



**Universidade Católica Portuguesa**  
**Escola de Direito**

Direitos de Propriedade Industrial e Concorrência Desleal

*A Protecção do Trade dress*

Dissertação apresentada à Universidade Católica Portuguesa

Para a obtenção do grau de Mestre em Direito

- Especialização em Direito da Empresa e dos Negócios -

Filipa da Costa Oliveira

Trabalho efectuado sob a orientação de:

Professora Doutora Victória Rocha

Porto, Dezembro de 2013

Aos meus pais, saudosa mãe,  
à minha querida avó  
e namorado.

## **Agradecimentos**

Agradeço à minha família, em especial ao meu pai e à minha avó, pelo apoio ao trabalho elaborado, tal como sempre o fizeram ao longo da minha vida.

Ao meu namorado, pela disponibilidade, entreaajuda e cumplicidade.

Pela orientação recebida, boa disposição e motivação, agradeço a atenção da Professora Doutora Victória Rocha.

**Palavras chave:** Conjunto-Imagem, Origem, Distintividade, Confusão, Concorrência Desleal, Marca Registrada, Imitação.

**Keywords:** *Trade dress*, Set, Origin, Distinctiveness, Confusion, Unfair Competition, Trademark, Imitation.

## Índice geral

### Introdução

1. O Conceito de <i>Trade Dress</i> .....	10
2. A Protecção do <i>Trade Dress</i> .....	12
2.1. Requisitos de Protecção do <i>Trade dress</i> .....	15
2.1.1. Distintividade .....	15
2.1.2. Confusão ou Associação.....	16
2.1.2.1. Consumidor Médio .....	17
3. Limites à Protecção do <i>Trade Dress</i> .....	18
4. Protecção Via Direitos de Propriedade Industrial .....	20
4.1. Protecção Via Marca .....	20
4.1.2. A Marca como Forma.....	23
4.1.2.1. A Marca como Cor .....	25
4.1.3. Protecção Via Desenho ou Modelo Industrial.....	27
4.1.3.1. Desenho ou Modelo Comunitário .....	29
5. Concorrência Desleal.....	31
5.1. A Origem da Concorrência Desleal .....	31
5.2. Âmbito da Concorrência Desleal.....	32
5.3. Protecção Via Concorrência Desleal .....	35
5.3.1. Concorrência Parasitária.....	36
6. Cúmulo de Protecções .....	39
Conclusão .....	41
Referências bibliográficas .....	44
Referências legislativas .....	46
Jurisprudência .....	47

## **Principais abreviaturas utilizadas**

APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual

CE – Comunidade Europeia

CPI – Código da Propriedade Industrial

IHMI – Instituto de Harmonização do Mercado Interno

TJCE – Tribunal Judicial das Comunidade Europeias

TPI – Tribunal de 1.ª Instância das Comunidades Europeias

UE – União Europeia

## Introdução

É certo que quando entramos numa superfície comercial nos deparamos com produtos de todas as espécies, milhares de embalagens, de variadíssimas formas e tons, e ao olharmos para toda esta panóplia ignoramos que todos estes produtos que consumimos diariamente têm “vestidas” verdadeiras obras artísticas, revestidas de imaginação e criatividade, que as distingue de todas as outras, que por vezes, não mais fazem do que tentar imitar a verdadeira criação. Imitações essas, que visam em alguns casos confundir-nos, a nós simples consumidores, distraídos ou nem sempre atentos, somos nós quem compramos e decidimos qual o produto que levamos para as nossas casas. Tal como os serviços que se encontram à nossa disposição, superfícies distintas de todas as outras já visitadas, cuja disposição, cores e decoração não têm par.

Desta forma, o meu tema consiste na protecção do *trade dress*, como a roupagem comercial de produtos e serviços. Sendo este um tema ainda por polir em Portugal, considerei interessante e motivante estudar e escrever sobre tão incerto assunto.

Em primeiro lugar, a minha exposição abordará a noção de *trade dress*, a qual irei descodificar, tendo por base a opinião da doutrina e jurisprudência internacional. De seguida, farei uma breve introdução à protecção do *trade dress* reflectindo o que irei aprofundar mais adiante, não deixando de fazer referência aos requisitos essenciais ao garante desta protecção, tendo em conta a importância do consumidor médio. E como em tudo, existem limites, pois não se pode permitir que a protecção do *trade dress* abarque toda e qualquer situação ao ponto de prejudicar a livre concorrência e o direito dos consumidores ao acesso a esses bens. Neste ponto, o meu foco incidirão denominado limite da funcionalidade, baseando o meu estudo em exemplos da jurisprudência.

Sem mais rodeios, invocarei formas de protecção por via dos direitos de propriedade industrial, nos quais se enquadraram a protecção por via da marca, a qual consistirá na cor ou na forma do *trade dress* e a protecção via desenho ou modelo industrial conjugado com a protecção do desenho ou modelo comunitário. A protecção por via da concorrência desleal terá a minha atenção no ponto seguinte, no qual irei considerar a origem e âmbito deste instituto, observando de perto a sua noção, consagrada no Código de Propriedade Industrial (CPI). De seguida, focarei a

importância da modalidade da concorrência parasitária, não consagrada no CPI, mas considerada pela doutrina e jurisprudência como a forma mais grave de concorrência desleal. Serão também expostas as várias opiniões de autores conceituados acerca da possibilidade de cumulação da protecção dos direitos de propriedade industrial e concorrência desleal ao *trade dress* de um produto ou serviço.

Na conclusão, além das ilações retiradas do trabalho efectuado, exponho a minha opinião acerca da concretização desta cumulação, perante as diferentes perspectivas antes aludidas.

Na realização deste trabalho houve a sensibilidade de o fundamentar e enriquecer com posições críticas e divergentes, dando particular importância a exemplos da jurisprudência, casos esses pertencentes a diferentes jurisdições, para demonstrar e comprovar o explanado.

A protecção do *trade dress* é um tema que merece uma maior atenção de modo a acompanhar a evolução do mercado concorrencial. Nos dias de hoje, um produto ou serviço não é apenas a sua marca, mas sim um todo que vai influenciar o consumidor no seu acto de compra, o denominado *trade dress*.

## 1. O Conceito de *Trade Dress*

A descodificação do termo *trade dress* não é tão simples como parece, pois a cada dia que passa é-lhe adicionado mais um elemento, mais uma característica. A sua amplitude, assim como a sua não específica consagração na lei, faz com que “qualquer coisa capaz de revestir determinado produto, possa funcionar como *trade dress*.”<sup>1</sup>. Ora, traduzindo fielmente para português, *trade dress* significa roupa ou roupagem de comércio, isto é, a imagem de um produto traduzido no seu aspecto exterior. Imagem essa, que por vezes, serve como identificador do próprio produto ao invés da marca. Por vezes, determinadas roupagens de produtos e serviços são vistos pelos consumidores como uma marca, realçados de distintividade em relação aos demais e identificadores da sua proveniência. Os consumidores, por sua vez, sentem-se atraídos por estes bens e serviços, repletos de características invulgares e apetecíveis, levando-os a optar pela escolha destes artigos ao invés dos comuns.

O termo *trade dress* não vê o seu conceito consagrado especificamente na legislação, nem nacional, nem internacional. Em Portugal, apenas existe um artigo que se refere amplamente a este conceito, sem o concretizar. O art.º 240.º do CPI recusa o registo de marcas que “constituam reprodução ou imitação de determinado aspecto exterior, nomeadamente de embalagem, rótulo, cor e disposição de dizeres, medalhas, recompensas e demais elementos, comprovadamente usado por outrem com as respectivas formas nas suas marcas registadas”.

Este é um tema não aprofundado na legislação e jurisprudência portuguesa, ao contrário do que se passa a nível internacional. No referente à doutrina portuguesa, CARLOS OLAVO é o único autor que desmontou o termo *trade dress*, descrevendo-o como “o aspecto visual característico de como um produto ou serviço é apresentado ao público”<sup>2</sup>, o qual pode abranger tanto produtos, como o próprio estabelecimento.

Apesar de não se encontrar consagrado na lei, o *trade dress* depara-se na jurisprudência internacional, a cada dia que passa, com mais um conceito, tentando

---

<sup>1</sup> “Because we can conceive of no ‘thing’ incapable of carrying meaning, any ‘thing’ can come to distinguish goods in commerce and this constitute a mark within the meaning of the Lanham Act. In short: any ‘thing’ that dresses a good can constitute trade dress. Protectability is another matter entirely.”, *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. American Outfitters, Inc.*, Case No. 99-4240, 2002, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 08/06/2013], p. 630, ponto 5.

<sup>2</sup> OLAVO, Carlos, *A Protecção do “Trade Dress”*, V Curso de Direito Industrial, Associação Portuguesa de Propriedade Industrial (APDI), Coimbra, Almedina S.A., Janeiro de 2008, p. 430.

abranger nele, todos os casos possíveis e imagináveis. Os exemplos vão deste uma lata de refrigerante até à aparência de uma banda de rock<sup>3</sup>, algo que antes seria impensável.

O termo *trade dress* teve origem nos E.U.A., em 1992, no julgamento, pela *Supreme Court* do célebre caso “Two Pesos vs Taco Cabana”<sup>4</sup>, no qual, o autor e dono de uma rede de restaurantes pretendia ver protegida a imagem e estilo do seu estabelecimento comercial como *trade dress*. Deste modo, o autor pretendia ver proibido o uso indevido, pela empresa infractora, do conjunto de elementos copiados do seu restaurante, os quais enquadravam o restaurante da empresa ré, ficando assim provado, que confundia os consumidores quanto à origem dos serviços prestados.

Inicialmente, este conceito reduzia-se à embalagem e ao rótulo do produto, mas naturalmente, com a célere evolução do mercado e com as crescentes necessidades e exigências dos consumidores, o *trade dress* passou a abranger não só a embalagem e o rótulo, mas também a própria configuração do produto, o recipiente e até mesmo, como no exemplo que foi referido, a aparência visual de estabelecimentos comerciais<sup>5</sup>. Assim, o *trade dress* traduz-se neste conjunto de elementos, caracterizadores do produto ou serviço, formando um todo único. Segundo MCCARTHY<sup>6</sup>, estes elementos estão reunidos para criar um visual que será apresentado aos consumidores, os quais reúnem legitimidade para adquirir direitos exclusivos, como identificador de um produto.

No entanto, tal como uma palavra pode ser considerada marca, os elementos que constituem o *trade dress* devem ser colocados de maneira a denotar a origem do

---

<sup>3</sup> Este litígio ocorreu entre três músicos que abandonaram uma banda para formar um novo grupo, no qual adoptaram os mesmos elementos desde a aparência, performance, publicidade, à decoração do palco e dos instrumentos da banda anterior. Numa acção interposta pelo fundador do grupo musical anterior contra estes o tribunal entendeu que o autor possuía um *trade dress* distintivo, digno de protecção: “The record contains sufficient evidence from which the trial court could reasonably find that defendants intended to pirate many characteristics from their former band, Revolver. All of these factors contribute to the likelihood of confusion about 1964’s association with Revolver.”. *Cesare v. Work*, Case N.º 12718, 1987, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 08.06.2013], p. 6.

<sup>4</sup> *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, Case N.º. 91-971, 1992, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 08/07/2013], no qual o Supremo Tribunal americano concedeu protecção ao *trade dress* do restaurante Taco Cabana, descrevendo-o como: “A festive eating atmosphere having interior dining and patio areas decorated with artifacts, bright colors, paintings and murals. The patio includes interior and exterior areas with the interior patio capable of being sealed off from the outside patio by overhead garage doors. The stepped exterior of the building is a festive and vivid color scheme using top border paint and neon stripes. Bright awnings and umbrellas continue the theme.”.

<sup>5</sup> “Trade dress involves the total image of a product and ‘may include features such a size, color, color combination, texture, or graphics.”. *Vision Sports, Inc. v. Melville Corp.*, Case N.º 89-55592, 1989, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 12.06.2013], p. 2.

<sup>6</sup> “These elements combine to create the whole visual image presented to customers and are capable of acquiring exclusive rights as a type of identifying symbol of origin. However, like a word asserted to be a trademark, the elements making up the alleged trade dress must have been used in such a manner as to denote product source.”, MCCARTHY, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Deerfield: CBC, cop. 1997, 4<sup>th</sup> ed. Cap.8, p. 2.

produto<sup>7</sup>. O conjunto destes elementos intitulado de *trade dress* deverá ser capaz de se distinguir dos seus concorrentes, pois só assim alcançará a devida protecção.

## 2. A Protecção do *Trade Dress*

Após traçados os contornos gerais deste conceito, apercebemo-nos que a amplitude que lhe é dada, pode tornar confuso, não só apurar se o *trade dress* é digno de protecção, como igualmente definir até que ponto será essa protecção aceitável. No entanto, e após a desconstrução do seu significado, não se pode negar a sua tutela jurídica, pois o *trade dress* detém capacidade de distinguir e individualizar determinado produto ou serviço, criando na memória do consumidor, uma forte ligação entre a aparência visual do bem e a sua reputação no mercado.

