



UNIVERSIDADE
CATÓLICA | FACULDADE
PORTUGUESA | DE DIREITO
ESCOLA DE LISBOA

Do Conceito de Consumidor no Direito da Propriedade Industrial

- em especial, na alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI

(Dissertação de Mestrado em Direito Empresarial)

FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA DE BRANCO PARDAL

Orientação: Mestre Evaristo Ferreira Mendes

Lisboa, Março de 2017

1. Índice.

1. <u>Índice.</u>	- Pág. 1
2. <u>Modo de citar e siglas/abreviaturas.</u>	- Págs. 2 a 4
3. <u>Introdução.</u>	- Págs. 5 a 6
4. <u>O conceito de consumidor.</u>	- Pág. 7
4.1 O conceito de consumidor na sociedade em geral e no Direito do consumo.	- Págs. 7 a 11
4.2 O consumidor e o Direito da Propriedade Industrial.	- Págs. 11 a 13
5. <u>O artigo 245º do Código da Propriedade Industrial.</u>	- Pág. 14
5.1 A prioridade do registo.	- Págs. 14 a 17
5.2 A identidade e afinidade de produtos e serviços.	- Págs. 17 a 23
5.3 A semelhança entre os sinais.	- Págs. 23 a 34
5.3.1 O Risco de confusão e o risco de associação.	- Págs. 34 a 41
5.3.2 Breve crítica à redação da alínea c) do nº 1 do art.º 245.º do CPI.	- Págs. 41 a 45
6. <u>O conceito de consumidor no art.º 245º nº 1 al. C) do CPI.</u>	- Págs. 45 a 46
6.1 Enquadramento.	- Pág. 46
6.2 O consumidor médio.	- Pág. 47
6.2.1. As conceções tradicionais.	- Págs. 48 a 49
6.3 Evolução - jurisprudência e “estado da arte”.	- Págs. 49 a 52
6.4 O consumidor médio em função dos produtos assinalados – sub-categorias.	Págs. 52 a 53
6.4.1 O caso concreto do consumidor médio de produtos farmacêuticos.	Págs. 53 a 55
6.5 O nosso contributo.	Págs. 56 a 57
7. <u>Conclusão.</u>	Págs. 58 a 61
8. <u>Bibliografia.</u>	Págs. 62 a 65

2. **Modo de citar e siglas/abreviaturas.**

1. **Modo de citar:**

Todas as obras citadas ou, de alguma forma, utilizadas no presente trabalho, estão identificadas no capítulo referente à bibliografia (capítulo nº 8).

Quando uma obra é citada pela primeira vez, a referência bibliográfica é feita de forma completa, indicando-se em nota de rodapé o nome do autor, o título da obra, página e demais informações bibliográficas relevantes (volume, editora, local de origem, ano, coletânea/publicação periódica onde se insere, etc.).

Sempre que nos referimos a uma obra já citada anteriormente, dispensamo-nos a identifica-la novamente. Nestes casos, se no corpo do trabalho referimos o nome do autor, em rodapé apenas constará a abreviatura “*Ob. Cit.*”, bem como a página. Por seu turno, se no corpo do trabalho não se refere expressamente o nome do autor, essa referência também será colocada em nota de rodapé, de forma abreviada. Sempre que são citadas mais do que uma obra do mesmo autor, seguir-se-á à abreviatura “*Ob. Cit.*” uma abreviatura do título da obra.

2. **Siglas/abreviaturas:**

Gerais:

- Ac. – Acórdão
- ADI – Actas de derecho industrial y derecho de autor
- APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual
- Art. – Artigo
- BMJ – Boletim do ministério da Justiça
- CDADC – Código de Direito de Autor e Direitos Conexos
- Cfr. – Conferir
- CPI – Código da Propriedade Industrial - Decreto-lei n.º 36/2003, de 5 de Março (mais recente redação dada pela Lei 46/2011, de 2 de Junho)

- Ed. – Edição
- INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- IPIUE – Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
- LDC – Lei de Defesa do Consumidor (Lei nº 47/2014, de 28 de Julho)
- MUE – Marca da União Europeia
- Nº – Número
- *Ob. Cit.* – Obra citada
- P. – Parágrafo
- Pág. – Página
- P.e. – Por exemplo
- P.E – Parlamento Europeu
- Proc. – Processo
- RCP – Regulamento das Custas Processuais
- RDE – Revista de Direito e Economia
- Ref. – Referência
- Ss. – Seguintes
- STJ – Supremo Tribunal de Justiça
- T. Com. – Tribunal de Comércio
- TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia
- TPI – Tribunal da Propriedade Intelectual
- TRL – Tribunal da Relação de Lisboa
- TRP – Tribunal da Relação do porto
- UE – União Europeia
- *Vide* – Fórmula latina usada para remeter o leitor para um outro texto
- Vol. – Volume

3. Diplomas e jurisprudência europeia e Internacional:

- Ac. Canon – Ac. TJUE Proc. C-39/97 - Canon Kabushiki Kaisha Vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc, de 29 de Setembro de 1998
- Ac. “Gut Springheyde” – Ac. TJUE Proc. C-210/96 “Gut Springheyde e Rudolf Tuskey Vs Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt”, de 16 de Julho de 1998

- Ac. Lloyd – Ac. TJUE Proc. C-342/97 - Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH Vs Klijsen Handel BV, de 22 de Junho de 1999
- Ac. Sabel vs Puma - Ac. TJUE Proc. C-251/95 – SABEL BV vs PUMA AG, Rudolf Dassler Sports., de 11 de Novembro de 1997
- Hag II – Proc. C-10/89 - SA CNL-SUCAL NV Vs HAG GF AG, decidido pelo TJUE a 17 de Outubro de 1990
- Acordo TRIPS/ADPIC – Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio, de 1994 (TRIPS, em língua Inglesa)
- CUP – Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883
- RMUE – Regulamento da Marca da União Europeia (Regulamento (CE) n° 207/2009 Do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a [então] marca comunitária - nova redação que conferida pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do P.E. e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015

3. Introdução.

Antes de mais, importa começar por esclarecer que a presente dissertação é, acima de tudo, um trabalho de Direito da Propriedade Industrial.

Com efeito, sendo o tema a que nos propomos tratar “O Conceito de Consumidor no Direito da Propriedade Industrial – em especial, na alínea c) do nº 1 do art.º 245º do CPI” –, poderia pensar-se que este seria um trabalho misto de Direito do Consumidor e Direito da Propriedade Industrial. No entanto, a breve incursão que fazemos no primeiro destes ramos do Direito apenas serve para que, por um lado, melhor se compreenda o alcance da figura do consumidor e a fragilidade que lhe é inerente e, por outro lado, para demonstrar que não é apenas no Direito do Consumidor que este encontra proteção.

Dentro do Direito da Propriedade Industrial, focamo-nos essencialmente no Direito de marcas, uma vez que de entre todos os direitos privativos aí compreendidos e regulamentados, as marcas serão, porventura, aquele cuja proteção efetiva mais depende de uma adequada noção de consumidor, como o revela aquele preceito legal. É que, de facto, a maior ameaça efetiva a que uma marca pode estar sujeita passa pelo risco de poder vir a ser imitada, confundindo o consumidor, sendo que a noção de imitação de marca é-nos oferecida, no Direito nacional, pelo artigo 245º do CPI.

Na verdade, a alínea c) do nº1 deste preceito vem precisamente determinar que é por referência à perceção do consumidor dos bens ou serviços assinalados com a marca que se deve aferir se as semelhanças entre dois sinais são ou não suficientemente importantes para que se esteja perante uma situação de imitação de marca e um correspondente risco de confusão relevante.

Por outro lado, sendo a marca o sinal distintivo do comércio mais exposto ao mercado, assinalando praticamente todos os produtos e serviços aí disponíveis, facilmente se compreende que é através da imitação deste tipo de sinais que mais facilmente os consumidores serão induzidos em erro, mormente quanto à origem empresarial dos bens ou serviços por eles assinalados.

Releva ainda ter em conta que o desenvolvimento mercantil leva, naturalmente, ao aparecimento de novos sinais. Sucede que a “oferta” da criatividade humana em matéria de novos sinais não cobre, na totalidade, a “procura” que o mercado reclama, pelo que é natural que vão surgindo marcas com algumas semelhanças entre si.

Não obstante o facto de o regime da imitação de marcas ter em vista proteger, em primeira linha, os titulares das marcas imitadas, é o binómio que se estabelece entre a preocupação com a fragilidade do consumidor e a necessidade de estimular o mercado, aquilo que, de facto, suscita o nosso interesse no tema.

Desta forma, começaremos por fazer, no capítulo nº 4, uma breve incursão, bastante genérica, ao conceito de consumidor. Nessa demanda, depois de enquadrarmos a figura em termos gerais, procuraremos centrar o nosso foco no relevo que a mesma tem no Direito da Propriedade Industrial, nomeadamente em matéria de marcas e, em concreto, a propósito da noção de imitação de marca.

Em seguida, no capítulo nº 5, iremos debruçar-nos especificamente sobre o art.º 245º do CPI, relativo ao conceito de imitação de marca. Nessa sede, analisamos os pressupostos previstos nas três alíneas do nº 1 do preceito e teceremos uma breve crítica à redação do mesmo.

Sucede que, para que a análise da alínea c) do citado normativo fique completa e não seja destituída de sentido, importa dar forma ao conceito de consumidor aí previsto. Reservámos o capítulo nº 6 para esse efeito, local onde faremos referência à evolução da noção de consumidor médio relevante e, na senda da doutrina e jurisprudência, analisaremos algumas das sub-categorias propostas para essa figura, tendo por base os produtos e serviços assinalados pelos sinais em confronto. Prosseguiremos, assinalando alguma inércia jurisprudencial para a aplicação, ao caso concreto, de noções de consumidor médio subsumidas às sub-categorias que ilustrámos. Concluiremos, por fim, propondo a inclusão de dois novos números no texto do artigo em apreço, com vista a que, pelo menos, se consiga mitigar a infeliz tendência jurisprudencial que identificámos.

4. O conceito de consumidor.

1. Conforme se refere na introdução, o presente trabalho versa sobre Propriedade Industrial, mais concretamente, sobre Direito de marcas, sendo que a breve incursão a que nos propomos em matéria de Direito do Consumo servirá para, acima de tudo, alertar para a correlação que existe entre estes dois ramos do Direito, bem como para melhor se compreender a questão que adiante trataremos, relacionada com o alcance da referência à figura do consumidor, feita na alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI.

Desta forma, nos pontos que se seguem procuraremos proceder a um breve aprofundamento do conceito de consumidor, desvendando, em seguida, um pouco a forma como, no Direito da Propriedade Industrial e, em especial, no Direito de marcas, se protege essa entidade.

4.1 O conceito de consumidor na sociedade em geral e no Direito do consumo.

1. Começamos por constatar que, na sociedade civil, o consumidor não será mais que o indivíduo que adquire bens no mercado para uso pessoal¹. Esta definição carece, no entanto, de maiores desenvolvimentos, para que possamos cumprir com aquilo a que nos propomos no presente trabalho.

Importa também ter presente, como ponto prévio, que o consumidor é, na maioria dos casos, o elemento mais vulnerável de uma relação jurídica. Sobre esse facto, refere LUÍS SILVEIRA RODRIGUES² que “ (...) a defesa do consumidor parte da constatação de que estes são a parte mais fraca numa determinada relação. Quer porque os profissionais, sejam eles singulares ou coletivos, têm mais meios ao seu dispor, quer porque estão melhor informados sobre o seu negócio, quer porque se encontram numa posição em que é difícil ao consumidor negociar condições diferentes, o consumidor aparece, sempre, como a parte mais desprotegida.”.

¹ No “*Dicionário da Língua Portuguesa – Acordo Ortográfico*”, Porto Editora – Dicionários Editora, Porto, 2009, pág. 409, entre outros significados, consumidor vem definido como “*aquele que compra para gasto próprio*”.

² RODRIGUES, LUÍS SILVEIRA – “*Direito Industrial e Tutela do Consumidor*” em “*Direito Industrial*” Vol. II, Publicação da APDI, Almedina, Coimbra, 2002, pág. 259.

Desta passagem infere-se outra característica do consumidor: este não será um profissional do comércio ou, pelo menos, não é nessa qualidade que é parte na relação de consumo. Esta relação de consumo é a relação jurídica que se estabelece entre o consumidor e uma contraparte. Esta contraparte é que será, necessariamente, um profissional do comércio.

2. Estas palavras não são, também elas, suficientes para se entender o alcance do conceito de consumidor. Em boa verdade, este é um conceito que não é consensual na doutrina, pelo que importa trazer à colação as perspetivas mais autorizadas sobre o tema, que se dividem, genericamente, em dois grupos: a conceção subjetiva e a conceção objetiva.

A conceção subjetiva, defendida, entre nós, por CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA³, caracteriza o consumidor como uma pessoa física que adquire bens, para uso privado, a um profissional do comércio. Esta corrente é aquela que maior acolhimento tem na doutrina e foca-se, essencialmente, na natureza das partes que integram a relação de consumo. JORGE PEGADO LIZ⁴ realça as duas características que compõem esta noção, começando por sublinhar que, tratando-se o consumidor de uma pessoa física, as pessoas coletivas ficam necessariamente excluídas do conceito. Em seguida, alerta para o facto de, à luz desta perspetiva, não se incluírem neste âmbito quaisquer aquisições de bens que não se destinem exclusivamente ao uso pessoal⁵.

Diferentemente, a conceção objetiva foca-se essencialmente na natureza dos atos praticados. À luz desta perspetiva, será consumidor aquele que pratica um ato de consumo. Refere MARC FALLON⁶ que o ato de consumo será “ (...) o ato jurídico ou material que, realizando o destino final do bem que é seu objeto, esgota, total ou

³ ALMEIDA, CARLOS FERREIRA DE – “Os Direitos dos Consumidores”, Almedina, Coimbra, 1982, págs. 206 e ss.

⁴ LIZ, JORGE PEGADO – “Introdução ao Direito e à Política do Consumo”, Editorial Notícias, Lisboa, 1999, págs. 202 e ss.

⁵ Mesmo entre os defensores desta teoria, a interpretação dada ao termo “uso pessoal” também não é estanque. Desta forma, o “uso pessoal” tanto poderá significar “todo e qualquer uso não profissional”, como pode igualmente reportar-se a um conceito mais restrito, do qual se exclui o uso doméstico e familiar. Há autores que fazem coincidir o termo “uso pessoal” ao “uso privado” e outros que os diferenciam. No entanto, o que releva é que uma aquisição de bens para uso profissional não se poderá reportar a uma relação de consumo.

⁶ FALLON, MARK – “Les Accidents de la consommation et le droit”, Bruylant, Bruxelas, Bélgica, 1982, pág. 43, traduzido por J.P.LIZ, *Ob. Cit.*, pág. 208.

parcialmente, o seu valor económico e provoca, geralmente, a sua retirada, definitiva ou temporária, do mercado.”.

A noção de consumidor à luz desta corrente será necessariamente mais abrangente, porquanto nela se incluem “ (...) *os comerciantes e os profissionais que adquirem, de modo acessório, bens ou serviços para exploração da sua empresa, fora do âmbito da sua especialidade.*”⁷.

3. Não obstante o seu manifesto interesse, não releva, no âmbito do presente trabalho, adotar uma destas perspetivas, até porque na prática os diferentes diplomas legais dos diversos ordenamentos jurídicos oferecem noções de consumidor distintas entre si, que se podem aproximar mais ou menos a alguma destas conceções, sem que no entanto isso releve necessariamente para os propósitos que visam prosseguir.

O que interessa verdadeiramente reter é que o consumidor é uma entidade vulnerável. Por esse motivo, os seus interesses são tutelados e salvaguardados por variadíssimas figuras de diferentes ramos do Direito. Como consequência desse facto, verifica-se que o significado do conceito varia em função do contexto em que surge. O conceito de consumidor sofre então alterações (mais ou menos subtis) em função do ramo do Direito a que se reporte e dos respetivos diplomas legais onde surja.

O motivo para o conceito de consumidor variar em função do ramo do Direito e do diploma onde surge prende-se, sobretudo, com o recurso a uma técnica de que o legislador, não raras vezes, faz uso: delimitar o âmbito de aplicação de regimes jurídicos.

A este propósito, fazemos nossas as palavras de JORGE MORAIS CARVALHO⁸, quando refere que “*O conceito de consumidor tem como função principal delimitar o âmbito de aplicação (subjetivo) de vários regimes jurídicos. Como não existe um conceito único, a nível nacional e internacional, é necessário perceber em cada caso qual o âmbito de aplicação do diploma em causa.*”.

⁷ J.P.LIZ, *Ob. Cit.*, pág. 208.

⁸ CARVALHO, JORGE MORAIS – “*Manual de Direito do Consumo*” 3ª Ed., Almedina, Coimbra, 2016, pág. 17.

4. Vejamos, então, como dispõem alguns desses diplomas. De entre os diplomas nacionais que oferecem uma noção de consumidor, é a constante da LDC aquela que mais releva, porquanto “ (...) incorpora os princípios gerais do direito do consumo, sendo utilizada como referência no nosso direito (...). Nos casos em que determinado diploma utiliza mas não define o conceito de consumidor, a tendência mais comum consiste em recorrer à definição da LDC.”⁹

O nº 1 do art.º 2º da LDC dispõe que se considera “ (...) consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, por pessoa que exerça com carácter profissional uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios.”. Ao analisar este preceito, a doutrina dominante tem identificado quatro elementos essenciais: subjetivo, objetivo, teleológico e relacional.

O primeiro decorre do emprego da expressão “*todo aquele*”. O referido elemento é utilizado de forma bastante abrangente, viabilizando a qualificação de pessoas coletivas como consumidores.¹⁰

Já o elemento objetivo é revelado pela passagem “*a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos*”. A formulação utilizada também é abrangente, não se exigindo sequer a existência de uma relação contratual entre o consumidor e o comerciante, bastando que entrem na esfera jurídica do consumidor bens¹¹ ou direitos.

O elemento teleológico reporta-se ao destino que é dado ao elemento objetivo. Estabelece a LDC que os bens ou direitos terão que ser “*destinados a uso não profissional*”. Desta formulação resulta que se excluem do conceito de consumidor todos aqueles que adquiram bens ou direitos para a prossecução de uma atividade profissional. O alcance deste elemento não é consensual, no entanto, entendemos que caberá nesta noção de

⁹ J. M. Carvalho, *Ob. Cit.*, pág. 17.

¹⁰ Importa referir que existem diversos diplomas que definem consumidor com recurso a um elemento subjetivo significativamente menos abrangente. É o caso do DL 57/2008, de 26 de Março (práticas comerciais desleais), DL 133/2009, de 2 de Junho (contratos de crédito a consumidores) e DL 24/2014, de 14 de Fevereiro (contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial), que apenas qualificam de consumidores as pessoas singulares. Cfr. J. Morais Carvalho, *Ob. Cit.*, pág. 19.

¹¹ Em sentido lato, o termo “bens” inclui produtos e serviços.

consumidor aquele que adquira um bem ou direito idóneo, em tese, à prossecução de uma atividade comercial mas que, em concreto, não seja essa a utilização a que o bem ou o direito se destina.

Por fim, o elemento relacional refere-se à entidade que interage com o consumidor e que, na letra da LDC, terá que ser uma “*pessoa que exerça com carácter profissional uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios*”. Isto significa que a contraparte do consumidor é, necessariamente, um comerciante profissional (*lato sensu*¹²) a agir nessa qualidade. Daqui decorre que num contrato entre dois particulares não existem consumidores, porquanto nenhum dos intervenientes é um profissional.

4.2 O consumidor e o Direito da Propriedade Industrial.

1. Referimos que o conceito de consumidor surge em diversos diplomas legais referentes a diferentes ramos do Direito sem que aí venha definido. Vimos que é frequente recorrer-se, para o efeito, à noção *supra* apreciada constante da LDC. Sucede que o Direito da Propriedade Industrial se refere várias vezes ao consumidor sem o definir e, como veremos adiante, também não é a noção plasmada no art.º 2º da LDC a mais adequada a colmatar essa lacuna.

Apesar de esta afirmação não ser consensual na doutrina¹³, ousamos dizer que, resumidamente, a Propriedade Industrial consubstancia um ramo do Direito Comercial que visa regulamentar a atribuição de direitos privativos e respetivos meios de defesa. Os referidos direitos privativos tanto poderão ser sinais distintivos do comércio¹⁴ como criações intelectuais¹⁵. Este ramo do Direito prevê meios de salvaguarda próprios de cada modalidade de direito privativo, bem como uma complementar ferramenta comum: a Concorrência Desleal¹⁶.

¹² Consideramos que aqui também se incluem os profissionais liberais.

¹³ Sobre as variadas propostas acerca do objeto do Direito industrial, *vide* GONÇALVES, LUÍS COUTO – “*Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*”, 5ª Ed., Almedina, Coimbra, 2014, págs. 15 e ss.

¹⁴ Marcas, logótipos, denominações de origem, indicações geográficas, nomes de domínio, firmas, títulos de publicações periódicas, entre outros.

¹⁵ Que se dividem entre criações técnicas (patentes, modelos de utilidade, topografias de semicondutores e novas obtensões vegetais) e criações estéticas (desenhos ou modelos industriais).

¹⁶ A doutrina divide-se quanto à adequação da “*arrumação*” da Concorrência Desleal dentro do Direito da Propriedade Industrial. Se é certo que, no Direito nacional, esta figura tem a sua sede no CPI (arts. 317 e

De entre os objetivos inerentes à atribuição de direitos privativos destacam-se três, interligados entre si: incentivar o desenvolvimento tecnológico, dinamizar o comércio por via da proteção dos titulares desses direitos, e proteger os consumidores, bem como a sociedade em geral.

O incentivo ao desenvolvimento tecnológico tem mais expressão no que se refere às criações intelectuais, sendo que o seu expoente máximo se materializa no direito de patentes. Por seu turno, a dinamização do comércio resulta da vantagem comercial de que os titulares dos direitos em causa beneficiam através da atribuição de um direito de exclusivo. No caso das criações intelectuais, esse exclusivo resulta na possibilidade de o seu titular adquirir um monopólio lícito sobre a exploração do seu objeto. Já no caso dos sinais distintivos, o exclusivo reporta-se, genericamente, ao direito de utilização de uma expressão ou sinal próprios para certas entidades ou a respetiva oferta de bens (produtos ou serviços).

A proteção do consumidor (e da sociedade em geral) resulta, no caso das criações intelectuais, da maior facilidade com que surgem no mercado novos produtos e serviços, o que acaba por ser um corolário do *supra* referido incentivo ao desenvolvimento tecnológico. No campo dos sinais distintivos, a proteção do consumidor decorre essencialmente dos mecanismos de proibição de imitação, bem como da concorrência desleal, por via dos quais se impede que entrem no mercado, nomeadamente, produtos ou serviços assinalados com sinais que os iludam quanto à origem dos mesmos, evitando-se desse modo a tomada de opções comerciais “falseadas”.

2. Damos então por demonstrada a preocupação com a proteção do consumidor presente no Direito da Propriedade Industrial, mormente no confronto de sinais distintivos e de marcas em particular. Com efeito, é por referência à figura do consumidor que este ramo do Direito prevê que se deve apreciar a potencial confusão que se poderá gerar em face do aparecimento, no mercado, de sinais distintivos idênticos ou semelhantes. Não é por acaso que os principais diplomas internacionais em matéria de Propriedade Industrial,

ss.), tal não significa necessariamente que, em rigor, se trate de matéria de Propriedade Industrial *stricto sensu*. Sobre esta temática *vide*, por todos, ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA – “Concorrência Desleal”, Almedina, Coimbra, 2002, págs. 65 e ss.

como são a CUP, o Acordo TRIPS/ADPIC, ou o RMUE, fazem inúmeras referências ao consumidor¹⁷, na maioria das vezes em termos idênticos ao que ilustrámos.

No nosso Direito Interno, o CPI refere-se ao consumidor por dezassete vezes, em 13 preceitos diferentes: Arts.º nº 197º, nº 3, al. a), 238º, nº 6, al. b), 239º, nº 1, als. a) e b) e nº 2 al. a), 245º, nº 1, al. c) (por duas vezes), 258º, 304º – H, nº 5, al. b), 304º – I, nº 1, als. a) e b) e nº 3 al. a), 304º - P, nº 1, 312º, nº 3, 337º, 338º – A, nº 2 e 338º - M.

Com exceção dos dois últimos preceitos, e independentemente da formulação utilizada, constatamos que a referência ao consumidor tem sempre subjacente a sua vulnerabilidade e suscetibilidade de, por algum meio, ser confundido ou induzido em erro.

3. Dentro do Direito da Propriedade Industrial, o Direito de marcas regula aquele que é, seguramente, o mais importante dos sinais distintivos do comércio nos dias de hoje. Dentro do Direito de marcas, a figura da imitação assume especial importância, porquanto releva não só no seio do processo administrativo de registo que corre termos junto do INPI, como também em sede judicial¹⁸ e arbitral.

A figura da imitação de marca, que tem o seu lugar no art.º 245º do CPI, assume um papel fundamental na defesa do consumidor, não sendo por acaso que a alínea c) do nº 1 deste preceito faz depender da sua perceção a verificação de um potencial risco de confusão entre o sinal prioritário e o sinal potencialmente imitador.

Desta forma, dá-se por inteiramente justificada a abordagem que se segue ao art.º 245º do CPI, uma vez que este é, indubitavelmente, o normativo que mais vezes é trazido à colação em matéria de contencioso de marcas.

¹⁷ Por vezes também são utilizadas expressões como “público”, ou “público relevante”, mas sempre com o mesmo significado.

¹⁸ A nível de recursos judiciais, recursos para instâncias superiores, ações de invalidade/anulação ou ações de infração civil ou penal.

5. O artigo 245º do Código da Propriedade Industrial.

1. Este preceito reporta-se, como vimos, ao conceito de imitação/usurpação¹⁹ de marca. Desta forma, importa referir que imitação e contrafação não são conceitos sinónimos, embora por vezes o próprio legislador chegue a tratá-los como tal²⁰.

Não estando a contrafação definida na lei, socorremo-nos da jurisprudência para o efeito, fazendo nossas as palavras do TRL²¹ quando refere que a contrafação consiste em “*fazer passar por autênticos produtos que não o são*”²². Este conceito reporta-se já ao momento da utilização dos sinais no mercado, sendo que a sua sede residirá, por excelência, nas ações de infração (cfr. art.º 323º CPI).

Por seu turno, a noção de imitação de marca é-nos oferecida pelo art.º 245º do CPI. Verificando-se o preenchimento dos pressupostos previstos nesse preceito (que iremos em seguida analisar), estaremos perante uma situação de proibição relativa ao registo de marca (Cfr. art.º 239º, nº 1, al. a)). No entanto, a imitação é uma figura que se pode reportar, como veremos, não só ao período que precede o registo de um sinal, como também a todo o resto da sua “vida”.

5.1 A prioridade do registo.

1. Conforme referimos, o art.º 245º do CPI será, porventura, a disposição que no direito nacional mais vezes é trazida à colação em sede de litígios de marcas. Com efeito, na grande maioria dos processos relativos a marcas, tanto numa primeira fase, a nível administrativo (INPI), como também a nível judicial (TPI e recursos) ou em sede arbitral, bem como ao nível das ações de infração (civis ou penais), aquilo que a parte queixosa

¹⁹ O conceito de usurpação utilizado nesta sede não é utilizado de forma correta. Uma marca não usurpa outra. Quanto muito, uma pessoa que utilize ou registre uma marca que imite outra estará, por essa via, a usurpar essa marca. Pensamos que o preceito deveria ser retificado nessa parte.

²⁰ SILVA, PEDRO SOUSA E – “DIREITO INDUSTRIAL – Noções Fundamentais”, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pág. 188.

²¹ Ac. TRL de 31 de Janeiro de 1995 (Rec. Nº 8922), citado por P. SOUSA E SILVA, *Ob. Cit.*, pág. 188.

²² Em sentido semelhante COELHO, JOSÉ GABRIEL PINTO – “*Lições de Direito Comercial*”, Vol. I, 3ª Ed., 1957., págs. 369 e ss.

tende a alegar é que o INPI não deve/não deveria conceder/ter concedido um determinado sinal por este imitar, total ou parcialmente, uma marca anterior²³.

O nº 1 do citado preceito prevê três pressupostos, de preenchimento necessário e cumulativo (elencados nas alíneas a), b) e c), respetivamente) para que exista imitação de marca. A alínea a) deste preceito diz respeito ao primeiro destes pressupostos, dispondo da seguinte forma:

“Artigo 245º

(Conceito de imitação ou usurpação)

1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

(...).”

Este é, seguramente, o pressuposto que menos dúvidas ou inquietações levanta na jurisprudência e na doutrina, uma vez que a aferição da sua verificação é estritamente objetiva: apenas poderá ser imitadora uma realidade posterior àquela que é alegadamente imitada. Este pressuposto é muito lógico e intuitivo, porquanto não se concebe que um direito anterior venha a imitar um pedido de registo de marca posterior. A prioridade a que se refere esta alínea deve ter por referência, regra geral, a data do pedido de registo de marca (artigos 11º nº 1 e 233º nº 2 do CPI)²⁴.

2. Verifica-se que, no entanto, e apesar de este ser o pressuposto mais simples de entre os elencados no nº 1 do art.º 245º do CPI, existe ainda espaço para se tecer uns breves comentários a propósito de situações em que, muito embora a sua verificação não seja posta em causa, o modo de aferição da data da prioridade tem algumas especificidades.

²³ Nas ações de infração o que se discute é a utilização por terceiros de sinal alheio enquanto marca própria – cfr. art.º 323º do CPI.

²⁴ No que diz respeito à MUE, a prioridade afere-se em moldes ligeiramente diferentes. A este propósito, o nº 2 do art.º 8º do RMUE estabelece que a data relevante para se aferir da prioridade não será a data do pedido, mas sim a data do seu depósito (podem não coincidir) e, sempre que o pedido surja na sequência de uma outra marca anterior, deve atender-se a essa prioridade.