Destarte, este conjunto imagem funciona como um filtro no acto da compra, criando no consumidor uma ligação de confiança em relação ao produto e conseqüentemente na empresa que o fabricou, nascendo uma espécie de aliança entre ambos, a qual permitirá ao consumidor lembrar em qualquer momento o produto ou serviço que o aprovou.

Posto isto, será merecida a tutela jurídica a este instituto, pois, por vezes, o *trade dress* provoca no consumidor uma reacção mais intensa que a própria marca. Integrante da sua ornamentação a embalagem funciona como uma força atractiva súbita que se impõe inconsciente e inevitavelmente na mente do consumidor. A embalagem desperta no público todos os seus sentidos, convidando-o a admirar, a tocar e até cheirar o que esta contém. O *trade dress* de um produto ou serviço tem-se tornado cada vez mais, no factor decisivo do acto da escolha de compra, o que espontaneamente levará o comprador, numa próxima vez, a reconhecer o bem e a ligá-lo com a sua fonte. Assim, será natural conceder protecção ao *trade dress*, pois não seria coerente criar e apostar numa identidade visual própria, se futuramente não houvesse meios que a pudessem proteger de ser usurpada<sup>8</sup>.

Embora haja semelhanças nas formas de protecção do *trade dress*, nas diversas jurisdições, é natural, que cada país possua as suas singularidades. Exemplos de países

<sup>7</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob.cit. Cap. 8, p. 2.

<sup>8</sup> ANDRADE, Gustavo Piva De, "Trade Dress e a Protecção da Identidade Visual de Produtos e Serviços", Revista da ABPI, n.º 112, 2011, disponível em [http://dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/GPA%20\\_O\\_trade\\_dress\\_pi.pdf](http://dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/GPA%20_O_trade_dress_pi.pdf), [acesso efectuado em 12/06/2013], p. 6.

que conferem uma protecção específica à apresentação exterior dos produtos são a Alemanha e a Suíça<sup>9</sup>. Ambos os países conferem protecção a essa identidade visual dos produtos, desde a embalagem, à própria cor do bem, adquirindo similar protecção à da marca. Para além disso, goza de idêntica protecção, através da repressão da concorrência desleal, na condição da respectiva imitação criar na mente do consumidor confusão entre os dois produtos, induzindo-o em erro quanto à verdadeira identidade do bem ou serviço.

Em Portugal, a protecção do *trade dress* encontra também essa consagração específica. No entanto, o Código de 1995 dispunha no seu n.º 2 do art. 193.º uma definição que em muito diferia da sua epígrafe. Segundo entende CARLOS OLAVO<sup>10</sup>, esta disposição transmitia a ideia de que “a imitação do pacote ou invólucro de um produto pelo pacote ou invólucro de outro produto idêntico ou semelhantes, em termos de permitir a confusão entre ambos, constituía acto de concorrência desleal, embora a lei a qualificasse como imitação de marca.”. Em comparação, o actual Código considera, no seu art. 240.º do CPI, como motivo de recusa de registo, o facto de a marca posterior constituir reprodução ou imitação de determinado elemento exterior, como a embalagem, ou rótulo, com as respectivas formas, cor e disposição de dizeres, medalhas e recompensas e demais elementos, comprovadamente utilizados por outrem nas suas marcas registadas. Ou seja, como a própria epígrafe<sup>11</sup> do artigo em causa indica, protege-se o aspecto exterior de um produto como marca registada, de possíveis imitadores que camuflados por outra marca, tenham usurpado a configuração da embalagem, cor, rótulo, entre outros elementos do produto pioneiro. Deparamo-nos assim, com uma forma de protecção do *trade dress* explanada na lei, distinta da consagração contida no CPI de 1945, no seu art. 193 n.º 2, o qual irei desenvolver mais à frente.

Além disso, porque não enquadrar o *trade dress* no âmbito da marca registada? O facto de o *trade dress* possuir a aptidão de distinguir determinado produto ou serviço dos seus concorrentes, fá-lo enquadrar-se na perfeição na categoria de “conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou a respectiva

---

<sup>9</sup> OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 446.

<sup>10</sup> OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 446 e seguintes.

<sup>11</sup> Art.º 240.º do CPI, “Imitação de Embalagens ou Rótulos Não Registados”.

embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”<sup>12</sup> De facto, a protecção através da marca é um pouco limitada, pois enquanto o *trade dress* é um conjunto de todos os elementos que formam o produto, a marca protege algo mais restrito, não possuindo a amplitude do conceito de *trade dress*.

De igual maneira, será possível remeter o *trade dress* para a infracção dos desenhos industriais, segundo o cristalizado no art. 173.º do CPI, “o desenho ou modelo designa a aparência da totalidade ou de parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação.”, desde que tais desenhos contenham certas características, como a novidade (art. 177.º do CPI), e disponham de carácter singular (art. 178.º do CPI).

Concluído este ponto, será o direito de propriedade industrial, o único meio de reprimir os actos de imitação e usurpação dos concorrentes? Ora, num país de livre concorrência, sob um modelo de sistema económico é natural que as empresas concorram entre si pela preferência do consumidor, utilizando para tal inúmeros instrumentos e técnicas de mercado para atingirem o seu objectivo, que se traduzem na conquista do mercado em detrimento dos seus concorrentes. Essa disputa encontra-se limitada por regras internacionalmente estabelecidas e conseqüentemente transpostas para o seio de cada país. Infringidos tais limites, a competição passa a ser ilícita, e a livre concorrência transforma-se em concorrência desleal<sup>13</sup>. Esta passou por uma grande evolução ao longo dos tempos, e “de uma mera disciplina negativa de condutas de mercado, a concorrência desleal evoluiu assim no sentido de conferir certa protecção a criações intelectuais que não beneficiam de direitos exclusivos, suprimindo as lacunas resultantes do desajustamento do Direito Industrial à evolução da técnica.”<sup>14</sup>.

Posto isto, é clara a existência de várias modalidades<sup>15</sup> de propriedade industrial que a protecção do *trade dress* pode revestir, entre elas, a protecção de marca, nacional ou comunitária; a protecção como desenho ou modelo nacional; a protecção como desenho ou modelo comunitário e a protecção como direito de autor. O aspecto visual

---

<sup>12</sup> Art. 222.º, n.º 1 do CPI, “Constituição da Marca”.

<sup>13</sup> ANDRADE, Gustavo Piva De, “Trade Dress e a Protecção da Identidade Visual de Produtos e Serviços”, Revista da ABPI, n.º 112, 2011, disponível em [http://dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/GPA%20O\\_trade\\_dress\\_pi.pdf](http://dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/GPA%20O_trade_dress_pi.pdf), [acesso efectuado em 13/06/2013], p. 7.

<sup>14</sup> VICENTE, Dário Moura, *A Tutela Internacional da Propriedade Industrial*, Almedina, S.A., 2008, p. 90.

<sup>15</sup> OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 430.

poderá ser alvo da protecção específica e ainda através do instituto da concorrência desleal.

Serão estes os mecanismos de que irei tratar mais adiante, colocando de parte a protecção por parte do direito de autor, pelo facto de o meu tema se cingir às matérias da Concorrência Desleal e Direitos de Propriedade Industrial, permitindo-me assim, concentrar-me num melhor e mais rigoroso aprofundamento acerca da protecção dos outros dois institutos.

## **2.1. Requisitos de Protecção do *Trade Dress***

Para que *trade dress* de um produto ou serviço adquira direitos exclusivos de propriedade industrial, ou mesmo a legitimidade de ser protegido pelo instituto da concorrência desleal, é necessário a prova de determinados requisitos. Assim, terá de se provar, se o bem é distintivo e se este corre o risco de ser confundido ou associado com outro produto ou serviço semelhante.

### **2.1.1. A Distintividade**

Ora, o elemento distintivo é um requisito fulcral em qualquer litígio que implique imitação do *trade dress*. Acontece que, a pretensão de ver um produto ou serviço protegido contra as possíveis imitações, só fará sentido, caso esse produto ou serviço, possua características que se destaquem dos bens produzidos pelos seus concorrentes. Não tem relevância proteger um produto ou serviço, cujo formato ou elementos são considerados comuns, pois este não será reconhecido pelos consumidores, como identificador da sua origem. Um produto vestido com elementos comuns, saturados no mercado, transmite uma mensagem de vulgaridade ao público consumidor, o qual irá compreender tais características, unicamente, como uma forma de ornamentação.

Dando o exemplo de uma marca nominativa, que não pode ser registada, temos a marca Sapatos para identificar sapatos. Neste caso, a marca Sapatos não poderá ser registada, pois descreve o produto em si, que pretende ser comercializado. Por outro lado, se acrescentar uma palavra a sapatos, como por exemplo Sapatos by Heaven, esta

ganha distintividade, pois a uma palavra comum, caracterizadora do bem em si, foi acrescentada outra palavra que individualiza e diferencia o produto<sup>1617</sup>.

Do mesmo modo acontece, com a forma dos produtos, os quais deverão possuir uma configuração que os identifique, de maneira distinta dos seus concorrentes. Por vezes, o *trade dress* é de tal forma identificador do produto ou serviço, que o consumidor ignora a própria marca nominativa presente no rótulo da embalagem, como é o caso do exemplo de sucesso da garrafa da *Coca-Cola*.

De facto, a distintividade é um requisito fundamental na protecção do *trade dress*, quer seja no âmbito dos direitos privatísticos, quer para a protecção através do instituto da concorrência desleal. É claro que um conjunto imagem distintivo e criativo será merecedor de uma protecção alargada.

### **2.1.2. Confusão ou Associação**

Provada a distintividade, é chegado o momento de demonstrar que, em função da semelhança dos *trade dresses* em litígio, existe a possibilidade de confusão pelo público entre os produtos ou serviços. Assim, para haver protecção de um *trade dress*, através do instituto da concorrência desleal, é necessário a prova do risco de confusão.

O instituto da concorrência desleal engloba, os actos de confusão, consagrados na alínea a) do art. 317.º do CPI. Estamos perante um “tipo de actuação que tem como fim provocar no espírito do público consumidor a confusão entre determinado empresário, seu estabelecimento, produtos e serviços ou crédito.”<sup>18</sup>.

Outra consagração na lei de concorrência desleal por confusão é a presente no art.240.º, sendo esta a norma que mais se aproxima da protecção do *trade dress* como já foi referido anteriormente.

O risco de confusão pode ser entendido de duas maneiras. Em sentido restrito, caso o consumidor médio não distinga as actividades de uma e de outra empresa. E em sentido

---

<sup>16</sup> Disponível em [http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/1/8/66/175/mep\\_3\\_2004.pdf](http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/8/66/175/mep_3_2004.pdf), [acesso efectuado em 13/06/2013], p. 3.

<sup>17</sup> Tal como enuncia SERENS, ao comentar a lei francesa sobre as marcas de fábrica e de comércio de 23 de Junho de 1857, “o empresário podia compor a sua marca apenas com o seu nome, estando porém obrigado a dar-lhe *forma distintiva*...Protegido como marca, não era pois, o próprio nome: era a *forma* que este assumia...Um nome escrito de modo *bizarro* ou do qual fosse acrescentada a rubrica do seu titular preencheria, decerto, esse requisito.”, SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca, Tese de Doutoramento, Coimbra, Almedina, S.A., 2007*, p. 701-703.

<sup>18</sup>A *Propriedade Industrial*, OLAVO, Carlos, Volume I, 2.ª Ed. Coimbra, Almedina S.A., p. 274.

amplo, quando o consumidor, embora distinga as actividades das empresas, as associa indevidamente<sup>19</sup>. Ora, estas situações podem confundir o consumidor ao ponto de este levar um produto a pensar que é outro, ou associar ambos os produtos ao mesmo fabricante, conferindo-lhe a mesma qualidade do produto em que sempre confiou. Deste modo, o imitador vai ter uma posição privilegiada, aproveitando-se indevidamente de uma imagem que já é conhecida como de confiança, no mercado. Assim sendo o “parasita” não tem quaisquer despesas, ao contrário do autor do produto, que investiu milhares, com o objectivo de dar ao produto, uma imagem de seriedade e confiança, a qual lhe é retirada de um dia para o outro.

Neste sentido, para que haja confusão, não é necessário que a imitação seja uma cópia perfeita do produto pioneiro, e que leve o comprador a adquirir um produto julgando ser outro. É suficiente, que haja uma aproximação indevida, levada a cabo pelo imitador, com objectivo de se aproveitar da fama do produto prestigiado, conduzindo o consumidor a associar indevidamente os dois produtos, como originários da mesma empresa. Citando uma decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE), “o risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para definir o alcance deste”<sup>20</sup>.

Acontece, que o risco de confusão ou associação não pode ser baseado em meros argumentos conjugados de forma atraente, é necessária a prova sustentada em evidências<sup>21</sup>. Perante isto, importa perceber o que pensa o consumidor no acto da compra.