A primeira destas especificidades diz respeito à chamada “marca livre”, prevista no art.º 227º do CPI. O n.º 1 deste artigo dispõe que “*Aquele que usar marca livre ou não registada por prazo não superior a seis meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efetuar o registo, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem.*”.

O que esta disposição vem estabelecer é que, mesmo no Direito nacional, nem sempre a prioridade se afere por referência à data do pedido de registo da marca. Com efeito, pode alguém assinalar os bens que comercializa com um determinado sinal sem que este seja previamente registado como marca junto do INPI. Se assim for, poderá dar-se o caso de um terceiro, no decurso dessa utilização, dar entrada a um pedido de registo de marca que, nos termos do art.º 245º do CPI, imite o sinal em causa.

Se assim for, o que decorre deste normativo, nas palavras de SOUSA E SILVA²⁵, é que “*(...) desde que peça o registo durante o semestre inicial de uso da marca livre, o utilizador poderá opor-se ao pedido de registo que um terceiro haja apresentado nesse período, adquirindo preferência sobre este segundo pedido.*”. Este é um mecanismo que, a par da concorrência desleal (prevista nos artigos 317º e 318 do CPI), vem permitir que se atenuem, em parte, algumas injustiças decorrentes da opção legislativa de não proteção das marcas de facto²⁶.

3. Importa ainda fazer uma referência ao art.º 12º do CPI e ao art.º 4º da CUP. Da conjugação destas disposições resulta que quem dê entrada (ou o seu sucessor), regularmente, a um pedido de registo de marca num país da União de Paris, da Organização Mundial de Comércio ou junto de uma entidade intergovernamental com competência para conceder direitos que produzam efeitos em Portugal, tem um direito de prioridade de 6 meses para requerer o registo nacional da marca em causa²⁷.
4. Por fim, pode ser encontrada outra especificidade em matéria de prioridade nos artigos 241º e 242º do CPI, relativos às marcas notórias e às marcas de prestígio/de nomeada,

²⁵ *Ob. Cit.*, pág. 219.

²⁶ Acerca desta questão *vide* OLIVEIRA, NUNO CADIMA – “A MARCA LIVRE” in “HOJE – O Jornal Económico Online”, 2011.

²⁷ Trata-se da chamada prioridade Unionista. A este propósito *vide*, CRUZ, JORGE – “Comentários ao Código da Propriedade Industrial 2008”, Vol. III, Lisboa, 2011, págs. 205 e ss. e CAMPINOS, ANTÓNIO (Coord. Geral) | GONÇALVES, LUÍS COUTO (Coord. científica) – “Código da Propriedade Industrial Anotado”, 2ª Ed., Almedina, Coimbra, 2015, págs. 108 e ss.

respetivamente²⁸: os titulares de marcas que gozem de algum destes estatutos podem validamente opor-se ao registo de sinais que as imitem, ainda que as mesmas não estejam registadas em Portugal, desde que antes efetuem o competente pedido de registo de marca (nº 2 de cada uma das referidas disposições).

Não consideramos que nestes casos exista um desvio ao disposto na alínea a) do nº1 do art.º 245º do CPI, mas antes a valoração e proteção de determinadas marcas que, apesar de ainda não estarem registadas em Portugal, já fazem parte do mercado português e são amplamente conhecidas e reconhecidas. Com efeito, a marca em causa já existe e é prioritária, apenas não foi ainda registada em Portugal. Esta será mais uma manifestação da proteção de marcas de facto.

5.2 A identidade e afinidade de produtos e serviços.

1. Se, como vimos, a questão suscitada pela alínea a) do nº1 do art.º 245º do CPI não levanta obstáculos de maior, o mesmo não ocorre com as alíneas b) e c) do mesmo preceito. Dispõe assim a alínea b):

“Artigo 245º

(Conceito de imitação ou usurpação)

1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) (...)

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

(...).”

Constata-se, portanto, que a lei estabelece que para que se possa falar em imitação de marca, para além de o pedido de registo de marca pretensamente imitador ter de ser posterior ao direito cujo objeto é alegadamente imitado, esse pedido deve também ter por objeto um sinal destinado a assinalar produtos e/ou serviços idênticos ou afins aos assinalados pelo sinal prioritário. Trata-se do chamado “Princípio da Especialidade das marcas”.

²⁸ Sobre os conceitos de marca notória e marca de prestígio *vide*, por todos, CARVALHO, AMÉRICO DA SILVA – “*Direito de Marcas*”, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, págs. 355 e ss.

Esclarece, uma vez mais, SOUSA E SILVA²⁹, que este “*É um princípio que deriva diretamente da função jurídica da marca: individualizar produtos ou serviços e permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie, com vista à indicação da respetiva proveniência. Servindo as marcas para distinguir, entre si, serviços ou produtos congéneres, o âmbito da proteção concedido a cada marca deve limitar-se aos produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais foi registada (...)*”. Este Princípio, não sendo absoluto (conforme se demonstrará adiante), consagra uma regra elementar e fundamental: por norma, não será admissível que alguém, por via de um registo de marca, se aproprie a um nível tal de um vocábulo (associado ou não a uma imagem)³⁰ que impeça que terceiros o utilizem para assinalar bens completamente distintos.

Quer isto dizer que se um pedido de registo de marca pretensamente imitador não se destinar a assinalar bens idênticos ou afins aos que a marca prioritária assinala, então não existe imitação relevante, por não estar verificado o pressuposto da alínea b) do n.º 1 do art.º 245º do CPI.

2. A grande dificuldade que este preceito suscita prende-se com o critério a que se deverá atender aquando da aferição da afinidade dos bens assinalados pelos sinais em confronto. Se em relação à “identidade” a etimologia da palavra resolve o problema³¹, o mesmo não acontece com a interpretação que se deve dar à “afinidade” referida na mesma alínea.

Aqui, importa atender à feliz constatação de MATHÉLY³², quando refere que a afinidade entre os produtos ou serviços deve ser considerada, não em termos gerais, mas em termos de direito de marcas uma vez que, de facto, o conceito de afinidade é usado nesta sede com vista à proteção da propriedade sobre a marca. O CPI dá o primeiro passo no sentido de desvendar esse caminho, nomeadamente no n.º 2 deste mesmo preceito, que estatui que “*Para os efeitos da alínea b) do n.º1: a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins; b) Produtos e*

²⁹ *Ob. Cit.*, pág. 164.

³⁰ Sob pena de nos desviarmos em demasia daquilo que é o cerne do presente trabalho, optámos por cingir esta questão às marcas de “tipo convencional” – mistas e nominativas.

³¹ “Idêntico” significa “o mesmo que o outro; igual; com a mesma identidade” Cfr. “Dicionário...” - nota de rodapé nº 1.

³² MATHÉLY, PAUL – “*Le Nouveau Droit Français Des Marques*”, Éditions Du J.N.A., Vélizy, França, 1994, pág. 316. (tradução e adaptação nossas).

serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação oficial de Nice podem ser considerados afins.”.

A conclusão que se retira deste número é simples: a classe da classificação oficial de Nice onde se inserem os bens assinalados/a assinalar pelos sinais em confronto não deve ser tomada por decisiva para os efeitos do juízo de afinidade que decorre da alínea b) do nº 1 do mesmo artigo do CPI³³. Nada obsta a que produtos ou serviços “arrumados” em classes diferentes possam, na apreciação de um caso concreto, ser considerados afins^{34 35}, tal como também nada impede que produtos ou serviços inseridos na mesma classe devam considerar-se distintos.

A Classificação oficial de Nice é um sistema de classificação de produtos e serviços para pedidos de registo de marca. Esta classificação é hoje composta por 45 classes (as classes 1 a 34 designam produtos e as classes 35 a 45 destinam-se a assinalar serviços) e tem uma função eminentemente administrativa. Serve, nomeadamente, para o INPI e demais institutos estrangeiros e internacionais a ela aderentes gerirem os registos nas suas bases de dados. Esta classificação serve ainda para delimitar o âmbito dos pedidos, atendendo a que em quase todos os países que a acolhem (e também no caso do IPIUE a propósito das MUE) o valor da taxa do pedido varia em função do número de classes designado.³⁶

É certo que a divisão e agrupamento dos diversos produtos e serviços que opera nesta sede (fixação do conteúdo de cada classe) é feita em razão da sua afinidade, no entanto, a amplitude de cada classe³⁷, bem como as interligações de utilidade comercial³⁸ que

³³ Neste sentido, OLAVO, CARLOS – *“Propriedade Industrial – Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal”*, Vol. I, 2ª Ed., Almedina, Coimbra, 2005, pág. 97.

³⁴ Pode inclusivamente acontecer que, num determinado caso concreto, produtos incluídos numa classe sejam considerados afins de serviços (necessariamente integrados noutra classe). Neste sentido, P. MATHÉLEY, *Ob. Cit.*, Págs. 318 e ss.

³⁵ Neste sentido, cfr. Ac. STJ de 30.10.1984 “Molaflex vs Lusoflex” (BMJ nº 340, pág. 416) – doravante designado por “Ac. Molaflex”.

³⁶ P. SOUSA E SILVA refere que “ (...) é absolutamente irrelevante a circunstância de os mesmos [os bens assinalados pelos sinais em confronto] se encontrarem ou não incluídos na mesma classe administrativa. Esta classificação internacional, como é unanimemente reconhecido, tem uma mera relevância organizativa e tributária, até porque se enumeram dentro da mesma classe produtos radicalmente diferentes, sendo também certo que, ao contrário, encontramos produtos afins colocados em classes distintas.”, *Ob. Cit.*, pág. 169.

³⁷ Constate-se que produtos como baloiços e canas de pesca estão incluídos na mesma classe (classe 27).

³⁸ Há uma evidente relação de afinidade entre tecidos para bordar e agulhas para bordar mas, no entanto, os primeiros inserem-se na classe 24 e as segundas na classe 26.

frequentemente ocorrem entre classes, fazem com que esta classificação não seja idónea a, por si só, ser critério de decisão no caso concreto. Não obstante, a classificação de Nice não deixará de servir como uma referência, não vinculativa, a ter em conta aquando deste juízo de afinidade.

Importa referir que este problema não se coloca apenas a nível nacional, uma vez que o preceituado no art.º 245º do CPI tem o seu homónimo na alínea b) do nº 1 do art.º 8º do RMUE.

Daqui decorre que, com frequência, a questão do critério de aferição da afinidade dos produtos ou serviços seja suscitada nos processos de oposição de MUE e respetivo contencioso subsequente, onde também não se sustenta que as classes da classificação oficial de Nice em que se inserem os bens assinalados/a assinalar pelos sinais em confronto devam ser tidas como critério decisivo.

3. Recorde-se que o artigo 245º do CPI tem como função definir aquilo que se entende por imitação de marca, e que o principal objetivo subjacente a essa definição passa por dar forma ao fundamento de recusa de registo previsto na alínea a) do nº 1 do art.º 239º do mesmo código (embora também possa relevar noutras sedes, como é o caso das ações de infração). O grande interesse subjacente a esta disposição é, por seu turno, assegurar a preservação da função distintiva da marca, isto é, garantir que o consumidor não confundirá a origem empresarial dos bens assinalados por uma nova marca com os que são assinalados por marcas prioritárias³⁹, impedindo-se, desta forma, o registo de marcas que originem esse risco.

Para que um sinal possa levar a que os consumidores pensem que os bens que assinala têm a mesma origem empresarial dos bens assinalados por uma marca registada, a doutrina e a jurisprudência têm avançado que será necessário atender a diversos critérios, nomeadamente à sua natureza, ao tipo de necessidades que se destinam a satisfazer e aos seus circuitos de distribuição⁴⁰, ou ainda a outros como a composição dos bens, a

³⁹ Desta forma salvaguardam-se os interesses dos titulares das marcas prioritárias e dos consumidores.

⁴⁰ Neste sentido, e por todos, C. OLAVO, *Ob. Cit.*, págs. 96-97. E Ac. TRL proc. 458/12.SYHLSB.L1-7, de 22 de Fevereiro de 2014.

diversidade de utilidades, o preço, o grau de qualidade e o tipo de consumidores a que os bens se destinam⁴¹.

Relativamente a estes critérios, COUTO GONÇALVES⁴² recorda que importa, desde logo, esclarecer que o seu grau de importância não deverá ser estabelecido aprioristicamente, mas tão só e apenas no momento da apreciação do caso concreto. Obviamente que, conforme defende este autor, quando todos estes critérios concorram conjuntamente num caso concreto, a verificação da afinidade resulta mais evidente. O autor refere, com razão, que “*O facto de os produtos ou serviços confrontados se destinarem à mesma finalidade e à satisfação da mesma utilidade, terem a mesma natureza e serem distribuídos, vendidos ou prestados através dos mesmos circuitos de comercialização, de modo simultâneo, indicia, com maior margem de segurança, a existência de afinidade.*”.

4. Maiores dificuldades se levantam quando os referidos critérios não concorrem simultaneamente na apreciação da afinidade. Todos os critérios aqui em apreço são falíveis, no entanto pensamos que, em linha com a doutrina e jurisprudência maioritárias, a finalidade dos bens e a relação que se estabelece entre eles será porventura o critério mais determinante a ter em consideração.

A propósito deste critério, consideramos que nesta sede se deverão ter por afins, antes de mais, aqueles produtos e serviços cuja utilidade seja de tal forma próxima que os consumidores os procurem para a satisfação de necessidades idênticas ou inter-relacionadas, ou seja, que se insiram dentro do mesmo mercado relevante, de maneira a que, ainda que indiretamente, exista uma relação de concorrência ou dependência entre os bens. SOUSA E SILVA⁴³ fala, a este respeito, num “*grau de elasticidade cruzada da procura.*”. COUTO GONÇALVES⁴⁴ concretiza, enumerando as relações de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação entre os bens.⁴⁵

⁴¹ Neste sentido, P. SOUSA E SILVA, *Ob. Cit.*, pág. 168.

⁴² *Ob. Cit. (Manual...)*, pág. 237.

⁴³ *Ob. Cit.*, pág. 168.

⁴⁴ *Ob. Cit. (Manual...)*, pág. 238.

⁴⁵ Atualmente, tem-se entendido que a afinidade se afere, de facto, por referência a estes critérios. Tradicionalmente, a doutrina e jurisprudência tendiam a apontar apenas para a relação de concorrência *stricto sensu* entre os bens para a aferição da afinidade ainda que, não raras vezes, os tribunais enunciassem este critério (cujo alcance não seria consensual) mas na realidade decidissem com base no

Deve, deste modo, considerar-se que em situações em que um bem possa ser utilizado exatamente para suprir as mesmas necessidades que outro⁴⁶, bem como nos casos em que dois bens dependam um do outro para a prossecução de um mesmo fim⁴⁷, ou sempre que a utilidade de um bem principal esteja condicionada à existência de um secundário⁴⁸, ou ainda quando um bem derive da modificação ou tratamento específico dado a outro⁴⁹, a afinidade entre eles será muito provável.

Em todo o caso, reitera-se a ideia *supra* enunciada: para a aferição da afinidade entre os bens assinalados pelos sinais em confronto, não deve atender-se apenas a um único critério, mesmo que se trate do critério da finalidade, mas sim a todo o conjunto de critérios elencados, de força e peso variável em função do caso concreto. Pensamos que apenas através de uma análise ponderada e casuística, em que sejam levados em consideração todos os critérios que referimos, se poderá concluir se um determinado pedido de registo de marca respeita ou não o Princípio da Especialidade.

5. Importa ainda referir que, conforme adiantámos, o Princípio da Especialidade não é um Princípio absoluto. Com efeito, ocorrem situações no Direito de marcas em que se verificam desvios a este Princípio.

Na verdade, em relação às marcas notórias, protegidas no direito nacional por via do art.º 241º do CPI, apesar de a redação do preceito não ser completamente clara quanto a este ponto, tem-se entendido, na senda da jurisprudência internacional, que as mesmas não consubstanciam uma exceção ao Princípio da Especialidade.⁵⁰ Mas o mesmo não acontece com as marcas de prestígio, cuja proteção vem plasmada no artigo seguinte.

critério da complementaridade (p.e. decisão de primeira instância no Proc. Molaflex) – sobre esta matéria vide MENDES, EVARISTO – “*Marcas: Presunção do § 1º do artigo 74º do Código da Propriedade Industrial, Matéria de Facto e de Direito, Caducidade*”, RDE, Coimbra, 1986, págs. 313 e ss.

⁴⁶ P.e. sumos “néctar” e refrigerantes gaseificados (ambos se destinam a matar a sede/refrescar quem os consome) – relação de substituição.

⁴⁷ P.e. bolas e pinos de *bowling* (os pinos não servem de nada se não existirem bolas para os derrubar, assim como as bolas não têm utilidade se não existirem pinos para serem derrubados) – relação de complementaridade.

⁴⁸ P.e. telemóvel e carregador (a bateria de um telemóvel não pode ser carregada sem um carregador, não podendo, desta forma, ser utilizado) – relação de acessoriedade.

⁴⁹ P.e. laranja e sumo de laranja (o sumo de laranja é um produto derivado da laranja, resulta da sua modificação) – relação de derivação.

⁵⁰ A questão nem sempre foi clara, restando dúvidas quanto à adequação desta solução – Cfr. C. Olavo, *Ob. Cit.*, págs. 97 e ss. e COELHO, JOSÉ GABRIEL PINTO – “*A protecção da marca notoriamente conhecida no Congresso de Viena da CCI*” – Separata do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Coimbra, 1953.

Quanto a estas, não podem subsistir dúvidas de que tal proteção não se circunscreve dentro dos limites do referido Princípio⁵¹.

As marcas de prestígio ou de nomeada são aquelas que, devido à sua excepcional notoriedade, são conhecidas e positivamente reconhecidas muito para lá do seu universo de consumidores típico. Dito de outro modo, na senda de COUTO GONÇALVES⁵², são sinais que para além de gozarem de uma excepcional notoriedade⁵³, também são excepcionalmente atrativos/satisfatórios para os consumidores⁵⁴.

É então fácil compreender que, devido à projeção comercial destes poderosos sinais, será muito atrativo a agentes oportunistas, mesmo fora do universo de produtos e serviços por eles assinalados, utilizar sinais idênticos ou muito parecidos para assim angariarem clientela à *boleia* da força e visibilidade que os primeiros conquistaram no mercado. Não se estranha, por isso, que a propósito destas marcas, o nº 1 artigo 242º do CPI disponha que “ (...) *será igualmente recusado [o registo] se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante (...) ” (sublinhado nosso).*

Como facilmente se constata, ao excluir a necessidade de verificação de identidade ou afinidade entre os sinais em confronto no caso de o sinal prioritário ser uma marca de prestígio, o legislador consagrou expressamente para estes sinais uma proteção ultramerceológica, para além dos limites do Princípio da Especialidade.

5.3 A semelhança entre os sinais.

1. Concluída a análise das alíneas a) e b) do nº 1 do art.º 245º do CPI, importa passar à abordagem da alínea c) do mesmo normativo, que trata aquele que é o pressuposto mais

⁵¹ Sobre esta matéria *vide* SEBASTIÃO, MAFALDA DOS SANTOS – “*Marca Notória e Marca de Prestígio*” – dissertação de mestrado em Direito Intelectual FDUL, 2009, págs. 36 e ss.

⁵² *Ob. Cit. (Manual...)*, págs. 264 e ss.

⁵³ O autor explica que este requisito será de natureza quantitativa. Significa que a marca em causa deve, de forma imediata e espontânea, ser reconhecida pela generalidade dos consumidores e não apenas pelo seu público-alvo normal, que corresponde aos consumidores típicos dos bens que o sinal assinala.

⁵⁴ Este requisito será, de sua banda, de natureza qualitativa. Significa que a marca em causa deverá ter um elevado valor simbólico-evocativo no seio do seu público relevante ou, em alternativa, gerar uma grande satisfação junto do grande público consumidor.

relevante nesta matéria: é necessário que os sinais em confronto sejam, efetivamente, iguais ou semelhantes.

Esta alínea da disposição não é, tal como a anterior, de fácil interpretação, suscitando diversas dúvidas e carecendo de alguns desenvolvimentos bem como, porventura, correções. Começemos por atender à sua letra:

“Artigo 245º

(Conceito de imitação ou usurpação)

1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) (...)

b) (...)

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

(...).”

2. Uma simples leitura desta norma permite que se levantem, pelo menos, seis questões⁵⁵, a saber:

a) As semelhanças entre os sinais em confronto devem ser apreciadas em atenção à estrutura/tipo dos sinais em causa?

b) Que “outras” semelhanças podem/devem ser tidas em consideração nesta sede, para além das expressamente elencadas no preceito (gráfica, figurativa, fonética)?

c) Estas semelhanças devem ter sempre o mesmo peso no exercício de comparação dos sinais?

d) Em que sentido se deve interpretar o vocábulo “*facilmente*” aqui utilizado⁵⁶?

⁵⁵ A questão suscitada em e) será desenvolvida em capítulo próprio, uma vez que a sua resposta coincide exatamente com a temática principal que aqui nos propusemos a tratar. Por seu turno, por motivos de organização sistemática, a questão introduzida em f) será abordada em número autónomo, na sequência imediata do presente.

⁵⁶ Referimo-nos à expressão “ (...) ou outra [semelhança] que induza **facilmente** o consumidor em erro ou confusão (...) ” (negrito e sublinhado nossos).

- e) Como se caracteriza/qual é o perfil do consumidor relevante nesta sede?
- f) O que significam a *confusão* e o *risco de associação* aqui referidos?
3. Não é difícil compreender que a primeira questão introduzida (a)) é, de certa forma, uma questão retórica, isto porque a resposta resulta evidente: logicamente que apreciação das semelhanças em confronto é feita em moldes diversos quando estão em confronto sinais de estrutura diferente. Há, no entanto, tipos de marca que, por serem ainda relativamente raros no comércio nos dias de hoje em virtude da sua natureza específica e inovadora e conseqüente escassa regulamentação sobre os mesmos (por exemplo, a marca sonora⁵⁷, a marca olfativa⁵⁸ e a marca tridimensional⁵⁹), não obstante o seu manifesto interesse, não cabem no âmbito da nossa abordagem que, por esse motivo, se irá cingir àqueles que são os tipos de marca “clássicos”.

Referimo-nos, portanto, ao confronto de marcas nominativas, figurativas e mistas.⁶⁰ As primeiras caracterizam-se por serem apenas constituídas por expressões verbais/grafismos, sem qualquer elemento figurativo. As segundas, por seu turno, são sinais destituídos de qualquer elemento verbal, podendo a sua representação variar entre simples manchas cromáticas (desde que munidas de capacidade distintiva) e figuras que, por sua vez, tanto podem reconduzir-se a simples reproduções de desenhos, como a representações conceptuais mais complexas. Por último, as marcas mistas são aquelas que combinam elementos nominativos e figurativos.

Atendendo a estas características de cada tipo de marca, facilmente se compreende que as modalidades de semelhança propostas na alínea c) do art.º 245º do CPI (gráfica, figurativa e fonética) não se podem verificar todas, devido à sua natureza, na comparação de todos os tipos de marcas.

⁵⁷ Sobre estas marcas *vide*, por todos, P. SOUSA E SILVA, *Ob. Cit.*, págs. 136 e ss.

⁵⁸ Para melhor aprofundamento sobre este tipo de marca *vide* CRUZ, RUI SOLNADO DA – “*A Marca Olfactiva*”, Almedina, Coimbra, 2009.

⁵⁹ A este propósito *vide* L. C. GONÇALVES, *Ob. Cit. (Manual...)*, págs.193 e ss., que ilustra a evolução desta figura na Doutrina e Jurisprudência Nacionais. Para uma perspetiva jurisprudencial Europeia destas marcas *vide* BENTLY, LIONEL | SHERMAN, BRAD – “*Intellectual Property Law*”, Oxford University Press, Oxford, Reino Unido, 2010, pág. 820.

⁶⁰ A doutrina e a jurisprudência fazem frequentemente referência a outros tipos de marcas, que devem entender-se como subcategorias das categorias que elencámos. Exemplos dessas subcategorias serão, por exemplo, as marcas sugestivas, arbitrárias e de fantasia (dentro da categoria de marcas nominativas) ou as marcas puramente gráficas, cromáticas e figurativas (dentro da categoria das marcas figurativas). Cfr. L. C. GONÇALVES, *Ob. Cit. (Manual...)*, pág. 239.

Desde logo, intuitivamente se constata que quando os sinais em confronto sejam ambos nominativos, não fará qualquer tipo de sentido falar-se em semelhanças figurativas. Do mesmo modo, quando se esteja perante duas marcas estritamente figurativas, não terá lógica falar-se em semelhanças fonéticas. Maiores dificuldades se levantam quando a estrutura dos sinais em confronto não coincide, o que leva a que, conseqüentemente, não possuam características do mesmo “tipo”, para que se possa aferir da sua semelhança.

Importará, então, encontrar alguns critérios ou indicadores para que se possa prosseguir esta análise comparativa. Esses indicadores revelar-se-ão com a abordagem das questões que suscitámos em b) e c).

4. É que, de facto, as semelhanças a ter em atenção nesta sede não se cingem às sugeridas na alínea c) do nº 1 do art.º 245º do CPI. Por exemplo, a alínea c) do preceito não faz referência expressa à chamada semelhança conceptual ou ideográfica, no entanto esta é fundamental na comparação de muitos sinais, conforme demonstraremos adiante.

Em boa verdade, a tendência legislativa internacional dos dias de hoje tem ido no sentido de excluir, dos diversos preceitos homónimos à alínea c) do nº 1 do art.º 245º do nosso CPI, o elenco de tipos de semelhança a ter em consideração para a aferição do risco de confusão. Mesmo as referências às semelhanças gráficas, figurativas e fonéticas que, como vimos, constam do nosso CPI, têm vindo a desaparecer dos vários diplomas que disciplinam a Propriedade Industrial e o Direito de marcas no estrangeiro⁶¹.

Não discordamos desta tendência uma vez que, desta forma, o intérprete não é tentado a cair no facilitismo de apenas levar em consideração as formas de semelhança propostas na lei, ignorando outras, como a que acabámos de referir, que em alguns casos são determinantes. Adotando-se uma formulação legal em que as semelhanças a atender em cada caso não sejam diretamente sugeridas no texto legislativo, consegue-se incentivar o intérprete a apreciar cada situação com maior liberdade intelectual, algo que de outro modo só se conseguiria se fosse possível incluir na letra da lei todas as modalidades de

⁶¹ Atente-se, por exemplo, à atual lei de marcas alemã, (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG), de 1995, ou a atual lei espanhola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), ou mesmo ao RMUE, que a propósito do risco de confusão, apenas fazem referência à identidade ou semelhança com marcas anteriores (para produtos idênticos ou afins, logicamente).

semelhança imagináveis, utilizando-se uma fórmula que se atualizasse automaticamente à medida que a criatividade do ser humano no desenvolvimento de novos sinais fosse progredindo.

5. O que é certo é que, no momento em que o intérprete é chamado a aferir da semelhança entre os sinais em confronto para se pronunciar acerca da existência ou não de risco de confusão, terá sempre de ter em atenção todas as potenciais semelhanças relevantes entre os sinais, independentemente da sua natureza e da sua consagração expressa na letra da lei, bastando que se verifique uma delas, desde que dentro de um contexto de relevância que adiante ilustraremos, para que se possa concluir pela existência de risco de confusão e consequente dever de recusa do sinal por imitação, no caso de estarem preenchidos os demais pressupostos.

A atual lei de marcas espanhola acompanhou esta tendência, revogando o texto anterior que era demasiadamente detalhado, contemplando inclusivamente as semelhanças conceptuais que, como veremos, são uma modalidade de semelhança muito relevante.⁶²

A este propósito, em conformidade com o nosso raciocínio, ensina FERNÁNDEZ-NÓVOA que *“A modificação legal que se operou nesta matéria não supõe uma mudança radical, uma vez que a circunstância de a lei não aludir à identidade ou semelhança fonética, gráfica ou conceptual das marcas em confronto não quer dizer, de modo algum, que seja irrelevante fazer-se a comparação das marcas segundo essas perspetivas. A semelhança entre as marcas pode produzir-se a partir de uma perspetiva fonética, gráfica ou conceptual, sendo que cada um destes planos terá de ser analisado separadamente, e para se apreciar a existência de risco de confusão será suficiente que se verifique semelhança em qualquer um destes planos sempre que concorra conjuntamente com os demais requisitos do risco de confusão.”*⁶³.

6. Debrucemo-nos agora em torno da semelhança conceptual, que carecerá, em nosso entender, de um breve desenvolvimento. Quando nos referimos à semelhança conceptual

⁶² A antiga lei de marcas espanhola (Ley 32/1988, de 10 de noviembre), no nº 1 do seu art.º 12º, fazia menção expressa à “(...) identidade o semejanza, fonética, gráfica o conceptual (...)”.

⁶³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS – *“Tratado sobre Derecho de Marcas”*, 2ª Ed., Marcial Pons, Madrid, Espanha, 2004, págs. 291 e ss. (tradução nossa).

ou ideográfica referimo-nos ao conceito que está por de trás da marca em causa, à ideia associada à expressão do sinal (com a qual pode ter mais ou menos conexão, tratando-se de marcas sugestivas ou de marcas de fantasia⁶⁴), que se manifestará, logicamente, nos elementos figurativos e nominativos dos sinais.

Atendamos às palavras de SOUSA E SILVA⁶⁵, a que recorremos para completar a noção que perfilhamos para esta modalidade de semelhança: “ (...) *exceto nos casos de marcas totalmente desprovidas de significado (palavras inventadas, sem qualquer sentido, ou imagens puramente abstratas), os sinais têm habitualmente um determinado conteúdo, exprimindo uma ideia, representando uma coisa ou uma situação. Essa ideia ou significado pode ser retomado por outro sinal, em termos suscetíveis de gerar confusão ou associação indevidas, mesmo que os sinais se distingam bem, à luz dos outros parâmetros.*”.

A título ilustrativo, JUSTINO CRUZ⁶⁶ propõe exemplos de marcas que, sendo destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, por se reportarem a conceitos semelhantes ou a imaginários próximos, devem ser consideradas semelhantes, apesar de nenhuma (ou pouca) semelhança fonética, gráfica ou figurativa existir entre elas. Será o caso, por exemplo, dos sinais nominativos “GOSTOSO” e “SABOROSO” ou “ALVORADA” e “MADRUGADA”.⁶⁷

Não restarão dúvidas de que, se verificados os demais pressupostos para a existência de imitação, estes sinais seriam muito provavelmente considerados semelhantes nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI, sendo a semelhança conceptual ou ideográfica o elemento decisivo nesse juízo.

Por seu turno, também a dissemelhança conceptual pode e deve servir para que, em determinados casos, o intérprete conclua que dois sinais, aparentemente semelhantes, devam ser considerados distintos por se reportarem a ideias ou conceitos completamente

⁶⁴ As marcas de fantasia carecem de significado intelectual, ao passo que as sugestivas possuem-no – Cfr. L. C. GONÇALVES, *Ob. Cit. (Manual...)*, pág. 239.

⁶⁵ *Ob. Cit.*, págs. 180 e ss.

⁶⁶ CRUZ, JUSTINO – “*Código da Propriedade Industrial Anotado*”, Coimbra Editora (Arnado), Coimbra, 1983, págs. 225 e ss.

⁶⁷ Um exemplo paradigmático consta da decisão do *Cour de Cassation de Paris*, que recusou o registo à marca “La Vache Sérieuse” devido à sua semelhança conceptual com a marca “La Vache Qui Rit”.

diferentes. Será o caso dos sinais nominativos “BURLA” e “BURRA” ou “PARTO” e “FARTO”⁶⁸, que são compostos pelo mesmo número de palavras e sílabas e que, na verdade, só diferem entre si numa letra, mas que por terem significados que em nada se cruzam, muito dificilmente poderão gerar risco de confusão.

Para concluir este raciocínio, fazemos nossas as palavras de CARLOS OLAVO⁶⁹ quando refere que “ (...) *pode haver risco de confusão ou erro entre os sinais sem existir semelhança gráfica, figurativa nem fonética, como é o caso da semelhança intelectual ou ideológica, na qual o risco de confusão ou erro surge da associação de ideias por os sinais em confronto serem passíveis de suscitar a mesma imagem ou sugestão*”.

7. Ora, se nestes casos consideramos, em linha com a doutrina e jurisprudência dominantes, que determinadas semelhanças podem e devem sobrepor-se a algumas dissemelhanças entre os sinais em confronto e que, de igual modo, algumas dissemelhanças entre os sinais podem ser de tal ordem que reduzam significativamente o peso relativo de eventuais semelhanças que à primeira vista seriam determinantes, urge entrar na abordagem do *supra* elencado ponto c): Devem as semelhanças entre os sinais em confronto ter sempre o mesmo peso no exercício de comparação dos sinais?

A este propósito, importa ter em conta que, no que diz respeito a um grande número de produtos e serviços, o consumidor não costuma defrontar-se com os dois sinais potencialmente confundíveis ao mesmo tempo, mas sim em momentos distintos, pelo que esta comparação será, por regra, sucessiva e não simultânea.

Esta realidade tem sido constatada exhaustivamente na jurisprudência e na doutrina, sendo as palavras de FERRER CORREIA aquelas que, entre nós, melhor a resumem. Por esse motivo, são raros os acórdãos nacionais e os manuais de Direito Industrial portugueses que versem sobre o tema sem que as reproduzam pelo que, reconhecendo o seu mérito, não seremos a exceção a essa tendência: “*Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra*

⁶⁸ Em sentido idêntico, vide P. SOUSA E SILVA, *Ob. Cit.*, pág. 181.

⁶⁹ *Ob. Cit.*, pág. 101.

o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória.”⁷⁰

Nos casos, menos frequentes, em que a comparação entre os sinais seja simultânea, é natural que as diferenças entre eles sobressaiam aos olhos dos consumidores, sendo menor a probabilidade de confusão. Diferentemente, nos casos mais comuns, em que a comparação é, como vimos, sucessiva, quando o consumidor se depara com um bem assinalado por um sinal, apenas o contraporá mentalmente à memória que tenha de outro possivelmente semelhante. Nestes termos, e sendo a referência por memória bastante mais falível e menos detalhada que referência observacional direta, o mais provável é que, na maioria dos casos, sejam as semelhanças entre os sinais que ressaltam para a generalidade dos consumidores.

Como consequência deste facto, conclui CARLOS OLAVO⁷¹ que *“A imitação deve, pois, ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem as marcas em cotejo, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente.”*

8. Do exposto resulta que é fundamental traçar critérios de apreciação das semelhanças entre os sinais, sob pena de se cair num sistema de comparação aleatório que não garanta um nível de segurança jurídica capaz de proteger tanto os requerentes de novos direitos, como os titulares de marcas anteriores, o que culminaria não só no prejuízo óbvio para estes interessados, como também, e principalmente, para os consumidores e para a sociedade em geral.

Neste sentido, a doutrina e a jurisprudência têm avançado com alguns critérios para solucionar o problema. O TJUE pronunciou-se com mestria sobre este tema, designadamente, no Ac. SABEL vs PUMA (p. 22 e ss.), referindo que *“A quando da comparação dos sinais, deve ser feita uma apreciação global das semelhanças visuais, fonéticas e conceptuais dos sinais em causa. Esta apreciação deve basear-se na*

⁷⁰ CORREIA, ANTÓNIO FERRER – *“Lições de Direito Comercial”*, 2ª Ed., Lex-Edições Jurídicas, Lisboa, 1994, pág. 188.

⁷¹ *Ob. Cit.*, pág. 102.

impressão de conjunto oferecida pelos sinais, tendo em consideração, em particular, os seus elementos distintivos e dominantes.”.

Desta citação podem retirar-se os três critérios mais consensuais a ter em conta nesta sede: o primeiro, passa pela necessidade de a comparação entre os sinais dever ser feita, sempre que possível, de uma ótica global, isto é, apreciando-se as marcas em confronto no seu conjunto; o segundo refere-se ao destaque que se deve atribuir aos elementos dominantes de cada sinal aquando da sua apreciação; por fim, o último critério diz respeito à maior importância que se deve dar aos elementos efetivamente distintivos dos sinais.

9. Quando referimos que a comparação entre os sinais deve ser feita de uma ótica global queremos significar que esta apreciação deve levar em conta as marcas no seu conjunto, como um todo, deixando-se apenas espaço à eventual dissecação analítica naqueles casos, pouco frequentes, em que não se consigam retirar conclusões evidentes através da análise global dos sinais. Isto significa que todos os elementos da marca, sejam eles figurativos, gráficos, fonéticos, conceptuais ou outros, devem ser interpretados como sendo apenas partes integrantes de uma única coisa - a marca em causa -, devendo evitar-se autonomizar essas partes sem que tal seja estritamente necessário.

Logicamente que os resultados desta análise, conforme constatámos *supra*, mesmo quando opere, como é suposto, a partir de um prisma global, não serão exatamente iguais se os sinais em confronto tiverem uma estrutura diferente, sendo esta uma consequência da normal perceção humana e da própria natureza dos sinais. Este facto conduz-nos ao segundo critério que elencámos, relativo ao destaque que os elementos dominantes dos sinais devem merecer neste exercício comparativo.

10. De entre as marcas com uma estrutura clássica/tradicional (figurativas, nominativas e mistas), são as figurativas que mais dificuldades levantam nesta matéria e, em especial, quando confrontadas com marcas de estrutura diferente. A doutrina e jurisprudência maioritárias têm vindo a entender que os elementos verbais e fonéticos (interligados, evidentemente), quando concorram em ambos os sinais em confronto, devem prevalecer perante os elementos figurativos e mesmo em relação aos conceptuais, na medida em que os primeiros tenderão a, com maior facilidade, perdurar na memória dos consumidores.

Neste sentido, refere CARLOS OLAVO⁷² que “*Os elementos fonéticos são mais idóneos para perdurar na memória do público do que os elementos gráficos ou figurativos.*

Daí que, quanto às marcas nominativas, o aspeto a considerar em primeiro lugar seja o da semelhança fonética.

De facto, os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respetiva grafia.”

Para concretizar a aplicação deste raciocínio ao caso concreto, a jurisprudência tem proposto e recorrido a alguns indicadores, tais como o idioma em que se utilizam as expressões, o número de palavras, o número de sílabas, o número de letras ou mesmo a colocação da sílaba tónica das expressões. Apesar de compreendermos o citado entendimento e de reconhecermos que, num relevante número de casos, os elementos verbais e fonéticos serão, efetivamente, aqueles que merecerão maior destaque na apreciação de conjunto dos sinais, somos cautelosos quanto a esta posição, na medida em que não serão assim tão raros os casos de marcas cujos elementos figurativos sejam de tal forma distintivos que ofusquem e remetam para segundo plano os primeiros, afirmando-se como elementos dominantes de determinados sinais mistos.

Preferimos, nesta matéria, a formulação de COUTO GONÇALVES⁷³, quando refere que “*Dada a coexistência de elementos nominativos e gráficos a comparação das marcas mistas com marcas posteriores mistas, nominativas e gráficas coloca a questão de saber qual dos elementos é prevalecente: se o nominativo, se o gráfico.*

O critério correto parece ser o de, a priori, não privilegiar nenhum dos elementos embora, por regra, o elemento nominativo deva ser considerado o elemento predominante.” (destaque nosso).

Concordamos com o autor, na medida em que rejeitamos uma qualificação apriorística dos elementos verbais e fonéticos como elementos dominantes de todas as marcas mistas. Pensamos, sim, que na maioria dos casos esses elementos venham a demonstrar-se,

⁷²Ob. Cit., pág. 102

⁷³ Ob. Cit. (Manual...), págs. 242 e ss.

efetivamente, como dominantes, mas esse facto deve resultar da análise dos sinais *in casu*, sendo de rejeitar essa qualificação enquanto premissa.⁷⁴

11. Por fim, relativamente ao último critério que referimos, referente à maior importância que deve ser dada aos elementos distintivos dos sinais, aquilo que pretendemos salientar é que, em marcas complexas, compostas por mais do que uma expressão (independentemente de se tratarem de expressões do mesmo “tipo”), pode dar-se o caso de algumas não terem capacidade distintiva, por serem genéricas.

É certo que decorre expressamente do art.º 222º do CPI que a capacidade distintiva é uma característica indispensável de um sinal para poder ser registado enquanto marca, no entanto, também decorre do artigo seguinte do mesmo diploma que nada impede que um sinal integre expressões genéricas, desde que acompanhadas de elementos efetivamente distintivos. O nº 2 do art.º 223 do CPI estatui inclusivamente que esses elementos genéricos não são suscetíveis de apropriação exclusiva pelos titulares das marcas que os integram⁷⁵. Se assim é, será natural que aquando da comparação entre dois sinais potencialmente conflitantes, esses elementos não sejam levados em conta, sendo desconsiderados, independentemente da sua natureza (nominativa ou figurativa).

12. Resta-nos, neste número, tecer um brevíssimo comentário acerca da utilização da expressão “*facilmente*” na mesma alínea c) do preceito em análise.

Note-se que o normativo em causa não prevê apenas que, para que se possa falar em imitação de marca, existam semelhanças entre os sinais suscetíveis de induzir o consumidor em erro ou confusão (em sentido lato). Decorre da letra da lei que será efetivamente necessário que essas semelhanças sejam *tais*, que seja *fácil* que o consumidor seja induzido dessa forma.

⁷⁴ Em sentido semelhante, CARVALHO, M^ª MIGUEL – “Os Requisitos da Imitação de Marca (a propósito do caso “SUPER PORTO”)”, em “Estudos de Direito Intelectual – Em homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão”, Almedina, Coimbra, 2016, pág. 993 – “A determinação do elemento dominante é necessariamente casuística, sendo que corresponderá ao elemento mais facilmente retido pelo consumidor (...)”.

⁷⁵ Sobre a possibilidade de um sinal originariamente desprovido de capacidade distintiva vir a tê-la por aquisição de “*secondary meaning*” vide L. C. Gonçalves, *Ob. Cit. (Manual...)*, págs. 214 e ss.

Nas palavras de SOUSA E SILVA⁷⁶ “ (...) *uma vaga possibilidade de ocorrer um equívoco não basta para se falar em imitação (...). Não deve ver-se risco de confusão naquelas situações em que, nas palavras de CORNISH⁷⁷, “só um idiota com pressa ficaria confundido...”*”. No entanto, na prática, é raro que o intérprete atribua muita relevância a este vocábulo, o que leva a que se comece a diluir o seu efeito útil.

Se assim não fosse, pensamos que seria possível mitigar a tendência que hoje se faz sentir, que passa pela abundância de reclamações e litígios (inclusivamente junto de instâncias superiores) contra todo e qualquer pedido de registo de marca que disponha de semelhanças com uma marca prioritária mas que, na realidade, só muito remotamente possa iludir algum consumidor minimamente diligente. Desenvolvendo-se uma corrente que desse a real importância a este vocábulo e, em simultâneo, o legislador optasse pelo aumento do valor das taxas associadas à interposição das respetivas ações⁷⁸, pensamos que, naturalmente, o número de reclamações e demais ações de contencioso de marcas iria diminuir, uma vez que os potenciais lesados por novos pedidos iriam, com a maior probabilidade, ser mais ponderados e cautelosos ao momento de “atacar” os novos pedidos.

Sem prejuízo do que acabámos de referir, pensamos que a utilização da expressão *facilmente* neste preceito não deixará ainda de estar intimamente ligada à questão relativa ao perfil do consumidor relevante nesta sede que, conforme referimos *supra*, será tratada em capítulo autónomo. Com efeito, um consumidor com um determinado perfil será necessariamente mais ou menos permeável a ser *facilmente* confundido que outro de perfil diferente.

Aqui chegados, importa então entender qual o alcance dos chamados risco de confusão e associação, a que a alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI faz alusão.

⁷⁶ *Ob. Cit.*, pág. 176.

⁷⁷ CORNISH, WILLIAM | LLEWELYN, DAVID | APLIN, TANYA – “*Intellectual Property – Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*”, 1ªEd., Sweet & Maxwell, Londres, Reino-Unido, 2010, pág. 487.

⁷⁸ Fazemos referência às taxas a pagar ao INPI no caso de submissão de uma reclamação a um pedido de registo de marca (que atualmente é de apenas 52,28€ - cfr. tabela IV aprovada pela deliberação do INPI n.º 1054 – A/2016) e à taxa de justiça a pagar em ação de recurso de marca, que é normalmente de 612,00€ nos termos da tabela 1 da Lei 7/2012 (RCP).

5.3.1 O Risco de confusão e o risco de associação.

1. Todas as considerações feitas acerca desta alínea c) servem para que melhor se compreenda como devem ser entendidas as semelhanças a considerar entre marcas prioritárias e pedidos de registo de marca posteriores com estas potencialmente conflituantes.

Neste sentido, dispõe o preceito que as semelhanças, para serem relevantes, terão que ser aptas a induzir o consumidor em “(...) erro ou confusão, ou que compreendam um risco de associação com marca anteriormente registada (...)”. Devem, portanto, criar um risco, isto é, devem gerar um perigo, de verificação provável, de vir a ocorrer um facto negativo que, neste caso concreto, passará pelo nascimento, no espírito do consumidor, de um erro, estado de confusão ou uma associação mental indevida. O preceito não revela, no entanto, o que significam, em concreto, esses estados.

Importa a este propósito referir que em Portugal e na maioria dos países de tradição jurídica latina tem-se tratado esta questão sob uma perspectiva tradicional, recorrendo-se a um método eminentemente analítico. Assim, onde vigora este método de análise, tem-se considerado que os conceitos de risco de confusão e risco de associação se reportam apenas aos sinais propriamente ditos, isto é, a referência a essas figuras apenas é direccionada à suscetibilidade de o consumidor se confundir (e em seguida veremos o que significa esta confusão) ao ser confrontado com os sinais, desconsiderando-se, nesse momento, os bens (produtos e serviços) por eles assinalados. A análise da afinidade entre os bens assinalados é feita noutra momento, em separado.

2. Sobre o risco de confusão, ensina CARLOS OLAVO⁷⁹ que “*A suscetibilidade de confusão a que os artigos 239º, alínea m) [atual alínea a) do nº 1 do mesmo artigo] e 245º, se referem, reporta-se como é óbvio, aos sinais distintivos e não aos produtos ou serviços a que se destinam.*

Na proteção do direito à marca, o que está em causa evitar, não é a confusão dos produtos ou a confusão direta de atividades, mas sim a que possa ocorrer entre a origem empresarial dos produtos ou serviços (...).”.

⁷⁹ Ob. Cit., pág. 104.

Resulta da aplicação deste método de análise tradicional que dois sinais podem ser confundíveis, por terem semelhanças relevantes nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI, sem que no entanto se deva recusar necessariamente o registo ao sinal posterior, no caso de ficar demonstrado, em sede própria, que os bens em confronto não são idênticos ou afins.

3. Esta perspetiva não é, no entanto, universal, sendo que na jurisprudência Norte-americana em matéria de marcas, assim como num considerável leque de decisões do TJUE, tem-se analisado a questão em moldes diferentes, recorrendo-se a um sistema de confundibilidade global, que parte de uma apreciação conjunta das semelhanças entre os sinais e respetivos bens que assinalam, entre outros fatores. À luz desta perspetiva, um sinal confundível com uma marca prioritária deve sempre ser recusado, na medida em que a identidade ou afinidade entre os bens assinalados é um dos fatores a ter em conta na aferição desse risco de confusão.

Um bom exemplo da apreciação do risco de confusão por via da perspetiva da confundibilidade global vem plasmado, na jurisprudência Norte-americana, na decisão relativa ao processo Lone Star Steakhouse Vs Longhorn Steaks^{80 81}. Decidiu-se, nesta sede, que o risco de confusão deveria ser aferido por referência a fatores como: i) as semelhanças entre os sinais, partindo-se da imagem de conjunto; ii) a afinidade dos bens em confronto, tendo em atenção os respetivos canais de distribuição; iii) o grau de notoriedade do sinal prioritário; iv) a prova de existência de confusão, de facto, no espírito dos consumidores⁸²; v) a motivação do requerente aquando do pedido de registo de marca (se estava ou não de má-fé e se representava, no seu espírito, a hipótese de, por via do registo da marca, estar a praticar um ato de concorrência desleal); vi) a proximidade geográfica dos estabelecimentos que utilizavam os sinais; vii) o grau de atenção que será expectável dos consumidores do tipo de bens em causa; viii) e as perspetivas de expansão dos sinais para outros circuitos comerciais e para mercados mais abrangentes.⁸³

⁸⁰ Proc. 122, F.3d 1379, 1382 (11th Cir. 1997), disponível em <https://casetext.com/case/lone-star-steakhouse-v-longhorn-steaks>

⁸¹ Em sentido semelhante, *vide* Ac. Canon e Ac. Lloyd.

⁸² No caso, os dois sinais já coexistiam no mercado à data da decisão.

⁸³ Cfr. MENDES, EVARISTO – **Anexo 1**, diapositivos n.º 62 e ss.

4. Refere a nova Diretiva de Harmonização em matéria de marcas⁸⁴, no seu considerando n° 16, que “*A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal correspondente e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores, e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá constituir a condição específica da proteção. (...)*”.

A primeira parte desta transcrição limita-se a referir que quando ocorra dupla identidade (isto é, identidade total entre os bens assinalados e os sinais em causa), a proteção terá que ser absoluta, não sendo possível conceder-se registo ao segundo sinal.

Constatamos que a segunda parte deste excerto da Diretiva consagra um corolário da perspectiva da confundibilidade global, uma vez que, em matéria de confusão, faz-se referência aos bens assinalados pelos sinais. Note-se ainda que também se refere que a proteção em apreço se verifica no caso de os bens serem afins (e não necessariamente idênticos) e de os sinais serem apenas semelhantes (e não necessariamente reproduções fiéis).

A parte desta transcrição que realmente nos interessa é a que se revela em seguida: de facto é indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão. Em nada relevarão eventuais semelhanças entre os sinais que não gerem um risco de confusão.

Quanto à referência aos diversos fatores de que depende o risco de confusão, cumpre sublinhar que esta é meramente indicativa, nada impedindo que outras características dos sinais venham a gerar esse risco.

⁸⁴ *Supra* identificada Diretiva (UE) 2015/2436, de 16 de dezembro de 2015.

Nesta passagem da Diretiva refere-se, nomeadamente, o conhecimento da marca no mercado. Sendo as marcas de prestígio aquelas que, logicamente, são mais conhecidas (e reconhecidas) no mercado, a doutrina e a jurisprudência dominantes têm vindo a entender que, quanto maior o prestígio da marca prioritária, maior será o risco de confusão que um pedido de registo de marca posterior pode gerar⁸⁵.

A Diretiva refere-se, em seguida, a outro fator: a associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado. É que o consumidor, ao confrontar-se com um determinado sinal, pode até não o confundir com outro, isto é, pode não tomar o sinal prioritário pelo posterior ou vice-versa, identificando perfeitamente que não se trata do mesmo sinal, no entanto, as semelhanças existentes entre os dois podem facilmente levar o consumidor a acreditar que os bens por eles assinalados têm a mesma origem empresarial em sentido lato, isto é, que podem até provir de entidades distintas, mas pertencentes ao mesmo grupo empresarial, ou podem ter origem em alguma organização de empresas (p.e. consorcio) que inclua os titulares os dois sinais. É a este perigo que corresponde o conceito de risco de associação que, como veremos, não deve ser considerado como um risco autónomo em face do risco de confusão em sentido lato.

Por fim, o trecho que transcrevemos do considerando nº 16 da Diretiva refere-se ao grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados. Não advém daqui nada de novo, tratando-se de mais uma manifestação de que a Diretiva acolhe a perspetiva da confundibilidade global.

Pese embora esta ótica global tenha o seu mérito e seja, porventura, mais moderna e adequada a, de futuro, vir a ser adotada no direito interno na generalidade dos países, a verdade é que, hoje em dia, é a perspetiva tradicional que prevalece em Portugal.

⁸⁵ Não estamos seguros que seja sempre assim. Em boa verdade, pensamos que possam ocorrer casos em que uma determinada marca, que se configure como sendo de incontestável prestígio e cujo consumidor típico dos bens que assinala apresente um perfil especialmente atento e informado, seja de tal modo inconfundível, que toda e qualquer alteração ao sinal salte imediatamente à vista desses consumidores, que prontamente identificarão as diferenças, não se deixando confundir, exatamente por causa do efeito que prestígio do sinal poderá representar no seu espírito. Não cabe, no entanto, aprofundar esta temática nesta sede.

5. Recorramos às palavras de CARLOS OLAVO⁸⁶, que nos dá a noção que perfilhamos de risco de confusão: *“Há risco de erro ou confusão em sentido estrito sempre que a identidade ou semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro”*. O autor prossegue, ilustrando, por seu turno, aquilo que se deve entender por risco de associação: *“Mas há também risco de erro ou confusão sempre que o público considere que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam ou que existe uma relação, que não há, entre a proveniência desses produtos ou serviços. Fala-se então em risco de associação ou risco de confusão em sentido lato”*.

Também COUTO GONÇALVES⁸⁷ acolhe este entendimento, referindo que o risco de confusão em sentido estrito se verifica com mais frequência, caracterizando-se por ser aquele em que o consumidor correrá o perigo de confundir os sinais em confronto e de vir a acreditar que os bens por estes assinalados provêm da mesma entidade.

Já quanto ao risco de associação, que se insere dentro do conceito de risco de confusão em sentido lato, refere o autor que este ocorrerá com menor frequência, reportando-se à situação em que o consumidor reconhece que os sinais em confronto são distintos e que a sua origem é diferente mas, por os sinais apresentarem determinadas semelhanças, poderá dar-se o caso de o consumidor pensar que existe alguma relação jurídica ou económico-comercial entre as entidades que colocam os bens no mercado.⁸⁸

Importa nesta sede reter que, conforme referimos *supra*, o risco de confusão e o risco de associação não são conceitos autónomos, uma vez que o risco de associação não será mais que uma modalidade ou uma possibilidade de manifestação do risco de confusão em

⁸⁶ *Ob. Cit.*, pág. 104.

⁸⁷ *Ob. Cit. (Manual...)*, págs. 240 e ss.

⁸⁸ No mesmo sentido, COUTINHO DE ABREU refere que *“(...) o risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o risco de confusão em sentido estrito ou próprio como o risco de associação.*

Verifica-se o primeiro quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, conseqüentemente, um produto por outro (os consumidores creem erroneamente tratar-se da mesma marca e do mesmo produto).

Verifica-se o segundo quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro (creem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos). ”- ABREU, JORGE M. COUTINHO DE – “Marcas (Noções, Espécies, Funções, Princípios Constituintes)”, em Boletim da Faculdade de Direito”, Vol. LXXIII, Lisboa, 1997, pág.145.

sentido lato. É a própria Diretiva, na alínea b) do n° 1 do art.º 5º que estabelece que “ (...) *o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.*”.

A nível de jurisprudência sobre este tema, atente-se ao *supra* citado Ac. Sabel vs Puma (p. 18), onde o Tribunal de Justiça refere concretamente que “ (...) *o risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance.*”.

6. Para concluir a presente incursão aos conceitos de risco de confusão e risco de associação, importa referir que, no direito nacional, estes não interessam apenas no âmbito dos artigos 239º e 245º do CPI e respetivos lugares homónimos referentes à imitação dos demais sinais distintivos do comércio. Com efeito, também em matéria de concorrência desleal, estes conceitos têm o seu espaço.

A alínea a) do n° 1 do art.º 317º do CPI⁸⁹ reporta-se aos chamados “atos de confusão”, dispondo que “*Constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente: a) Os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.*”.

Como vimos⁹⁰, a concorrência desleal é uma figura autónoma ao direito de marcas propriamente dito, mas nem por isso deixa de ser uma importante ferramenta utilizada com grande frequência no contencioso de sinais distintivos do comércio. Nos litígios de marcas, a concorrência desleal pode ser trazida à colação individualmente ou na senda da imitação de sinais, sendo que, neste segundo caso, a existência de um risco de confusão em sentido lato será suficiente para preencher o pressuposto previsto na transcrita alínea a) do n° 1 do art.º 317º do CPI, uma vez que consubstancia uma modalidade de ato de confusão. Os atos de confusão a que se refere o preceito em apreço correspondem, no entanto, a um conceito ainda mais abrangente, não se esgotando neste risco de confusão.

⁸⁹ Que consagra expressamente, no ordenamento jurídico Português, o disposto no 1º ponto do n° 3 do Art.º 10-*bis* da CUP.

⁹⁰ A derradeira função do Direito da Propriedade Industrial é garantir a lealdade da concorrência (cfr. art.º 1º do CPI)

Relativamente a este assunto, ensina EVARISTO MENDES que *“Englobam-se aqui tanto os atos de confusão que envolvem, além de um comportamento desleal, uma violação de direitos privativos, mormente o direito à marca, como outros atos geradores de confusão, designadamente através da reprodução ou imitação de sinais distintivos alheios não registados. À semelhança do que sucede no atual direito das marcas, este risco de confusão deve entender-se em sentido amplo, abrangendo não apenas a confundibilidade dos sinais, mas também o chamado risco de associação.”*⁹¹.

Compreende-se então que os titulares de marcas anteriores, bem como os consumidores e a sociedade em geral, estão salvaguardados do perigo inerente ao registo e utilização de sinais suscetíveis de criar confusão, não só pela via da proibição de imitação de marca, que tem a sua sede própria no direito nacional nos artigos 239º e 245º do CPI, mas também através da proibição de atos de confusão que consubstanciem atos de concorrência desleal, nos termos da alínea a) do nº 1 do art.º 317 e da alínea e) do nº 1 do art.º 239º do mesmo diploma⁹².

Em matéria de sinais distintivos, esta dupla proteção ganha especial importância quando a concorrência desleal opera individualmente. Este fenómeno (de verificação muito rara, é certo) poderá ocorrer quando se afaste a aplicação do art.º 245º do CPI por efetivamente não existirem semelhanças relevantes entre os sinais ou por não existir afinidade entre os bens mas, através de outros artifícios (que não cabe nesta sede explorar), seja possível demonstrar que o titular de um novo pedido registo de marca está, por essa via, a praticar atos fraudulentos de confusão.

5.3.2 Breve crítica à redação da alínea c) do nº 1 do art.º 245.º do CPI.

1. Sublinhe-se que o risco de confusão em sentido lato e o risco de associação não são figuras autónomas, sendo que o segundo não será mais que uma forma de manifestação

⁹¹ MENDES, EVARISTO – *“Direito da concorrência desleal. Considerações gerais”*, 2006 (pontualmente atualizado), texto publicado na página web do autor, disponível em [http://www.evaristomendes.eu/ficheiros/Evaristo_Mendes_Concorrencia_desleal_Artigo_final_\(2006\).htm](http://www.evaristomendes.eu/ficheiros/Evaristo_Mendes_Concorrencia_desleal_Artigo_final_(2006).htm), pág. 17, nota de rodapé IX.

⁹² Pode até considerar-se que, em determinados casos, possa existir uma tripla proteção, uma vez que se o sinal prioritário for uma obra, nos termos do CDADC, o seu titular também será protegido por essa via. Embora consideremos que esta questão possa ter espaço nesta sede, o seu lugar de eleição será a propósito de outros sinais distintivos, nomeadamente dos desenhos ou modelos industriais.

do primeiro. Sucede que a redação da alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI não é clara a este respeito.

Recorde-se que o preceito refere que, para que exista imitação, é necessário que as semelhanças entre os sinais sejam tais que induzam facilmente o consumidor “ (...) *em erro ou confusão, **ou** que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada (...)* ” (destaque nosso).