### **2.1.2.1. Consumidor Médio**

Importa agora, examinar qual o grau de discernimento e instrução do consumidor médio. Pois é frequente, a tentativa por parte dos imitadores de se justificarem, alegando a capacidade dos consumidores para identificar as diferenças entre ambos os produtos.

Para COUTO CONÇALVES, a figura do consumidor médio deverá estar de acordo com os bens em causa, que poderão sustentar uma mudança de perfil em função

---

<sup>19</sup>A *Propriedade Industrial*, OLAVO, Carlos, ob. cit., pp. 274 e 275.

<sup>20</sup> Caso *Sabel BV v. Puma AG*, acórdão do TJCE de 11 de Novembro de 1997, Processo n.º C-251/95, , disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995CJ0251:PT:PDF>, acesso efectuado em 15/07/2013], ponto 18.

<sup>21</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob. cit., Cap. 8, p. 37.

da natureza da empresa ou das características e preço dos produtos e serviços. Assim, este autor considera que, “ao lado da figura do consumidor médio (menos diligente no caso dos produtos terem um baixo preço e um largo consumo), a figura do consumidor profissional e especializado no caso da empresa ser mais especializada e os produtos e serviços serem normalmente adquiridos por profissionais ou peritos e ainda no caso dos preços dos produtos e serviços serem mais selectivos.”<sup>22</sup>.

Apesar disso, importa realçar o facto, de que o legislador não visou proteger o consumidor atento, mas sim, o desatento e descuidado, que por algum motivo não repara nos detalhes que a embalagem contém. O consumidor comum que é desprevenido e distraído, que até nem sabe pronunciar o nome do produto, tendo apenas uma vaga recordação da sua forma, cor e grafia.

Assim, na resolução de litígios, envolvendo o risco de confusão, bastará ao órgão decisor, na ausência da situação real de confusão, moderar a sua própria impressão subjectiva, com uma tentativa de reconstruir imaginativamente a reacção do comprador comum<sup>23</sup>. Tendo em conta o caso concreto, ou seja, o produto ou serviço em causa, de forma a adequá-lo com o tipo de consumidor, primando sempre pela protecção de um consumidor nem sempre atento e pela protecção do respectivo *trade dress*.

De seguida irei focar, perante a já referenciada amplitude deste conceito, a importância do respeito pelos limites impostos pela livre concorrência, evitando assim, práticas anti-competitivas.

### **3. Limites à Protecção do *Trade Dress***

São inúmeros os casos em que se pode considerar a existência do *trade dress* e a sua protecção. Como referi anteriormente, as situações podem compreender até mesmo a aparência de uma banda de rock. Assim, torna-se essencial a criação de limites que permitam um controlo sobre o que se protege, evitando uma explosão de doutrina que possa vir a causar graves danos na tão desejada e respeitada livre concorrência<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, 4.ª Ed., Almedina S.A., 2013. pp. 373 e 374.

<sup>23</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob. cit., Cap. 8, p. 34.

<sup>24</sup> “The trade dress concept may not be stretched infinitely to give exclusive rights to a vague and abstract image or marketing theme of a service or product. To do so would leave defendants and other potential competitors unsure as to how to avoid violation of the Lanham Act and thus create dangers of anticompetitive overprotection”, *Toy Manufacturers of America, Inc. v. Helmsley-Spear*,

Com isto dizer que, no domínio do *trade dress*, os limites dizem respeito à impossibilidade de obter protecção sobre métodos comerciais, conceitos, temas, elementos funcionais ou meras técnicas de marketing e de venda. Em destaque, e sobre o qual me irei centrar, encontra-se o limite, dos elementos funcionais, com a teoria da funcionalidade, originária dos Estados Unidos. Esta doutrina defende, que se um determinado tipo de embalagem reivindicada como *trade dress* é comum ou funcional, não poderá ser protegida como tal. Um elemento de uma embalagem ou invólucro é funcional quando contribui para a eficiência ou economia na fabricação ou manipulação ou sua durabilidade<sup>25</sup>. Outra definição, será se a forma “for essencial para o uso ou finalidade do produto ou de alguma forma afectar o custo ou a qualidade do mesmo”, constando esta frase de um caso emblemático Norte-americano, denominado *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*<sup>26</sup>, o qual remetia para a protecção do conjunto-imagem de um mecanismo de fixação de placas de trânsito. Acontece que a segunda empresa detinha patentes sobre um mecanismo construído sobre duas molas, com a função de fixar as placas de trânsito mantendo-as de pé, tornando-a resistente ao vento. Expirada a validade das referidas patentes, a primeira empresa, concorrente da segunda, decidiu copiar esse mesmo mecanismo de duas molas, competindo no mercado com um produto semelhante ao da empresa pioneira. Perante tal situação, esta decidiu processar a *TrafFix*, invocando a protecção de *trade dress* e a condenação desta por concorrência desleal. Chegado o caso à *Supreme Court*, esta relevou o facto de terem sido obtidas patentes sobre aquele mecanismo, dando especial atenção ao relatório descritivo da invenção apresentado, o qual continha a declaração da empresa, no qual constava, o facto de o uso das duas molas, trazer vantagens operacionais para o mecanismo, pois as duas placas, proporcionavam manter a placa fixa, mesmo perante condições adversas, admitindo ainda, que embora três molas pudessem ser utilizadas, tal não foi feito, pois aumentaria o custo do produto<sup>27</sup>. Com efeito, a *Supreme Court* decidiu pela

---

*Inc.*, 97 Civ. 0180, 1997, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 16.07.2013], p. 8.

<sup>25</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob. cit. p. 49.

<sup>26</sup> *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, Case N.º 99-1571, 2001, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 17.07.2013], p. 7 e ss.

<sup>27</sup> “The dual-spring design serves the important purpose of keeping the sign upright even in heavy wind conditions. (...) The dual-spring design affects the cost of the device as well; it was acknowledged that the device could use the three springs but this would unnecessarily increase the cost of the device.”, *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, ac. cit. p. 10.

funcionalidade da configuração visual do mecanismo, não podendo a empresa em causa, requerer direitos exclusivos sobre o *trade dress* do seu produto<sup>28</sup>.

Outro caso, bem conhecido da jurisprudência nesta matéria, é o do grupo dinamarquês *Lego*<sup>29</sup>, que se debate imparavelmente para fazer vencer a sua posição frente à sua concorrente *Mega Bloks*. Tal como no primeiro caso, a *Lego* possuía, em tempos, patentes sobre o sistema de interconexão entre tijolos, que expiraram, tendo o grupo dinamarquês procurado soluções de protecção no direito das marcas. Ora, a *Lego* vê-se confrontada com o ónus de provar que o seu *trade dress*, como um todo, não possui a característica da funcionalidade, uma vez que, quando esteve em causa a protecção através de patentes, presume-se que o *trade dress* ou alguns dos seus elementos detêm carácter funcional<sup>30</sup>.

Passo agora a iniciar a exposição detalhada acerca da protecção do *trade dress* por via dos vários institutos.

## **4. A Protecção do *Trade Dress* Via Direitos de Propriedade Industrial**

### **4.1. Protecção Via Marca**

Recuemos “ao tempo em que tudo deixou de ser de todos”, como exalta SERENS<sup>31</sup>, em que os homens marcavam os seus utensílios e os seus animais com signos específicos, com o objectivo de os diferenciar, de forma a evidenciar quem era o verdadeiro proprietário do bem. Assim alcançamos a origem da marca, com a certeza de que os nossos antepassados, tal como nos dias de hoje, recorriam às denominadas “marcas de propriedade.”.

Regressando ao tema em causa, e afirmando o que antes foi dito, o *trade dress* é formado por um conjunto de elementos, que reunidos formam o produto final, o qual será apresentado ao consumidor, de modo a identificar a sua origem, através das suas

---

<sup>28</sup> ANDRADE, Gustavo Piva de, “Trade Dress e a Protecção da Identidade Visual de Produtos e Serviços”, Revista da ABPI, n.º 112, 2011, disponível em [http://dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/GPA%20\\_O\\_trade\\_dress\\_pi.pdf](http://dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/GPA%20_O_trade_dress_pi.pdf), [acesso efectuado em 17/07/2013], pp. 19 e 20.

<sup>29</sup> *Kirkbi AG and Lego Canada Inc. v. Ritvik Holdings Inc. / Gestions Ritvik Inc. (now operating as Mega Blocks Inc.)*, Case N.º 29956, 2005 disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 17.07.2013].

<sup>30</sup> ANDRADE, Gustavo Piva De, “Trade Dress e a Protecção da Identidade Visual de Produtos e Serviços”, Revista da ABPI, n.º 112, 2011, disponível em [http://dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/GPA%20\\_O\\_trade\\_dress\\_pi.pdf](http://dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/GPA%20_O_trade_dress_pi.pdf), [acesso efectuado em 17/07/2013], p. 20.

<sup>31</sup> SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, ob cit., pp. 589-590.

distintivas características. Assim, e citando novamente MCCARTHY<sup>32</sup>, tal como uma palavra pode ser considerada marca, tais elementos criadores de um *trade dress*, devem ser pensados de forma a espelhar a origem do produto, distinguindo-se assim, dos seus concorrentes. Ainda segundo este autor, para se infringir as regras da marca registada, será suficiente que apenas a característica protegida como marca seja atingida, enquanto que no *trade dress* o tribunal não se pode focar apenas num elemento da imagem do produto, mas sim no total das características que formam esse bem ou serviço, a sua impressão global, desde a embalagem à sua configuração. Perante isto, entende-se que a marca é definida por um escopo bem mais limitado que o *trade dress*, cuja amplitude, dificulta muitas vezes, a delimitação do objecto que se pretende proteger. Mas mesmo assim, não poderá ser negada a protecção pela marca ao conjunto imagem, isto se este cumprir as exigências da marca registada, como iremos ver a seguir.

“O aspecto visual de um produto ou de um estabelecimento reconduz-se no essencial, a desenhos, formas e cores.”<sup>33</sup>. Segundo o art. 222.º do CPI, a marca pode ser constituída pelo conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, desde que sejam adequados a distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas. A existência da marca registada permite às empresas diferenciar os seus produtos através das suas distintas características, transmitindo-as eficazmente aos consumidores. A tendência das empresas produzirem bens diferentes dos seus concorrentes é natural, num ambiente de competitividade, onde as empresas lutam para maximizar os seus lucros<sup>34</sup>.

Deste modo, a marca serve uma amplitude de funções, entre as quais, a indicação da origem ou proveniência dos produtos, garantia de qualidade e até a função publicitária. No entanto, para FERRER CORREIA e MANUEL SERENS<sup>35</sup>, no actual sistema de tutela jurídica das marcas, importa apenas, a função identificadora da origem ou proveniência dos produtos e serviços. Para estes autores, a marca ao garantir “ a constância da fonte produtiva destes, também garante, ainda que tão só de forma

---

<sup>32</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob. cit., Cap. 8, p. 2.

<sup>33</sup> OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 430.

<sup>34</sup> “Moreover, the existence of trademark allows firms to differentiate products in their unobservable features and to efficiently convey these differences to consumers. The tendency of firms to produce products that are not identical is natural in an environment where firms strive to maximize profits. (...) The crucial requirements for this mechanism to work are, first, that the consumer has a sufficiently good memory; second, that the consumer is able to identify the full features of the product with the trademark; and third, that the features of the product do not change between the first and subsequent consumption decisions.”, GOLDSTEIN, Paul and REESE, R. Anthony, *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines – Cases and Materials on the Law of Intellectual Property*, Seventh Edition, Foundation Press, New York, 2012, Part one, p. 33.

<sup>35</sup> CORREIA, A. Ferrer e SERENS, Manuel Nogueira, “A Composição das marcas e o requisito do corpo do artigo 78.º e do § único do art. 201.º do Código da Propriedade Industrial”, *Revista de Direito e Economia*, Anos XVI a XIX, 1990 a 1993, (Univ. de Coimbra), p. 99.

derivada ou indirecta, a respectiva qualidade.”. Assim, no seguimento do pensamento dos autores mencionados, o produto ou serviço, ao identificar a sua origem ou proveniência evita que os consumidores atribuam a um seu concorrente “o produto ou serviço realmente fornecido por outro, em detrimento dele mesmo e do empresário titular do sinal.”. Seguindo a mesma linha de pensamento, PEDRO SOUSA E SILVA, que ao considerar como essencial a função de indicação de proveniência dos produtos e serviços, não retira interesse aos produtos e serviços cuja fonte é anónima, desde que seja constante e única, “permitindo que a marca oriente as escolhas dos consumidores”<sup>36</sup>. Por sua vez, SERENS considera a função de proveniência ou origem como uma concretização da função de distinção da marca<sup>37</sup>, como um reforço do próprio direito exclusivo<sup>38</sup>.

Referindo um Acórdão do TJCE<sup>39</sup>, CARLOS OLAVO<sup>40</sup> afirma, que para que um sinal possa constituir uma marca, a sua representação gráfica deverá ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva. Por outras palavras, o *trade dress* terá de ser listado para que o público entenda as condições exactas do pedido do direito de exclusivo<sup>41</sup>. Assim, se o *trade dress* se enquadrar nestes parâmetros, identificando a empresa em questão e distinguindo-se de outros produtos seus concorrentes, realçado pela novidade dos seus elementos que o constituem, então este poderá ser registado como marca.