Ora, dispondo desta forma, parece que o *erro/confusão* e o *risco de associação* são figuras inteiramente distintas e autónomas. No entanto, como vimos, essa perspetiva deve ser recusada, como decorre expressamente da *supra* transcrita alínea b) do n.º 1 do art.º 5º da Diretiva de Harmonização.

Esta imprecisão terminológica em que o legislador incorre não é recente, já constando inclusivamente do art.º 193º do CPI de 1995. JORGE CRUZ⁹³, uma das principais vozes críticas à reforma do CPI que teve lugar nessa data, alerta, a este propósito que “*Alguns dos erros do Código de 1995 eram realmente graves: (...) O conceito de imitação de marca registada (artigo 193º) ao introduzir o “ou” entre “confusão ou que compreenda um risco de associação” (...), parece indicar que o “risco de associação” é independente do “risco de confusão”.*”. O autor continua a sua crítica, referindo que “*Na verdade, parece que o risco de associação nada tem a ver com o risco de confusão, originado pela semelhança das marcas, o que é grave.*”.

Acompanhamos JORGE CRUZ nesta crítica. De facto, não faltaram oportunidades⁹⁴ ao legislador para aperfeiçoar a redação deste preceito sem que, no entanto, tal tenha acontecido, uma vez que disposto no art.º 193º do CPI de 1995 é, nesta parte, igual ao texto da alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do atual CPI. Desta forma, a crítica que o autor tece a esse diploma é plenamente atual, aplicando-se ao nosso CPI, datado de 2008.

⁹³ CRUZ, JORGE – “O código da Propriedade Industrial de 1995” artigo de opinião publicado na página do jornal online “Pontos de Vista”, 2016, disponível em <http://pontosdevista.pt/2016/03/14/o-codigo-da-propriedade-industrial-de-1995/>.

⁹⁴ Refira-se que, desde 1995, o CPI já sofreu 11 alterações, sendo que algumas delas foram verdadeiras reformas (2002/2003 e 2008), sem que nunca se tenha alterado a redação deste preceito.

Recorda JORGE CRUZ⁹⁵ que à data estava em vigor a primeira Diretiva de Harmonização em matéria de marcas⁹⁶, que terá sido deficientemente transposta pelo legislador nacional. É que, no nº 1 do art.º 4º desse diploma, vinha especificado, em duas alíneas diferentes, que só existiria imitação quando (para além de preenchidos os pressupostos relativos à prioridade de registo e identidade/afinidade de bens) as semelhanças entre os sinais criassem no espírito do consumidor: “a) *um risco de confusão* b) *que compreenda o risco de associação com a marca anterior.*”.

Como vimos, apesar de a formulação dada pelo art.º 5º da atual Diretiva de Harmonização ser algo diversa da que constava do diploma de 1988, neste ponto, o conteúdo e a clareza com que os preceitos dispõem aproveita a ambas as Diretivas: nos dois textos (e em todos os que entre eles vigoraram) a ideia de que o risco de associação está compreendido no risco de confusão é um ponto assente, sem margem para dúvidas. Infelizmente, a redação dada à alínea c) do nº 1 do art.º 245º do CPI Português não pode gozar do mesmo mérito, preceituando de forma imprecisa e abrindo espaço para dúvidas interpretativas desnecessárias.

2. É importante referir que o conceito de risco de associação em matéria de sinais distintivos do comércio, com o significado que lhe tem sido atribuído nos dias de hoje, apenas surgiu com a *supra* identificada primeira Diretiva de Harmonização. Antes desse momento, toda a aproximação ao referido conceito provinha unicamente da doutrina e jurisprudência dos países Benelux, que desenvolveu uma figura que pode designar-se por *risco de associação em sentido estrito*.

Sobre a configuração que esta forma de risco de associação teve aquando do seu aparecimento, ensina COUTO GONÇALVES⁹⁷ que “*O risco de associação em sentido estrito tinha lugar quando, tendo em conta as particularidades do caso, nomeadamente o poder distintivo da marca, o público consumidor pudesse, pela perceção do sinal,*

⁹⁵ *Ob. Cit. (Comentários...)*, págs. 715 e ss.

⁹⁶ Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza a legislação dos Estados-Membros em matéria de marcas.

⁹⁷ GONÇALVES, LUÍS COUTO, “A “*Marca*” do Tribunal de Justiça no Direito de Marcas”(2002), em “Estudos em Homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço”, Vol. II, 2ª Ed., Almedina, Coimbra, 2016, págs. 81 e ss.

estabelecer uma associação (recordação) com a marca, sem, todavia, confundir ambos os sinais.”.

Elucida ainda o autor que a doutrina dos países Benelux interpretava esta figura com total autonomia face ao conceito clássico de confusão, cuja aplicação poderia inclusivamente não observar o Princípio da Especialidade⁹⁸.

Esta doutrina não pode, todavia, ser seguida nos dias de hoje, e é o próprio texto da Diretiva que, como vimos, o determina.⁹⁹ Sucede que a formulação utilizada pelo legislador Português, quando recorre ao termo “ou” nos termos *supra* ilustrados, pode abrir a porta a interpretações incorretas, levando a que possa retirar-se do texto da alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI a possibilidade de se vir a catalogar uma marca de imitadora se no caso se verificar um *risco de associação em sentido estrito*, independentemente de os sinais serem semelhantes e idóneos a, de alguma maneira, confundir o público relevante.

3. Cumpre ainda sublinhar que a redação deste preceito não peca apenas pela infeliz utilização do vocábulo “ou” nos termos *supra* demonstrados. Em boa verdade, o legislador de 1995¹⁰⁰ também terá errado ao intercalar a referência ao risco de associação entre a parte da disposição que se refere ao *erro ou confusão* e a expressão “*de forma a que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto*” que concretiza, justamente, o alcance do risco de confusão (em sentido estrito).

Desta forma, legislador faz parecer que o risco de associação pressupõe que os consumidores não distingam os sinais, o que não corresponde à verdade. Com efeito, o risco de associação reporta-se justamente àquelas situações em que o consumidor,

⁹⁸ A este propósito, importa esclarecer que nos países Benelux vigora um método de análise próximo ao seguido pelo TJUE e pelos EUA, pelo que o Princípio da Especialidade releva no juízo de confusão.

⁹⁹ A doutrina em causa tem, no entanto, o mérito de ter despertado o legislador Comunitário para o conceito do risco de associação, tendo sido por influência da delegação Benelux que o mesmo veio a ser consagrado na Diretiva de 1988 ainda que, como vimos, em moldes diferentes, não podendo desentranhar-se o risco de associação do conceito de risco de confusão em sentido lato.

¹⁰⁰ O Art.º 94 do CPI de 1940 (DL 30/679, de 24 de Agosto de 1940) não previa o risco de associação, pelo que não incorria neste erro, sendo claro nessa disposição que o erro ou confusão em que o consumidor poderia incorrer apenas seria relevante se este não pudesse distinguir os sinais senão depois de exame atento ou confronto.

distinguindo os sinais apostos nos bens que encontra no mercado, seja levado a crer que os mesmos possam ter uma origem empresarial comum.

Subscrevemos então a redação alternativa do preceito proposta por EVARISTO MENDES¹⁰¹, à luz da qual a alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI deveria dispor do seguinte modo: *“Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra [1] que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, de forma que este não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto; [2] ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada.”*.

Esta redação não deixa espaço a dúvidas: tanto o risco de confusão em sentido estrito, como o risco de associação confusória¹⁰², devem aferir-se por referência às semelhanças entre os sinais, sendo que ambas as noções se incluem dentro do conceito de risco de confusão em sentido amplo.

6. O conceito de consumidor no art.º 245º n.º 1 al. C) do CPI.

1. Alertámos, num primeiro momento, para a importância do conceito de consumidor, tendo ficado claro que a sua relevância se estende ao Direito da Propriedade Industrial e, em concreto, ao Direito de marcas. Em seguida, procurámos proceder a uma análise crítica do preceito do CPI que trata a matéria da imitação de marcas (art.º 245º) uma vez que a imitação¹⁰³ é, porventura, a infração ao Direito de marcas que maiores danos poderá gerar na esfera jurídica do consumidor. Como refere SOUSA E SILVA¹⁰⁴, *“Embora o primeiro interessado na defesa da marca seja o titular, a potencial vítima da confusão é o consumidor.”*

O estudo do art.º 245.º do CPI revelou que a figura do consumidor é fundamental na compreensão do alcance da imitação de marca, sendo inclusivamente por referência a essa entidade que a alínea c) do n.º 1 determina que se deve aferir se as semelhanças entre os sinais em confronto são ou não suscetíveis de gerar confusão.

¹⁰¹ Cfr. **Anexo 1**, diapositivo nº 53.

¹⁰² Utilizamos o termo “associação confusória” para diferenciar do risco de associação em sentido estrito, que caracterizamos *supra* e que não se insere dentro do conceito de risco de confusão em sentido amplo.

¹⁰³ A par da contrafação, que não cabe nesta sede explorar.

¹⁰⁴ *Ob. Cit.*, pág. 174.

Sucedde que, como referimos, o preceito não oferece grandes pistas quanto ao que se deve entender, nesta sede, por consumidor. Debrucemo-nos, então, sobre essa questão.

6.1 Enquadramento.

1. Como ponto prévio, cumpre tecer um breve comentário quanto às implicações que advêm de, no âmbito da alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI, se adotar um conceito de consumidor mais ou menos abrangente.

De facto, existirão casos em que as semelhanças entre dois sinais poderão *facilmente* originar um risco de confusão no espírito de um consumidor de perfil desatento e despreocupado, sem que o mesmo seja verdade em relação a um consumidor que seja mais diligente e informado.

Se assim é, resulta claro que o alcance da proteção conferida pela alínea a) do n.º 1 do art.º 239º do CPI e pelo art.º 245º do mesmo diploma está invariavelmente condicionado ao perfil do consumidor relevante.

A opção por um consumidor de perfil menos atento e, conseqüentemente, mais permeável a confundir-se, resultará numa maior barreira à concessão de registo a novos sinais (será mais comum qualificar-se novos pedidos como imitações de sinais prioritários). Por seu turno, a consagração de uma tendência oposta, que tome por referência um consumidor de perfil mais atento e menos suscetível a confundir-se, levará a que mais facilmente se venha a conceder registo a novos sinais, porquanto será mais provável que o intérprete venha a decidir que os mesmos não imitam marcas prioritárias e poderão, por esse motivo, com essas coexistir.

2. A jurisprudência e a doutrina têm-se pronunciado sobre o tema, sendo que é relativamente consensual que o consumidor em causa terá que corresponder ao perfil de “consumidor médio”. Sucedde porém que o conceito de “consumidor médio” não é, de todo, pacífico, pelo que se justifica desenvolver o tópico, com o propósito de melhor se compreender o real alcance do art.º 245º do nosso CPI.

6.2 O consumidor médio.

1. Antes de mais, cumpre esclarecer que a figura do consumidor médio difere da noção de “*bonus pater familias*”. Essa figura está intimamente associada a um juízo ético/moral/deontológico, correspondendo ao protótipo de homem responsável, preocupado e que age socialmente de forma reta. É um conceito que releva, essencialmente, para aferir o grau de culpa em situações em que a lei exija um determinado nível de zelo à conduta humana.

Diferentemente, o conceito de consumidor médio apenas releva, nesta sede, para se aferir o grau de atenção espectável de uma pessoa quando se confronte com sinais distintivos que assinalem bens no mercado. Trata-se de um conceito destituído de qualquer conotação ética ou comportamental.¹⁰⁵

2. De entre as noções de consumidor médio relevantes nesta sede, começemos por atender à Diretiva¹⁰⁶ relativa às Práticas Comerciais Desleais, que no seu considerando 18, dispõe da seguinte forma: “ (...) a presente diretiva utiliza como marco de referência o critério do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, tendo em conta fatores de ordem social, cultural e linguística (...) prevê também disposições que têm por fim evitar a exploração de consumidores que pelas suas características são particularmente vulneráveis (...) Quando uma prática comercial se destine especificamente a um determinado grupo de consumidores, como as crianças, é conveniente que (...) seja avaliado do ponto de vista do membro médio desse grupo. (...) O critério do consumidor médio não é estatístico. (...) ”.

Esta noção, não coincidindo na íntegra com aquela que adiante defenderemos para definir a figura a que se refere a alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI, não deixa ter o seu mérito, consagrando um corolário que consideramos fundamental: *O critério do consumidor médio não é estático.*

¹⁰⁵ Cfr. FONSECA, M^a ANA ALEXANDRE DA, “Do Consumidor Médio - Reflexões em torno do conceito”, dissertação de mestrado Forense na FD-UCP, Lisboa, 2012, pág. 21.

¹⁰⁶ Diretiva 2005/29/CE do P.E e do Conselho, de 11 de Maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno.

6.2.1 As conceções tradicionais.

1. Para que melhor se compreenda quem será, afinal, o consumidor médio relevante para os efeitos de aferição do risco de confusão, cumpre trazer à colação as duas conceções “clássicas” que surgiram no Direito ocidental de marcas¹⁰⁷.

A primeira conceção, tradicionalmente seguida pela doutrina e pelos Tribunais espanhóis e franceses¹⁰⁸, refere que o consumidor médio será sempre o homem médio. Isto é, à luz desta conceção, o tipo de bens assinalados/a assinalar pelos sinais em confronto não releva, porquanto o consumidor médio será invariavelmente uma pessoa medianamente informada e instruída. Desta forma, os defensores desta tese rejeitam que, em caso algum, o conceito de consumidor médio relevante nesta sede venha a coincidir com o protótipo de consumidor mais atento e informado ou, ao invés, venha a identificar-se com um consumidor de perfil manifestamente distraído.

De sua vez, a segunda conceção, de origem alemã, caracteriza o consumidor médio pela negativa, descrevendo-o como uma pessoa desatenta, pouco instruída e desinformada, que olha para a publicidade e para os sinais que assinalam os bens que adquire de forma superficial. Era também à luz desta conceção que, entre nós, a generalidade da doutrina e jurisprudência interpretava o conceito de consumidor presente no art.º 94º do CPI de 1940¹⁰⁹.

2. Em nosso entender, ambas as teses são desadequadas a preencher a lacuna que assinalámos na alínea c) do nº 1 do art.º 245º do CPI, uma vez que desconsideram aquilo que identificámos *supra* como sendo o principal mérito da Diretiva relativa às Práticas Comerciais Desleais: *O critério do consumidor médio não é estático*.

Nos dias de hoje, embora subsistam na jurisprudência resquícios da primeira conceção a que nos referimos, é pacífico que, em teoria, o consumidor médio terá que ser aferido em função dos bens assinalados pelos sinais.

¹⁰⁷ Sobre estas conceções *vide* C.F-NÓVOA, *Ob. Cit. (Tratado...)*, págs. 278 e ss.

¹⁰⁸ Sobre o acolhimento desta tese em França *Vide* P. MATHÉLY, *Ob. Cit.*, págs. 301 e ss.

¹⁰⁹ Sobre o conceito de consumidor no art.º 94º do CPI de 1990 *vide* NETO, ABÍLIO | CORREIA, MIGUEL PUPO – “*Propriedade Industrial – Legislação anotada*”, Livraria Petroni, Lisboa, 1982, pág.111.

De facto, não raras vezes o público relevante de um determinado produto é especialmente desatento, deixando-se facilmente confundir quando confrontado com sinais cujas semelhanças, em tese, não seriam idóneas a confundir um consumidor mais informado e atento.¹¹⁰

A segunda tese, padecendo do mesmo vício que a primeira, sofre ainda da agravante de restringir o comércio para lá do razoável, incentivando o aparecimento de uma corrente decisória que se pautar pela recusa sistemática de pedidos de registo de sinais.¹¹¹

6.3 Evolução - jurisprudência e “estado da arte”.

1. Partindo sobretudo desta primeira conceção, a jurisprudência nacional e Europeia foi evoluindo, desenvolvendo o conceito de consumidor médio.

Um primeiro marco no processo de “Europeização”¹¹² desta figura chegou através de uma decisão relativa à proteção do consumidor em matéria de concorrência desleal.¹¹³ Referimo-nos ao Ac. “Gut Springheyde”. Nesta decisão (p. 30), o TJUE quase reproduz a *supra* citada tese clássica de origem franco-espanhola, caracterizando o consumidor médio como sendo *normalmente informado e razoavelmente atento e perspicaz*, acrescentando que não será expectável que este tenha *realizado perícias ou sondagens de opinião*.

2. Depois, com o Ac. Lloyd, o TJUE dá um importante passo que, como vimos, veio a ser consagrado no texto da Diretiva relativa às Práticas Comerciais Desleais, consagrando implicitamente que *o critério do consumidor médio não é estático*. Desta forma, no p. 25 desta decisão, o TJUE refere expressamente que o risco de confusão se deve aferir por

¹¹⁰ Será o caso, por exemplo, de marcas de produtos adquiridos tipicamente por idosos em supermercados. Muitas vezes bastará que um novo sinal utilize uma cor semelhante a um seu concorrente e que os respetivos produtos partilhem prateleira num supermercado, para que estas pessoas se deixem iludir, por serem mais desatentas e vulneráveis que o consumidor médio proposto nesta conceção.

¹¹¹ O Advogado Geral no caso Hag-II chegou mesmo a ridicularizar os Tribunais alemães que adotaram esta teoria e que, por essa via, julgaram a marca “LUCKY WHIP” confundível com o sinal “SCHOELLER-NUCKY”. Nas palavras do citado advogado geral, Tribunal determinou que, nesse caso, o consumidor relevante padeceria de algum tipo de “*dislexia aguda*”.

¹¹² Cfr. C.F-NÓVOA, *Ob. Cit. (Tratado...)*, págs. 280 e ss.

¹¹³ Cfr. CARVALHO, M^a MIGUEL – “*A Marca Enganosa*”, Almedina, Coimbra, 2010, págs. 168 e ss.

referência à percepção que o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços tem dos sinais que os assinalam. Reiterando, no p. seguinte, que “ (...) o nível de atenção do consumidor médio pode variar em função da categoria de produtos ou serviços contemplada.” (destaques nossos).¹¹⁴

Entre os autores nacionais, é COUTO GONÇALVES¹¹⁵ quem melhor sintetiza esta ideia, quando refere que “*Se é o consumidor médio o consumidor que, por regra, se deve atender (“normalmente informado e razoavelmente atento e advertido”) não se deve, todavia, perder de vista os produtos ou serviços em questão.*”¹¹⁶

3. O TJUE tem vindo a seguir esta conceção, desenvolvendo-a. Desta forma, a jurisprudência e a doutrina têm vindo a atender a diferentes critérios, em função das especificidades do caso concreto, para caracterizar o consumidor médio relevante em cada sede. Neste sentido, refere M^a MIGUEL CARVALHO¹¹⁷ que “ (...) julgamos mais adequado admitir dentro do tipo “consumidor médio”, vários sub-tipos de consumidores de acordo com a natureza, características e preços dos produtos ou serviços em questão. E tem sido essa, aliás, a postura do próprio Tribunal de Justiça.”. De referir que as variáveis mais seguidas nesta sede têm sido a idade, o nível de literacia e o estatuto económico-social do consumidor típico, bem como a especificidade do mercado e o preço dos bens em causa.¹¹⁸

Entre nós, o STJ¹¹⁹ também se pronunciou sobre o tema, referindo que “*O “consumidor médio” a ter em conta deve ser flexível, por forma a abranger vários sub-tipos, como o consumidor profissional e o especializado ou o mais atento, nos produtos de preço muito elevado, ou o menos diligente, no caso de produtos de preço baixo ou de largo consumo.*”.

¹¹⁴ Em seguida, o TJ Concretiza, qualificando os consumidores médios dos bens assinalados pelos sinais em confronto naqueles autos como consumidores normalmente informados e razoavelmente atentos.

¹¹⁵ *Ob. Cit. (Manual...)*, pág. 243.

¹¹⁶ Neste sentido, por todos, Cfr. C.F-NÓVOA, *Ob. Cit. (Tratado...)*, pág. 278.

¹¹⁷ *Ob. Cit. (A Marca...)*, pág. 174.

¹¹⁸ No mesmo sentido, refere o TRL (Proc. 474/08.1TYLSB.L1-8, de 25.10.2012) que “*Para definir o consumidor médio, importa ter em conta entre outros fatores, o produto ou produtos em questão, bem como a condição social e a cultura do público a que esses produtos são destinados.*”

¹¹⁹ Ac. STJ. Proc. Nº 05B2005, de 03.02.2005.

Para finalizar esta ideia, citamos SOUSA E SILVA¹²⁰ quando refere que “ (...) o consumidor médio não equivale ao “juiz médio” – a não ser que esteja em causa uma marca de becas... -, pelo que o julgador deve tentar abstrair das suas percepções e opiniões pessoais, dando às partes abertura para produzirem prova acerca do risco de confusão resultante dos sinais. Com demasiada frequência, deparamos com sentenças que consideram “óbvio” que certos sinais são (ou não são...) confundíveis (...) ”.

4. Em boa verdade, em Portugal, é comum os Tribunais de primeira instância ¹²¹atenderem a estas considerações e decidirem, com alguma frequência, que em determinadas circunstâncias o consumidor médio possa vir a ser uma figura diferente do consumidor “normalmente informado e medianamente atento”.

Considere-se, por exemplo, a Sentença do T. Com. de Lisboa no proc. nº 1210/07.5 TYLSB¹²², que terá decidido que o consumidor médio do tipo de produtos em causa (vinhos de alta qualidade, caros) seria algo especializado, pelo que não teria dificuldade em dissociar a origem empresarial dos produtos assinalados pelos sinais em confronto já que as diferenças entre eles seriam de fácil apreensão para quem escolhesse com algum cuidado. Neste caso concreto, o TRL acabou por ter em atenção os produtos em causa, embora tenha acabado por decidir em sentido diverso da primeira instância.

Noutros casos, porém, os Tribunais superiores tendem a enunciar corretamente esta doutrina sem que, no entanto, depois a apliquem convenientemente. Atente-se, por exemplo, o Ac. TRL Proc. 571/06.8TYLSB.L1-7, de 24.04.2012. Nestes autos, o TRL concordou expressamente com o Tribunal *a quo* quando este concluiu que “ (...) um consumidor médio deste tipo de produtos, e considerando pois também o tipo de produtos que as marcas se destinam a assinalar, tratando-se de produtos relativamente aos quais o consumidor será desde logo mais cuidadoso na sua escolha, não é suscetível, em nosso entender, de ser induzido em erro e confusão, entre a marca da recorrente e a marca concedida ora em apreço (...).”. O TRL não deixou, todavia, de considerar que “O

¹²⁰ *Ob. Cit.*, pág.174.

¹²¹ Antes de 2012, os Tribunais de Primeira instância em matéria de Propriedade Industrial eram os Ts. Com., desde essa data, é o TPI.

¹²² Retira-se o teor desta decisão a partir das considerações que o TRL faz a propósito do Recurso de Apelação da referida decisão, no Ac. de 17.02.2011.

problema coloca-se em relação ao consumidor normal (o chamado consumidor médio), isto é, medianamente diligente e medianamente informado.”.

6.4 O consumidor médio em função dos produtos assinalados – sub-categorias.

1. Não obstante o demérito de algumas decisões jurisprudenciais, resulta claro do exposto que, para a aferição do risco de confusão, o consumidor médio deve ser caracterizado em função dos bens assinalados pelos sinais em confronto em cada caso.

Conforme referimos *supra*, faz sentido nesta sede sub-categorizar a figura do consumidor médio. Na esteira da doutrina mais autorizada nesta matéria¹²³, chegamos à figura do consumidor profissional e especializado.

Este será o consumidor de bens muito particulares e técnicos, cujo mercado é dirigido na sua totalidade (ou perto disso) a profissionais de um determinado setor de atividade. Pense-se, por exemplo, em marcas de serviços editoriais de livros de Direito. Os consumidores destes serviços tão específicos cingem-se (possivelmente, na totalidade) aos autores desses livros. Os autores de livros de Direito são, regra geral, pessoas atentas e instruídas. Dificilmente se concebe que um destes consumidores, deparando-se com uma marca “ALMEDIM”, a fosse confundir, de alguma maneira, com a conhecida marca “ALMEDINA”.¹²⁴ Desta forma, este consumidor médio será, com toda a probabilidade, pouco suscetível de se deixar confundir por marcas que assinalem estes serviços, ainda que as mesmas possuam alguma semelhança entre si. Nas palavras de FERNÁNDEZ-NÓVOA¹²⁵, este protótipo de consumidor “*está exposto ao risco de confusão entre marcas num grau menor que o consumidor médio comum*” (tradução nossa).

2. Uma outra sub-categoria de consumidor médio é determinada pelo preço dos bens. Não será difícil compreender que o nível de atenção normal inerente ao modo de discernir do ser humano varia consoante a relevância da matéria em causa e que, para a generalidade

¹²³ Por todos, L. C. Gonçalves, *Ob. Cit. (Manual...)*, págs. 243 e ss. e FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS – “*Fundamentos de Derecho de Marcas*”, Ed. Montecorvo, Madrid, Espanha, 1984, págs. 241 e ss.

¹²⁴ Diferentemente, será altamente provável que o consumidor de açúcar (produto nada especializado) confunda o sinal “SIDUL” com “SICUL”.

¹²⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS – “*El Grado de Atención del Consumidor ante las Marcas – Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (sala tercera) de 11 de julio de 1980: caso “Albert Rothschild, S.A.”*”, ADI, Vol. VIII, 1982, pág.161.

dos seres humanos, gastar quantias avultadas de dinheiro será, necessariamente, um tema relevante. Se assim é, pode “dar-se de barato” que, devido ao seu preço, a maioria dos consumidores não vá prestar grande atenção à marca de água mineral que adquire, podendo facilmente confundir sinais com algumas semelhanças. O mesmo não será verdade quando o bem em causa seja um automóvel, que custa alguns milhares de euros. Trazendo à colação o exemplo dado nas aulas do Professor NOGUEIRA SERENS, que SOUSA E SILVA¹²⁶ reproduz, o consumidor médio de automóveis facilmente diferenciará as marcas mistas “HYUNDAI” e “HONDA” que, na prática, correspondem a dois “H”s estilizados, o primeiro inserido numa forma oval e o segundo num retângulo.

Desta forma, conclui-se, com COUTO GONÇALVES¹²⁷, que o consumidor médio de produtos mais caros será, necessariamente, mais atento que o consumidor médio de produtos baratos e de largo consumo.

6.4.1 O caso concreto do consumidor médio de produtos farmacêuticos.

1. Debrucemo-nos agora em torno do perfil do consumidor médio de uma categoria de produtos muito específica: os medicamentos¹²⁸¹²⁹.

Como é sabido, os medicamentos diferenciam-se da generalidade dos produtos e serviços comercializados nos demais mercados devido ao relevantíssimo interesse público que lhes é inerente, resultante da necessária preocupação estatal com a saúde pública.

Começamos por constatar que o consumidor deste tipo de produtos é um consumidor com um perfil especial e próprio, nomeadamente, no que diz respeito às marcas que assinalam, em concreto, medicamentos sujeitos a receita/prescrição médica, decorrente da limitadíssima (ou inexistente, consoante o caso) liberdade de escolha do doente relativamente aos medicamentos que adquire.

¹²⁶ *Ob. Cit.*, pág. 174.

¹²⁷ *Ob.Cit.*, Pág. 244.

¹²⁸ O raciocínio que iremos expor também é aplicável, com as devidas adaptações, a alguns serviços médicos sujeitos a prescrição médica.

¹²⁹ Para delimitar o conceito de produtos farmacêuticos, vide art.º 3º, nº 1, al. dd) do DL nº 176/2006, de 30 de Agosto, à luz da sua redação mais recente que lhe é dada pela Lei nº 51/2014, de 25 de Agosto (Estatuto do Medicamento).

No caso destes medicamentos, o doente não escolhe o fármaco que posteriormente adquire na farmácia. Essa escolha (altamente condicionada pela substância ativa que a patologia de que o doente padeça reclame) é, sim, feita pelo médico. Desta forma, não será precipitado afirmar que o verdadeiro consumidor destes medicamentos é o médico, não sendo o doente mais do que um simples beneficiário/adquirente do produto em causa.

Nestes termos, pode defender-se que, em matéria de medicamentos sujeitos a receita/prescrição médica, é o médico a pessoa sobre a qual deverá recair o juízo de confundibilidade previsto na alínea c) do nº 1 do art.º 245º do CPI.¹³⁰

Ensina REMÉDIO MARQUES que “ (...) *no primeiro caso* [medicamentos sujeitos a receita médica], *o sujeito em questão (consumidor) é subsumido ao profissional de saúde (o médico), ao consumidor profissional e especializado, pois que é este que intermedeia a oferta e a procura do medicamento considerado; (...)*”¹³¹.

Também subscrevemos este segundo ponto destacado pelo autor: importa ter em atenção que o perfil do consumidor médio médico é altamente especializado e profissional, não restando grande margem para incorrer em risco de confusão ou associação. O médico é um profissional de saúde e, ao prescrever um medicamento, mais do que a prescrever um bem de consumo assinalado por uma marca, está a indicar ao paciente e ao farmacêutico que o atende na farmácia, a substância ativa de que o primeiro necessita para curar/aliviar os sintomas decorrentes da patologia que lhe foi diagnosticada.

A ética médica reclama que a escolha do profissional de saúde seja feita tendo em mente única e exclusivamente a saúde do doente, algo que deixa o médico “amarrado” à substância ativa necessária para o efeito, pelo que a escolha do medicamento que prescreve não deverá sequer ser influenciada pelo caráter mais ou menos atrativo da marca que assinale esse fármaco ou pela maior ou menor simpatia que o médico sinta pela empresa farmacêutica que o produz.