Segundo a Directiva n.º 89/104/CEE, do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, harmonizadora das legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, no seu art. 2.º, podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, incluindo desenhos e a forma do produto ou de sua embalagem, mostrando-se assim de acordo com o regime da lei portuguesa.

<sup>36</sup> SILVA, Pedro Sousa E, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 1.ªEd., Coimbra, Almedina S.A., 2011, pp.142 a 143.

<sup>37</sup> Justificando a sua posição, refere o autor que “..conhecendo o público uma determinada marca por causa da sua afixação em determinados produtos, *que sabiam terem de provir de alguém*, natural seria que admitisse que esse “alguém” era o titular da marca que os produtos ostentavam; admitindo isso, o público estava também a admitir ainda que implicitamente, que esses produtos provinham de uma determinada empresa: a existência desta, nas mãos do titular da marca, fazendo dele empresário, é que lhe permitia ser a *fonte* ou *origem* dos produtos, fonte ou origem à qual a marca que os produtos ostentavam se “referia””, SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, ob. cit. pp. 1180-1181.

<sup>38</sup> O autor ressalta o facto de que “só se confunde o que se conhece”, tendo a função de origem o objectivo de identificar o seu produto, distinguindo-se tanto dos produtos com “marca igual ou semelhante para assinalar produtos merceologicamente iguais, mas também quando um terceiro fizesse uso de uma marca igual ou semelhante para assinalar produtos merceologicamente afins.”. Reflete ainda o autor, ao conhecer a origem dos produtos que indicavam uma certa marca, “o público confundia-a com a dos produtos que tinham uma marca semelhante”. Concluindo o autor que “não conhecendo o público a verdadeira origem de um produto que ostentava um determinada marca, ser-lhe-ia impossível saber que dois produtos, ostentando a mesma marca, tinham a mesma origem”, SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, ob. cit. pp. 1181-1182.

<sup>39</sup> *Ralf Sieckmann* contra *Deutsches Patent-und Markenamt*, acórdão de TJCE de 12 de Dezembro de 2002, Processo n.º C273/00, disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0273:PT:PDF>, [acesso efectuado em 20.07.2013].

<sup>40</sup> OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 431.

<sup>41</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob. cit., Cap. 8, p. 17.

Embora não pareça suscitar dúvidas, a representação gráfica através de formas e cores despoletou alguma polémica quanto à sua capacidade distintiva, principalmente no que diz respeito às formas tridimensionais, questões essas que irei desenvolver de seguida.

#### 4.1.2. A Marca Como Forma

A forma de um produto é, na maioria das vezes, o centro das atenções do consumidor, constituindo o elemento identificador de determinados produtos, criando o elo de ligação entre este e a sua fonte. Contudo, a jurisprudência internacional tem suscitado alguns problemas quanto à eficácia distintiva da forma do produto. Na União Europeia (UE), o Tribunal de 1.ª Instância das Comunidades Europeias (TPI)<sup>42</sup>, referiu que “a percepção do consumidor não é necessariamente a mesma quando o sinal consiste na forma do produto, enquanto tal.”.

Também nos EUA a jurisprudência e a doutrina, em algumas decisões, expressam o seu cepticismo em relação à forma dos produtos como elemento identificador e distintivo do *trade dress*, comparado com as marcas nominativas, recipientes e embalagens.

Assim, em decisão judicial, o tribunal fez referência ao facto de os consumidores não associarem tão facilmente, a forma do produto com um fabricante em particular, tal como fazem com a uma marca ou uma embalagem.<sup>43</sup> As decisões e opiniões dividiam-se, entre as que conferiam à forma do produto eficácia distintiva e as que consideravam que esta só poderia adquirir protecção através da comprovação da existência de um *secondary meaning*. Este fenómeno está estreitamente ligado com o conceito de distintividade, como um dos requisitos do registo do *trade dress*. O *secondary meaning* consiste na aquisição de distinguibilidade em função do uso de um sinal, que à partida, não é registável como marca. Daqui resulta, que um *trade dress*, inicialmente considerado fraco, de uso comum, ganha distintividade devido ao seu uso habitual e reiterado, nomeadamente através da publicidade que promove o produto. Desta maneira, chama à atenção do consumidor, que o vai diferenciar dos outros bens, atribuindo-lhe

---

<sup>42</sup> The Procter & Gamble Company contra o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI), acórdão de TJCE de 12 de Dezembro de 2002, Processo n.º T 63/01, disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001TJ0063:PT:PDF>, [acesso efectuado em 21.07.2013].

<sup>43</sup> *EFS Marketing. v. Russ Berrie & Company.*, Case N.º 94-9119, 1996, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 21.07.2013], p. 2.

imediatamente uma origem, não o localizando através da sua marca, mas através da sua configuração, que o caracteriza, o distingue e o identifica. Acontece que, para haver confusão entre dois produtos, é necessário que o consumidor conheça e identifique, verdadeiramente, o produto em causa, e não aja apenas com a chamada “indiferença do comprador”<sup>44</sup>.

Ao contrário do que foi dito, em Portugal, não se vislumbra esta regra. A lei nacional da Propriedade Internacional, no seu art. 223.º exclui do registo, os sinais que não satisfazem as características do artigo anterior. Ressalto a alínea c), ao excluir “os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, ou pela forma que confira um valor substancial ao produto”. A lei proíbe apenas, o registo como marca da forma necessária, comum ou vulgar do produto, não exigindo nenhum significado secundário como requisito de protecção.

Relativamente à forma do produto desenvolvida em função de um resultado técnico, devo referir o exemplo do caso *Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd.*<sup>46</sup>, cuja decisão consistiu na anulação da marca da *Philips*, considerando que esta não era susceptível de diferenciar o produto em causa, afirmando ainda, que esta não possuía carácter distintivo. Além disso, considerou o tribunal que a marca consistia exclusivamente numa forma necessária à obtenção de um resultado técnico, atribuindo ao produto um valor substancial. Como já tive a oportunidade de esclarecer, a funcionalidade do produto é um dos limites à protecção do *trade dress*, que, como é natural, coloca na maior parte das vezes entraves ao registo da forma de um produto, pois o objectivo da obtenção de um resultado técnico, nasce sempre da configuração do produto.

No entanto, outros casos tiveram sucesso, sendo-lhes concedido o registo da forma de um produto como marca. Como exemplo estão a forma da cabeça de

---

<sup>44</sup> “The import of confusion is that plaintiff must have something in mind, even though it is somewhat vague, with which to confuse another product...the plaintiff is faced with what has been called “buyer indifference. ...The buyer to be deceived, must be looking for something.”, *Spangler Candy Co. v. Crystal Pure Candy Co., Case N.º 61C12, 1964*, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 21.07.2013], pp. 3 e 10.

<sup>45</sup> Neste sentido: “...the buyer is not confused unless he is looking for a package he recognizes and picks another in his confusion. Consequently, a buyer who does not recognize plaintiff’s package appearance and does not distinguish it from any other, cannot be confused.”, MCCARTHY, J. Thomas, Cap. 8, p. 19.

<sup>46</sup> *Philips Electronics NV & Remington Consumer Products Ltd.*, acórdão TJCE, com data de 18 de Junho de 2002, Processo n.º C-299/99, disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0299:PT:PDF>, [acesso efectuado em 21.07.2013].

umaguitarra<sup>47</sup> e a forma dos rebuçados americanos, com um buraco apelidados de *LIFESAVERS*<sup>48</sup>.

#### 4.1.2.1. A Marca Como Cor

As cores representam um importante elemento num conjunto imagem de um produto ou serviço, influenciando a sua composição gráfico visual. Por isso, é natural que a protecção das cores seja um tema relevante e central na reivindicação de um *trade dress*. No entanto, a protecção de uma única cor pode gerar privilégios de exploração por parte de um único particular, provocando desequilíbrios no mercado de concorrência.

Segundo o n.º 1 alínea e) do art. 223.º do CPI, não podem ser registadas como marca, “as cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva.” Ora, este artigo, parece excluir a protecção de uma cor por si só como marca. Por outro lado, a Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de Marcas, no seu art. 3.º n.º 1, alínea b) e n.º 3, refere que, será negado o registo como marca, “às marcas desprovidas de carácter distintivo”, afirmando ainda que “não será recusado o registo de uma marca (...) se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu carácter distintivo”. Assim, e referenciando o caso *Libertel*<sup>49</sup>, uma única cor, será susceptível de constituir uma marca, na medida em que constitua um sinal, sendo esse sinal, susceptível de representação gráfica e por último seja adequado a distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outra empresa.

Relativamente à primeira exigência, uma única cor poderá constituir um sinal, se ao invés de ser mais uma característica, esta acrescentar algo ao produto, relacionando-se com o mesmo como elemento identificador da origem. No que toca ao segundo requisito, a representação gráfica, poderá não bastar uma amostra de cor com uma

---

<sup>47</sup>*Yamaha International Corp. v. Hoshino Gakki Co., Case N.º 87-1128, 1988*, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 23.07.2013].

<sup>48</sup>*Nabisco Brands, Inc. v. Conusa Corp., Case N.º 89-2704, 1989*, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 23.07.2013].

<sup>49</sup>*Libertel Groep BV contra Benelux Merkenbureau*, acórdão do TJCE de 6 de Maio de 2003, Processo n.º C-104/01, disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0104:PT:PDF>, [acesso efectuado em 25/07/2013], ponto 21 a 23.

declaração verbal. No entanto, a designação da cor por meio de um código de identificação internacionalmente conhecido será o meio mais adequado, considerado como, preciso e estável<sup>50</sup>.

Abordando agora, o terceiro e último requisito, a capacidade distintiva da cor por si só, importa referir a decisão do TPI no caso *KWS Saat*<sup>51</sup>, na qual se salienta o facto de a percepção do público relativamente a um sinal constituído por uma cor ou combinação de cores ser diferente relativamente às marcas nominativas ou figurativas, pelo facto de estas consistirem num sinal independente do aspecto do produto que as identifica. O problema reside no facto de as cores se confundirem com o aspecto exterior do produto, não permitindo aos consumidores associar determinada cor como a marca do produto ou serviço. Além disso, as cores poderão adquirir as mais variadas funções, desde técnicas, decorativas, ou indicativas da origem comercial de um produto ou serviço. Neste caso, para o requisito da distintividade, importa apenas, que o público consumidor entenda aquele produto ou serviço como originário de determinada fonte. No entanto, a existência de um carácter distintivo de uma cor por si só poderá ter lugar apenas em situações excepcionais. O art. 5.º n.º 1 da Directiva de Harmonização de Marcas, confere ao titular da marca registada um direito exclusivo, referente a produtos ou serviços determinados, que lhe permitirá construir um monopólio ilimitado no tempo, em volta do mesmo sinal registado como marca. Com isto referir que, o registo de uma marca implica, ter em conta, o interesse geral, razão principal dos motivos de recusa exemplificados no art. 3.º da correspondente Directiva de Harmonização de Marcas. Isto é, defende-se que determinados elementos escolhidos no pedido de registo, sejam livremente utilizados por todos. Relativamente ao registo como marca de cores isoladas, o TJCE afirmou a existência de um número reduzido de cores disponíveis, que poderá mesmo vir a esgotar-se, apesar do número reduzido de registos como marcas para serviços ou produtos determinados. Esta forma de actuar, não estaria de acordo com o regime de livre concorrência, pois iria conceder vantagens concorrenciais a um só operador económico, o que seria ilegítimo. Declara ainda o TJCE que tal situação “não seria adequada ao desenvolvimento económico e à promoção do espírito empresarial que os operadores económicos já estabelecidos pudessem registar a seu favor a totalidade das cores efectivamente disponíveis, em prejuízo de novos

---

<sup>50</sup> *Libertel Groep BV* contra *Benelux Merkenbureau*, ac. cit., ponto 30.

<sup>51</sup> *KWS Saat AG* contra *IHMI*, acórdão de TJCE, com data de 9 de Outubro de 2002, Processo n.º T-173/00, disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000TJ0173:PT:PDF>, [acesso efectuado em 25.07.2013].

operadores.”<sup>52</sup> Para além disso, o TJCE considera relevante, para analisar a questão, o facto de o registo como marca de uma cor isolada ser “pedido para um número significativo de produtos ou serviços, ou de o ser para um produto ou um serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou serviços”<sup>53</sup>. Acontece que, quanto mais elevado for o número de produtos e serviços para os quais se pretende o registo da marca, maior é o risco do direito exclusivo concedido pela marca atingir proporções desmedidas, acabando por lesar gravemente a subsistência de um sistema de concorrência livre e leal, afectando de igual forma, o já referido interesse geral da limitação de cores para os restantes concorrentes que facultam serviços e produtos similares aos daqueles para os quais é pedido o registo.

Deste modo, as cores deverão ser protegidas, se dispostas ou combinadas de modo específico e distintivo. O que é compreensível, tendo em conta alguns exemplos de produtos bem conhecidos, cujas combinações e disposições de cores são claramente distintas e capazes de diferenciar os seus produtos dos produtos dos seus concorrentes<sup>54</sup>.

Por conseguinte, “o *trade dress* susceptível de representação gráfica e que seja adequado para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, pode ser protegido pelo respectivo registo enquanto marca (...).O apontado regime aplica-se, por força da Directiva de Harmonização, quer à marca comunitária, quer às marcas sujeitas às legislações internas dos vários Estados-membros da UE”<sup>56</sup>.

#### **4.1.3. A Protecção Via Desenho ou Modelo Industrial**

“O desenho ou modelo designa a aparência da totalidade, ou de parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura, materiais do próprio produto e da sua ornamentação”<sup>57</sup>. Acontece que, o *trade dress* é muitas vezes associado à forma e ornamentação de um objecto, o que torna natural a sua protecção através de um desenho ou modelo. Desta maneira, o

---

<sup>52</sup> *Libertel Groep BV contra Benelux Merkenbureau*, ac. cit., ponto 54.

<sup>53</sup> *Libertel Groep BV contra Benelux Merkenbureau*, ac. cit., ponto 70.

<sup>54</sup> É o exemplo da faixa multi-colorida do suplemento polivitamínico Centrum, objecto de registo de marca devidamente concedido pelo INPI.

Exemplo norte-americano do registo de uma só cor, o verde dourado de uma máquina de passar a ferro, *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, Case N.º 93-1577, 1995, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopic/inacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 26.07.2013].

<sup>56</sup> OLAVO, Carlos, ob. cit., pp. 434 e 435.

<sup>57</sup> Art. 173.º do CPI e art. 1.º alínea a), da Directiva 98/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de desenhos e modelos.

desenho ou modelo deverá possuir determinadas características exigidas pelo registo<sup>58</sup>. Tais características encontram-se consagradas nos arts. 177.º e 178.º do CPI, tal como nos arts. 4.º e 5.º da Directiva. Segundo os mesmos, o desenho será considerado novo, se antes da data do pedido de registo, nenhum desenho ou modelo similar tiver sido divulgado ao público, ou caso tenha sido reivindicada uma prioridade, antes da data da prioridade. Além disso, o desenho ou modelo deverá dispor de carácter singular, ou seja, deverá causar no utilizador informado, uma sensação do seu todo, única e distinta de qualquer outra suscitada nesse mesmo utilizador, por qualquer desenho ou modelo difundido ao público anteriormente à data do pedido de registo ou, se for requerida uma prioridade, antes da data da mesma.

Pelo contrário, ficam excluídos da protecção, entre outros, os desenhos e modelos impostos exclusivamente pela sua função técnica e os desenhos e modelos e inter conexões, consagrado no art. 7.º, pois “a inovação tecnológica não pode ser entravada pela concessão de protecção de desenhos ou modelos, com características ditadas unicamente por uma função técnica, entendendo-se que daí não resulta que um desenho ou modelo tenha de possuir qualidade estética”<sup>59</sup>.

Relativamente à matéria de direitos de propriedade industrial não registados, ao regime de responsabilidade civil ou ao sistema de concorrência desleal, reguladas pelas disposições de Direito Comunitário ou pelo direito de cada Estado-membro, tal não é afectado pela Directiva, como o cristalizado no seu art. 16.º. Além do mais, o registo de qualquer modelo ou desenho, efectuado num Estado-membro e que se harmonize com a Directiva, irá usufruir igualmente, de protecção por parte do direito de autor desse Estado, desde o momento em que o desenho ou modelo foi criado ou determinado sob qualquer forma, competindo a cada Estado-membro delimitar o âmbito da protecção e as suas condições, tal como definir o grau de originalidade pretendido.

No que concerne à legislação portuguesa, esta ajusta-se na sua totalidade ao regime referido, o qual, “se aplica também quer aos desenhos ou modelos comunitários, quer aos desenhos e/ou modelos sujeitos às legislações internas dos vários Estados-membros da UE”.

---

<sup>58</sup> Os Estados-membros protegerão desenhos e modelos mediante registo, conferindo aos seus titulares direitos exclusivos nos termos nela previsto, desde que o desenho ou modelo seja novo e possua carácter singular. Art. 3.º da Directiva 98/71/CE, cit.

<sup>59</sup> Preâmbulo do Regulamento 6/2002 cit., ponto (10).

Esta necessidade de protecção dos desenhos e modelos, tem em vista, segundo expressa MIGUEL MOURA E SILVA, “contribuir para a *defesa da inovação estética*, aumentando o património comum formado pelo conjunto de formas e desenhos pelo incentivo que constitui ao investimento naquele tipo de inovação”, tal como pode servir de “estratégia de diferenciação de produtos.”<sup>6061</sup>.

#### **4.1.3.1. A Protecção Via Desenho ou Modelo Comunitário**

O *trade dress* dispõe também de protecção através do desenho ou modelo comunitário. Os desenhos e modelos comunitários foram criados pelo Regulamento da Comunidade Europeia (CE) n.º 6/2002, consequentemente alterado pelo Regulamento 189/2006 do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006.

Os desenhos e modelos comunitários são considerados direitos supranacionais, vigorando em termos semelhantes em toda a UE<sup>62</sup>. No respeitante ao objecto, o art. 3.º alínea a), do presente Regulamento segue a direcção da Directiva de Harmonização, abrangendo “a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação”. Tal como foi referido anteriormente, o carácter singular e a novidade constituem os requisitos de protecção do desenho e modelo, como comunitário, nos termos do art. 4.º do Regulamento.

O presente Regulamento confere protecção, dentro dos desenhos e modelos comunitários, tanto aos desenhos ou modelos registados como aos desenhos ou modelos não registados. O direito ou modelo registado proporciona um direito exclusivo sobre a aparência exterior do produto, adquirindo o poder de proibir qualquer tipo de comercialização, armazenamento ou uso de terceiro, sem o seu consentimento, tal como previsto no art. 19.º n.º 1. Por outro lado, o desenho ou modelo não registado, concede ao seu titular o direito de proibir o uso comercial do desenho ou modelo, mas apenas, no caso desse mesmo uso ter origem numa cópia, segundo o art. 19.º n.º 2. Conceitua-se que o uso em litígio não é resultante de uma cópia do desenho ou modelo sem o

<sup>60</sup> SILVA, Miguel Moura E, *Direito Industrial* Vol. I, APDI, Coimbra, Almedina S.A., 2001, p. 434.

<sup>61</sup> A lei portuguesa consagra uma possibilidade de cumulação das protecções dadas pelo direito de propriedade industrial, (art. 173.º e ss. Do CPI), e pelo direito de autor (art. 200.º), com a condição de estar em causa uma criação artística. Segundo afirma o autor, a criação artística exigida “não tem de ser cindível, no sentido de ser considerada autonomamente da aplicação industrial ou funcional do bem”, apesar disso, esta deverá ser “qualificada, no sentido de que o desenho ou modelo suscite, para além da sua aplicação funcional, uma apreciação de mérito em termos estéticos, que seja objecto de reconhecimento externo”, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito de Autor”, Almedina, 2011, p. 89, nota 151.

<sup>62</sup> OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 437.

consentimento do seu titular, se tal uso resultar de um trabalho de criação independente, realizado por um criador de que não se possa razoavelmente pensar que conhecia o desenho ou modelo divulgado pelo seu titular.

No entanto, apesar de existirem algumas desvantagens em não registar o desenho ou modelo, o titular do desenho ou modelo não registado beneficia de um prazo de doze meses, a contar da divulgação, para efectuar o pedido de registo, mantendo a novidade do seu produto. Esta medida tem em vista permitir que o criador teste no mercado os produtos que revestem o desenho ou modelo, antes de ser tomada uma decisão sobre se é desejável a protecção resultante do registo como desenho ou modelo comunitário<sup>63</sup>. Além disso, o seu direito encontra-se protegido durante um período de três anos, a contar da data da divulgação ao público na Comunidade, como consta do art. 11.º.

Deste modo, para que o desenho ou modelo seja considerado divulgado, implica que este tenha sido publicado, exposto, utilizado no comércio ou difundido de qualquer outro modo, de maneira a que estes factos possam ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do sector em causa que operam na Comunidade, por vias normais e no decorrer da sua actividade corrente, como refere o art. 11.º n.º 2.

No caso dos desenhos ou modelos comunitários registados, a sua protecção tem uma durabilidade de cinco anos contados a partir do depósito do pedido, renováveis por um ou mais períodos, até atingir o máximo de 25 anos, nos termos do art. 12.º.

CARLOS OLAVO admite a existência de um “cúmulo de protecções para as criações estéticas, através, não só dos desenhos ou modelos, como também das marcas e sobretudo, dos direitos de autor”, alertando para o facto de muitos desenhos ou modelos serem também protegidos pelo direito de autor, no âmbito nacional, o que não deve ser ignorado pelo correspondente sistema<sup>6465</sup>.

---

<sup>63</sup> Preâmbulo do Regulamento 6/2002 do Conselho de 12 de Dezembro de 2001, alterado pelo Regulamento n.º 1891/2006, relativo aos desenhos e modelos comunitários, ponto (20).

<sup>64</sup> OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 441.

<sup>65</sup> A lei portuguesa consagra uma possibilidade de cumulação das protecções dadas pelo direito de propriedade industrial, (art. 173.º e ss. Do CPI), e pelo direito de autor (art. 200.º), com a condição de estar em causa uma criação artística. Segundo afirma o autor, a criação artística exigida “não tem de ser cindível, no sentido de ser considerada autonomamente da aplicação industrial ou funcional do bem”, apesar disso, esta deverá ser “qualificada, no sentido de que o desenho ou modelo suscite, para além da sua aplicação funcional, uma apreciação de mérito em termos estéticos, que seja objecto de reconhecimento externo”, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito de Autor”, Almedina, 2011, p. 89, nota 151.

## 5. Concorrência Desleal

### 5.1. A Origem da Concorrência Desleal

A concorrência desleal nasce na jurisprudência francesa, na segunda metade do século XIX. Segundo COUTO GONÇALVES<sup>66</sup>, os tribunais franceses aplicavam o regime geral da responsabilidade civil extracontratual, na repressão dos actos desleais de concorrência, tendo a Itália seguido o mesmo caminho.

Diferentemente ocorreu com a Alemanha, que consagrou uma disciplina específica sobre a concorrência desleal, que constava numa cláusula geral seguida de uma enumeração exemplificativa de categorias de actos desleais, nos termos do que relata este autor<sup>67</sup>. Posteriormente, a Convenção da União de Paris de 1883, introduziu a cláusula geral de concorrência desleal, adicionando, a título indicativo, dois géneros de actos desleais, os actos de confusão e de descrédito.

Em Portugal, a lei da propriedade industrial de 1894 já abrangia no seu texto legal uma norma específica de combate à concorrência desleal, da qual constava no seu art. 5.º que “O Estado garante a propriedade industrial e comercial pela cominação de penas aos que a ofendam e prejudiquem por meio de concorrência desleal”, especificando uma série de actos desleais no seu art. 201.º.

No que respeita ao direito americano e do Reino Unido, nenhum deles previa um regime específico para o instituto da concorrência desleal, adquirindo apenas protecção através da denominada acção de *passing off*, que consiste numa acção que tem com finalidade combater actos de confusão entre produtos, motivados pelo modo como são apresentados ao público. No entanto, nos EUA, a legislação evoluiu, de modo a incluir no âmbito deste instituto, um conjunto de acções destinadas a penalizar actos concorrenciais desleais ofensivos dos interesses dos concorrentes no mercado<sup>68</sup>, passando assim o *passing off* a integrar o conceito mais amplo de *unfair competition*, ao contrário de Inglaterra que adopta um conceito mais restrito. Segundo DÁRIO VICENTE, “no conflito entre a liberdade de concorrência e a protecção do mercado

---

<sup>66</sup> GONÇALVES, Luís M. Couto, ob. cit., p. 357.

<sup>67</sup> “...primeiro com a lei de 27/5/1896 e depois com a lei de 7/6/1909.”, GONÇALVES, Luís M. Couto, ob. cit., pp. 357 e 358.

<sup>68</sup> Citando o autor, “O *American Law Institute* adoptou o *Restatement (Third) of Unfair Competition* (1995), que compreende os princípios de common law e regras legais análogas que, no seu conjunto, compreendem o direito da concorrência desleal. Para este prestigiado Instituto a concorrência desleal abrange um conjunto de acções dirigidas a punir métodos concorrenciais impróprios que ofendam interesses legítimos de outros agentes no mercado. Hoje no conceito de concorrência desleal incluem-se as seguintes situações: *passing of*, (actos de confusão), *misrepresentation* (actos enganosos), *dilution* (diminuição do valor distintivo de marca de prestígio), *misappropriation* (actos de aproveitamento) e a violação do *right of publicity* (direito exclusivo de uma pessoa explorar comercialmente o valor da sua identidade).”, GONÇALVES, Luís M. Couto, ob. cit., p. 363..

contra condutas desleais”, os tribunais norte-americanos têm normalmente dado primazia à primeira<sup>69</sup>.