¹³⁰ Neste sentido, Ac. STJ Proc. 72066, de 30 de Janeiro de 1985: “*Ora, no que toca a produtos medicinais e farmacêuticos, o seu consumidor médio e normal a ter em conta é o médico que os receita e não o doente que o toma e usa, até porque (...) são adquiridos com receita médica. E o médico sabe bem distinguir a origem dos medicamentos, não sendo fácil entrar em confusão.*”

¹³¹ MARQUES, JOÃO PAULO REMÉDIO, “*O regime jurídico geral da marca e a marca farmacêutica*” em Direito Industrial Vol. VIII (Coord. J. Oliveira Ascensão), APDI, Almedina, Coimbra, 2012, pág. 285,

Pensamos que, se assim for, dado o rigor e elevado grau de atenção com que o médico, enquanto qualificado profissional de saúde, está habituado a agir no exercício das suas funções, apenas se existir uma semelhança muito evidente e manifesta (*máxime* identidade verbal) entre os sinais em confronto se deverá entender que o segundo sinal imita o primeiro.

2. Em sentido contrário, COUTO GONÇALVES¹³² entende que “*No caso especial de marcas de produtos farmacêuticos, que suscita alguma controvérsia, somos de opinião, atendendo à natureza do produto e aos riscos que qualquer erro pode comportar para a saúde pública, que se deve adotar uma posição prudente favorável à perspectiva do consumidor médio e desfavorável à perspectiva do consumidor profissional ou especializado (médico, grossista, farmacêutico e auxiliar farmacêutico), mesmo no caso de os produtos serem adquiridos sob receita médica.*”.

Compreende-se a preocupação deste autor, que inclusivamente tem acolhimento na grande maioria da doutrina e jurisprudência nacionais, no entanto, pelos motivos *supra* expostos, apenas aderimos a essa tese no que diz respeito aos medicamentos não sujeitos a prescrição médica.

3. Para reforçar o nosso entendimento, releva ainda ter em mente que, para além de passar pelo crivo atento do médico, ao momento da venda, a receita médica é também atestada pelo farmacêutico, que costuma fazer perguntas aos pacientes relativamente aos sintomas das patologias de que padecem. Esta prática, frequente nas farmácias, também serve para despistar potenciais erros cometidos pelo médico.

Consideramos, portanto, que quando estejam em causa marcas de produtos farmacêuticos sujeitos a receita médica, o juízo de confundibilidade dos sinais imposto pela alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI deve ter por referência um consumidor profissional e atento, pouco permeável a ser induzido em erro ou confusão.

¹³² *Ob. Cit. (Manual)*, pág.244.

6.5 O nosso contributo.

1. De todo o exposto resulta que o consumidor a que se refere a alínea c) do n.º 1 do art.º 245º é uma figura flexível, que deverá corresponder ao consumidor médio dos produtos e serviços a que se reportam os sinais em confronto.

Como vimos, essa doutrina tem vindo a ser enunciada pela jurisprudência nacional, no entanto, é demasiado frequente que os Tribunais nacionais venham a subsumir o conceito em apreço ao consumidor razoavelmente informado e medianamente atento. Com efeito, verifica-se dessa parte alguma resistência e inércia para assumir que, de facto, o consumidor médio de determinados produtos e serviços, pela sua especificidade, terá um grau de atenção diferente.

2. Também verificámos que em determinados diplomas o legislador optou por consagrar na letra da lei diferentes noções de consumidor com o propósito de delimitar os respetivos regimes jurídicos. Esta prática verifica-se também no Direito da União Europeia, sendo que a Diretiva relativa às Práticas Comerciais Desleais representa o seu expoente máximo.

Pensamos que seria interessante se o legislador seguisse esta tendência no que se refere ao art.º 245º do CPI, desde que por essa via não esvazie por completo a saudável margem de discricionariedade inerente ao bom exercício das funções do decisor. Dessa forma, obrigando o intérprete a debruçar-se especificamente sobre o conteúdo de uma disposição legal que alinhavasse os termos de apreciação da figura a atender, acreditamos que se conseguiria incentivá-lo a despir-se de preconceitos e a reconhecer com mais facilidade que o grau de atenção do consumidor médio a ter em conta nesta sede pode, de facto, ser diferente do consumidor medianamente informado e razoavelmente atento.

Neste sentido, propomos a inclusão, neste preceito, de dois números com a seguinte redação¹³³:

¹³³ Sugerimos que estes números fossem o n.º 3 e o n.º 4 do preceito, passando o atual n.º 3 a ser o n.º 5.

- O consumidor a que se refere a alínea c) do n.º 1 corresponde ao perfil do consumidor médio dos produtos e serviços em causa, presumindo-se razoavelmente informado e medianamente atento.
 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a natureza, o preço, ou outras características específicas dos produtos ou serviços em causa podem determinar que o grau de atenção do consumidor a que se refere a alínea c) do n.º 1 seja aferido em termos diversos.
3. Terminamos com uma última chamada de atenção: para que todas as considerações que fazemos em torno da figura do consumidor médio relevante nesta sede façam sentido, é fundamental que, antes da apreciação da alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI, se verifique o preenchimento do pressuposto previsto na alínea b) do mesmo preceito.

Em primeiro, lugar porque, como vimos, os pressupostos elencados nesse artigo são cumulativos, pelo que, salvo nos casos em que a lei prevê que se possa afastar o Princípio da Especialidade, basta que os produtos assinalados/a assinalar pelos sinais em confronto não sejam idênticos ou afins para que não se possa falar em imitação de marca.

Em segundo lugar, porque caso de bens em causa não sejam idênticos ou afins, pode acontecer que o consumidor médio dos bens assinalados pelo sinal prioritário corresponda a um perfil diferente do consumidor médio dos bens a assinalar pelo sinal registando.¹³⁴

Se assim fosse, a qual consumidor médio se deveria atender? Em nosso entender, importa que exista uma interpretação rigorosa da alínea b) do preceito, por forma a que não se considerem afins bens direcionados a mercados diferentes, cujo perfil do consumidor médio seja distinto¹³⁵.

¹³⁴ Importa ter em conta que em Portugal não se recorre ao sistema da confundibilidade global, pelo que o juízo de afinidade dos bens e a apreciação das semelhanças entre os sinais ocorrem separadamente.

¹³⁵ Desta forma, calçado “comum” de produção industrial e preço acessível, sendo um produto direcionado a um público indiferenciado que não se pauta por ter um especial grau de atenção, não será um produto afim de calçado de autor, caro e adquirido apenas em *ateliers* próprios.

7. Conclusão.

De todo o exposto, damos por demonstrado que o conceito de consumidor assume diversas configurações em função do lugar onde surge. Sucede que todas as noções de consumidor têm um denominador comum: a sua fragilidade.

Essa fragilidade não é indiferente ao Direito da Propriedade Industrial e, em concreto, ao Direito de marcas, que consagra expressamente que deve ser recusado o registo a sinais que imitem marcas prioritárias, como forma de proteger, por um lado (e principalmente) os respetivos titulares, mas também os consumidores (e a sociedade em geral).

Constatámos que a imitação de marca tem o seu lugar no art.º 245º do CPI, que elenca os pressupostos necessários à sua verificação. Importa, a este propósito, recordar que esta noção não releva apenas no âmbito da proibição de registo de novas marcas, sendo em igual medida fundamental no campo das ações de anulação desse registo e das ações de infração. Refira-se que estas também representam uma importante forma de defesa do consumidor contra um perigo comum: a entrada no mercado de produtos e serviços assinalados por marcas imitadoras.

Ao analisar o artigo 245º do CPI, verificámos que são três os pressupostos previstos na lei para que se possa falar, com propriedade, em imitação de marca, a saber:

- É necessário que a marca pretensamente imitada seja prioritária.
- É igualmente exigido que a marca pretensamente imitada e o novo pedido de registo de marca se destinem a assinalar produtos e/ou serviços idênticos ou afins (princípio da especialidade).
- Por fim, importa que as semelhanças entre os sinais, independentemente da respetiva índole (gráfica, fonética, semântica/ideográfica ou outra), sejam tais, que possam facilmente induzir o consumidor em erro, criando um risco de confusão em sentido lato, que, apesar da redação imperfeita do normativo, compreende não apenas a confundibilidade dos sinais, mas também um risco de associação (estabelecimento de uma conexão entre as fontes produtivas a que os sinais se reportam).

Quanto ao primeiro pressuposto, sublinhámos que a sua verificação seria de natureza objetiva, sendo que, no entanto, estão previstas no CPI algumas figuras que levam a que as datas a ter por referência nesta sede se afirmem em moldes específicos.

Quanto ao segundo pressuposto, relativo à identidade ou afinidade dos bens assinalados pelos sinais em confronto, procedemos à análise e aprofundamento do chamado “Princípio da Especialidade”, alertando para algumas situações em que a lei admite uma proteção que vai para além dos limites do mesmo. A este propósito aproveitámos também para desenvolver aqueles que são os critérios mais utilizados para a aferição da afinidade entre os bens assinalados.

Por fim, no que diz respeito às semelhanças entre os sinais, advertimos para o facto de esta apreciação dever ter sempre em conta a estrutura e função dos sinais em confronto. Em seguida, referimos que as semelhanças a considerar não se cingem às elencadas no preceito (gráfica, figurativa e fonética). Em boa verdade, qualquer tipo de semelhança, desde que apreciada num quadro de relevância adequado, deverá ser tido em consideração pelo intérprete (nesta matéria, destacámos a importância das semelhanças conceptuais/ideográficas). Em seguida, ilustrámos algumas perspectivas de apreciação destas semelhanças, fazendo menção aos critérios a atender aquando da aferição da relevância dos elementos que compõem os sinais. Por fim, fizemos uma brevíssima incursão a respeito do significado e alcance da expressão “*facilmente*”, utilizada na mesma alínea.

Sucedem que todo este desenvolvimento relativo à apreciação das semelhanças entre sinais em confronto só ganha sentido se as mesmas forem aptas a originar um risco de confusão (que compreende o risco de associação) no espírito do consumidor. Desta forma, começámos por desenvolver os conceitos de risco de confusão e de risco de associação. Aproveitámos, nessa sede, para traçar uma importante distinção relativa ao modo de apreciação do risco de confusão. Assim, vimos que em Portugal e na maioria dos países de tradição latina, vigora um sistema muito analítico, que vai ao encontro da abordagem que seguimos no presente trabalho, à luz do qual a semelhança entre os sinais e a afinidade entre os produtos e serviços têm lugar em separado (não obstante terem de concorrer para que se possa falar em imitação de marca). Por seu turno, o TJUE e os Tribunais Norte-

americanos seguem a perspectiva da confundibilidade global (tecnicamente mais correta e mais moderna, refira-se). À luz deste método de análise, as marcas são apreciadas como um todo, atendendo-se num único exercício comparativo à maior ou menor semelhança entre os sinais e à identidade ou afinidade que possa existir entre os produtos ou serviços marcados, bem como a todos os demais critérios que possam interessar.

Por fim, tecemos uma breve crítica à redação desta alínea c) do n.º 1 do art.º 245º do CPI, cuja redação é manifestamente descuidada, padecendo de graves erros técnicos.

Sucede que a abordagem à alínea c) do art.º 245º do CPI não pode ficar concluída sem que primeiro se analise aquele que é o tema central do nosso trabalho: o conceito de consumidor aí utilizado. É que, como vimos, o risco de confusão (que integra o risco de associação) não deve ser apreciado da ótica de um qualquer consumidor. Tratámos então de precisar o alcance desse conceito.

No decurso da nossa demanda pela concretização desta noção, começámos por apreciar as concepções tradicionais em torno do mesmo, que ainda subsistem entre nós, e rapidamente chegámos à conclusão de que estas não são as mais corretas para dar resposta ao problema, porquanto padecem de um grave vício: partem do pressuposto de que a figura do consumidor a atender nesta sede deve ser estática.

Em bom rigor, ousamos afirmar que é hoje unânime que esta noção terá que ser flexível, coincidindo com o conceito de consumidor médio dos produtos e serviços assinalados/a assinalar pelos sinais em confronto. Desta forma, a doutrina e a jurisprudência (em especial, a jurisprudência do TJUE) têm vindo a sub-qualificar a figura em causa, em função das especificidades (natureza, preço, entre outros) dos bens em apreço. Estas sub-categorias originam noções de consumidor médio com perfis diferentes, mais ou menos atentos/informados e, respetivamente, mais ou menos suscetíveis a serem iludidos pelos sinais que apareçam no mercado a assinalar os produtos e serviços aí disponíveis.

Apesar de esta doutrina ser enunciada pela jurisprudência nacional, é raro que os Tribunais portugueses a apliquem convenientemente. Isto é, não raras vezes os Tribunais nacionais referem que o consumidor a que alude a alínea c) do nº 1 do art.º 245º do CPI deve corresponder ao consumidor médio dos produtos e serviços assinalados pelos sinais

em confronto e que, por esse motivo, o seu grau de atenção variará nessa medida. No entanto, ao momento de se pronunciarem sobre o caso concreto, é muito pouco frequente os Tribunais nacionais considerarem que os bens em causa são direcionados a um público-alvo diferente do consumidor medianamente atento e razoavelmente informado, não o subsumindo o conceito às diferentes sub-categorias de consumidor médio.

Identificado este problema, sugerimos a adição de duas novas alíneas ao art.º 245º do CPI. Com a redação que propomos, acreditamos que podemos contribuir para melhor orientar o intérprete e incentivá-lo a, de facto, levar em conta os produtos e serviços assinalados pelos sinais em confronto no momento de traçar o perfil do consumidor médio a atender nesta sede. Com efeito, não basta enunciar os princípios, importa aplicá-los ao caso concreto.

Concluimos com uma última nota, em jeito de desabafo. Em boa verdade, pensamos que a nossa proposta funciona mais como um remendo do que como uma verdadeira solução. De facto, este vício que assinalámos no modo de decidir dos nossos Tribunais é apenas um de vários erros por estes cometidos em matéria de imitação de marcas. Estes erros serão, na verdade, induzidos pela adoção do sistema tradicional, eminentemente analítico, de apreciação do risco de confusão, que vai vigorando em Portugal e na generalidade dos países de tradição latina.

Acreditamos que só a adoção de um sistema de confundibilidade global, na senda do que é seguido pelo TJUE e proposto/imposto pela Diretiva de Harmonização, poderia levar os nossos decisores a apreciar os casos de imitação de marca em termos mais adequados.

8. Bibliografia.

- ABREU, JORGE M. COUTINHO DE – “Marcas (Noções, Espécies, Funções, Princípios Constituintes)”, em Boletim da Faculdade de Direito”, Vol. LXXIII, Lisboa, 1997
- ALMEIDA, CARLOS FERREIRA DE – “Os Direitos dos Consumidores”, Almedina, Coimbra, 1982
- ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA – “Concorrência Desleal”, Almedina, Coimbra, 2002
- BENTLY, LIONEL | SHERMAN, BRAD – “Intellectual Property Law”, Oxford University Press, Oxford, Reino Unido, 2010
- CAMPINOS, ANTÓNIO (Coord. Geral) | GONÇALVES, LUÍS COUTO (Coord. científica) – “Código da Propriedade Industrial Anotado”, 2ª Ed., Almedina, Coimbra, 2015
- CARVALHO, MARIA MIGUEL:
 - “Os Requisitos da Imitação de Marca (a propósito do caso “SUPER PORTO”)”, em “Estudos de Direito Intelectual – Em homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão”, Almedina, Coimbra, 2016
 - “A Marca Enganosa”, Almedina, Coimbra, 2010
- CARVALHO, JORGE MORAIS – “Manual de Direito do Consumo” 3ª Ed., Almedina, Coimbra, 2016
- CARVALHO, AMÉRICO DA SILVA – “Direito de Marcas”, Coimbra Editora, Coimbra, 2004
- COELHO, JOSÉ GABRIEL PINTO:
 - “A protecção da marca notoriamente conhecida no Congresso de Viena da CCI” – Separata do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Coimbra, 1953
 - “Lições de Direito Comercial”, Vol. I, 3ª Ed., 1957
- CORNISH, WILLIAM | LLEWELYN, DAVID | APLIN, TANYA – “Intellectual Property – Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights”, 1ª Ed., Sweet & Maxwell, Londres, Reino-Unido, 2010

- CORREIA, ANTÓNIO FERRER – “Lições de Direito Comercial”, 2ª Ed., Lex-Edições Jurídicas, Lisboa, 1994
- CRUZ, JORGE:
 - “Comentários ao Código da Propriedade Industrial 2008”, Vol. III, Lisboa, 2011
 - “O código da Propriedade Industrial de 1995” artigo de opinião publicado na página do jornal online “Pontos de Vista”, 2016, disponível em <http://pontosdevista.pt/2016/03/14/o-codigo-da-propriedade-industrial-de-1995/>
- CRUZ, JUSTINO – “Código da Propriedade Industrial Anotado”, Coimbra Editora (Arnado), Coimbra, 1983
- CRUZ, RUI SOLNADO DA – “A Marca Olfactiva”, Almedina, Coimbra, 2009
- Dicionário da Língua Portuguesa – Acordo Ortográfico, Porto Editora – Dicionários Editora, Porto, 2009
- FALLON, MARK – “Les Accidents de la consommation et le droit”, Bruylant, Bruxelas, Bélgica, 1982
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS:
 - “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo, Madrid, Espanha, 1984
 - “Tratado sobre Derecho de Marcas”, 2ª Ed., Marcial Pons, Madrid, Espanha, 2004
 - “El Grado de Atención del Consumidor ante las Marcas – Comentário a la Sentencia del Tribunal Supremo (sala tercera) de 11 de julio de 1980: caso “Albert Rothschild, S.A.””, em Actas de Derecho Industrial (ADI), Vol. VIII, 1982
- FONSECA, MARIA ANA ALEXANDRE DA, “Do Consumidor Médio - Reflexões em torno do conceito”, dissertação de mestrado Forense na FD-UCP, Lisboa, 2012
- GONÇALVES, LUÍS COUTO:
 - “Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal”, 5ª Ed., Almedina, Coimbra, 2014

- “A “Marca” do Tribunal de Justiça no Direito de Marcas”(2002), em “Estudos em Homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço”, Vol. II, 2ª Ed., Almedina, Coimbra, 2016
- LIZ, JORGE PEGADO – “Introdução ao Direito e à Política do Consumo”, Editorial Notícias, Lisboa, 1999
- MARQUES, JOÃO PAULO REMÉDIO, “O regime jurídico geral da marca e a marca farmacêutica” em Direito Industrial Vol. VIII (Coord. J. Oliveira Ascensão), APDI, Almedina, Coimbra, 2012
- MATHÉLY, PAUL – “Le Nouveau Droit Français Des Marques”, Éditions Du J.N.A., Vélizy, França, 1994
- MENDES, EVARISTO:
 - Anexo I - Apresentação powerpoint utilizada nas aulas da cadeira de Propriedade Industrial e Concorrência Desleal no mestrado em Direito Empresarial, lecionado na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, escola de Lisboa, 2016
 - “Direito da concorrência desleal. Considerações gerais”, 2006 (pontualmente atualizado), texto publicado na página web do autor, disponível em [http://www.evaristomendes.eu/ficheiros/Evaristo_Mendes_Concorrencia_desleal_Artigo_final_\(2006\).htm](http://www.evaristomendes.eu/ficheiros/Evaristo_Mendes_Concorrencia_desleal_Artigo_final_(2006).htm)
 - “Marcas: Presunção do § 1º do artigo 74º do Código da Propriedade Industrial, Matéria de Facto e de Direito, Caducidade”, RDE, Coimbra, 1986
- NETO, ABÍLIO | CORREIA, MIGUEL PUPO – “Propriedade Industrial – Legislação anotada”, Livraria Petroni, Lisboa, 1982
- OLAVO, CARLOS – “Propriedade Industrial – Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal”, Vol. I, 2ª Ed., Almedina, Coimbra, 2005
- OLIVEIRA, NUNO CADIMA – “A MARCA LIVRE” em “HOJE – O Jornal Económico Online”, 2011

- RODRIGUES, LUÍS SILVEIRA – “Direito Industrial e Tutela do Consumidor” em “Direito Industrial” Vol. II, Publicação da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Almedina, Coimbra, 2002
- SEBASTIÃO, MAFALDA DOS SANTOS – “Marca Notória e Marca de Prestígio” – dissertação de mestrado em Direito Intelectual FDUL, 2009
- SILVA, PEDRO SOUSA E – “DIREITO INDUSTRIAL – Noções Fundamentais”, Coimbra Editora, Coimbra, 2011

Anexo I

Direito das Marcas

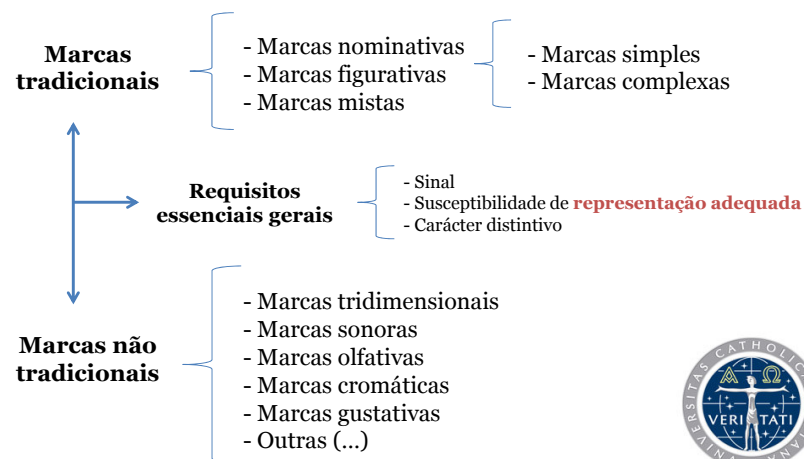
CPI Artigos 222-270

Direitos privativos: B - Sobre sinais distintivos Função geral

- 1. Marcas:** arts. 222ss
 - *Individuais*
 - *Coletivas:* arts. 228-232 (de associação ou de certificação)
- 2. Logótipos:** arts. 304-A a S
- 3. Indicações geográficas e Denominações de origem:** arts. 305 a 315
- 4. (Recompensas):** Artigos 271ss

A **propriedade industrial** desempenha a função de **garantir a lealdade da concorrência**, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza (art. 1)

Marcas Introdução I: Espécies de Marcas (esquema geral)



Introdução II: Marcas registradas. DM e DCD Interesses protegidos. Direito à marca

- Marcas **registradas** e marcas não registradas
- Marcas registradas: **nacionais**, da **UE** e **internacionais** (OMPI)
- Marcas de facto**, marcas **notórias** e marcas de **nomeada** (renomadas ou prestígio)
- Direito das marcas e direito da concorrência desleal:
 - **atos de confusão**; indução em erro quanto à origem
 - atos de indução em erro acerca da qualidade ou características dos produtos ou serviços (**práticas enganosas** qualificadas);
 - **atos de aproveitamento** (*free riding*) e risco de depreciação
- 3.1 Marcas registradas. **Tutela complementar pelo DCD**
- Interesses protegidos:** titular da marca e consumidor/cliente – tendencial convergência
- Direito à marca** como direito registado. Transmissão e oneração. Licenças. Tutela civil, tutela administrativa e tutela penal

Cap. I Registo

§ 1º

O que pode ser registado como marca

Fontes legais I: artigo 222 CPI: Suporte/composição da marca

1 - A marca pode ser constituída por um

[1] **senal** ou conjunto de sinais

[2] **suscetíveis de representação gráfica**, nomeadamente [1.1] palavras, incluindo nomes de pessoas, [1.2] desenhos, [1.3] letras, [1.4] números, [1.5] sons, [1.6] a forma do produto ou da respetiva embalagem, desde que sejam

[3] **adequados a distinguir** os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

2 - A marca pode, igualmente, ser constituída por [1.7] *frases publicitárias* para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam **carácter distintivo**, independentemente da proteção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.

Fontes «legais» II: DIRETIVA (UE) 2015/2436 Artigo 3 - Sinais suscetíveis de constituírem uma marca

Podem constituir marcas todos os **sinais**, nomeadamente *palavras*, incluindo nomes de pessoas, ou *desenhos*, letras, números, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons, na condição de que tais sinais:

a) ***servam para distinguir*** os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; e

b) possam ser ***representados no registo*** de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público ***determinar***, de forma clara e precisa, o ***objeto claro e preciso*** da ***proteção conferida*** ao seu titular

[= represented on the register in a manner which enables the competent authorities and the public to determine ***the clear and precise subject matter of the protection*** afforded to its proprietor]

Art. 223 CPI: exceções

1 - Não satisfazem as condições do artigo anterior:

- As marcas ***desprovidas de qualquer carácter distintivo***;
- 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;
- Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para ***designar*** a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;
- As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham ***tornado usuais*** na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
- As ***cores***, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva.

2 - Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, excepto quando, na prática comercial, os sinais tiverem ***adquirido eficácia distintiva***.

3 - A pedido do requerente ou do reclamante, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente.

O que pode ser registado como marca. Liberdade de escolha e limites. Registo. Interesses envolvidos

1. Sinal

1.1 ***Suscetível de representação adequada*** (designadamente gráfica): suscetível de ser identificado (como marca) de forma clara e precisa

1.2 ***Com capacidade distintiva***: a) originária ou b) adquirida (*secondary meaning*)

2. Liberdade económica. ***Princípio da liberdade de escolha da composição da marca***

3. Limites. Registo. Interesses de índole geral envolvidos

3.1 Sistema de registo (funções e vantagens): - ***ordenação sócio-económica***: clareza e segurança jurídica; redução dos custos de transação e litigância

3.2 Operacionalidade do sistema, clareza e segurança jurídicas:

O sinal tem que ter ***representação estável, clara e precisa***

- para as entidades registadoras; e
- para os operadores económicos em geral, atuais e potenciais

3.3 ***Imperativo de disponibilidade - liberdade de expressão*** ou comunicação comercial e ***paridade concorrencial***:

Sinal ***não pode ser*** o nome comum do produto ou serviço ***nem ter carácter descritivo*** do mesmo, nem ***forma necessária***, funcional ou com valor substancial

Sinal registável: I - espécies (exemplos)

[1.1] **palavras**, incluindo nomes de pessoas [marcas nominativas]

[1.2] **desenhos** [marcas figurativas]

[+ combinações: marcas mistas]

[1.3] **letras**

[1.4] **números**

[1.5] **sons** [marcas sonoras]

[1.6] forma do produto/ou embalagem [marcas tridimensionais]

[1.7] **frases publicitárias** (*slogans*)

[1.8] **cores/ combinações de cores** (marcas cromáticas: arts. 3 Dir; 15.1 ADPIC/TRIPS).

Cfr. art. 223.1e) CPI: só combinações de cores. Conforme à Diretiva? *Caso Libertel*

Sinal registável: II - Caracterização

O que é um sinal, para o direito das marcas?

Suporte – convencional (nominativo, figurativo ou misto) ou não convencional - **suscetível de apreensão pelos sentidos**

Caso **Dyson** (2007: exclusão dos *conceitos*):

O pedido de registo de marcas que abrange todas as formas imagináveis de um recetáculo ou câmara de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador,

não constitui um «sinal» na aceção desta disposição e, portanto, não é suscetível de constituir uma marca na aceção do referido artigo.

Aspirador Dyson



Sinal registável: III – representação

1. Liberdade de escolha do sinal suscetível de registo. Marcas não convencionais e **representação do sinal**
2. Operacionalidade do sistema (registo e mercado de concorrência), clareza e segurança jurídicas: exigência de **representação do sinal, tornando-o facilmente reconhecível como tal**
3. Da exigência de representação gráfica do sinal (DirAnts/CPI) à exigência de **representação adequada**: definição **clara e precisa** do sinal protegido pelo direito de exclusivo (Dir2015)
4. Doutrina do caso Sieckemann: **representação** [1] **clara, precisa e completa por si própria, inteligível e objetiva** [2] **facilmente acessível** e [3] **duradoura**. Pode consistir nomeadamente em figuras, linhas ou caracteres
5. Considerando 13 da Dir.2015: Para o efeito, torna-se necessário elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetíveis de constituírem uma marca, desde que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. No intuito de cumprir os objetivos do sistema de registo das marcas, a saber, garantir a segurança jurídica e uma boa gestão administrativa, é também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de forma **clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva**. Deverá ser permitido representar o sinal sob **qualquer forma adequada**, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e, portanto, não necessariamente por meios gráficos, desde que a representação ofereça garantias satisfatórias para esse efeito.

Sinal registável: representação de marcas não convencionais

III.1 Marcas sonoras

Caso Shield (2003)

1. **Sinal não tem que ser visualmente perceptível:** Sinais sonoros devem poder ser considerados marcas ...
2. ... desde que possam ser objeto de **representação** - nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres - **que seja** [1] **clara, precisa e completa** por si própria, **inteligível e objectiva** [2] **facilmente acessível** e [3] **duradoura** (Ac. Sieckmann/adaptado)
3. **Representações insuficientes**
descrição que recorre à **linguagem escrita**, tal como
a indicação de que o sinal é constituído por notas que compõem uma obra musical conhecida [primeiras 9 notas de *Für Elise*]
ou a indicação de que é o grito de um animal [canto de um galo],
ou através de uma simples onomatopeia sem outra precisão [Kukelekuuuuu = onomatopeia do gato do galo em holandês],
ou através de uma sucessão de notas musicais sem outra precisão [mi, ré#, mi, ré# mi, si, ré, dó, lá].
4. **Partitura constitui forma de representação bastante:**
Em contrapartida, são satisfeitas as referidas exigências quando o sinal é representado através de uma pauta [pentagrama] dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave, notas musicais e silêncios cuja forma indica o valor relativo e, se necessário, acidentes

Exemplos: **União Europeia de Radiodifusão** (2000), para suportes de som e imagem, publicações e serviços audiovisuais ; **NOKIA TUNE** (2000) para aparelhos eletrónicos, jogos, e serviços de telecomunicações e culturais, [Twentieth Century Fox Film Corporation](#), [Intel](#) (**partitura**)

Marcas sonoras (representação) Caso Shield
(sequência: mi-ré#-mi-ré#-mi-si-ré-dó-lá: na pauta, falta a última nota: um lá)



Marcas sonoras (representação)

5. IHMI/IPIUE

Após 2005, aceites pedidos por via eletrónica acompanhados de ficheiros **MP3**, com o máximo de 1Mb, com vista a **esclarecer e apoiar a descrição do sinal** (som produzido pelo rugido de um leão, canto de voz feminina, choro de bebé)

Exs:

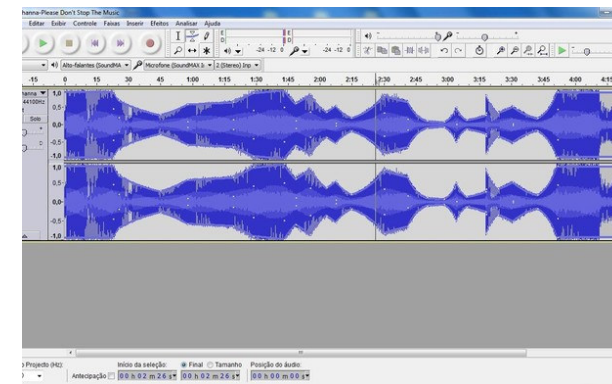
- rugido do leão, da MGM (METRO-GOLDWIN.MAYER)
- canto de uma voz feminina, da DAIMLER
- choro de um bebé, da INLEX

A **descrição** «som produzido pelo rugido de um leão» foi considerada insuficiente: o rugido dos leões, tal como o dos galos, não é todo igual (volume, frequência e duração). Com o ficheiro sonoro, o pedido já foi aceite.