Relativamente ao direito português, este considerava no seu antigo CPI de 1995, nos termos do art. 260.º a concorrência desleal como um ilícito penal, o que foi abandonado pelo actual CPI, que prevê no seu art. 331.º um ilícito de mera ordenação social, com coima de 3.000 a 30.000 euros, se praticado por pessoa colectiva, ou de 750 a 7.500 euros, caso seja cometido por pessoa singular. Podendo a concorrência desleal gerar responsabilidade civil extra-obrigacional no âmbito do art. 483.º do Código Civil, como refere PATRÍCIO PAÚL<sup>70</sup>. Ainda segundo o mesmo autor, o acto de concorrência desleal constituir uma simples desconformidade objectiva dos padrões da lealdade da concorrência, desprovida de qualquer finalidade por parte do seu autor, não adquirindo, portanto, carácter ilícito.

## **5.2. Âmbito da Concorrência Desleal**

A concorrência consiste no grau de competitividade que se estabelece entre os diferentes agentes económicos, os quais oferecem produtos ou serviços similares, com a finalidade de dominar o mercado. Para CARLOS OLAVO pode-se distinguir dois tipos de concorrência. A concorrência em sentido subjectivo, ou seja, “a liberdade de cada um poder criar e expandir os seus negócios”, e a concorrência em sentido objectivo, como “a existência de um mercado efectivamente concorrencial”<sup>71</sup>. Para este autor, a perspectiva subjectiva abrange os direitos privativos de propriedade industrial, enquanto que a objectiva compreende a repressão da concorrência desleal.

Nos termos do art. 317.º do CPI, “constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, enumerando de seguida, de forma não taxativa, os vários tipos de actos considerados desleais. Proíbe ainda o art. 318.º, no respeitante à protecção de informações não divulgadas, a divulgação, a aquisição ou a utilização de segredos de negócios de um concorrente, sem o seu consentimento, caso tais informações possuam

---

<sup>69</sup> VICENTE, Dário Moura, ob. cit., p. 95 e 96.

<sup>70</sup> PAÚL, Jorge Patrício, Concorrência Desleal e Direito do Consumidor, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 65, Coimbra 2005, p. 90.

<sup>71</sup>A *Propriedade Industrial*, OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 248.

as características mencionadas no artigo. Em sintonia com os artigos invocados encontra-se a Convenção da União de Paris, com o seu art. 10.º - bis.

Resulta do texto legal da norma que, para que haja concorrência desleal é necessário a prática de um acto de concorrência, sendo que tal acto deve ser contrário às normas e usos honestos e, por último, esse mesmo acto pode dizer respeito a qualquer ramo de actividade.

Deste modo considera-se como acto de concorrência o “susceptível de, no desenvolvimento de uma dada actividade económica, prejudicar um outro agente económico que, por sua vez, exerce também uma actividade económica determinada, prejuízo esse que se consubstancia num desvio de clientela própria em benefício de um concorrente”<sup>72</sup>. Apesar disso, pode acontecer que duas empresas sejam concorrentes relativamente a certos actos e não o sejam em alusivamente a outros, como acontece, segundo PATRÍCIO PAÚL, se duas empresas de actividades similares que actuam unicamente no âmbito local ou regional, se localizem a uma significativa distância geográfica uma da outra, que impossibilite a disputa pela mesma clientela<sup>73</sup>.

Desta forma, depreende-se que o conceito de concorrência é relativo, o qual não pode ser definido de modo abstracto, ignorando “a actuação concreta dos agentes económicos e a realidade da vida económica actual”<sup>74</sup>. No pensamento do autor, para que o acto de concorrência o seja verdadeiramente, necessita que haja perigo de dano para terceiros, e não apenas que se adquira vantagens na concorrência<sup>75</sup>.

No que respeita ao segundo ponto, as normas e usos honestos, considera ainda PATRÍCIO PAÚL, que as normas mencionadas neste artigo 317.º do CPI, deverão enquadrar-se nas regras decorrentes dos códigos de (boa) conduta, da autoria das associações profissionais, no exercício da sua autonomia privada. Por outro lado, os usos honestos não integram os simples usos, mas sim padrões social de conduta, detentores de carácter ético, uniformes com os valores aceites pela respectiva actividade e comunidade, funcionando neste âmbito, como uma cláusula de salvaguarda. Por outro lado, CARLOS OLAVO considera que este conceito ético deverá ser analisado segundo

---

<sup>72</sup>A *Propriedade Industrial*, OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 252.

<sup>73</sup> PAÚL Jorge Patrício, ob. cit., p. 91.

<sup>74</sup> PAÚL Jorge Patrício, ob. cit., p. 92.

<sup>75</sup> Refere o autor que “Há casos em que se obtêm vantagens na concorrência, através da prática de actos que não são, em si mesmos, actos de concorrência, e que, quando ilícitos, são sancionados através de normas legais específicas, como sucede com o não pagamento dos impostos ou das contribuições para a segurança social.”, PAÚL Jorge Patrício, ob. cit., p. 92.

a consciência ética do comerciante médio. Assim, para este autor “será concorrência desleal aquela actuação que fira a consciência ética do comerciante médio”<sup>76</sup>. Por último, o acto de concorrência pode dizer respeito a qualquer ramo de actividade económica. Para CARLOS OLAVO esta noção não é líquida, considerando que a actividade económica em causa dirá respeito apenas “àquelas actuações cujo resultado é indissociável da actividade em si mesmo considerada”<sup>77</sup>. No entanto, para este autor este conceito não terá aplicação quando o resultado da actuação é indissociável da actividade em si mesma considerada, tal como acontece nas profissões liberais.

Para PATRÍCIO PAÚL, será aplicável às profissões liberais o regime da concorrência desleal, pois considera que para além de tais actividades estarem providas de carácter económico, estas não estão isentas do cumprimento das regras da concorrência, tais como, actos de confusão, as referências não autorizadas e as falsas indicações próprias, apesar destas não estarem previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados<sup>78</sup>. No seguimento deste pensamento está MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>79</sup>, considerando ser um dado adquirido a existência de actos de concorrência desleal praticados no exercício de profissões liberais. Afirma ainda, OLIVEIRA ASCENSÃO “não cremos que hoje se possa pretender convincentemente que os profissionais liberais, pelo carácter nobre da sua actividade, não praticam concorrência desleal(...). Pelo contrário, justamente essa nobreza traz acréscimo de deveres (...). Os estatutos deontológicos, aliás, não diminuem as obrigações destes profissionais., acentuam-nas com relação aos operadores económicos comuns”<sup>80</sup>.

No entanto, CARLOS OLAVO afirma que poderão ocorrer actos de concorrência desleal independentes de actividade económica quando estiverem em causa deveres deontológicos no caso das profissões liberais, ou de outro género de deveres jurídicos, caso dos direitos de autor. No pensamento deste autor, o conceito de concorrência assenta em dois princípios fundamentais, sendo eles “a criação e expansão de uma clientela própria e a idoneidade para reduzir ou mesmo suprimir a clientela alheia, real ou possível”. No entanto, quando tal se verifica contrariamente às normas e

---

<sup>76</sup>A *Propriedade Industrial*, OLAVO, Carlos, ob. cit., pp. 266 e 267.

<sup>77</sup>A *Propriedade Industrial*, OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 252.

<sup>78</sup> PAÚL, Jorge Patrício, ob. cit., p. 93 e 94.

<sup>79</sup> CARVALHO, Maria Miguel, “As Marcas e a Concorrência Desleal no Novo Código da Propriedade Industrial”, *Scientia Iuridica Separata*, Setembro – Dezembro 2003, p.550.

<sup>80</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, *Direito Industrial* Vol. VI, APDI, Coimbra, Almedina, S.A., Novembro 2009, pp. 86 e 87.

usos honestos de qualquer ramo de actividade, dá origem à denominada concorrência desleal.

### 5.3. Protecção Via Concorrência Desleal

O sistema de livre concorrência tem por base um modelo de sistema económico, no qual, os seus agentes competem pela preferência do público consumidor, procurando alcançar a conquista do mercado, colocando em desvantagem o seu adversário. Contudo, o exercício da livre concorrência encontra os seus limites nos direitos dos outros concorrentes e nas regras consagradas pelo ordenamento jurídico. Excedidos estes limites, a concorrência passa a ser desleal, independentemente do direito violado estar ou não protegido pelo registo. Assim, denota-se que “ainda que o aspecto visual característico do produto ou estabelecimento não goze da protecção inerente a um direito privativo, nem por isso pode ser livremente imitado”<sup>81</sup>.

É certo, que o instituto da concorrência desleal simboliza o principal instrumento de combate à imitação do *trade dress*. Deste modo, o papel da concorrência desleal traduz-se em evitar a apropriação dos elementos distintivos do produto ou serviço alheio, protegendo o seu conjunto imagem enquanto símbolo identificador da sua origem. Assim, ao proteger o empresário, perseguindo práticas parasitárias, este instituto protege também os consumidores, impedindo a comercialização de produtos potenciadores de confusão na mente do público, naturalmente desatento, “o qual compara a imagem de um produto com a memória que tem da imagem do outro”<sup>82</sup>.

Acontece que, na maioria das vezes, o *trade dress* não é reproduzido totalmente, mas apenas o são alguns elementos, tornando-se difícil para o autor provar a cópia. Mas acontece, que é a cópia desses elementos estratégicos, que irá levar os consumidores a entenderem o produto copiado, como tendo as mesmas qualidades do produto original.

Deste modo, o instituto da concorrência desleal desempenha um papel fulcral na protecção da impressão visual dos produtos e serviços. Embora não estejam registados como direitos de propriedade industrial, tal não é motivo para a não protecção dos produtos e serviços considerados distintivos e identificadores da sua origem. Como já foi referido, a concorrência desleal abrange todos os actos contrários às normas e usos

---

<sup>81</sup> OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 447.

<sup>82</sup> OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 448.

honestos em matéria de direitos de propriedade industrial, não sendo condição, um registo anterior, bastando apenas, a prova de que a imitação provoca confusão na mente do público, em comparação com o produto ou serviço original.

Contudo, é claro que não se pode generalizar, proibindo todo e qualquer tipo de cópia. Por vezes, o *trade dress* pode não ser legítimo de protecção, sendo que nesses casos a cópia do objecto é lícita e uma mais valia para a livre concorrência, que a lei deve preservar. Permitindo, assim, a exploração do bem por diversas empresas, o que será positivo para o consumidor<sup>83</sup>. Apesar disso, este instituto continua a figurar o mais importante meio de combate à imitação do *trade dress*.

Neste sentido entende-se a concorrência desleal como “uma disciplina de comportamentos, comandada por uma preocupação de interesse geral, que não incide primacialmente sobre os interesses económicos dos concorrentes, mas sobre a concorrência em si considerada, como quadro fundamental da vida colectiva”<sup>84</sup>.

Os arts. 317.º e 318.º do CPI, consagram nas suas alíneas a exemplificação dos actos de concorrência desleal, enumeração essa não taxativa, que permite abranger uma multiplicidade de actos. Acontece que a estas categorias de actos acrescenta-se uma quinta, cuja noção é bastante debatida na doutrina, a concorrência parasitária.

### 5.3.1. Concorrência Parasitária

Imperam como princípios da concorrência, não só a proibição “das práticas empresariais que visam falsear ou limitar o livre jogo da oferta e procura no mercado, (liberdade da concorrência)”, como igualmente a reprovação das “práticas que tenham por objectivo permitir às empresas ganhar vantagem sobre os seus demais concorrentes e conquistar a preferência dos consumidores através do recurso a processos desleais e desonestos, (lealdade da concorrência)”<sup>85</sup>

CARLOS OLAVO descreve “actuações parasitárias como os actos de um empresário que tiram ou tentam tirar partido da reputação legitimamente adquirida por

---

<sup>83</sup> “Copying is not always discouraged or disfavored by the laws which preserve our competitive economy. Allowing competitors to copy will have effects in many circumstances.”, *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, Case N.º 87-1346, 1989, <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 09.08.2013].

<sup>84</sup> *A Propriedade Industrial*, OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 259.

<sup>85</sup> ANTUNES, José A. Engrácia, *Direito dos Contratos Comerciais*, Coimbra, Almedina S.A., 2009, p. 216.

terceiro ou das suas realizações pessoais de outrem”<sup>86</sup>, mesmo que não haja risco de confusão nem intenção de prejudicar este. Para este autor, o parasitismo pode englobar duas vertentes, “consoante vise a reputação de terceiro ou dos seus produtos, ou mais concretamente os resultados do seu trabalho”<sup>87</sup>. Por outro lado, ANA AMORIM, define concorrência parasitária como sendo “uma conduta que se prolonga no tempo e é constituída por um conjunto de actos distintivos, sistematicamente ordenados para um dado fim”<sup>88</sup>.