A descrição «grito de Tarzan» também foi considerada uma representação insuficiente. **Texto descritivo + espectrograma** considerou-se igualmente insuficiente, por **não** ser **facilmente acessível**. Mas **não orientação uniforme**. No caso MGM, considerou-se sonograma em geral aceitável, mas não o que foi apresentado em concreto

Marcas sonoras (representação)

Sonograma/espectrograma



Marcas sonoras (representação). OMPI

Sessão do Comité permanente de marcas, desenhos e indicações geográficas (SCT) da OMPI de dezembro de 2008: ocupou-se a representação das marcas não convencionais

Marcas sonoras:

With regard to an application for the registration of a sound mark, Offices may require that the representation of such marks consist of a **musical notation on a staff**, or a **description of the sound** constituting the mark, or of an analog or digital **recording of that sound**, or of any **combination** thereof. Where electronic filing is available, an electronic file may be submitted with the application. However, for some jurisdictions, only a musical notation on a staff may be considered as adequately representing the mark.

Nota: em face da Diretiva, **ficheiro de som** ou **ficheiro de som com indicação** daquilo de que se trata deve bastar? No caso de som não ser musical, ficheiro e sonograma?

Partitura é representação adequada?

Sinal registável: Representação (cont.) III.2 Marcas cromáticas

1. **Uma cor**, por si só, pode ser marca?

Caso Libertel (2003: cor-de-laranja para telecomunicações): **sim**; # CPI 223.1e)

2. **Exemplos** (marcas comunitárias): **verde** da BP (combustíveis e lubrificantes); **cor-de-laranja/Orange** de operadora de telecomunicações (telecomunicações, produtos elétricos...); **roxo** da CADBURY (leite e produtos lácteos, chocolates e doçaria)

3. **Representação:**

Caso Libertel: Admissível na condição, designadamente, de poder ser objecto de uma representação (...) que seja clara, precisa, completa em si mesma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva. Esta última condição **não** pode ser preenchida pela **mera reprodução no papel da cor em questão, mas pode sê-lo pela designação da referida cor através de um código de identificação internacionalmente reconhecido**

Donde:

- Não basta uma simples amostra da cor, dado que esta pode alterar-se com o tempo
- Basta referência da cor + código de identificação internacionalmente reconhecido [v.g. o código PANTONE]
- Mera descrição textual em regra *não será suficientemente* clara e precisa (cor-de-laranja não é o mesmo para toda a gente)
- Basta amostra + descrição verbal da mesma? - Não pacífico

OMPI-SCT 2008 Marcas cromáticas:

With regard to an application for the registration of a color per se mark or a combination of colors without delineated contours, Offices may require that a representation of such marks consist of a **sample of the color(s)** on paper or in an electronic format. Offices may require a **designation of the color(s)** by using their common names. Furthermore, Offices should allow the indication of recognized **color codes** to be chosen by applicants. Offices may also require a **written description on how the color is applied** to the goods or used in relation to the services.

Sinal registável: Representação (cont.) III.3 Marcas tridimensionais

1. OMPI-SCT 2008:

With regard to an application for the registration of a three-dimensional mark, a sufficiently clear **representation showing one single view of the mark** is sufficient for the granting of a filing date.

Nevertheless, Offices may require more views or

a description of the three-dimensional mark for the purposes of examination.

2. «Novas» marcas tridimensionais: configuração geral de loja/ponto de venda – ver adiante (caso Apple)

Exs. Forma do produto/embalagem



Sinal registável: Representação (cont.) III.4 - Marcas olfativas

1. Interesse prático: memória olfativa. *Sensory branding* utilizado por diversas empresas (LG, Telefónica, Disney...)
2. **Admissibilidade:** Caso Sieckmann (2002): sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que possa ser objecto de **representação gráfica**, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de caracteres, que seja **clara, precisa, completa** por si própria, **facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva**.
3. **Questão:** Suscetibilidade de representação registal adequada? Como?
Caso Sieckmann: **não basta** [1] **fórmula química**; [2] **descrição por palavras escritas**; [3] **amostra de um odor** ou [4] **conjugação destes elementos**.
4. IHMI/IPIUE: bolas de ténis: odor = **relva cortada de fresco** (mas deixado caducar!)
RU: dardos: odor = **acre de cerveja amarga**; pneus: odor = **floral que faz lembrar o das rosas**.
Caso EDEN (2005), em que o Tribunal de Primeira Instância confirmou a recusa, pelo IHMI, do registo de uma marca olfativa, descrita como **odor de morango maduro** e acompanhada da **imagem a cores de um morango**.
Esta forma de representação gráfica **não foi julgada unívoca nem precisa**, tendo o tribunal sublinhado que **não existe uma classificação internacional de odores geralmente aceite** que permita, à semelhança dos códigos internacionais de cor ou de escrita musical, a identificação objetiva e precisa de um sinal olfativo através da atribuição de uma denominação ou de um código precisos e próprios a cada odor. A **imagem de um morango** não constitui uma representação gráfica do sinal olfativo, visto que **representa apenas o fruto que exala um odor supostamente idêntico ao sinal olfativo em causa**, e não odor reivindicado... sendo certo que existem diversos odores de morangos, consoante a sua variedade.

Sinal registável: Representação (cont.) III.5 - Marcas gustativas

Admissibilidade?

Representação através de *descrição do sabor*?

Sinal registável: Representação (cont.) III.6 - Marcas dinâmicas

Exs:

Marcas de imagens em movimento:

- a abertura ascendente das portas de um LAMBORGHINI, para assinalar automóveis, peças e modelos à escala, ou
- o movimento de duas mãos a juntarem-se, registado pela NOKIA para assinalar aparelhos eletrónicos, jogos, e serviços de telecomunicações e culturais

OMPI-SCT 2008

Marcas de movimento ou multimédia:

With regard to an application for the registration of a motion or multimedia mark, the representation of such marks may consist of a **series of still images**, which put together, will depict movement.

Offices may require that the application **include a written description** explaining the movement.

Alternatively, Offices may require a **recording of the sign** in analog or digital format. Where electronic filing is available, an electronic file may be submitted with the application.

Sinal registável: Representação (cont.) III.7 - Marcas tácteis e holográficas

Tácteis:

Admissíveis? Que forma de representação?

Há um registo alemão (2004) da marca UNDERBERG em Braille, para cervejas e outras bebidas alcoólicas

OMPI-SCT 2008: Marcas **holográficas**:

With regard to an application for the registration of a hologram mark, the representation of such a mark may consist of one **single view of the sign** which captures the holographic effect in its entirety or, where necessary, **multiple views** of the hologram from different angles.

Offices may require an applicant to include a **description** of the hologram mark where a single drawing or a series of drawings does not accurately represent the hologram.

III.8 Novas marcas tridimensionais

- Ver adiante marca Apple para pontos de venda /lojas

Sinal registável: IV – Imperativo de disponibilidade.

Capacidade distintiva

1. Forma, liberdade de empresa/concorrência/comunicação comercial e imperativo de disponibilidade

- de formas necessárias, com função técnica ou valor substancial;
- de nomes e representações comuns de bens e serviços;
- de signos descritivos ou usuais no comércio

1.1 Imperativo

- **absoluto:** forma imposta pela natureza ou função do produto, forma com função técnica e forma com valor substancial (estético)...; e
- **imperativo relativo:** sinais descritivos... *Secondary meaning*

2. Funções da marca e capacidade do sinal para servir como marca: = para cumprir a primordial função distintiva

2.1 Capacidade distintiva intrínseca ou originária e capacidade distintiva adquirida /superveniente (*secondary meaning*)

2.2 Cfr. Perda da capacidade distintiva: conversão da marca em designação genérica e caducidade do direito

IV.1 Funções da marca. Função distintiva

Funções da marca

A – Subjetivas: para o titular/utilizador (licenciado)

- 1. Função identificadora ou distintiva:** *identifica no mercado a sua oferta de bens ou serviços (ou segmento da mesma); permite-lhe concorrer; proteção incentiva a iniciativa económico-produtiva*
- 2. Função comunicacional/informativa:** *funciona como instrumento de comunicação comercial com o mercado (destinatários da oferta de bens ou serviços) = veículo de mensagens informativas; proteção facilita e incentiva a informação ao mercado sobre a oferta*
- 3. Função de promoção e acreditamento/capitalizadora do investimento:** (i) *funciona como instrumento de comunicação promocional, criação de imagem e implantação no mercado;* (ii) *capitaliza investimento informativo e promocional, bem como a imagem criada pela presença no mercado/posição favorável conquistada e qualidade da oferta. Inerente valor comercial/vis atractiva (adquirida função promocional ou publicitária; função distintiva stricto sensu = símbolo de distinção). Incentiva investimento na organização, na qualidade dos bens e/ou serviços, na informação e na publicidade: máxime, permite ao titular investir na qualidade dos seus bens e serviços e colher os frutos desse investimento (capital de reputação)*
- 4. Função «diferenciadora»:** *transmite a ideia de que os bens/serviços oferecidos são únicos (imagem social exclusiva), distintos dos com eles concorrentes*

Nota: Indicador de oferta/origem empresarial

- Titular da marca e oferente dos bens ou serviços/ responsável pela presença no mercado de produtos/serviços assinalados com a marca podem não coincidir (marca é licenciável; contratos de licença de marca e contratos complexos, máxime franquia e concessão comercial, que envolvem autorização de uso da marca)
- Identidade do titular/ou utilizador da marca pode não ser conhecida do grande público (fonte «anónima»)
- Titular da marca pode variar (transmissão de marcas)
- Oferente pode ser licenciado e haver mais que um
- Titular/oferente pode utilizar outras marcas (família de marcas)

Funções da marca (cont.)

B – Objetivas: elemento estrutural do sistema concorrencial e de orientação para o consumidor. Funções económicas e funções juridicamente protegidas (problema)

- a) Indicador de origem/oferta/responsável** pela presença no mercado dos produtos ou serviços assinalados (função distintiva): máxime, **permite identificar ofertas concorrentes**. Base da economia de mercado concorrencial: identificação das ofertas de bens e serviços presentes no mercado; interesse do titular, interesse do consumidor/clientela e interesse sócio-económico geral coincidem. *Função primordial juridicamente protegida. Tutela contra atos de confusão (indução em erro quanto à proveniência ou origem «empresarial» dos bens/serviços - = quanto à entidade responsável pela presença no mercado dos bens ou serviços assinalados com a marca -, máxime, fazendo passar a sua oferta de bens/serviços como sendo de outrem com marca conhecida, reproduzindo ou imitando esta) e prevenção do risco de confusão (atos de confusão = comuns ao DM e ao DCD). TJUE: função concorrencial (concorrência efetiva e leal; não falseada)*
- b) Indicador de qualidade dos produtos/serviços oferecidos** e/ou da relação qualidade-preço. Em regra, função adquirida. *Função juridicamente protegida. Tutela contra atos de confusão e de adicional indução em erro acerca das características dos produtos/serviços oferecidos* (práticas enganosas). Mesmo leque de interesses da anterior (atos ou práticas/publicidade enganosos = comuns ao DM e DCD). Permite ao titular investir na qualidade dos seus bens e serviços, fazendo-a refletir na imagem da marca para os clientes/consumidores. Sendo esta imagem um «capital comercial»/reputacional, em geral o titular da marca está interessado em preservar a qualidade desses bens/serviços. Mas consumidor não está, em geral, protegido contra eventual deterioração da qualidade
- c) Função de investimento (investment/proprietary function)/ função publicitária. Valor comercial da marca. Acreditamento no mercado/capitalização do investimento. Imagem da oferta e reflexamente da organização.** Valor de posição no mercado e elemento da organização produtiva: a marca como «property right» (propriedade produtiva/comercial). **Risco de depreciação/diluição; concorrência parasitária.** Favorece a concorrência de base publicitária em detrimento da concorrência baseada na qualidade e no preço? Interesse particular sobreleva; adicional ordenação concorrencial. Possível imitação concorrencial(?) **Função juridicamente protegida?** Pelo DM, pelo DCD? Pelo direito de propriedade (direito à empresa ou estabelecimento) (art. 1303 CC/art. 316 CPI)?
- d) Função «diferenciadora»:** diferenciação real (quanto à origem) e diferenciação artificial (quanto às características dos bens ou serviços oferecidos). **Limitação da concorrência:** criação de posições dominantes e de nichos de mercado

Mercado de concorrência: *oferta* (agregado de ofertas: um ou mais oferentes de bens/serviços, cada um com uma ou mais ofertas, havendo ou não conexão entre as ofertas/oferentes) e *procura* (agregado de demandas de bens/serviços)

Interesse atendível dos oferentes: *identificar a(s) sua(s) oferta(s)*, distinguindo-as cabalmente das demais e, se oferta plural (por ex., diferentes gamas de um produto), distinguindo cada uma delas. Disputa da «procura»/preferência dos destinatários dos bens/serviços através do mérito/imagem da sua oferta (aspecto operacional: realização de negócios; aspecto estratégico: conquista de posição favorável face a clientes, atuais e potenciais); reserva de instrumento/espço comunicacional

Interesse dos demandantes de bens/serviços: *identificar as ofertas* presentes no mercado, para escolha livre e esclarecida, com o menor custo de transação
= interesse sócio-económico geral; base estrutural do sistema.

C – Tese de Couto Gonçalves = TRL 15.12.2011:

A marca tem hoje uma [1] função essencial de **distinguir e garantir que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso** (função distintiva), uma [2] função derivada de **garantia indirecta de qualidade dos produtos ou serviços marcados por referência a uma origem não enganosa**, e uma [3] função complementar da função distintiva que é a de contribuir, por si mesma, para a **promoção dos produtos ou serviços** que assinala (**função publicitária**)

D – TJUE: casos L'Oréal (2008) e Interflora (2011)

Ver também Koppensteiner e M^a Miguel Carvalho (RDI 2014/1)

IV.2 Capacidade distintiva do sinal

1. Para cumprir função principal de indicador de oferta/origem «empresarial»/comercial (função distintiva, individualizadora ou diferenciadora), o sinal tem que ter **capacidade distintiva** [art. 222; art. 223.1 a)]: = aptidão para diferenciar ofertas de bens/serviços presentes no mercado
2. Capacidade distintiva originária ou superveniente (*secondary meaning*: 223.2)
3. Especial dificuldade das marcas não convencionais (em geral): caso Mag (2004: marca tridimensional)
 - 3.1 Cor única: caso *Sieckamnn*
 - 3.2 *Slogans* publicitários: caso Audi (2010): a seguir

Caso Audi (2010): marca **Vorsprung durch Technik** (vantagem através da técnica)

Como constatou a Câmara de Recurso na decisão controvertida, a expressão «Vorsprung durch Technik» é um **slogan prestigioso** de que a Audi se serve há vários anos para promover a venda dos seus veículos automóveis. Foi registada em 2001 como marca comunitária para os produtos da classe 12 com base na prova de que este **slogan é muito conhecido** nas regiões germanófonas (nº 53).

A este respeito, importa referir que todas as marcas compostas por sinais ou indicações que são, aliás, utilizados enquanto *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitam à compra de produtos ou serviços designados por essas marcas veiculam, por definição, em maior ou menor grau, uma mensagem objectiva. Resulta no entanto da jurisprudência recordada nos n.ºs 35 e 36 do presente acórdão que tais marcas não são, por esse simples facto, desprovidas de carácter distintivo (nº 56).

Assim, desde que essas marcas não sejam descritivas (...) **podem exprimir uma mensagem objetiva, ainda que simples, e serem, contudo, susceptíveis de indicar ao consumidor a origem comercial** dos produtos ou serviços em causa. Tal pode ser designadamente o caso quando essas marcas não se reduzem a uma mensagem publicitária comum, mas possuem uma determinada originalidade ou ressonância, exigem um mínimo de esforço de interpretação ou desencadeiam um processo cognitivo junto do público relevante (nº 57).

Ausência de capacidade distintiva intrínseca/originária

1. **Nome comum do produto** ou serviço (designação genérica) [art. 223.1 a) (?)]:
camisa, jornal, chapéu, ... para os correspondentes produtos
- Linhas, formas geométricas simples (art. 223.1 a))
- Letra única ou algarismo (art. 223.1 a))
2. Sinal **descritivo** de propriedades, qualidades, função, proveniência geográfica, etc. [art. 223.1c)]: vestuário para calças; vinte para cigarros, ...
Nota:
- Combinação de elementos descritivos pode dar resultado distintivo
- Sinais sugestivos ≠ descritivos
- Sinais descritivos noutros países admissíveis em Portugal? Tese tradicional: admissíveis: caso *Matrazen* (2004); mas controvertido ->
- proveniência geográfica: caso *Chimsee* (1999) ->
3. Sinais **tornados usuais** (art. 223.1d)): bica para café, fino/imperial para cerveja
4. Cores [em princípio: art. 223.1e)]
5. Forma corrente dos produtos/embalagens: caso *Mag* (2004)

Caso Chimsee: TJUE 4.05.1999

Uma empresa de vestuário desportivo situada perto do lago Chimsee, na Baviera, usou durante vários anos o nome Chimsee para assinalar os seus produtos. Por fim, requereu o registo como marca. TJUE:

O artigo 3.3, da diretiva prevê que um sinal **possa adquirir, através do uso que dele é feito, um carácter distintivo** que ele não tinha inicialmente e possa, portanto, ser registado como marca. E, por conseguinte, através do seu uso que o sinal adquire o carácter distintivo que é condição do seu registo (nº 44).

Trata-se de uma atenuação importante à regra do artigo 3.1, alíneas b), e) e d), segundo a qual é recusado o registo, respetivamente, às marcas desprovidas de carácter distintivo, às marcas descritivas e às marcas exclusivamente compostas de indicações tornadas usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (nº 45).

Uma **denominação geográfica** pode ser registada como marca se, após o uso que dela tenha sido feito, **se tiver tornado adequada para identificar o produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada** e, portanto, a distinguir esse produto das outras empresas. Com efeito, nesse caso, a denominação geográfica adquiriu um **novo alcance e o seu significado, que já não é apenas descritivo**, justifica o seu registo como marca (nº 47).

Para determinar se uma marca adquiriu um carácter distintivo após o uso que dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das outras empresas (nº 49).

Caso Caixa: TRC 9.02.2010

Em Fevereiro de 2006, a Caixa Geral de Depósitos, S.A. demandou a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, imputando a esta o uso da expressão "CAIXA DE LEIRIA", em diversas circunstâncias comunicacionais com incidência pública (na fachada do seu estabelecimento em Leiria; num anúncio publicado numa revista), sendo que esse procedimento da R. consubstancia, cumulativamente, na visão das coisas da A., um "uso ilegal de firma ou denominação", uma "violação do direito à marca", um acto de "concorrência desleal" e um acto de "publicidade enganosa".

- I – A obrigatoriedade de os elementos integrantes de uma marca assumirem capacidade distintiva, exclui, em princípio, quando uma marca é integrada por palavras, o uso de expressões genéricas, meramente descritivas ou equívocas, porque referenciáveis a mais entidades partilhando a mesma natureza.
- II – A expressão "CAIXA", não obstante corresponder a uma designação partilhada por diversas entidades bancárias (desde logo a Caixa Geral de Depósitos e as diversas Caixas de Crédito Agrícola), **adquiriu, ao longo do tempo, na sua referência à Caixa Geral de Depósitos, uma tal exuberância significativa**, que passou a ser intuitivamente associada a esta última instituição e não a qualquer outra cujo nome integre.
- III – Este processo de associação da expressão "CAIXA" à Caixa Geral de Depósitos corresponde à situação designada no Direito industrial como "**secondary meaning**", correspondendo a um efeito modificativo sobre a compreensão originária de uma palavra ou símbolo, em termos de propiciar uma outra compreensão desses elementos que ultrapasse o carácter (original) descritivo, genérico ou ambivalente, passando a identificar uma entidade ou produto em concreto.
- IV – A relevância do princípio do "**secondary meaning**" decorre do artigo 3º, nº 3 da "Primeira Directiva" comunitária das marcas (Directiva do Conselho nº 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988).
- V – Esta Directiva, relativamente à aquisição de um "**secondary meaning**" que seja anterior ao registo da marca, impõe directamente aos Estados-membros a consideração (o registo como marca) desse elemento particularizador da expressão ou símbolo.
- VI – A determinação do surgimento de um "**secondary meaning**" faz-se alargando o processo de aferição do carácter distintivo à ponderação de todas as circunstâncias de facto relevantes para a caracterização do uso do elemento proposto como marca.
- VII – Traduz um **acto de concorrência desleal**, determinada a existência de uma relação de concorrência entre duas empresas, o emprego por uma delas de um elemento referenciável como marca à outra.

Caso Matrazen: TJUE 28.04.2004



Em 10 de Outubro de 1996, A (empresa alemã) apresentou no IHMI um pedido de registo como marca comunitária da marca nominativa e figurativa reproduzida, para almofadas, travesseiros, colchões, etc. B tinha registada a marca Matrazen em Espanha para produtos semelhantes e opôs-se ao registo. A Câmara de Recurso entendeu que, em Espanha, as duas marcas em causa são consideradas semelhantes e que, entre os produtos por elas designados, uns são idênticos e outros muito semelhantes, existindo por isso risco de confusão; donde ser justificada a recusa do registo.

Nota: Matrazen = colchões, em alemão

Tribunal de 1ª instância confirmou a decisão: analisou os componentes da marca pedida, a saber, os vocábulos «Matratzen», «Concord» e «markt», bem como o sinal figurativo de cada um relativamente aos outros. Considerou, no n.º 43 do acórdão recorrido, que os vocábulos «Matratzen» e «Concord» podem ser considerados os componentes mais importantes. Porém, segundo o Tribunal, o **vocábulo «Matratzen», caracterizado pela preponderância de consoantes de pronúncia dura e não apresentando semelhanças com qualquer palavra espanhola, mostra-se, mais do que o vocábulo «Concord», susceptível de ser retido na memória do público pertinente**. O Tribunal daí deduziu que o vocábulo «Matratzen» constitui o **elemento dominante da marca pedida**. Concluiu, portanto, no n.º 44 do acórdão recorrido, que, para o **público pertinente**, existe uma **semelhança visual e auditiva** entre as duas marcas (nº 49).

Considerou ainda: i) que, no caso vertente, a palavra «**Matratzen**» **não é descritiva, do ponto de vista do público pertinente**, dos produtos designados pela marca pedida; ii) e, no n.º 54, que registar como marca nacional um sinal que, na língua de outro Estado-Membro, é descritivo dos produtos ou serviços em causa não constitui um entrave à livre circulação de mercadorias.

TJUE (despacho): confirmou a decisão. Salieta-se: o direito reconhecido ao titular da marca de se opor a qualquer uso da marca que seja suscetível de falsear a garantia de proveniência (...) faz parte do objeto específico do **direito de marca**, cuja proteção **pode justificar derrogações ao princípio da livre circulação de mercadorias** (nº 41)

Imperativo de indisponibilidade

1. Não reconhecimento possível de SM (?)

2. **Marcas tridimensionais:** a) forma **imposta pela natureza do produto**; b) forma cumpre **função técnica**; c) forma tem **valor estético** («substancial») [art. 223.1b)]. Indisponibilidade absoluta

Casos *Hauck* (2014)

Philips/Remington (2002): ainda que existam outras formas capazes de cumprir a mesma função técnica

Lego (2010)

3. Nome comum do produto ou serviço: mera indisponibilidade relativa (?)

4. Cor em si? – art. 223.1e)/2 CPI; mas cfr. TJUE/caso *Libertel*

5. Letra ou algarismo em si? Não: jornal *i*? TJUE caso *Borco* (2010): letra pode, se caráter distintivo

6. IHMI recusou o registo como marca de *sabor a morango* para produtos farmacêuticos:

Qualquer fabricante de produtos farmacêuticos tem o **direito de acrescentar o sabor de morango artificial aos seus produtos** com a finalidade de disfarçar qualquer gosto desagradável que eles poderiam ter ou simplesmente com a finalidade de os tornar agradáveis ao paladar. ...

Exclusivo de utilizar esse sinal nos termos do artigo 9º do RMC, isso iria interferir indevidamente com a **liberdade dos seus concorrentes**

EUA: rejeitado *sabor a laranja* para produtos farmacêuticos

Caso Hauck: TJUE 18.09.2014

Hauck GmbH (que distribui e vende artigos para crianças, entre os quais duas cadeiras que designa por «Alpha» e «Beta») pediu na Holanda a declaração de nulidade/anulação da marca regional Benelux, constituída pela forma de uma cadeira para crianças criada por Opsvik e comercializada pela Stokke Nederland BV e outros, em reconvenção, numa ação por violação do direito de autor e da marca tridimensional contra ela intentada. A cadeira é constituída por travessas oblíquas onde estão fixados todos os elementos da cadeira assim como por travessas e barras em forma de «L», que lhe conferem, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, uma grande originalidade. O *design* desta cadeira recebeu diversos prémios e menções honrosas e está exposto em museus. A partir de 1972, as cadeiras «Tripp Trapp» foram comercializadas pela Stokke e o., sobretudo, no mercado escandinavo e, desde 1995, no mercado neerlandês.

Os tribunais holandeses (como já acontecera na Alemanha), consideraram haver violação do direito de autor sobre a cadeira; mas as instâncias «anularam» o registo da marca. Segundo o tribunal de apelação, «o aspeto atraente da cadeira «Tripp Trapp» confere um valor substancial ao produto em causa» e «a sua forma é determinada pela própria natureza do produto, a saber, uma cadeira para crianças segura, confortável e de qualidade»; pelo que «a marca controvertida é um sinal exclusivamente constituído por uma forma que responde aos motivos de recusa ou de nulidade previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), primeiro e terceiro travessões, da diretiva sobre as marcas.



Acórdão do TJUE

- 1) O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), (...) deve ser interpretado no sentido de que o motivo de recusa de registo previsto nesta disposição se pode aplicar a um sinal **exclusivamente constituído pela forma de um produto que apresente uma ou várias características de utilização essenciais ou inerentes à função ou às funções** genéricas desse produto, que o consumidor pode eventualmente procurar nos produtos dos concorrentes.
- 2) O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), (...) deve ser interpretado no sentido de que o motivo de recusa de registo previsto nesta disposição se pode aplicar a um sinal constituído exclusivamente pela **forma de um produto com várias características suscetíveis de lhe conferir diferentes valores substanciais**. A perceção da forma do produto pelo público-alvo constitui apenas um dos elementos de apreciação para efeitos de determinação da aplicabilidade do motivo de recusa em causa.
- 3) O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), (...) deve ser interpretado no sentido de que os **motivos de recusa** de registo enunciados no primeiro e terceiro travessões desta disposição **não podem ser aplicados de forma conjugada**. [Isto é, basta a verificação de um deles para o registo ser recusado.]

Caso Philips: TJUE 18.06.2002

- 17 O Tribunal de Justiça já declarou que se deve interpretar os diferentes motivos de recusa de registo enumerados no artigo 3.º da diretiva sobre as marcas à luz do interesse geral subjacente a cada um deles (v., neste sentido, acórdãos Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.os 25 a 27, e Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 77).
- 18 A este respeito, no caso do segundo travessão do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas, o Tribunal de Justiça afirmou que a ratio dos motivos de recusa de registo previstos nessa disposição consiste em evitar que a proteção do direito das marcas leve a conferir ao seu titular um monopólio das soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, suscetíveis de ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes [acórdão Philips, EU:C:2002:377, n.º 78, e, no caso do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), que é essencialmente idêntico ao artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas, acórdão Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 43].
- 19 O objetivo imediato da proibição de registar formas que são puramente funcionais, prevista no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da diretiva sobre as marcas, ou que conferem um valor substancial ao produto, na aceção do terceiro travessão desta disposição, é evitar que o direito exclusivo e permanente atribuído por uma marca possa servir para perpetuar outros direitos que o legislador da União pretendeu submeter a prazos de caducidade (v., neste sentido, acórdão Lego Juris/IHMI, EU:C:2010:516, n.º 45).
- 32 [O] conceito de «forma que confere um valor substancial ao produto» não pode ser apenas limitado à forma dos produtos que tenham exclusivamente um valor artístico ou ornamental, sob pena de não cobrir os produtos que possuam, para lá de um elemento estético importante, características funcionais essenciais. Neste último caso, o direito conferido pela marca ao seu titular atribuiria um monopólio sobre as características essenciais dos produtos, o que impediria o referido motivo de recusa de cumprir plenamente o seu objetivo.