Devido à ausência de consagração no art. 317.º do CPI, a concorrência parasitária tem sido entendida pela doutrina, como uma categoria autónoma<sup>89</sup> dos actos consagrados como pertencentes à concorrência desleal (confusão, descrédito, apropriação e desorganização), pelo facto de este consistir num tipo mais grave de concorrência desleal, dotado de vários requisitos, fruto de um planeamento dos actos e meios desleais empregues.

Desta forma, segundo ANA AMORIM<sup>90</sup>, os requisitos da concorrência parasitária são a sistematicidade, continuidade e globalidade. Para esta autora os requisitos referidos deverão ser apreciados em conjunto não havendo necessidade de serem contínuos, para que se afira da existência de concorrência parasitária. Esta autora defende uma perspectiva unitária do conceito, no qual, existe um vasto número de actuações em que um concorrente vive à custa alheia, actuações essas que poderão ser sistemáticas ou apenas consistir em actos isolados, como forma de aproveitamento da reputação e dos investimentos intelectuais e materiais alheios<sup>91</sup>.

Importa frisar, que para que haja concorrência parasitária não é necessário que os produtos imitados façam parte da mesma categoria, podendo mesmo divergir de clientela<sup>92</sup>. Ora, existe uma tendência que está em crescente nos dias de hoje, que consiste no facto de uma marca prestigiada, conhecida pela comercialização de certo

---

<sup>86</sup>A *Propriedade Industrial*, OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 283.

<sup>87</sup>A *Propriedade Industrial*, OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 283.

<sup>88</sup>AMORIM, Ana Clara Azevedo de, *Parasitismo Económico e Direito*, Almedina S.A., Abril, 2009, p.45 e 46.

<sup>89</sup>Neste sentido, PAÚL, Jorge Patrício, *Concorrência Desleal*, p. 200; OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 171; GONÇALVES, Luís M. Couto, ob.cit., p. 382; AMORIM, Ana Clara Azevedo de, ob. cit., p. 47.

<sup>90</sup>Segundo esta autora, refere-se “a continuidade especificamente a uma dada repetição no tempo; já a sistematicidade – prática repetida de actos, não casual ou esporádica – pode consistir na repetição do mesmo acto ou, em alternativa, no cúmulo de actos de natureza diversa.”, AMORIM, Ana Clara Azevedo de, ob. cit., p. 47.

<sup>91</sup>AMORIM, Ana Clara Azevedo de, ob., cit. p. 43 e ss.

<sup>92</sup> Em referência a um litígio envolvendo práticas parasitárias: “sucede que o facto de as marcas da apelante e da «Riviera» se destinarem a assinalar produtos diferentes e sem afinidade não esgota todas as facetas possíveis da concorrência desleal, em especial quando a que primeiramente obteve protecção é de excepcional renome, muito conhecida pelo público, afamada, como é o caso da marca «Coke» de que é titular a apelante «The Coca-Cola Company»., Acórdão da Relação de Lisboa de 3 de Julho de 1990, COELHO, José Gabriel Pinto, *O Conceito De Concorrência Desleal*, Textos de Apoio Faculdade de Direito de Lisboa, 1996, p. 374.

produto, criar novos produtos completamente distintos do produto pioneiro, aproveitando-se, assim, da sua influência no mercado. Deste modo, ao diversificar os produtos produzidos, aumenta a sua clientela e conseqüentemente as suas vendas. Assim, não será de estranhar que, sejam apresentadas aos consumidores “mercadorias sem qualquer afinidade (...) identificadas pela mesma marca”, acreditando assim o público “que todas elas são produzidas pela mesma empresa, com idêntico nível de qualidade, todas merecedoras de igual confiança”<sup>93</sup>.

Em Portugal, não existia consagração de uma norma específica que proibia esta prática, não dispondo os tribunais de meios para a combater. Só com o CPI de 1995 é que se abrangeu a protecção às marcas de prestígio. Assim, actualmente, nos termos do art. 242.º do CPI, determina “a recusa do registo de marca que, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los”.

Importa referir que neste acto desleal, o parasita pode querer aproveitar-se, não, da reputação alheia, mas dos resultados do trabalho de outrém. Lesando essa apropriação, “o titular dos direitos atinentes ao bem imitado, desapossado dos resultados da sua criatividade técnica, desenvolvidos através dos seus investimentos”, lesa também os concorrentes penalizados pelo escrúpulo que tenham em proceder honesta e lealmente, não se apoderando do trabalho de outrem, e lesa ainda o público geral, uma vez que os incentivos à inovação são afectados pela acção parasitária dos imitadores<sup>95</sup>.

Neste sentido, estas práticas de exploração da reputação alheia, mediante actuação isolada ou sistemática, perturbadoras do funcionamento de determinado sector de mercado são legitimamente proibidas pelo art. 317.º, pois violam claramente as normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade<sup>96</sup>.

---

<sup>93</sup> COELHO, José Gabriel Pinto, ob. cit., p. 374.

<sup>94</sup> Como exemplos de casos em que duas marcas iguais se destinam a produtos diferentes, sendo a respectiva marca considerada de prestígio, temos o caso CHANEL, para perfumes e bebidas alcoólicas, a marca COCA-COLA, para refrigerantes e confecções, a KODAK, para máquinas fotográficas e para bicicletas, entre outros, op. cit. SILVA, Pedro Sousa E, ob. cit., pp. 196 e 197, nota 367.

<sup>95</sup> A Propriedade Industrial, OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 290.

<sup>96</sup> A Propriedade Industrial, OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 291.

## 6. Cúmulo de Protecções entre a Concorrência Desleal e os Direitos de Propriedade Industrial

No mercado da concorrência somos confrontados com uma grande contradição. Se por um lado este “implica a liberdade de produção de bens e serviços e constituição de empresa; por outro, alicerça-se em monopólios, que são os direitos privativos da propriedade industrial”. Terminando a natureza dos direitos privativos por assentar na lealdade na concorrência<sup>97</sup>.

No pensamento de COUTO GONÇALVES, o direito industrial, como um sub ramo do direito comercial surgiu com o fim de proteger “os modos de afirmação económica da empresa, em mercados de livre concorrência e produção em massa”<sup>98</sup>. Concretizando-se essa protecção, pela via da propriedade industrial e pela via da concorrência desleal. Assim, para este autor, a principal preocupação do direito industrial é a defesa da actividade empresarial, a qual é levada a cabo através da atribuição de direitos privativos e pela proibição de certas condutas consideradas desleais<sup>99</sup>.

Por sua vez, CARLOS OLAVO descreve a propriedade industrial como referente a duas ordens de ideias. Na primeira, como uma “atribuição da faculdade de utilizar, de forma exclusiva ou não, certas realidades imateriais.”, (direitos privativos de propriedade industrial). A segunda, como “a imposição de determinados deveres, no sentido dos vários agentes económicos que operam no mercado procederem honestamente”, (instituto da concorrência desleal)<sup>100</sup>.

Neste sentido, para que haja protecção pela via da concorrência desleal, não é condição a violação de um direito de propriedade industrial<sup>101</sup>. Tal como poderá haver violação de um direito privativo de propriedade industrial sem que haja uma situação de concorrência. Acontece que, apesar de haver uma certa autonomia entre cada um dos institutos, tal não impede, a existência de actos que simultaneamente configurem ilícito de concorrência desleal e violem um direito industrial.

---

<sup>97</sup> CUNHA, Paulo Olavo, *Lições de Direito Comercial*, Coimbra, Almedina, S.A., 2010, p. 335.

<sup>98</sup> GONÇALVES, Luís M. Couto, ob. cit., p. 382.

<sup>99</sup> GONÇALVES, Luís M. Couto, ob. cit., p. 383.

<sup>100</sup> OLAVO, Carlos, *Introdução ao Direito Industrial*, IV Curso de Direito Industrial, APDI, Almedina S.A., Fevereiro de 2005, Coimbra, p. 160.

<sup>101</sup> “A concorrência desleal verifica-se em muitos casos de violação de direitos privativos, mas pode ocorrer independentemente daquela.”, CUNHA, Paulo Olavo, *Lições de Direito Comercial*, Coimbra, Almedina, S.A., 2010, p. 336.

Tal acontece, se uma marca registada for utilizada por outrém que não o seu titular, sem a autorização deste, para indicar produtos idênticos comercializados por um concorrente, provocando confusão entre os consumidores, como exemplifica DÁRIO VICENTE<sup>102</sup>.

Posto isto, questiona-se se será viável um cúmulo de protecções entre os direitos de propriedade industrial e a concorrência desleal, ou se, a protecção conferida por um só instituto bastará para consumir o outro. Ora, segundo DÁRIO VICENTE<sup>103</sup>, nos casos em que a relação entre ambos os institutos for de aplicação subsidiária das regras, o concurso deverá resolver-se através da hierarquização das regras de conflito presentes. Tendo primazia, as regras de conflitos respeitantes aos direitos de propriedade industrial sobre a concorrência desleal. Com semelhante opinião, OLIVEIRA ASCENSÃO, ao referir que “a tutela por um direito privativo esgota a que pudesse ser outorgada pela concorrência desleal”<sup>104</sup>.

Por outro lado, CARLOS OLAVO aceita que a protecção do *trade dress* através da concorrência desleal possa ser cumulada com a protecção conferida pelos direitos de propriedade industrial e mesmo pelo direito de autor. Ressalva porém, o facto de os interesses protegidos por lei não serem os mesmos em ambos os casos. Acontece que, na protecção através do instituto da concorrência desleal, “a lei visa evitar a confusão entre a aparência visual de produtos idênticos ou semelhantes, mas provenientes de origem diferente, ainda que essa aparência não goze da protecção inerente a direito privativo”<sup>105</sup>. Enquanto que, a protecção pelos direitos privativos prima pela distintividade do produto ou serviço, para que este não se confunda com outro da mesma espécie.

---

<sup>102</sup> VICENTE, Dário Moura, ob. cit., p. 355.

<sup>103</sup> VICENTE, Dário Moura, ob. cit., p. 356.

<sup>104</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, *Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina S.A., 2002, pp. 348 a 353.

<sup>105</sup> OLAVO, Carlos, ob. cit., p. 449.

## Conclusão

Se retrocedermos aos anos de 1940 e 1995 iremos encontrar particulares semelhanças entre os arts. 94.º e 193.º n.º 2 do CPI, ambos sob a epígrafe “conceito de imitação”. Este último artigo descendente do Código de 1995 considera “imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cor e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas que os não interpretem os não possam distinguir de outros adoptados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente as de reputação ou prestígio internacional”<sup>106</sup>. Constatase assim, que esta disposição legal se divide em três pontos divergentes: a imitação parcial da marca; a imitação do pacote ou invólucro e as marcas de prestígio internacional<sup>107</sup>. Deste modo, é de notar a presença, neste preceito, do mecanismo da concorrência desleal, ao isolar no seu texto a protecção da imitação do exterior do produto.

Todavia, no art. 240.º do actual Código, o legislador torna o texto legal da norma mais próximo do seu título, consagrando a protecção do aspecto exterior de um produto como marca registada. No entanto, este preceito continua muito semelhante ao consagrado anteriormente, alvo apenas, de uma singela mutação e deslocação para as normas respeitantes aos fundamentos da recusa do registo da marca<sup>108</sup>, tornando-o assim, aparentemente independente do conceito de imitação previsto no art.º n.º 245.º<sup>109</sup>. Lapso foi com certeza a referência feita pelo legislador na parte final do n.º 1 do artigo, no qual afirma a necessidade da imitação do aspecto exterior ser “comprovadamente usado por outrem nas suas marcas registadas”, apesar de se ler na sua epígrafe “Imitação de embalagens ou rótulos não registados”<sup>110</sup>.

O instituto da concorrência desleal funciona, muitas vezes, como um isolador de lacunas presentes nos direitos de propriedade industrial. É o caso do denominado princípio da especialidade que inibe o titular de um direito exclusivo de o proteger da

---

<sup>106</sup> As diferenças entre ambos os artigos assenta apenas na expressão “pessoas analfabetas” sucedida no Código de 1995 pelo termo “pessoas que os não interpretem”, e pelo adicionar da menção às marcas de prestígio internacional.

<sup>107</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, ob. cit. p. 424; CARVALHO, Maria Miguel, ob. cit., p. 531.

<sup>108</sup> *Direito das Marcas*, Gonçalves, Luís M. Couto, 2.ª Edição revista e actualizada, Coimbra, Almedina, S.A., 2003, p. 145. Este autor questiona o facto de as normas da concorrência desleal não serem suficientes para proteger a apresentação do produto, afirmando que o objectivo do legislador foi levar este problema para o âmbito do direito das marcas afastando-o da concorrência desleal como estava consagrado anteriormente. Assim o legislador “faz de conta que existe uma *marca* que consiste na apresentação do produto e *obriga* o titular a requerer nova marca para proteger essa apresentação (art.º 240.º n.ºs 1 e 2).”