Como no caso Hauck, estamos perante um *pedido de invalidade* de uma marca tridimensional deduzido em **reconvenção** numa **ação de infração**, desta vez tentada pela **Remington contra a Philips no RU**. Do registo constava uma representação gráfica da forma e da configuração da parte superior de uma máquina de barbear, composta por três cabeças circulares de lâminas rotativas, que formam um triângulo equilátero. O registo foi realizado após uso da máquina e da forma como marca durante vários anos (em regime de monopólio). Remington lançou no mercado, anos depois, uma máquina também dotada de três cabeças rotativas formando um triângulo equilátero, segundo uma configuração semelhante à utilizada pela Philips. Daí a ação de contrafação e o pedido reconvenional. O Tribunal de Patentes do RU declarou inválido o registo da marca, afirmando que ela «consistia exclusivamente num *signal que era usado no comércio para indicar o destino do produto*, bem como numa *forma necessária à obtenção de um resultado técnico* e que conferia um *valor substancial* ao produto. Interposto recurso, a Court of Appeals reenviou o caso para o TJUE.

TJUE: O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que um **signal constituído exclusivamente pela forma de um produto não é suscetível de registo por força desta disposição se se demonstrar que as características funcionais essenciais desta forma são apenas atribuíveis ao resultado técnico**. Além disso, a demonstração da **existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico não é suscetível de afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo** contido na referida disposição.

Philips / Remington



- Resulta igualmente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa e que, para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar, deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (v., nomeadamente, acórdãos de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot, C-349/95, Colect., p. I-6227, n.os 22 e 24, e de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 28). (nº 30)
- Como resulta do n.º 51 do acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, para a apreciação do carácter distintivo da marca que é objecto de um pedido de registo, podem ser tomadas em consideração, nomeadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como sendo proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais. (nº 60)
- ...quando um operador é o único a oferecer determinados produtos no mercado, o uso frequente de um sinal que consiste na forma desses produtos pode ser suficiente para conferir a esse sinal carácter distintivo para efeitos do artigo 3.º, n.º 3, da directiva nas circunstâncias em que, como resultado desse uso, uma proporção substancial dos meios interessados associa essa forma a esse operador, excluindo qualquer outra empresa, ou acredita que os produtos que têm essa forma provêm deste último. Todavia, no que respeita às circunstâncias em que a condição exigida pela referida disposição está preenchida, incumbe ao juiz nacional verificar que elas estão demonstradas com base em dados concretos e fiáveis, que a presumível percepção dum consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, é tomada em consideração e que a identificação do produto pelos meios interessados como sendo proveniente de uma empresa determinada é efectuada graças ao uso da marca enquanto marca. (nº 65)
- Segundo a Philips, existem numerosas soluções de substituição da forma que constitui a marca em causa no processo principal que obteriam o mesmo resultado técnico no que respeita ao acto de barbear e a um custo equivalente ao dos seus próprios produtos. / Mas tanto o Governo francês como o Governo do Reino Unido consideraram que o motivo de recusa de registo previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da directiva não pode ser afastado demonstrando que existem outras formas suscetíveis de obter o mesmo resultado técnico (nº 71).
- Uma vez que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva prossegue um objectivo de interesse geral, que exige que uma forma cujas características essenciais respondem a uma função técnica e foram escolhidas para preencher essa função possa ser livremente utilizada por todos, esta disposição impede que esses sinais sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca (v., neste sentido, acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 25). (nº 80) Quanto à questão de saber se a demonstração da existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico é susceptível de afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo contido no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, há que sublinhar que nada na redacção desta disposição permite tal conclusão (nº 81). Quando as características funcionais essenciais da forma de um produto são atribuíveis unicamente ao resultado técnico, o referido artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, exclui o registo de um sinal constituído pela referida forma, mesmo que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas (nº 83).

Falta de requisitos. Recusa do registo. Nulidade

1. Consequências da [A] Falta de [1] **sinal**, [2] **representação** adequada ou [3] **capacidade distintivo**, ou da [B] ofensa de imperativo de indisponibilidade:

Recusa do registo: art. 238

Nulidade do registo: art. 265

2. Outros fundamentos (art. 238.4-6/265):

- Símbolos indisponíveis
- Contrariedade à ordem pública ou bons costumes
- Sinal enganoso (ex: indica que produto é de seda quando é polyester; ou bordado da Madeira feito no Minho)
- Ver atual art. 4 da Dir2015

3. O problema do registo obtido de *má fé* [art. 2d) da diretiva] = com inobservância de padrões de comportamento comerciais aceitáveis (ex: registo sem intenção de usar, para impedir o registo de terceiro ou obter dele dinheiro (tendo ele reputação comercial). Atual artigo 4.2 da Dir2015: *As marcas devem ser declaradas nulas se o pedido de registo for feito de má-fé pelo requerente. Qualquer Estado-Membro pode também estabelecer que essa marca não seja registada.* Ver adiante: concorrência desleal. Cfr. art. 327 CPI

§ 2º

Fundamentos de recusa do registo relativos. Anulabilidade do registo

Quadro geral

1. Fundamentos de recusa relativos: art. 239ss

A – *Dentro do princípio da especialidade* (círculo de produtos/serviços afins: máxime, concorrentes). **Risco de confusão** (ausência de *novidade* do sinal enquanto marca neste círculo)

1.1 Em geral: arts. 239s

1.2 Marcas notórias não registadas em Portugal: art. 241

B – *Para além do princípio da especialidade*

Risco de depreciação; exploração (parasitária) de reputação alheia (*free riding*)

1.3 Marcas de nomeada (prestígio): art. 242 (tutela ultramerceológica)

C – *Má fé e concorrência desleal*

1.4 **Concorrência desleal**: art. 239.1e); ver *diapositivo anterior (má fé)*.

2. Anulabilidade: art. 266

3. **Artigo 245**: imitação/risco de confusão

Art. 239

- 1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

- a) A **reprodução ou imitação**, no todo ou em parte, de **marca anteriormente registada** por outrem para **produtos ou serviços idênticos ou afins**, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;
- b) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de **logótipo anteriormente registado** por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;
- c) A **infração de outros direitos** de propriedade industrial;
- d) O emprego de **nomes, retratos** ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida **autorização** das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas;
- e) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer **concorrência desleal** ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.

2 - Quando invocado em reclamação, constitui também fundamento de recusa:

- a) A reprodução ou imitação de **firma**, de denominação social e de **outros sinais distintivos**, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, **se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão**;
- b) A infração de **direitos de autor**;
- c) O emprego de referências a determinada propriedade rústica ou urbana que não pertença ao requerente;
- d) A infração do disposto no artigo 226.º [registo de agente]

3 - No caso previsto na alínea d) do número anterior, em vez da recusa do registo pode ser concedida a sua transmissão, total ou parcial, a favor do titular, se este a tiver pedido.

Apresentação do produto: art. 240 (imitação de embalagens e rótulos não registados)

- 1 - É **ainda recusado o registo das marcas** que, nos termos das **alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 245.º**, constituam reprodução ou imitação de **determinado aspeto exterior**, nomeadamente de embalagem, ou rótulo, com as respetivas forma, cor e disposição de dizeres, medalhas, recompensas e demais elementos, comprovadamente usado por outrem nas suas marcas registadas.
- 2 - Os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere este artigo **só podem intervir no respetivo processo depois de terem efetuado o pedido de registo da sua marca com os elementos do aspecto exterior** referidos no número anterior.

Nota: alguma razão para o motivo de recusa do registo não ser a **concorrência desleal** (imitação da apresentação não registada do produto, geradora de confusão) [art. 239.1e)]?

Apresentação: DCD, marca tridimensional ou modelo?

Aspetto/disposição do interior de lojas Apple: marca de serviços/EUA/ TJUE 10.07.2014



- representação, através de um desenho multicolor, das suas lojas de referência («flagship stores») para serviços da classe 35
- **TJUE:** Os artigos 2.º e 3.º da Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, devem ser interpretados no sentido de que a representação, através de um simples desenho sem indicação de tamanho nem de proporções, da configuração de um espaço de venda de produtos pode ser registada como marca para serviços que consistem em prestações de serviços relativas a esses produtos mas não fazem parte integrante da colocação no mercado dos mesmos, desde que seja adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e que nenhum dos motivos de recusa enunciados na referida diretiva se lhe oponha.

Escada: desenho



Art. 241: marca notória

1 - É recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, **imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal**, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória.

2 - Os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere o número anterior só podem intervir no respectivo processo depois de terem efectuado o pedido de registo da marca que dá origem e

fundamenta o seu interesse.

Ver Acórdão do STJ de 15.02.2007; TJUE 22.11.2007 (Nieto)

Art. 242: marcas de nomeada/prestígio

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a **produtos ou serviços sem identidade ou afinidade**, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure **tirar partido indevido** do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa **prejudicá-los**.

2 - Aplica-se ao n.º 1 o disposto no n.º 2 do artigo anterior, entendendo-se que, neste caso, Não aplicação do princípio da especialidade

Considerando 10 da Dir. 2015: 10 É essencial garantir que as marcas registadas gozem de proteção idêntica ao abrigo dos sistemas jurídicos de todos os Estados-Membros. Em consonância com a ampla proteção conferida às marcas da UE que gozam de prestígio na União, deverá também ser concedida uma ampla proteção a nível nacional a todas as marcas que gozem de prestígio no Estado-Membro em causa.

Caso General Motors (TJUE 14.09.1999): marca *chevy* (carros) «versus» *chevy* (detergentes e materiais de limpeza) (ação inibitória; 5.2 Dir): «para beneficiar de uma proteção alargada a produtos ou serviços não semelhantes, uma marca registada deve ser **conhecida de uma parte significativa do público interessado** pelos produtos ou serviços por ela abrangidos. No território Benelux, basta que seja conhecida de uma **parte significativa do público interessado numa parte substancial desse território**, que pode corresponder, sendo caso disso, a uma parte de um dos países que o compõem». + Caso Intel (2008)

Selon le Tribunal de l'EU (TGUE 5.07.2016), la renommée des marques de McDonald's permet de faire échec à l'enregistrement, pour les produits alimentaires ou les boissons, de marques combinant le préfixe « Mac » ou « Mc » avec le nom d'un produit alimentaire ou d'une boisson (2016)

Risco de confusão: I – artigo 245 CPI

Art. 245: imitação/usurpação

1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

- a) A marca registada tiver *prioridade*;
- b) Sejam ambas destinadas a assinalar **produtos ou serviços idênticos ou afins**;
- c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, **ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada**, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto [!!!].

Fórmula correta: Tenham tal **semelhança** gráfica, figurativa, fonética ou outra [1] que induza facilmente o *consumidor* em erro ou confusão, de forma que este **não as possa distinguir** senão depois de exame atento ou confronto; [2] **ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada**.

2 - Para os efeitos da alínea b) do n.º 1: a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins; b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.

3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.

Risco de confusão: contextos

Risco de confusão como

[1] - fundamento de **recusa e impugnação do registo de marca**

[2] - fundamento de **ação de anulação do registo**/ato de concessão do direito à marca

[3] - conceito chave das **ações de infração**: penais e civis (inibitórias e indemnizatórias)

Risco de confusão: II - fatores

1. Em geral, para haver um risco de erro/confusão relevante é preciso ter em conta, de forma combinada:

- 1) a **identidade/semelhança dos sinais**, sonora/oral, gráfica/visual e semântica
- 2) a identidade/semelhança dos **bens ou serviços** assinalados e
- 3) a **força distintiva do sinal** «imitado».

2. As hipóteses a considerar são:

A – Dentro do princípio da especialidade:

A.1 **Dupla identidade** de sinais e bens/serviços: basta para recusar o registo, sem necessidade de risco de confusão (?)

A.2 **Risco de confusão (lato sensu)**

- 2) identidade de sinais e semelhança de produtos/serviços;
- 3) semelhança de sinais e identidade de produtos/serviços;
- 4) semelhança de sinais e semelhança de produtos/serviços;

B - Fora do princípio da especialidade:

Risco de associação relevante

- 5) **identidade/semelhança de sinais e produtos/serviços diferentes**.

Neste último caso, pode não haver risco de confusão (quanto à origem), mas um risco de depreciação e/ou um aproveitamento desleal da força distintiva e comercial da marca «imitada»

Tradicionalmente, admitia-se quase mecanicamente um risco de confusão relevante quando os sinais são iguais e os bens também (dupla identidade) (cfr. Também Dir. e infra). Cfr., no entanto, o caso Opel (TJUE)

3. Semelhança de sinais: ver adiante

4. Semelhança de produtos/serviços:

i) concorrência; natureza, função/utilidade;

ii) composição;

iii) complementaridade, acessoriedade ou derivação;

iv) circuitos/canais de distribuição, publicidade;

v) tipo de consumidores;

vi) preço; etc.

**Risco de confusão: III – tipos.
Risco de associação**

1. Risco de confusão em sentido lato

1.1 Risco de **confusão em sentido estrito**: a) confundibilidade dos sinais (*confusão direta*); b) similitude dos sinais (fonética, visual ou semântica) leva consumidor a pensar que titular/responsável é o mesmo (família de marcas) (*confusão indireta quanto à origem I*)

1.2 Risco de **associação (confusória)**: consumidor distingue os sinais, mas semelhança leva-o a pensar que entre os titulares existe uma relação comercial (titulares das marcas/responsáveis são entidades relacionadas: (*confusão indireta quanto à origem II*))

2. Risco de associação em sentido lato

2.1 Risco de associação confusória (= 1.2)

2.2 Risco de associação sem confusão (associação pura ou em sentido estrito)

Risco de confusão: IV - Método de apreciação

1. Método tradicional (analítico):

- Afinidade dos produtos/serviços
- Risco de confusão dentro deste âmbito (merceológico/princípio da especialidade)

2. EUA. **TJUE**: análise global conjugada (caso Canon 1998 e, p. ex. Lloyd: infra)

Adde: Considerando 16 da Dir.2015: A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem, deverá ser absoluta em caso de **identidade** entre a marca e o sinal correspondente e entre os produtos ou serviços.

A proteção deverá ser igualmente válida em caso de **semelhança** entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. **É indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão**. O **risco de confusão**, cuja avaliação depende de numerosos **fatores**, e nomeadamente do [1] **conhecimento da marca no mercado**, da [2] **associação que pode ser estabelecida com o sinal** utilizado ou registado, do [3] **grau de semelhança** entre a [3.1] **marca e o sinal** e [3.2] **entre os produtos** e os serviços designados, deverá constituir a condição específica da proteção.

Os meios utilizados para verificar o risco de confusão, em especial o ónus da prova nesta matéria, devem ser previstos pelas normas processuais nacionais, cuja aplicação não pode ser prejudicada pela presente diretiva.

Risco de confusão: V - Jurisprudência. STJ e TRL

1. Casos **Molaflex** - STJ (Molaflex v. Flexsuper: RLJ/PC; Molaflex v. Lusoflex; RDE/EM 1986)

2. Caso **Aspirina v. Dolpirina** – TRL (2011)

Produtos idênticos: medicamentos. Contestação do registo da *Dolpirina*.

Marcas da Demandante: Aspirina/Aspirin, Sanipirina/Sanipirine/Sanipirin e Bayaspirina. Não se provou que fossem marcas notórias (segundo o TRL, cabia à demandante o ónus de prova).

Questão (TRL): Saber se a marca nacional DOLPIRINA constitui imitação das marcas ASPIRIN e ASPIRINA = saber se, pela semelhança dos seus elementos – gráfica, figurativa, fonética ou outra - com os da marca “ASPIRINA”, a DOLPIRINA é susceptível de induzir “facilmente em erro ou confusão o consumidor, não as podendo este distinguir “senão depois de exame atento ou confronto”; ou, se a semelhança dos seus elementos cria “um risco de associação”

“**marca** é um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualizá-los no mercado, perante o consumidor e em relação aos demais, com os propósitos de assegurar e potenciar a clientela, simultaneamente protegendo o consumidor do risco de confusão ou associação com marcas concorrentes” (STJ, de 11-01-2011, Proc.º 627/06.7TBAMT.P1, citando FC, 253).

Titularidade da marca envolve o «**direito** de se **opor a que outrem a use** sem o seu consentimento, bem como a **impedir que o seu uso possa ser confundido ou associado àquela que lhe pertence**, semelhança essa que pode ser gráfica, fonética ou figurativa [cfr. Ac. STJ, de 13-07-2010, Proc.º 3/05.9TYLSB.P1.S1]», cumprindo a proteção a função de **garantir a lealdade da concorrência** (art. 1 CPI), sendo, como a PI em geral, um «mecanismo regulador da concorrência e garante da protecção do consumidor» .

Impedimento ao registo do art. 239.1a) deve ser visto à luz do art. 245.

Método de comparação:

Há um conjunto de critérios de apreciação comuns relativamente consensuais na doutrina: o primeiro é o dever de

- [1] **apreciar as marcas no seu conjunto**, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade, quando não resultar da visão unitária um resultado claro; o segundo é o da
- [2] **irrelevância no conjunto da apreciação das marcas das suas componentes genérica ou descritiva** e o facto de se assemelharem unicamente em relação aos sinais gráficos genéricos ou descritivos não é determinante; o terceiro é o de que
- [3] nas marcas complexas (constituídas por mais de um elemento nominativo), se dever **privilegiar sempre o elemento dominante**; e por último é o de que
- [4] quanto **maior for a notoriedade** da marca/[força distintiva], **maior o risco de confusão** com uma marca posterior; [releva a percepção que da marca tem o público relevante, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (C. Olavo; STJ 02-10-2003, STJ 3.07.2010)]
- [5] Nos termos do art.º 245/1/c, parte final, o risco de associação passa a fazer parte do conceito de imitação.

Cfr. LCG e STJ 13.07.2010

«Do conjunto dos critérios expostos resulta que, no juízo comparativo a fim de indagar se existe imitação ou usurpação, devem observar-se os critérios seguintes:

- O critério de apreciação deve ser **objectivo** e corresponder ao do **consumidor médio e abstracto** do produto a que a marca se destina, ou seja, considerando-se a perspectiva do consumidor normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, de entre aqueles a quem o produto é dirigido.
- As marcas em confronto devem ser apreciadas, atendendo à **impressão global** do conjunto dos elementos que integram, o que se justifica pelo facto de em circunstâncias normais do quotidiano ser essa a perspectiva do consumidor e aquela visão unitária a que lhe causa maior impressão.
- Relevarão menos as diferenças de pormenor entre as marcas em confronto, porque estas apenas serão mais perceptíveis através dum exame mais pormenorizado, não sendo razoável esperar que o consumidor esteja normalmente em condições, ou até disponível, para a realizar.»

Caso:

[I] «Aceitando que numa impressão de conjunto relevam os elementos dominantes, consideramos que enquanto na marca prioritária o **elemento dominante** é a sua terminação “PIRINA”, na marca recorrida o sinal apelativo à impressão do destinatário coloca-se na expressão inicial “DOL”.

No conjunto das duas expressões, entendemos que o consumidor com as características descritas **não confundirá** as duas marcas».

I.1 «O elemento fonético é no caso dos autos particularmente apelativo ao consumidor e esse é o elemento que claramente distingue as duas marcas.

Na marca recorrida o elemento “DOL” tem uma carga fonética acentuada que faz diluir o termo da expressão “PIRINA”».

I.2 «Mas também o elemento gráfico é distinto, não existindo confusão possível entre as três letras “DOL” e as duas letras “AS”, letras estas distintas entre si.

Concluímos assim que o elemento dominante, quer graficamente quer foneticamente não é o elemento “PIRINA”».

I.3 «Desconhece-se em absoluto qual o volume de vendas global neste segmento de produtos, para assim se ter ideia da quota de mercado da recorrente, o que revelaria o grau de penetração e aceitação da marca no mercado e, logo, permitiria ter alguma ideia sobre o reconhecimento da marca junto dos mesmos.

O tribunal não dispõe assim de dados que permitam concluir que a marca “ASPIRINA” era, à data em que foi concedido o registo à marca “DOLPIRINA”, nesse conjunto de marcas a considerar, uma marca notória».

[II] «tendo-se concluído que não se verificam os requisitos de imitação, ou seja, que não há possibilidade de erro ou confusão, bem assim que nem tão pouco há risco de associação, na ausência de qualquer outro facto que possa evidenciar algo mais em abono da posição da recorrente, impõe-se concluir que **não está demonstrada a existência de concorrência desleal.**»

Risco de confusão: V - Jurisprudência. EUA

FACTORS FOR LIKELIHOOD OF CONFUSION (EUA)

1. **similarity** in the overall impression created by the **two marks** (including the marks' look, phonetic similarities, and underlying meanings);
2. **similarities of the goods and services** involved (including an examination of the marketing channels for the goods);
3. **strength** of the plaintiff's mark;
4. **evidence of actual confusion** by consumers;
5. **intent of the defendant** in adopting its mark;
6. physical proximity of the goods in the **retail marketplace**;
7. **degree of care** likely to be exercised by **the consumer**; and
8. **likelihood of expansion of the product lines.**

Caso *Long Star Steakhouse v. Longhorn Steaks*, 122 F.3d 1379, 1382 (11th Cir. 1997) - teste: (1) the *type of trademark*; (2) the *similarity of the marks*; (3) similarity of the products the marks represent; (4) similarity of the parties' customers; (5) similarity of advertising media used; (6) *defendant's intent*; and (7) *actual confusion*.

• •

INFRINGEMENT—LIKELIHOOD OF CONFUSION—FACTORS—SLEEK CRAFT TEST

(15 U.S.C. §§ 1114(1) and 1125(a)) *AMF Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir.1979)

I will suggest some factors you should consider in deciding this. The presence or absence of any particular factor that I suggest should not necessarily resolve whether there was a likelihood of confusion, because you must consider all relevant evidence in determining this. As you consider the likelihood of confusion you should examine the following:

(1) **Strength or Weakness of the Plaintiff's Mark.** The more the consuming public recognizes the plaintiff's trademark as an indication of origin of the plaintiff's goods, the more likely it is that consumers would be confused about the source of the defendant's goods if the defendant uses a similar mark.

(2) **Defendant's Use of the Mark.** If the defendant and plaintiff use their trademarks on the same, related, or complementary **kinds of goods** there may be a greater likelihood of confusion about the source of the goods than otherwise.

(3) **Similarity of Plaintiff's and Defendant's Marks.** If the overall impression created by the plaintiff's trademark in the marketplace is similar to that created by the defendant's trademark in [appearance] [sound] [or] [meaning], there is a greater chance [that consumers are likely to be confused by defendant's use of a mark] [of likelihood of confusion]. [Similarities in appearance, sound or meaning weigh more heavily than differences in finding the marks are similar.]

(4) **Actual Confusion.** If use by the defendant of the plaintiff's trademark has led to instances of actual confusion, this strongly suggests a likelihood of confusion. However actual confusion is not required for a finding of likelihood of confusion. Even if actual confusion did not occur, the defendant's use of the trademark may still be likely to cause confusion. As you consider whether the trademark used by the defendant creates for consumers a likelihood of confusion with the plaintiff's trademark, you should weigh any instances of actual confusion against the opportunities for such confusion. If the instances of actual confusion have been relatively frequent, you may find that there has been substantial actual confusion. If, by contrast, there is a very large volume of sales, but only a few isolated instances of actual confusion you may find that there has not been substantial actual confusion.

(5) **Defendant's Intent.** Knowing use by defendant of the plaintiff's trademark to identify similar goods may strongly show an intent to derive benefit from the reputation of the plaintiff's mark, suggesting an intent to cause a likelihood of confusion. On the other hand, even in the absence of proof that the defendant acted knowingly, the use of plaintiff's trademark to identify similar goods may indicate a likelihood of confusion.

(6) **Marketing/Advertising Channels.** If the plaintiff's and defendant's [goods] [services] are likely to be sold in the same or similar stores or outlets, or advertised in similar media, this may increase the likelihood of confusion.

(7) **Consumer's Degree of Care.** The more sophisticated the potential buyers of the goods or the more costly the goods, the more careful and discriminating the reasonably prudent purchaser exercising ordinary caution may be. They may be less likely to be confused by similarities in the plaintiff's and defendant's trademarks.

(8) **Product Line Expansion.** When the parties' products differ, you may consider how likely the plaintiff is to begin selling the products for which the defendant is using the plaintiff's trademark. If there is a strong possibility of expanding into the other party's market, there is a greater likelihood of confusion.

Risco de confusão: V - Jurisprudência. TJUE

Ideia geral:

- 1) Está em causa o risco de o público relevante ser levado a pensar que os produtos ou serviços assinalados com os sinais em confronto têm a mesma origem empresarial ou provêm de empresas economicamente relacionadas (1). O risco de confusão compreende o risco de associação
- 2) O risco de confusão aprecia-se globalmente, (i) tendo em conta as semelhanças visuais, auditivas e conceptuais dos sinais em confronto; e (ii) tendo presentes os elementos distintivos e dominantes de cada um (mas também que o carácter distintivo pode resultar da combinação de elementos descritivos).
- 3) Quando maior for a semelhança dos sinais, menor tem que ser a afinidade dos produtos/serviços; e vive-versa.
- 4) Em geral, se a marca anterior tem um grande carácter distintivo (marca forte), por ser fora do comum ou em virtude do uso da mesma, o risco de confusão aumenta. *Nota: é sempre assim? Se a marca está mal gravada na memória do consumidor porque é fraca, o risco de confusão com sinal semelhante não aumenta?*
- 5) O consumidor médio normalmente retém uma imagem/impressão geral da marca, não dos pormenores. Se o contacto é visual, a semelhança sonora pode ser pouco relevante; se é sonoro, a semelhança visual pode ser secundária (ou irrelevante)
- 6) Consumidor/cliente relevante: «infra»

**Caso Lloyd Schuhfabrik Meyer: TJUE 22.06.1999
(art. 5.1b) da diretiva)**

Família de marcas todas com termo *Lloyd* para sapatos (com carácter distintivo adquirido pelo uso) versus marca *Loini's*, bastante mais recente: ação inibitória fundada em risco de confusão

TJUE:

- Nº 17: Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, constitui um risco de confusão na aceção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da diretiva o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (v., neste sentido, os acórdãos SABEL, já referido, n.ºs 16 a 18, e de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29). Resulta da própria redacção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance (v., neste sentido, o acórdão SABEL, já referido, n.os 18 e 19)
- 18 Segundo esta mesma jurisprudência, a existência de um risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (v., neste sentido, o acórdão SABEL, já referido, n.º 22).
- 19 Esta apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços abrangidos. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços abrangidos pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente. A interdependência entre estes factores encontra efectiva expressão no décimo considerando da diretiva, segundo o qual é indispensável interpretar o conceito de semelhança em relação com o risco de confusão cuja apreciação, por seu turno, depende nomeadamente do conhecimento da marca no mercado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados (v. acórdão Canon, já referido, n.º 17).
- 20 Por outro lado, como o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante (acórdão SABEL, já referido, n.º 24), as marcas que tenham um carácter distintivo elevado, intrinsecamente ou em razão do conhecimento destas no mercado, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é mais reduzido (v. acórdão Canon, já referido, n.º 18). 21 Por conseguinte, para efeitos do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da diretiva, pode existir um risco de confusão, apesar de um reduzido grau de semelhança entre as marcas, quando a semelhança entre os produtos ou serviços por estas cobertos é grande e o carácter distintivo da marca anterior é elevado (v., neste sentido, o acórdão Canon, já referido, n.º 19).

- 25 Além disso, esta apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. Com efeito, resulta da redacção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da diretiva, nos termos do qual «... existe, no espírito do público, um risco de confusão...», que a percepção das marcas que tem o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o **consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo** e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., neste sentido, o acórdão SABEL, já referido, n.º 23).
- 26 Para efeitos desta apreciação global, é suposto que o consumidor médio da categoria de produtos em causa esteja **normalmente informado e razoavelmente atento e advertido** (v., neste sentido, o acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tusky, C-210/96, Colect., p. I-4657, n.º 31). No entanto, há que tomar em conta a circunstância de que o consumidor médio **raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas**, devendo confiar na imagem não perfeita que conservou na memória. Importa igualmente tomar em consideração o facto de que o **nível de atenção do consumidor médio é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa**.

28 Tendo em conta as considerações que precedem, há que responder às questões submetidas

- (i) que não se pode excluir que a mera semelhança fonética das marcas em causa possa criar um risco de confusão na aceção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da diretiva.
- (ii) Quanto maior for a semelhança dos produtos ou serviços cobertos e quanto maior for o carácter distintivo da marca anterior, maior será o risco de confusão.
- (iii) Para determinar o carácter distintivo de uma marca e, portanto, avaliar se tem um carácter distintivo elevado, há que apreciar globalmente a maior ou menor adequação da marca para identificar os produtos ou serviços para os quais foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas.
- (iv) Ao proceder a esta apreciação, há que tomar em consideração todos os elementos relevantes, designadamente, as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou serviços para os quais foi registada.
- (v) Não se pode indicar genericamente, por exemplo, recorrendo a percentagens determinadas relativas ao grau de reconhecimento da marca nos meios interessados, quando é que uma marca tem um carácter distintivo elevado.

Caso SABEL v. Puma (C-251/95: 11.11.1997)



O critério de «risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca anterior» constante do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Primeira diretiva (...), deve ser interpretado no sentido de que a mera associação entre duas marcas que o consumidor pode fazer pela concordância do seu conteúdo semântico não basta, por si, para concluir pelo risco de confusão na aceção do referido preceito.