<sup>109</sup> CARVALHO, Maria Miguel, ob. cit. p. 531. Esta autora critica o facto de esta previsão da imitação do pacote ou invólucro ocorrer em matéria de marcas, ao invés de serem estes actos integrados no âmbito concorrência desleal.

<sup>110</sup> CARVALHO, Maria Miguel, ob. cit. p. 531.

utilização do mesmo em produtos ou serviços distintos dos seus, para os quais a marca foi registada<sup>111</sup>. Perante tal situação, o titular do direito exclusivo só poderá assegurar a sua protecção através do instituto da concorrência desleal, mesmo entre produtos e serviços distintos. Por outro lado, existem situações em que os direitos intelectuais, mais precisamente, a marca, poderá garantir esta protecção. É o caso das marcas de grande prestígio<sup>112</sup>, consagradas no art. 242.º do CPI, o que demonstra que o regime jurídico dos direitos de propriedade industrial não ignora a função de salvaguarda das relações concorrenciais.

Perante o tratamento da informação consultada concluo que o *trade dress* é um conceito que abarca variadíssimas possibilidades e interpretações. Um conjunto de elementos identificadores da sua origem que concorrem no mercado com a vantagem de serem reconhecidos pelo consumidor. Apesar disso, o *trade dress* não encontra tipificação concreta na lei, recorrendo-se à protecção da marca, como forma<sup>113</sup>, como cor<sup>114</sup>, à protecção dos desenhos ou modelos industriais<sup>115</sup>, tal como através do instituto da concorrência desleal, que acompanhando a modernidade se adaptam, alargando o seu âmbito de protecção. Por outro lado, o *trade dress* encontra na lei uma protecção que recusa o registo a embalagens e rótulos imitados e não registados, no seu art. 240.º do CPI, que como acima foi referido, levanta algumas dúvidas na sua formulação.

Relativamente à concorrência desleal, apesar de se encontrar autonomamente consagrada nos arts. 317.º e 318.º do CPI, serve como motivo de recusa do registo de um direito de propriedade industrial, nomeadamente nos arts. 197.º n.º 5 e 239.º n.º 1 e) do CPI. Deste modo, estes preceitos são uma forma de suprir as lacunas presentes nos direitos de propriedade industrial, permitindo a intervenção da concorrência desleal sempre que o direito exclusivo se encontrar limitado na sua aplicação. Assim, apesar dos dois institutos não partilharem da protecção do mesmo interesse<sup>116</sup>, procuram ambos evitar o mesmo, a imitação de determinado produto ou serviço, caso este possa provocar um risco de confusão na mente dos consumidores, mesmo quando estes

---

<sup>111</sup>[http://www.ptcs.pt/resources/pdfs/PSS\\_O\\_principio\\_da\\_especialidade\\_As\\_marcas\\_de\\_grande\\_prestigio.pdf](http://www.ptcs.pt/resources/pdfs/PSS_O_principio_da_especialidade_As_marcas_de_grande_prestigio.pdf) (acesso efectuado no dia 18/11/2013).

<sup>112</sup> GOMES, Fátima, “Manual de Direito Comercial”, Universidade Católica Editora, 2012, p. 264.

<sup>113</sup> O art. 222.º do CPI considera que a marca pode ser constituída pela “forma do produto ou da respectiva embalagem”.

<sup>114</sup> O art. 223.º n.º 1 e), e a Directiva 98/71/CE, no seu art. 3.º n.º 1 b), aceitam o registo da cor como marca, desde que “combinadas entre si”.

<sup>115</sup> O art.º 173.º inclui na definição de desenho ou modelo industrial, “a aparência da totalidade,...de um produto...”.

<sup>116</sup> Página 40.

pertençam a classes diferentes. Destarte, ambos se irão intercalar ou cumular para defender a aparência visual dos produtos e serviços na sua distintividade.

Apesar do direito exclusivo ser mais sólido e concentrado no seu titular, é menos abrangente que a concorrência desleal. Ao serem conjugados conferem ao titular de um direito exclusivo uma maior permeabilidade e eficácia na sua protecção, protegendo simultaneamente o mercado concorrencial e o público consumidor.

De forma a concluir reitero como é estreita a ligação entre os dois institutos, que apesar de, obrigatoriamente, um não ser condição do outro, são muitas as situações em que estes necessitam de se intercalar e até mesmo de se cumular<sup>117</sup>.

---

<sup>117</sup> Como exemplo de um concurso de normas de concorrência desleal e de direitos privativos da propriedade industrial temos o caso de “uma marca registada ser utilizada sem autorização do seu titular para assinalar produtos idênticos comercializados por um concorrente, originado confusão entre os consumidores”, dado pelo autor VICENTE, Dário Moura, ob. cit. p. 355, o qual afirma ser frequente a conjugação de um ilícito de concorrência desleal e a violação de um direito industrial num só acto.

## Referências bibliográficas

- . AMORIM, Ana Clara Azevedo de, *Parasitismo Económico e Direito*, Coimbra, Almedina S.A., Abril, 2009.
- . ANDRADE, Gustavo Piva De, “Trade Dress e a Protecção da Identidade Visual de Produtos e Serviços”, *Revista da ABPI*, n.º 112, 2011, disponível em [http://dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/GPA%20\\_O\\_trade\\_dress\\_pi.pdf](http://dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/GPA%20_O_trade_dress_pi.pdf), [acesso efectuado em 08/08/2013].
- . ANTUNES, José A. Engrácia, *Direito dos Contratos Comerciais*, Coimbra, Almedina S.A., 2009.
- . ASCENSÃO, José de Oliveira, *Direito Industrial*, Vol. VI, APDI, Coimbra, Almedina, S.A., 2009.
- . ASCENSÃO, José de Oliveira, *Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, S.A., 2002.
- . CARVALHO, Maria Miguel, “As Marcas e a Concorrência Desleal no Novo Código da Propriedade Industrial”, *Scientia Iuridica Separata*, Setembro – Dezembro, Braga, 2003.
- . COELHO, José Gabriel Pinto, *O Conceito De Concorrência Desleal*, Textos de Apoio Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa 1996.
- . CORREIA, A. Ferrer e SERENS, Manuel Nogueira, “A composição das Marcas e o Requisito do Corpo do art. 78.º e do § único do art. 201.º do Código da Propriedade Industrial”, *Revista de Direito e Economia*, Anos XVI a XIX, 1990 a 1993, (Universidade De Coimbra).
- . CUNHA, Paulo Olavo, *Lições de Direito Comercial*, Coimbra, Almedina, S.A., 2010.
- . GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, Coimbra, 4.ª Ed. Revista e Actualizada, Almedina S.A., 2013.
- . GONÇALVES, Luís M. Couto, *Direito de Marcas*, 2.ª Edição Revista e Actualizada, Coimbra, Almedina, S.A., 2003.
- . GOMES, Fátima, *Manual de Direito Comercial*, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2012.
- . LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, Coimbra, *Direito de Autor*, Almedina, 2011.
- . MCCARTHY, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Deerfield: CBC, cop. 1997, 4<sup>th</sup> ed..
- . OLAVO, Carlos, *A Propriedade Industrial*, Vol. I, Sinais Distintivos do Comércio Concorrência Desleal, Coimbra, 2.ª Ed. Actualizada e Aumentada, Almedina S.A., 2005, Coimbra.
- . OLAVO, Carlos, *A Protecção do “Trade Dress”*, V Curso de Direito Industrial, APDI, Coimbra, Almedina S.A., Janeiro de 2008.

- . PAÚL, Jorge Patrício, “Concorrência Desleal e Direito do Consumidor”, *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 65, Coimbra, 2005.
- . SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, Tese de Doutoramento, Coimbra, Almedina S.A., 2007.
- . SILVA, Miguel Moura E, *Direito Industrial Vol. I*, APDI, Coimbra, Almedina S.A., 2001.
- . SILVA, Pedro Sousa E, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 1.ªEd., Coimbra, Almedina S.A., 2011.
- . SILVA, Pedro Sousa E, *O Princípio da Especialidade Das Marcas de Grande Prestígio*, disponível em, [http://www.ptcs.pt/resources/pdfs/PSS\\_O\\_principio\\_da\\_especialidade\\_As\\_marcas\\_de\\_grande\\_prestigio.pdf](http://www.ptcs.pt/resources/pdfs/PSS_O_principio_da_especialidade_As_marcas_de_grande_prestigio.pdf), [acesso efectuado no dia 18/11/2013].
- . VICENTE, Dário Moura, *A Tutela Internacional da Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, S.A., Dezembro de 2008.

## **Referências legislativas**

### 1. Direito interno Português

- . Código da Propriedade Industrial, Decreto-lei n.º 46/2011, de 24 de Junho
- . Código da Propriedade Industrial de 1995, Decreto-lei 16/95, de 24 de Janeiro
- . Código da Propriedade Industrial de 1940, Decreto-lei 30.679, de 24 de Agosto
- . Código Civil, Lei, n.º 23/2013, de 5 de Março

### 2. Direito Europeu

- . Directiva n.º 89/104/CEE, do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, que Harmoniza as Legislações dos Estados-membros em Matéria de Marcas
- . Directiva n.º 98/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 1998, que Harmoniza as Legislações dos Estados-membros em Matéria de Desenhos e Modelos
- . Regulamento n.º 6/2002 do Conselho de 12 de Dezembro de 2001, alterado pelo Regulamento n.º 1891/2006, relativo aos desenhos e modelos comunitários

### 3. Direito Internacional

- . Convenção da União de Paris para Protecção da Propriedade Industrial de 20 de Março de 1883

## Acórdãos

### 1. Direito Europeu

- . Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, Acórdão Sabel BV contra Puma AG, de 11 de Novembro de 1997, Processo n.º C-251/95, [acesso efectuado em 15/07/2013] disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995CJ0251:PT:PDF>
- . Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, Acórdão Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Maekenamt, de 12 de Dezembro de 2002, Processo n.º C-273/00, [acesso efectuado em 20/07/2013], disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0273:PT:PDF>
- . Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, TPI, Acórdão The Procter & Gamble Company contra Instituto de Harmonização do Mercado Interno, de 12 de Dezembro de 2002, Processo n.º T-63/01, [acesso efectuado em 21/07/2013], disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001TJ0063:PT:PDF>
- . Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, Acórdão Philips Electronics NV contra Remington Consumer Products Ltd., de 18 de Junho de 2002, Processo n.º C-299/99, [acesso efectuado em 21/07/2013], disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0299:PT:PDF>
- . Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, Acórdão Libertel Groep BV contra Benelux Merkenbureau, de 6 de Maio de 2003, Processo n.º C-104/01, [acesso efectuado em 25/07/2013], disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0104:PT:PDF>
- . Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, TPI, Acórdão KWS Saat AG contra Instituto de Harmonização do Mercado Interno, de 9 de Outubro de 2002, Processo n.º T-173/00, [acesso efectuado em 25/07/2013], disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000TJ0173:PT:PDF>

### 2. Direito Internacional

- . United States Court of Appeals, 6<sup>th</sup> Circuit, *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. American Outfitters, Inc.*, Case N.º 99-4240, 2002, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 08/06/2013]
- . Court of Appeals of Ohio, *Cesare v. Work*, Case N.º 12718, 1987, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 08.06.2013]
- . Supreme Court of United States, *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, Case N.º 91-971, 1992, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 08/07/2013]

- . United States Court of Appeals, 9<sup>th</sup> Circuit, *Vision Sports, Inc. v. Melville Corp.*, Case N.º 89-55592, 1989, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 12.06.2013]
- . United State District Court, Southern District of New York, *Toy Manufacturers of America, Inc. v. Helmsley-Spear, Inc.*, 97 Civ. 0180, 1997, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 16.07.2013]
- . Supreme Court of United States, *TraFFix Devices ,Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, Case N.º 99-1571,2001, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 17.07.2013]
- . Supreme Court of Canada, *Kirkbi AG and Lego Canada Inc. v. Ritvik Holdings Inc./ Gestions Ritvik Inc.(now operating as Mega Blocks Inc.)*, Case N.º 29956, 2005 disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 17.07.2013]
- . United States Court of Appeals, 2<sup>th</sup> Circuit, *EFS Marketing.v. Russ Berrie & Company.*, Case N.º 94-9119, 1996, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 21.07.2013]
- . United State District Court for the Northern District of Illinois Eastern Division, *Spangler Candy Co. v. Crystal Pure Candy Co.*, Case N.º 61C12, 1964, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 21.07.2013]
- . United States Court of Appeals for the Federal Circuit, *Yamaha International Corp. v. Hoshino Gakki Co.*, Case N.º87-1128, 1988, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 23.07.2013]
- . United States Court, M.D. North Carolina, Winston-Salem Division, *Nabisco Brands, Inc. v. Conusa Corp.*, Case N.º 89-2704,1989, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 23.07.2013]
- . Supreme Court of United States, *Qualitex Co.v. Jacobson Prods. Co.*, Case N.º 93-1577,1995, disponível em <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 26.07.2013]
- . Supreme Court of United States, *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, Case N.º 87-1346, 1989, <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?flapID=legal&random=0.646421308568113>, [acesso efectuado em 09.08.2013]