Titular da marca figurativa Puma opôs-se ao registo da Sabel. Decidido a favor da Sabel



BGH 22.09.2005; roupa. Decisão a favor de Coccodrillo, apesar de identidade de produtos e elevada força distintiva da lacoste, porque a imagem do crocodilo na segunda ocupa lugar secundário

Risco de confusão (TJUE): consumidor médio

Padrão:

consumidor dos bens/serviços pertinentes razoavelmente bem informado, atento e cuidadoso (supra, caso Lloyd: [consumidor médio](#) da categoria de produtos em causa, **normalmente informado e razoavelmente atento e advertido** (= acórdão de 16 de Julho de 1998, *Gut Springenheide e Tusky*, C-210/96, Colect., p. I-4657, n.º 31)

§ 3º

Requerimento do registo. Legitimidade. Prioridade

1. Quem pode requerer o registo (art. 225): quem tiver interesse legítimo: industriais, artesãos, comerciantes, prestadores de serviços, etc.
2. Requerimento por agente não autorizado pelo titular (marca não registada em Portugal): direito de oposição (art. 226) e direito à transmissão do pedido/registo (art. 239.3)
3. Marca de facto até 6 meses: direito de prioridade (art. 227)
4. Princípio da prioridade e prioridade unionista: arts. 11 e 12

Registo: espécies e processo. Inalterabilidade

1. Registo nacional (INPI): arts. 233ss
2. Transformação de pedido de marca da UE recusado em marca nacional: art. 247
3. Registo internacional/OMPI: arts. 248ss
 - Acordo (1891) e Protocolo de Madrid (1989)
 - Pedido via INPI
 - Pedido de proteção para Portugal: arts. 252ss. Fundamentos de recusa
4. Inalterabilidade da marca: art. 261

Cap. 2
Direito à marca

1. Direito de **exclusivo** do titular: art. 224

1.1 Conteúdo: art. 258

1.2 Limites do exclusivo: art. 260

2. Duração: 10 anos renováveis (art. 255)

3. Esgotamento: art. 259

4. Transmissão e licenças: arts. 262ss

Art. 262.1 - Os registos de marcas são **transmissíveis se tal não for suscetível de induzir o público em erro** quanto à proveniência do produto ou do serviço ou aos caracteres essenciais para a sua apreciação.

art. 264 O titular do registo de marca pode **invocar os direitos conferidos pelo registo contra o licenciado** que infrinja...

5. Ónus/dever de uso sério e caducidade: arts. 268 e 269.1/4

6. Caducidade por conversão em designação genérica: art. 269.2 a)

7. Caducidade de marca que se tornou enganosa: art. 269.1b)

Direito à marca: I - Conteúdo e limites

Art. 224.1: 1 - O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e **do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.**

Art. 258: O registo da marca confere ao seu titular o **direito de impedir terceiros**, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer **senal igual, ou semelhante**, em **produtos ou serviços idênticos ou afins** daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um **risco de confusão, ou associação**, no espírito do consumidor.

Art. 260: Os direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular impedir terceiros de usar, na sua atividade económica, desde que tal seja feito em conformidade com as *normas e os usos honestos* em matéria industrial e comercial:

a) O seu **próprio nome** e endereço;

b) **Indicações** relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época e meio de produção **do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços**;

c) A **marca**, sempre que tal seja **necessário para indicar o destino** de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes.

Diretiva 2006 (PubEngComp)

Artigo 4.

No que se refere à comparação, a publicidade comparativa é permitida se estiverem reunidas as seguintes condições:

- a) **Não ser enganosa** na aceção da alínea b) do artigo 2, do artigo 3 e do n.º 1 do artigo 8, da presente directiva ou dos artigos 6 e 7 da Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno (Directiva relativa às práticas comerciais desleais).⁽⁷⁾;
- b) Comparar bens ou serviços que respondem às mesmas necessidades ou têm os mesmos fins;
- c) Comparar objectivamente uma ou mais características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas desses bens e serviços, entre as quais se pode incluir o preço;
- d) **Não desacreditar ou depreciar marcas**, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens, serviços, actividades ou situação de um concorrente;
- e) Referir-se, em todos os casos de produtos com denominação de origem, a produtos com a mesma denominação;
- f) **Não tirar partido indevido do renome de uma marca**, designação comercial ou outro sinal distintivo de um concorrente ou da denominação de origem de produtos concorrentes;
- g) **Não apresentar um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida**;
- h) **Não gerar confusão** no mercado entre negociantes, entre o anunciante e um concorrente ou **entre as marcas**, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens ou serviços do anunciante e do concorrente.

**Direito à marca: I.1 Âmbito do exclusivo:
risco de confusão e associação**

Marcas em geral: **risco de confusão** (lato sensu)

Marcas de nomeada: **risco de associação**. Afetação do carácter distintivo, aproveitamento parasitário

Ver supra.

Dupla identidade: **tutela absoluta** (não necessária a prova de risco de confusão):

Considerando 16 da Dir 2015/2436.:A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem, deverá ser **absoluta em caso de identidade** entre a marca e o sinal correspondente e entre os produtos ou serviços.

A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. **É indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão**. O **risco de confusão**, cuja avaliação depende de numerosos fatores, e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá constituir a condição específica da proteção. Os meios utilizados para verificar o risco de confusão, em especial o ónus da prova nesta matéria, devem ser previstos pelas normas processuais nacionais, cuja aplicação não pode ser prejudicada pela presente diretiva.

**Direito à marca: I.2 Âmbito do exclusivo:
Uso comercial sujeito a autorização do titular**

Questão 1: Exclusivo do titular da marca limita-se ao uso da marca como marca? Isto é ao sua uso para indicar a origem dos produtos/serviços?

Não: segundo o texto da lei e a jurisprudência do TJUE, o exclusivo é mais amplo. Mas assunto controvertido [cfr., por ex., o caso Johnstone (2003) no RU]

Artigo 258 e diretiva falam em *uso comercial*, sujeito às ressalvas do artigo 260 e da diretiva: há, por um lado, uma exigência de autorização do titular da marca para terceiro a poder usar na sua atividade comercial/económica e, por outro lado, essas ressalvas, que dispensam a autorização nos casos aí referidos. Ou seja, o uso comercial de um terceiro que não seja meramente descritivo (*rectius*, não caia nas ressalvas do art. 260), se não autorizado, constitui infração.

Questão 2: o que é um uso meramente descritivo? A ressalva do nome pessoal apenas vale para as pessoas singulares (?)

Questão 3. se a marca é usada na publicidade comparativa, o seu uso pelo terceiro que faz a publicidade é permitido desde que respeitados os limites desta? Existem regras especiais neste contexto?

Questão 4: o uso pelo terceiro, para ser legítimo, tem que ser necessário: ver caso O2 (não)

TJUE: caso Arsenal (2003)

O clube tem registadas as marcas Arsenal e Gunners, juntamente com os respetivos emblemas, para roupa desportiva e cachecóis.

Reed tinha uma tenda nos arredores do estádio, onde vendia artigos destes, com as marcas e emblemas, sem autorização do clube. Na tenda, havia um letreiro a indicar que se tratava de produtos não licenciados.

Na ação de infração, Reed alegou que apenas usava tais nomes e emblemas como elementos figurativos, indicadores de apoio ao clube; *não como marcas* (indicadores de origem empresarial). Note-se que o letreiro esclarecia que os produtos não provinham do clube nem tinham a autorização deste.

Mas: 1) O letreiro era suficiente para impedir eventual confusão do consumidor? Para evitar uma associação dos produtos ao clube enquanto titular da marca? Ou, apesar dele, o consumidor podia ser levado a pensar que os produtos, contendo as marcas e emblemas, estavam no mercado com o consentimento do clube?

2) Um uso comercial - não descritivo - da marca, como o presente, podia afetar a sua função distintiva? Ou outra função juridicamente protegida? Lesando o titular da marca e/ou o consumidor?

3) O mercado de produtos genuínos (oficiais do clube) e o mercado de produtos de imitação é o mesmo?

4) Existe um mercado secundário e a possibilidade de experiências negativas com produtos não oficiais suscetíveis de lesar a imagem dos produtos oficiais?

Clubes têm direito a criar o seu mercado de produtos oficiais com marcas próprias, de uso exclusivo? Utilização das marcas em mercado paralelo, ainda que como meros elementos decorativos que conferem ao produto ligação/identificação com o clube, prejudica essas marcas e o desenvolvimento desse mercado? Sem ser através de mecanismos normais e salutares de concorrência?

Cfr. Casos Opel (miniaturas) e L'Oréal (mercado de imitações de perfumes; publicidade comparativa; confusão de algumas embalagens)

Decisão: Numa situação que não é abrangida pelo artigo 6.º, n.º 1, da Primeira Directiva (...), em que um terceiro *utiliza na sua vida comercial um sinal idêntico a uma marca validamente registada* para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registada, o *titular da marca pode*, num caso como o do processo principal, *opor-se a este uso* em conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da referida directiva.

Esta conclusão não pode ser posta em causa pelo facto de o referido sinal ser entendido, no contexto deste uso, como testemunho de apoio, de lealdade ou de filiação no titular da marca.

Nota: Considerando 10 da Dir.: «[...] a protecção conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, é *absoluta em caso de identidade* entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços [...]».

Art. 5.1a): «A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a *proibir* que um terceiro, sem o seu consentimento, faça *uso na vida comercial*: a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada».

Art. 6.1: «O direito conferido pela marca *não permite* ao seu titular *proibir* a terceiros o uso, na vida comercial: a) Do seu próprio nome e endereço; b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços; c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes, desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.»

40 Nestas circunstâncias, como observou o órgão jurisdicional de reenvio, o uso do sinal idêntico à marca ocorre efectivamente na vida comercial, uma vez que se situa no contexto de uma actividade comercial que visa um proveito económico e não no domínio privado. Além disso, trata-se da hipótese referida no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, a saber, a de um sinal idêntico à marca para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registada.

42 Para responder às questões prejudiciais, é necessário determinar se o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva habilita o titular da marca a proibir que um terceiro faça uso na vida comercial de um sinal idêntico à marca para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registada ou se este direito de oposição pressupõe a presença de um interesse específico do titular enquanto titular da marca, na medida em que o uso do sinal em questão por um terceiro deve afectar ou ser susceptível de afectar uma das funções da marca.

45 A fim de evitar que a protecção conferida ao titular da marca varie de um Estado-Membro para outro, compete, por isso, ao Tribunal de Justiça dar uma *interpretação uniforme* ao artigo 5.º, n.º 1, da directiva e em particular ao conceito de «uso» que nela figura, que é objecto das questões prejudiciais no presente processo (v., neste sentido, acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, n.ºs 42 e 43).

47 O *direito de marca* constitui efectivamente um *elemento essencial do sistema de concorrência leal* que o Tratado pretende criar e manter. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de *conservar a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitem identificá-los* (v., nomeadamente, acórdãos de 17 de Outubro de 1990, Hag GF, C-10/89, Colect., p. 1-3711, n.º 13, e de 4 de Outubro de 2002, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. 1-6959, n.º 21).

48 Nesta perspectiva, a *função essencial da marca* é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa. Com efeito, *para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal* que o Tratado pretende criar e manter, ela *deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles* (v., nomeadamente, acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Colect., p. 391, n.º 7, e de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. 1-5475, n.º 30).

51 Resulta destas considerações que o *direito exclusivo* previsto pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva foi concedido *para permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular da marca, ou seja, assegurar que a marca possa cumprir as suas funções próprias*. O exercício deste direito deve, por conseguinte, ser reservado aos *casos em que o uso do sinal por um terceiro afecta ou é susceptível de afectar as funções da marca*, nomeadamente a sua função essencial, que é a de garantir aos consumidores a proveniência do produto.

58 Deve, aliás, reconhecer-se que, no caso do processo principal, também não se garante, como exige a jurisprudência do Tribunal de Justiça recordada no n.º 48 do presente acórdão, que **todos os produtos que ostentam a marca foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela qualidade dos mesmos**. 59 Com efeito, os produtos em causa no processo principal são fornecidos *fora do controlo do Arsenal FC* como titular da marca, porque é incontroverso que os referidos produtos não provêm do Arsenal FC nem dos seus revendedores autorizados.

56 Considerando a apresentação da palavra «Arsenal» sobre os produtos em questão no processo principal, bem como as outras indicações secundárias que figuram nestes (v. n.º 39 do presente acórdão), o uso deste sinal é susceptível de fazer crer na existência de uma conexão material na vida comercial entre os produtos em questão e o titular da marca.

57 Esta conclusão não pode ser posta em causa pelo aviso que consta na tenda de M. Reed, segundo o qual os produtos em causa no processo principal não são produtos oficiais do Arsenal FC (v. n.º 17 do presente acórdão). Com efeito, mesmo supondo que tal aviso pudesse ser invocado por um terceiro para a sua defesa num processo por contrafação de marca, há que reconhecer que, no caso do processo principal, **não pode excluir-se que alguns consumidores, nomeadamente se os produtos lhes são apresentados depois de terem sido vendidos por M. Reed e de terem sido transportados para fora da tenda onde estava exposto o aviso**, interpretem o sinal como designando o Arsenal FC como empresa de proveniência dos produtos.

60 Nestas circunstâncias, o uso dum sinal idêntico à marca em questão no processo principal é **susceptível de pôr em perigo a garantia de proveniência** que constitui a função essencial da marca, como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça recordada no n.º 48 do presente acórdão. Por conseguinte, trata-se dum uso a que o titular da marca pode opor-se em conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, da directiva.

(Limites do exclusivo)

Dir.2015, considerando:

(27) Os direitos exclusivos conferidos por uma marca **não deverão conferir ao titular o direito de proibir a utilização, por terceiros, de sinais ou indicações que sejam utilizados de forma lícita**, ou seja, em conformidade com práticas honestas em matéria industrial e comercial. A fim de criar condições de igualdade para as designações comerciais e para as marcas, e atendendo a que as designações comerciais são habitualmente conferidas uma protecção limitada contra marcas posteriores, deverá considerar-se que esta utilização inclui apenas a utilização do nome pessoal do terceiro. Além disso, deverá permitir-se a utilização de indicações ou sinais descritivos ou não distintivos em geral. Acresce que o titular não deverá poder impedir a utilização leal e honesta da marca para fins de identificação ou de referência dos produtos ou serviços como sendo seus. A utilização de uma marca por terceiros para chamar a atenção dos consumidores para a revenda de produtos genuínos inicialmente vendidos pelo titular da marca, ou com o seu consentimento, na União deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. A utilização de uma marca por terceiros para fins de expressão artística deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. Além disso, a presente directiva deverá ser aplicada de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão.

(28) Decorre do princípio da livre circulação de mercadorias que o titular de uma marca não pode impedir a sua utilização por terceiros relativamente a produtos que tenham sido **postos em circulação na União** sob essa marca pelo próprio titular ou com o seu consentimento, a menos que motivos legítimos justifiquem a sua oposição à continuação da comercialização dos produtos.

Artigo 14 Limitação dos efeitos da marca

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais: a) do **seu nome** ou endereço, caso o terceiro seja uma pessoa singular; b) de sinais ou **indicações que não são distintivos ou que se referem à espécie, qualidade, quantidade, destino, valor**, proveniência geográfica, época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços; c) da **marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca, em especial nos casos em que a utilização da marca seja necessária para indicar o destino de um bem ou serviço**, nomeadamente enquanto acessório ou peça sobresselente. 2. O n.º 1 só é aplicável se o terceiro agir segundo práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

3. Os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu titular proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais, de um direito anterior de alcance local, se este for reconhecido pela lei do Estado-Membro em questão, e a utilização desse direito anterior for feita dentro dos limites do território em que é reconhecido.

Artigo 15. Esgotamento dos direitos conferidos pela marca

1. Os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu titular proibir a utilização desta para produtos comercializados na União sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.º 1 não é aplicável sempre que motivos legítimos justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.

Diretiva 2015

Dir.2015: mantém sistema? Considerandos:

(18) É conveniente prever que as violações de direitos conferidos pelas marcas só podem ser determinadas se se concluir que a marca ou o sinal do infrator é utilizado na vida comercial para efeitos de distinção de produtos ou serviços. A utilização do sinal para efeitos que não sejam os de distinção de produtos ou serviços deverá ser regulada pelas disposições do direito nacional.

(19) O conceito de violação de uma marca deverá incluir igualmente a utilização do sinal enquanto designação comercial ou designação semelhante, desde que essa utilização seja feita para fins de distinção dos produtos ou serviços.

(20) A fim de garantir a segurança jurídica e a plena coerência com a legislação específica da União, afigura-se adequado estabelecer que o titular de uma marca deverá poder proibir a utilização de um sinal por terceiros em publicidade comparativa, caso essa publicidade seja contrária ao disposto na Directiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.

Artigo 10: Direitos conferidos pela marca

- O registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos.
- Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam: a) idênticos à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada; b) idênticos ou semelhantes à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, se existirem riscos de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca; c) idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique.
- Pode ser proibido ao abrigo do n.º 2, nomeadamente, o seguinte: a) **apor o sinal** nos produtos ou na sua embalagem; b) **oferecer os produtos para venda** ou colocá-los no mercado ou **armazená-los** para esses fins, ou oferecer ou fornecer serviços com o sinal; c) **importar ou exportar** produtos com esse sinal; d) utilizar o sinal como designação comercial ou de empresa ou como parte dessa designação; e) utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade; f) **utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contrária ao disposto na Directiva 2006/114/CE**.

(...)

6. Os n.ºs 1, 2, 3 e 5 **não afetam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à protecção contra a utilização de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique**.

Limites ao exclusivo: TJUE 17.03.2005 - caso Gillette

Gillette: Aparelhos de barbear com cabo e lâminas substituíveis. Marcas Gillette e Sensor.

LA: lâminas vendidas sob a marca Parason Flexor, em cujas embalagens está aposta uma etiqueta vermelha com a inscrição «**todos os cabos Parason Flexor e Gillette Sensor são compatíveis com esta lâmina**».

Decisão:

1) O carácter lícito do uso da marca ao abrigo do artigo 6.1c) (...) depende da questão de **saber se esse uso é necessário** para indicar o destino do produto. O uso da marca por um terceiro que não é o seu titular é necessário para indicar o destino de um produto comercializado por esse terceiro, quando este uso constitui, na prática, o **único meio para fornecer ao público uma informação compreensível e completa quanto a esse destino a fim de preservar o sistema de concorrência não falseado no mercado desse produto**. Compete ao órgão jurisdicional de reenvio verificar, no processo principal, se esse uso é necessário, tendo em conta a natureza do público a quem se destina esse produto comercializado pelo terceiro em causa.

Não fazendo o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Primeira Directiva 89/104 qualquer distinção entre os destinos possíveis dos produtos quando da apreciação do carácter lícito do uso da marca, os critérios de apreciação do carácter lícito do uso da marca, designadamente em relação aos acessórios ou peças sobressalentes, não são, por isso, diferentes dos aplicáveis às outras categorias de destinos possíveis dos produtos.

2) A condição de «práticas honestas», na acepção do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104, constitui, no essencial, a expressão de uma obrigação de lealdade face aos interesses legítimos do titular da marca.

O uso da marca não está em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial, designadamente quando:

- é feito de forma que **leve a que se pense que existe uma relação comercial** entre o terceiro e o titular da marca;
- afete o valor da marca**, beneficiando indevidamente do seu carácter distintivo ou da sua reputação;
- desacredite ou deprecie a referida marca**,
- o terceiro apresente o seu produto como uma **imitação ou reprodução do produto de cuja marca não é titular**.

(...)

Limites ao exclusivo: TJUE 23.02.1999 - Caso BMW

R. Deenik explorava uma garagem e especializou-se na venda de veículos BMW usados bem como na reparação e na manutenção de veículos BMW. Não fazia parte da rede de concessionários BMW.

Ação da BMW para proibir a D o uso desta marca na publicidade e outra comunicação comercial.

Instâncias decidiram que Deenik tinha o direito de utilizar em anúncios expressões como «**reparações e manutenção de BMW**», porque as mesmas indicam com suficiente precisão que respeitam unicamente a produtos da marca BMW. Além disso, julgaram lícitas expressões como «**especialista em BMW**» ou «**especializado em BMW**», porque a BMW não tinha contestado que R. Deenik tinha uma experiência especializada no domínio dos veículos BMW e porque não competia à BMW determinar as pessoas que têm o direito de se apresentar como especialistas dos veículos BMW. Recurso para Supremo T Holandês e recurso prejudicial.

TJUE: 2) O uso de uma marca, sem a autorização do titular, para anunciar ao público que uma empresa terceira efectua a reparação e a manutenção de produtos com esta marca ou que é especializada ou especialista em tais produtos, constitui, em circunstâncias como as descritas no acórdão de reenvio, **um uso da marca na aceção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a)**, da Primeira Directiva 89/104.

3) Os artigos 5.º e 7.º da Primeira Directiva 89/104 **não permitem ao titular de uma marca proibir** a um terceiro o **uso da sua marca para anunciar ao público que efectua a reparação e a manutenção de produtos desta marca** comercializados sob a marca pelo seu titular ou com o seu consentimento ou **que é especializado ou especialista na venda ou na reparação e na manutenção** de tais produtos, **a não ser que a marca seja utilizada de um modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre a empresa terceira e o titular da marca** e, nomeadamente, que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular da marca ou que existe uma relação especial entre as duas empresas.

Âmbito e Limites ao exclusivo: TJUE 18.06.2009 - Caso L'Oréal

- 1) O artigo 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE (...) deve ser interpretado no sentido de que o **partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca**, na aceção desta disposição, **não pressupõe a existência do risco de confusão nem a do risco de ser causado prejuízo a esse carácter distintivo ou a esse prestígio**, ou, mais geralmente, ao titular daquela. O **partido** que um terceiro obtém com o uso de um sinal semelhante a uma marca de prestígio é por ele indevidamente tirado do referido carácter distintivo ou do referido prestígio **quando procura, através desse uso, colocar-se na esteira da marca de prestígio para beneficiar do poder de atracção, da reputação e do prestígio desta última**, e para **explorar**, sem nenhuma compensação financeira, o **esforço comercial despendido pelo titular da marca** para gerar e manter a imagem desta.
- 2) O artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca registada está **habilitado a proibir o uso por um terceiro, em publicidade comparativa que não cumpre todas as condições de licitude** previstas no artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa (...), de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca foi registada, **mesmo quando esse uso não é susceptível de prejudicar a função essencial da marca**, que é indicar a proveniência dos produtos ou dos serviços, **desde que o referido uso prejudique ou seja susceptível de prejudicar uma das outras funções da marca**.
- 3) O artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450, conforme alterada pela Directiva 97/55, deve ser interpretado no sentido de que um anunciante que refere, expressa ou **implicitamente, em publicidade comparativa, que o produto que comercializa constitui uma imitação de um produto que ostenta uma marca muito conhecida** apresenta «um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução», na aceção desse artigo 3.º-A, n.º 1, alínea h). Há que considerar que o **partido que o anunciante obtém com essa publicidade comparativa ilícita é <indevidamente tirado> do renome dessa marca**, na aceção do referido artigo 3.º-A, n.º 1, alínea g).

Direito à marca: II – Tutela jurídica

Esquema geral (modalidades):

1. Tutela **penal**: art. 323 CPI
2. Tutela **cível**: ações inibitórias, de cessação de conduta ilícita e indemnizatórias. Providências cautelares
 - 2.1 Tutela específica (CPI, CUP, etc.):
 - 2.2 Tutela geral: a marca como forma de «propriedade» (arts. 316 CPI/ 1303 CC)
3. Tutela **administrativa**: arts. 239ss (recusa de registo de marcas confundíveis...), ...

Directiva 2015: considerandos 21 e 22;

4. Tutela **complementar** pelo DCD: art. 239.1e); art. 317

Art. 316 CPI: A propriedade industrial tem as garantias estabelecidas por lei para a propriedade em geral e é especialmente protegida, nos termos do presente Código e demais legislação e convenções em vigor.

Art. 1303 CC: 1. Os direitos de autor e a propriedade industrial estão sujeitos a legislação especial.

2. São, todavia, subsidiariamente aplicáveis aos direitos de autor e à propriedade industrial as disposições deste código, quando se harmonizem com a natureza daqueles direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido.

Tutela do direito: II.1 Tutela penal

Artigo 323 - Contrafação, imitação e uso ilegal de marca

É punido com pena de **prisão até 3 anos** ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito:

- a) Contrafazer, total ou parcialmente, ou, por qualquer meio, **reproduzir uma marca registada**;
- b) **Imitar**, no todo ou em alguma das suas partes características, **uma marca registada**;
- c) **Usar** as marcas contrafeitas ou imitadas;
- f) **Usar**, nos seus produtos, serviços, estabelecimento ou empresa, uma **marca registada pertencente a outrem**.
- d) Usar, contrafazer ou imitar **marcas notórias cujos registos já tenham sido requeridos** em Portugal;
- e) Usar, ainda que em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, marcas que constituam tradução ou sejam iguais ou semelhantes a **marcas anteriores cujo registo tenha sido requerido e que gozem de prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia se forem comunitárias**, sempre que o uso da marca posterior **procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio das anteriores** ou **possa prejudicá-las**.

Nota: justifica-se a tutela penal da alínea e)?

O procedimento por crimes previstos neste Código depende de queixa (art. 329)

Artigo 324 - Venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos

É punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias quem vender, puser em circulação ou ocultar produtos contrafeitos, por qualquer dos modos e nas condições referidas nos artigos 321.º a 323.º, com conhecimento dessa situação.

Artigo 327 - Registo obtido ou mantido com abuso de direito

É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem requerer, obtiver ou mantiver em vigor, em seu nome ou no de terceiro, registo de marca, de nome, de insígnia ou de logótipo que constitua **reprodução ou imitação de marca ou nome comercial pertencentes a nacional de qualquer país da União**, independentemente de, no nosso país, gozar da prioridade estabelecida no artigo 12.º, **com a finalidade comprovada de constranger essa pessoa a uma disposição patrimonial** que acarrete para ela um prejuízo ou **para dela obter uma ilegítima vantagem económica**.

Artigo 328 - Registo de acto inexistente ou realizado com ocultação da verdade

É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, independentemente da violação de direitos de terceiros, **fizer registar um acto** juridicamente inexistente ou **com manifesta ocultação da verdade**.

Tutela do direito: II.2 Tutela Cível

1. Tutela geral: arts. 216 CPI e 1303 CC (supra)
 2. CPI: arts. 328-A ss; provas - 338-C a F; dever de prestar informações - 338-H
 - 2.1 Art. 338-I - **Providências cautelares**
 - 1 - Sempre que haja [1] violação ou [2] fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a:
 - a) **Inibir** qualquer violação iminente; ou
 - b) **Proibir a continuação** da violação.
 - 2 - O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é **titular do direito** de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.
 - 3 - As providências previstas no n.º 1 podem também ser decretadas contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial.
 - 4 - Pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma **sanção pecuniária compulsória** com vista a assegurar a execução das providências previstas no n.º 1.
 - 5 - Ao presente artigo é aplicável o disposto nos artigos 338.º-E a 338.º-G.
 - 6 - A pedido da parte requerida, as providências decretadas a que se refere o n.º 1 podem ser substituídas por caução, sempre que esta, ouvido o requerente, se mostre adequada a assegurar a indemnização do titular. **!!!**
 - 7 - Na determinação das providências previstas neste artigo, deve o tribunal atender à **natureza dos direitos** de propriedade industrial, salvaguardando, nomeadamente, a possibilidade de o titular continuar a explorar, sem qualquer restrição, os seus direitos.
- Arresto:** art. 338-J

Artigo 338-L: Indemnização por perdas e danos

- 1 - Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação.
- 2 - Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, o tribunal deve atender nomeadamente ao **lucro obtido pelo infractor** e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada e deverá ter em consideração os encargos suportados com a protecção, investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.
- 3 - Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da **receita resultante da conduta ilícita do infractor**.
- 4 - O tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infractor.
- 5 - Na **impossibilidade de se fixar**, nos termos dos números anteriores, o montante do prejuízo efectivamente sofrido pela parte lesada, e desde que esta não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma **quantia fixa com recurso à equidade**, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial em questão e os encargos suportados com a protecção do direito de propriedade industrial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito.
- 6 - Quando, em relação à parte lesada, a conduta do infractor constitua prática reiterada ou se revele especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a indemnização que lhe é devida com recurso à cumulação de todos ou de alguns dos aspectos previstos nos n.ºs 2 a 5.
- 7 - Em qualquer caso, o tribunal deve fixar uma quantia razoável destinada a cobrir os custos, devidamente comprovados, suportados pela parte lesada com a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.

Artigo 338-M: Sanções acessórias ...

Art. 338-N: Medidas inibitórias

- 1 - A decisão judicial de mérito pode igualmente impor ao infractor uma medida destinada a **inibir a continuação** da infracção verificada.
- 2 - As medidas previstas no número anterior podem compreender:
 - a) A interdição temporária do exercício de certas actividades ou profissões;
 - b) A privação do direito de participar em feiras ou mercados;
 - c) O encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento.
- 3 - O disposto neste artigo é aplicável a qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial.
- 4 - Nas decisões de condenação à cessação de uma actividade ilícita, o tribunal pode prevenir uma **sanção pecuniária compulsória** destinada a assegurar a respectiva execução.

Art. 338-O: Publicação das decisões

Tutela do direito: II.3 Tutela administrativa

1. O direito à marca como direito registado. Entidades administradoras. **Recusa de registos ilícitos, designadamente ofensivos do direito à marca.** Em especial, arts. 239ss (supra)
2. Intervenção alfandegária (art. 319):
 - 1 - As alfândegas que procedam a intervenções aduaneiras **retêm ou suspendem o desalfandegamento** das mercadorias em que se manifestem indícios de uma infracção prevista neste Código, independentemente da situação aduaneira em que se encontrem.
 - 2 - A intervenção referida no número anterior é realizada a pedido de quem nela tiver interesse ou por iniciativa das próprias autoridades aduaneiras.
 - 3 - As autoridades aduaneiras devem notificar imediatamente os interessados da retenção ou da suspensão da autorização de saída das mercadorias.
 - 4 - A intervenção aduaneira caduca se, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da recepção da respectiva notificação ao titular do direito, não for iniciado o competente processo judicial com o pedido de apreensão das mercadorias.
 - 5 - O prazo previsto no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, em casos devidamente justificados.

Ver Dir.2015

Tutela do direito: II.4 Tutela pelo DCD

- 1 - Constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente:
 - a) Os atos suscetíveis de **criar confusão** com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue;
 - c) As invocações ou **referências não autorizadas** feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação de um nome, estabelecimento ou **marca** alheios; Cfr. O art. 242
 - f) A supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da denominação de origem ou indicação geográfica dos produtos ou da **marca registada** do produtor ou fabricante em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento.