

Universidade Católica Portuguesa  
Faculdade de Direito  
Escola de Lisboa



*A Perda do Direito à Marca: A “Vulgarização” do Sinal*

Marta Duarte Silva Amaral

Dissertação de Mestrado em Direito Empresarial

Lisboa, abril de 2017

Universidade Católica Portuguesa

Faculdade de Direito

Escola de Lisboa



***A Perda do Direito à Marca: A “Vulgarização” do Sinal***

Marta Duarte Silva Amaral

Dissertação de Mestrado em Direito Empresarial

Orientação do Senhor Professor Evaristo Mendes

Lisboa, abril de 2017

*À Mãe e ao Pai, a quem tudo devo,  
Ao meu Irmão, Avós e Amigas*

## **Agradecimentos**

Considerando que a presente dissertação representa o culminar de um percurso académico, não poderia deixar de prestar os devidos agradecimentos, em primeiro lugar, a todos os Senhores Professores que lecionaram no decorrer da fase letiva do Mestrado em Direito Empresarial, uma vez que, não só contribuíram em muito para a minha formação como jurista, através da partilha de conhecimento, mas também, muitos deles, contribuíram, de forma significativa, para a minha formação como pessoa.

Mas, de forma especial, cumpre expressar o meu mais sentido agradecimento e reconhecimento ao Senhor Professor Evaristo Mendes, orientador desta dissertação, não só pela sua disponibilidade e atenção constantes ao longo do período de elaboração da dissertação, mas também pelas suas sugestões e esclarecimentos prestados. Agradeço o seu visível empenho na concretização de um trabalho final dotado de sentido e qualidade. A sua cooperação foi, de forma inequívoca, um dos fatores determinantes no que concerne à qualidade deste trabalho.

Por último, mas não menos importante, agradeço à minha Família, em especial à minha Mãe e ao meu Pai, que tanto me ajudaram na concretização desta dissertação, desde a escolha do tema até à escrita da última palavra. O seu apoio foi absolutamente determinante na concretização de todo o meu percurso académico, não sendo esta dissertação exceção. Sem as vossas palavras, de amor e sabedoria, nada do que até agora alcancei seria possível. Obrigada.

*Não há felicidade senão com conhecimento. Mas o conhecimento da felicidade é infeliz; porque conhecer-se feliz é conhecer-se passando pela felicidade, e tendo, logo já, que deixá-la atrás. Saber é matar, na felicidade como em tudo. Não saber, porém, é não existir.*

- Fernando Pessoa

# ÍNDICE

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>2. A “VULGARIZAÇÃO” DA MARCA: SIGNIFICADO .....</b>	<b>10</b>
<b>3. A CAPACIDADE DISTINTIVA DOS SINAIS .....</b>	<b>12</b>
<b>3.1. As denominações genéricas e impossibilidade de registo .....</b>	<b>13</b>
<b>3.2. As indicações descritivas e a impossibilidade de registo .....</b>	<b>14</b>
<b>3.3. A teoria do “secondary meaning” .....</b>	<b>16</b>
<b>4. A TRANSFORMAÇÃO DA MARCA NA DENOMINAÇÃO USUAL DO     PRODUTO OU SERVIÇO .....</b>	<b>20</b>
<b>4.1. O paradigma legislativo .....</b>	<b>20</b>
<b>4.2. A perda da capacidade distintiva da marca .....</b>	<b>22</b>
<b>4.3. A defesa da capacidade distintiva da marca .....</b>	<b>24</b>
<b>5. O CONTRIBUTO DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA .....</b>	<b>28</b>
<b>6. O REGIME VIGENTE .....</b>	<b>34</b>
<b>6.1. A Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de         Dezembro de 2015 .....</b>	<b>40</b>
<b>7. A POSSIBILIDADE DE “REGENERAÇÃO” DA MARCA .....</b>	<b>42</b>
<b>8. CONCLUSÃO .....</b>	<b>43</b>
<b>9. BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>45</b>
<b>10. PALAVRAS-CHAVE .....</b>	<b>48</b>

## **Lista de abreviaturas, siglas e sinais**

**AA.VV.** – Vários autores

**CPI** – Código da Propriedade Industrial

**Cfr.** – Conforme

**EU/UE**– “*European Union*”/União Europeia.

**N.º (n.ºs)** – Número(s)

**P.** – Página

**Ss.** - Seguintes

**STJ** – Supremo Tribunal de Justiça

**TRL** – Tribunal da Relação de Lisboa

## 1. Introdução

A marca é um sinal que identifica no mercado os produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-os dos produtos ou serviços de outras empresas, permitindo assim identificar a sua origem e características (cfr. artigo 222.º Código da Propriedade Industrial<sup>1</sup>). Se a marca for registada, o seu titular passa a deter um exclusivo, nos termos do artigo 224.º do CPI, que lhe confere o direito de impedir que terceiros utilizem, sem o seu consentimento, sinal igual ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins ou seja, o registo permite ao titular, nomeadamente, reagir contra reproduções ou imitações (cfr. artigo 258.º do CPI).

Ao longo da presente dissertação<sup>2</sup>, pretende-se expor e analisar o problema que se poderá colocar quando uma marca, originariamente dotada de capacidade distintiva, se transforma, com o decurso do tempo, na denominação usual do produto ou serviço, perdendo assim essa sua capacidade distintiva. Esta transformação está, geralmente, associada à qualidade, longa presença no comércio, bem como à extensa publicidade, principalmente à publicidade mais apelativa. Importa, concretamente, analisar as consequências que este tipo de conversão pode acarretar. Esta conversão é geralmente denominada pelas expressões “vulgarização” da marca<sup>3</sup>, “conversão da marca em denominação genérica”<sup>4</sup> ou, ainda, “*degeneração*” ou “*degenerescência*”<sup>5</sup>.

As legislações dos Estados Membros em matéria de marcas foram parcialmente harmonizadas pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, subsequentemente “codificada” pela Diretiva 2008/95/CE. Em paralelo e relativamente aos sistemas nacionais de marcas, o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, codificado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009, estabeleceu um sistema autónomo para o registo de direitos unitários com efeitos idênticos em toda a UE.

Na fase anterior à Diretiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que aproxima a legislação dos Estados-Membros relativamente a marcas, os ordenamentos nacionais de

---

<sup>1</sup> Doravante, CPI.

<sup>2</sup> A presente dissertação está redigida conforme o novo acordo ortográfico.

<sup>3</sup> A expressão “vulgarização” é da autoria de um autor italiano, Vanzetti (Adriano Vanzetti, *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, p. 20.).

<sup>4</sup> José Gabriel Pinto Coelho, *O problema da conversão da marca em denominação genérica*, p 246.

<sup>5</sup> Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, *Degenerescência da marca. Destruição da coisa. Extinção do direito*, p. 643.

alguns países comunitários, com poucas exceções (casos do artigo 5.º, n.º 4 da lei-Benelux de 1962 e secção 15 da lei do Reino Unido de 1938), ou não regulavam expressamente (casos de Portugal, Espanha, França e Alemanha), ou regulavam insuficientemente (caso do artigo 41, n.º 1 da lei italiana de 1942) esta questão.

A questão mais discutida consistia em saber em que condições poderia ter lugar a caducidade do registo de marca, quando se partia do pressuposto de que tal era possível.

Relativamente à caducidade do registo da marca confrontavam-se, fundamentalmente, três posições: a posição subjetivista, a posição objetivista e a denominada posição intermédia.

Para a posição subjetivista, a extinção do direito à marca só ocorreria se, face à generalização da marca junto dos consumidores ou outros círculos de público relevante, tivesse lugar a renúncia tácita, mas inequívoca, por parte do titular. Ou seja, a circunstância de a marca se tornar na designação usual do produto ou serviço não era entendida como motivo de caducidade mas sim reconduzida à figura da renúncia<sup>6</sup>. Esta posição teve eco especialmente nos países que não regulavam a vulgarização da marca como foi o caso de Portugal e França, reconduzindo, desta forma, a situação de transformação em causa à figura da renúncia. Em Portugal esta era a posição defendida por JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO<sup>7</sup>, sendo, de igual forma, a solução defendida pela jurisprudência francesa maioritária ao tempo da lei de 1964<sup>8</sup>.

Por outro lado, para a posição objetivista, a extinção do direito à marca teria lugar pelo simples facto de a marca se ter transformado, na linguagem dos consumidores, numa denominação usual do produto ou serviço independentemente do comportamento do respetivo titular da marca. Esta posição era a posição da doutrina italiana dominante em face da lei de 1942. Já para a posição intermédia, a extinção do direito à marca seria condicionada à verificação de dois requisitos, um objetivo e um subjetivo. Pelo primeiro requisito, a perda da capacidade distintiva deveria ocorrer não apenas junto dos consumidores, mas também junto de todos os outros círculos económicos interessados; pelo segundo requisito, seria ainda necessária a participação do titular, por ação ou omissão, na conversão da marca na denominação usual do produto ou serviço.

---

<sup>6</sup> Segundo o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 05 de maio de 1994 (disponível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt)), “*quer no domínio do direito público como no domínio do direito privado, a renúncia significa abandono ou perda, tanto no direito interno como no externo, como vem sendo entendido pela jurisprudência e pela doutrina*”.

<sup>7</sup> José Gabriel Pinto Coelho, *O problema da conversão da marca em denominação genérica*, p. 246 e ss..

<sup>8</sup> Paul Mathély, *Le Droit Français des Signes Distinctifs*, p. 151.

Foi esta última a posição adotada (posição intermédia) pelo artigo 12.º, n.º 2, alínea a) da Diretiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 e, consequentemente, pelo artigo 269.º, n.º 2, alínea a) do Código da Propriedade Industrial, como teremos oportunidade de explanar mais à frente na presente dissertação.

Com a transposição da Diretiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, no CPI de 1995 a caducidade por “*vulgarização*” era tratada no artigo 216.º e com a entrada em vigor do Código de 2003 passou a ser tratada no artigo 269.º.

Atualmente, vigora no espaço europeu a Diretiva 2008/95/CE, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Segundo o artigo 12.º, n.º 2, alínea a) da mencionada Diretiva, o titular da marca pode ver extintos os seus direitos se, após a data em que o registo foi efetuado, *como consequência da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada*. A interpretação deste preceito, reproduzido no artigo 269.º do CPI, pode suscitar dúvidas, nomeadamente, quanto à interpretação da expressão “*comércio do produto ou serviço para que foi registada*”, uma vez que a lei não esclarece qual o público relevante que deve ser incluído na mesma expressão. Deveremos incluir neste requisito apenas os consumidores do produto ou serviço em causa ou somente os comerciantes ou empresas concorrentes? Ou, em alternativa, deveremos incluir ambos neste requisito? Esta é uma das questões mais importantes que nos propomos debater.

Não obstante, importa ter em consideração que a extinção da marca pode ocorrer por outras vias, para além da caducidade. Na verdade, uma marca pode considerar-se extinta por via da caducidade, mas também, nomeadamente, por via da declaração de nulidade do registo da marca (artigos 33.º e 265.º do CPI) e por via de anulação do registo da marca (artigo 266.º do CPI). A caducidade, por sua vez, pode ocorrer por falta de renovação do registo da marca ou por falta de pagamento de taxas (alínea a) e alínea b) do número 1 do artigo 37.º do CPI, respetivamente), por renúncia do titular da marca (artigo 38.º do CPI), por falta de uso efetivo da marca durante cinco anos, ininterruptamente (artigo 269.º, número 1 do CPI), por “*vulgarização*” da marca (nos termos da alínea a) do número 2 do artigo 269.º do CPI, que é a causa que agora nos ocupa) ou pelo facto de a marca passar a induzir em erro quanto à natureza ou origem geográfica dos produtos ou serviços que designa (alínea b) do número 2 do artigo 269.º do CPI). A caducidade do registo da marca coletiva ocorrerá se tiver lugar algum dos dois factos previstos nas alíneas a) e b) do número 3 do artigo 269.º do CPI.

## 2. A “vulgarização” da marca: significado

No dicionário da língua portuguesa, a palavra “vulgarização” aparece definida como o ato ou efeito de vulgarizar<sup>9</sup> e como “fenómeno neológico que se constitui na passagem de um termo científico para o vocabulário da língua corrente”<sup>10</sup>.

Este fenómeno ocorre, no âmbito das marcas, quando um sinal perde, com o decurso do tempo, a capacidade distintiva que detinha no momento da sua adoção como marca, transformando-se numa denominação genérica<sup>11</sup>.

A marca torna-se de tal forma conhecida e utilizada, que os produtos que se destinava a diferenciar dos de outras proveniências empresariais, passam a ser conhecidos, pelo menos tendencialmente, pelo sinal que constitui aquela marca, independentemente da sua origem empresarial<sup>12</sup>.

Este fenómeno pode, como já *supra* mencionado, de igual forma, ser denominado por “degeneração” ou “degenerescência”, sendo pertinente distinguir entre *genericidade originária* (anterior ao registo) e *superveniente* (posterior ao registo). Como afirma ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, tem lugar a degenerescência se o sinal se transformou numa designação usual do produto ou serviço em causa à luz do público relevante, sendo que o elemento mais relevante é o sinal já não cumprir a função de indicação de uma origem empresarial<sup>13</sup>.

O mencionado autor dá preferência à expressão “degenerescência” relativamente à expressão “vulgarização”, na medida em que entende que a primeira cumpre melhor a função de transmitir o sentido que quer dar a este fenómeno que agora analisamos. Isto é, para si, esta transformação da marca acarreta a perda de uma qualidade que o sinal detinha, ou seja, perdeu a qualidade de marca. A marca degenera quando deixa de o ser por ter perdido essa qualidade.

---

<sup>9</sup> *Dicionário Universal da Língua Portuguesa*, p. 1471.

<sup>10</sup> *Dicionário do Português Atual Houaiss*, Circulo de Leitores, Lisboa, 2011.

<sup>11</sup> A este propósito, salienta-se que aferição da perda da capacidade distintiva de uma marca, posterior ao registo, deverá ser efetuada tendo em conta os mesmos critérios da apreciação do carácter distintivo de um sinal aquando do seu registo como marca.

<sup>12</sup> Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, *Degenerescência da marca...*, p. 645.

<sup>13</sup> Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, *Degenerescência da marca...*, p. 643.

Por isso, para este autor, estaria em causa a subsistência de um direito sem objeto, um sinal que já não é marca, uma vez que a coisa (objeto do direito) teria desaparecido, mas o direito não se extinguiu com esse desaparecimento<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, *Degenerescência da marca...*, p. 643.

### 3. A Capacidade Distintiva dos Sinais

Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 222.º CPI, para que tenha lugar a aquisição originária do direito sobre um sinal distintivo do comércio enquanto marca, é necessário que esse sinal esteja dotado de capacidade distintiva, uma vez que a marca tem como função primordial, embora não exclusiva, *distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas*.

Ao produtor que fabrique, por exemplo, sapatos, não é permitido adotar como marca a palavra “sapato” pois a esse sinal iria faltar a capacidade distintiva, não sendo possível distinguir os seus produtos (produzidos na sua empresa) dos produtos dos seus concorrentes (produzidos noutras empresas).

Facilmente se constata que o alicerce da proibição da adoção de denominações genéricas como marca se confunde, desta forma, com a função distintiva da marca mas também com a liberdade de concorrência, necessária a um mercado competitivo e equilibrado, no qual todos os agentes económicos que ali atuam devem poder fazer uso dos recursos disponíveis para o desenvolvimento da sua atividade, de forma igualitária.

Não obstante, tal não significa que a marca tenha de constituir uma invenção do seu titular, podendo estar em causa um vocábulo ou um símbolo já conhecido. É somente necessário que o sinal escolhido seja apto a individualizar o produto ou serviço de um certo produtor ou empresa dos produtos ou serviços concorrentes, quando aplicado ao produto ou serviço a que se destina<sup>15</sup>.

Como afirma REMO FRANCESCHELLI, *“la distinctiveness, per dirla con anglo-americani, è la proprietà che hà nome o segno di distinguere certi beni da certi altri in virtù e sulla base di caratteri intrinseci o di proprietà del prodotto, ma appunto e principalmente di quel segno o nome estemo ed esteriore. Distintivo é insieme sufficientemente nuovo o sufficientemente originale, sufficientemente arbitrario, da non identificarsi, confondersi, scambiarsi com altro.”*<sup>16</sup>.

A marca, para além de indicar a proveniência (empresarial) do produto ou serviço em questão, indica, de igual forma, que os produtos ou serviços, de algum modo, se reportam a um sujeito (o titular da marca), que assume em relação a estes o *ónus* de um uso não enganoso (o uso da marca pelo titular ou por terceiro com o consentimento

---

<sup>15</sup> Pedro Sousa e Silva, *Direito Industrial: Noções Fundamentais*, p. 152.

<sup>16</sup> Remo Franceschelli, *Sui Marchi di Impresa*, p. 310.

do titular, capaz de provocar um engano junto do público consumidor, relativamente às características essenciais dos produtos ou serviços marcados, pode vir a implicar a caducidade do registo da marca, caso os consumidores não tenham sido disso informados)<sup>17</sup>.

Todavia, a propósito da capacidade distintiva dos sinais importa tomar nota de um aspeto que nos parece de extrema relevância e que concerne ao facto de a apreciação da capacidade distintiva ser diferente consoante a perspetiva através da qual é analisada.

Esta apreciação toma pontos de partida e conclusões diferentes em função do público relevante que se mostre como destinatário do produto ou serviço em questão (pode estar em causa um público especializado, um público profissional ou um grande público).

Esta é uma questão que será devidamente desenvolvida, dada a sua importância para o tema desta dissertação, mais à frente.

### **3.1. As denominações genéricas e a impossibilidade de registo**

Perante o exposto, compreende-se a razão pela qual não podem constituir marcas as denominações genéricas dos produtos. As denominações genéricas estão desprovidas de capacidade distintiva, em virtude de uma falta intrínseca de idoneidade para que o sinal cumpra a função distintiva (cfr. artigos 223.º, n.º 1, alínea a) e 238.º, n.º 1, alínea b) do CPI).

Expondo um outro exemplo no mesmo sentido do que foi dado *supra*, de forma a reforçar e recuperar a ideia, o empresário que produz máquinas de lavar roupa, quando decide adotar uma marca, tem de conseguir diferenciar, através dessa marca, as máquinas de lavar roupa por si produzidas das que são produzidas pelos seus concorrentes. Assim, se a empresa em questão adotasse como marca a denominação “máquina de lavar roupa”, ou seja, a denominação genérica do respetivo produto, o sinal não desempenharia a função distintiva.

A razão de ser desta afirmação está no facto de que o público não compreenderia este sinal como marca diferenciadora dos produtos dos concorrentes do produtor.

---

<sup>17</sup> Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, p. 167.

Mas a insusceptibilidade de registo das denominações que designam o género de produtos ou serviços a que pertence o produto ou serviço que se pretende distinguir não encontra fundamento apenas na sua falta de capacidade distintiva, uma vez que quem registasse a marca como denominação genérica do produto ou serviço, adquiriria uma grande vantagem em relação aos seus concorrentes. Os concorrentes, embora produzissem o mesmo tipo de produto, não poderiam referir-se aos artigos da sua produção pela sua denominação comum, pois estaria já em causa uma marca de outrem<sup>18</sup>.

Estamos perante um impedimento absoluto ao registo do sinal como marca: o registo deverá ser recusado quando estiverem em causa denominações genéricas de acordo com a alínea c) do artigo 238.º, n.º 1 e com as alíneas a) e d) do artigo 223.º, n.º 1 do CPI.

A falta de capacidade distintiva do sinal constitui, igualmente, um fundamento de nulidade do registo da marca, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 265.º do CPI.

### **3.2. As indicações descritivas e a impossibilidade de registo**

A falta de capacidade distintiva atinge também as chamadas indicações descritivas que encontramos referidas hoje no artigo 223.º, n.º 1, alínea c) do CPI.

Estas indicações destinam-se a informar o público sobre as características, funções, qualidades, proveniência geográfica, e outras propriedades do produto.

A indicação descritiva está desprovida de capacidade distintiva e existe também, quanto a ela, um interesse geral na sua livre disponibilidade por todos os agentes económicos, tal como acontece relativamente às denominações genéricas.

O sinal, por poder ser usado com este objetivo de informação ao público, por todos os fabricantes do produto em questão, não tem aptidão para distinguir os produtos que provêm de determinada empresa, dos produtos das empresas concorrentes. Desta forma, a recusa de registo como marcas das indicações descritivas pode fundamentar-se na falta de capacidade distintiva das mesmas. Para além disso, são também insuscetíveis de apropriação ou uso exclusivo, por razões que têm a ver com a necessária situação de igualdade de todos os concorrentes na competição económica.

---

<sup>18</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização” da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988: id est, no nosso direito futuro*, p. 29.

Se, por hipótese, um empresário pretendesse registar como marca de frigoríficos a expressão “sempre frio” e a sua pretensão fosse acolhida, esse empresário poder-se-ia arrogar o uso, em exclusivo, dessa mesma expressão, correndo os seus concorrentes, conseqüentemente, o risco de serem por este empresário judicialmente demandados, por causa do uso que viessem a fazer dessa mesma expressão, que, na verdade, apenas descreve uma das características do produto e deveria, por isso, estar disponível para ser usada por todos os concorrentes.

Assim, se se permitisse o registo, criar-se-ia uma situação de supremacia ou vantagem de um empresário em relação aos outros, traduzida pela possibilidade de ser reduzida a liberdade de os seus concorrentes se servirem de termos do vocabulário geral. O uso desses sinais levaria também à atribuição de titularidade de marcas particularmente vantajosas pelo facto de por si só já informarem diretamente o público<sup>19</sup>.

É possível, deste modo, relativamente às indicações descritivas, nomear dois motivos de recusa do registo como marcas. O primeiro consiste, como já vimos, na falta de capacidade distintiva dessas indicações e o segundo traduz-se na necessidade de as conservar, isto é, na necessidade de as deixar na livre disponibilidade de todos os concorrentes.

Contudo, há exceções. Por exemplo, se um fabricante de frigoríficos instala o seu estabelecimento numa determinada localidade, cujo nome é desconhecido da generalidade do público, pretendendo registar esse nome como marca, o público iria entender esta marca como uma designação arbitrária ou de fantasia e não como uma indicação descritiva (indicação do lugar de origem dos produtos), uma vez que o lugar não era conhecido. Assim, o seu registo como marca só poderia ser recusado com base no segundo motivo indicado, verificando-se a necessidade de manter o nome na livre disponibilidade dos concorrentes, como aconteceria na hipótese de já haver outros fabricantes de frigoríficos instalados no lugar em causa (concorrentes atuais), ou se não se pudesse excluir a possibilidade de eles se virem aí a instalar (concorrentes potenciais)<sup>20</sup>.

O registo de marcas genéricas e de marcas exclusivamente compostas por indicações descritivas, se não for recusado, é nulo por força dos artigos 238.º, n.º 1, alínea c), 223.º, n.º 1, alínea c) e 265.º, n.º 1, alínea a).

---

<sup>19</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 32.

<sup>20</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 34.

### 3.3. A teoria do “*secondary meaning*”

A capacidade distintiva funciona como pressuposto de registro e, por isso, um sinal só pode ser registado como marca se tiver capacidade distintiva à data do pedido do registro, sendo necessário mantê-la à data do próprio registro.

Mas a capacidade distintiva de um sinal é um elemento dinâmico, ou seja, esta capacidade pode sofrer mutações ao longo do tempo<sup>21</sup>. Um sinal que, a princípio, é desprovido de capacidade distintiva, pode vir a adquiri-la pelo uso<sup>22</sup>, e, vice-versa, um sinal que, a princípio, era dotado de capacidade distintiva pode vir a perdê-la, tema do presente trabalho.

Posto o problema nestes termos, é possível, e até mesmo plausível, explorar esta problemática e suscitar algumas questões que se têm vindo a demonstrar relevantes. Contudo, vamos limitar-nos a fazer aqui uma abordagem intencionalmente sintética, pois o tema do nosso trabalho reconduz-se, precisamente, ao fenómeno contrário ao fenómeno do “*secondary meaning*”.

A primeira questão pertinente que se pode colocar, consiste em saber se uma denominação genérica, usada como marca por certa empresa, pode adquirir capacidade distintiva e ser suscetível de registro, com prejuízo dos interesses dos concorrentes desse empresário que apontam no sentido da não-apropriação em exclusivo desse sinal por se tratar, exatamente, de uma denominação genérica. A segunda baseia-se na questão de saber se o empresário, que usa uma indicação descritiva como marca, pode, em consequência desse uso mais ou menos prolongado, fazer prova da aquisição de capacidade distintiva dessa mesma indicação e assim obter o seu registro.

A ideia de que um sinal, que, inicialmente, não tenha capacidade distintiva, a poderá adquirir em consequência do seu uso contínuo, reconduz-se à teoria do *secondary meaning*, uma teoria de origem anglo-saxónica. Segundo esta teoria, um sinal que não era compreendido como marca, ou seja, que não era associado pelos círculos interessados a uma determinada empresa ou produtor, sendo antes entendido no seu sentido originário (*primary meaning*) de denominação genérica ou de indicação descritiva, acaba por adquirir aquele outro sentido, em consequência do uso que desse sinal é feito por essa empresa ou produtor. O sentido que o sinal adquire diz-se secundário porque se afirma mais tarde no tempo e não por deter menor importância. Este fenómeno encontra

---

<sup>21</sup> Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, *Degenerescência da marca...*, p. 639.

<sup>22</sup> Este fenómeno é designado por “*secondary meaning*”.

expressão no artigo 6.º - *quinquies* alínea C) -1) da Convenção de Paris de 1883 que nos diz que “*para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de facto, particularmente a duração do uso da marca*”<sup>23</sup>.

O n.º 3 do artigo 3.º da Diretiva 2008/95/CE, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, estabelece que este fenómeno pode ter lugar em duas situações distintas: antes do registo ou depois do registo. Se a aquisição de capacidade distintiva por um sinal originariamente privado de tal capacidade ocorrer antes do registo, estipula a primeira parte do n.º 3 do referido artigo, que o registo não será recusado, nem será declarado nulo o registo nos termos das alíneas b), c) e d) do n.º 1 do mesmo artigo<sup>24</sup>. No caso de o carácter distintivo ter sido adquirido depois do pedido de registo ou do registo, a Diretiva deixa ao dispor da vontade dos Estados-Membros a aplicação ou não da solução prevista na primeira parte do artigo 3.º, n.º 3<sup>25</sup>. Cada Estado-Membro deve ter em conta todas as circunstâncias de facto em relação ao registo de uma marca, nomeadamente a duração do uso da marca. Está em causa o critério e as possibilidades legais de cada Estado<sup>26</sup>.

O nosso legislador optou por estabelecer, no CPI, que os elementos genéricos e descritivos referidos nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 223.º que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, exceto

---

<sup>23</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 80.

<sup>24</sup> “Artigo 3.º - *Motivos de recusa ou de nulidade*

*1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:*

*(...)*

*b) A marcas desprovidas de carácter distintivo;*

*c) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;*

*d) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;*

*(...)*

*3. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos das alíneas b), c) ou d) do n.º 1 se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.”*

<sup>25</sup> Ou seja, como bem sublinha Luís Couto Gonçalves (*Manual de Direito Industrial...*, p. 219), enquanto que, para o primeiro tipo de situações, a Diretiva impõe aos Estados-Membros que o registo do sinal não seja recusado ou declarado nulo, para o segundo tipo de situações a Diretiva limita-se a propor, e não a impor, a mesma solução aos Estados-Membros quando refere que “os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.”

<sup>26</sup> Remo Franceschelli, *Sui Marchi di Impresa*, p. 350.

quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva<sup>27</sup>, e que “*não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 223.º se esta tiver adquirido carácter distintivo*”, não tendo previsto a mesma solução para quando o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.

O Regulamento de Marca Comunitária<sup>28</sup>, por sua vez, prevê a solução mencionada no n.º 3 do artigo 3.º a Diretiva tanto nas situações em que o fenómeno do “*secondary meaning*” tem lugar antes do registo, como depois do registo (cfr. artigos 7.º, n.º 3 e 51.º, n.º 2).

No período anterior à entrada em vigor da Diretiva, a nível comunitário, apenas a Alemanha e o Reino Unido consagravam, de forma expressa, soluções baseadas na doutrina do *secondary meaning*. Na Alemanha admitia-se a possibilidade de registo de uma marca inicialmente desprovida de capacidade distintiva ou composta exclusivamente por letras, números ou palavras indicando a proveniência, época, lugar de produção, qualidade, destino, preço, quantidade ou peso dos produtos, nos casos em que essa marca tivesse adquirido a qualidade de sinal distintivo da marca do requerente pelo uso. No Reino Unido, por sua vez, à marca não registada que tivesse adquirido capacidade distintiva conferia-se proteção, podendo ter lugar a ação de *passing off*<sup>29</sup> se um terceiro fizesse uso de sinal idêntico com a mesma função distintiva, ou seja, uso da marca no seu significado secundário. Fora do contexto europeu, nos EUA este princípio encontra expressão como requisito da ação *passing off* (à semelhança do Reino Unido), mas também como pressuposto do registo de marcas descritivas, geográficas e patronímicas<sup>30</sup>. É necessária prova do *secondary meaning* relativamente àquele tipo de marcas, enquanto as marcas consideradas intrinsecamente distintivas, como as marcas expressivas, arbitrárias e de fantasia, são suscetíveis, sem mais, de proteção legal<sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> Artigo 223.º, n.º 2 do CPI.

<sup>28</sup> Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária.

<sup>29</sup> Trata-se de uma ação próxima da ação de concorrência desleal por ato de confusão (cfr. artigo 317.º, n.º 1, alínea a) do CPI), nas palavras de Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial...*, p. 220. Segundo a decisão proferida no Luxemburgo no Acórdão do Tribunal Geral (segunda secção) de 18 de Janeiro de 2012, Processo T-304/09, *Tilda Riceland Private Ltd contra Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)* (disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62009TJ0304>), o termo *passing off* designa uma ação por usurpação de denominação, ao abrigo do direito aplicável no Reino Unido (*Trade Marks Act* de 1994).

<sup>30</sup> De acordo com o disposto no *Lanham Act* (Secção 2 (f) 15 U.S.C. § 1052).

<sup>31</sup> Thomas McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition*, § 11:4.

Para além disso, importa aludir à exclusão dos sinais genéricos (nome dos produtos ou serviços) ou das formas ou sinais funcionais do âmbito de aplicação do *secondary meaning*. Refuta-se, nestes casos, a relevância jurídica do significado secundário que esses sinais possam vir a adquirir. É o que a doutrina americana designa por *de facto secondary meaning*<sup>32</sup>.

Para se concluir pela aquisição do “*secondary meaning*”, é necessário fazer prova do seu uso prévio a título de marca, o que coloca a questão de saber por quanto tempo é que esse uso se deverá prolongar. Nos Estados- Unidos, por exemplo, prevê-se que o uso, continuado e exclusivo, durante os cinco anos anteriores ao pedido de registo da marca, prova que o sinal adquiriu *secondary meaning* (Secção 2 (f) do *Lanham Act*<sup>33</sup>). A Diretiva 2008/95/CE, de 22 de Outubro de 2008, por seu turno, não estipula qualquer prazo necessário de uso prévio.

No nosso país, desde o CPI de 1995, passou a ser possível aferir, no momento do registo, o uso de uma marca de forma a justificar a aquisição de capacidade distintiva de um sinal que, de outra forma, seria indistintivo por descritivo ou usual (artigo 188.º, n.º 3). Depois da entrada em vigor do Código de 2003, passou a ser possível invocar o princípio do *secondary meaning* para a convalidação de uma marca registada (cfr. artigo 238.º, n.º 3 e 265.º, n.º 2)<sup>34</sup>. Está implícita a preocupação do legislador em harmonizar a solução nacional com o previsto no regulamento sobre a marca comunitária (artigos 7.º, n.º 3 e 51.º, n.º 2). O princípio do *secondary meaning* abrange, assim, os sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo, os descritivos, os usuais e os fracos (cfr. artigos 223.º, n.º 1 alíneas a), c) e d), *ex vi* artigo 304.º - H, n.º 2 e artigo 304.º - Q, n.º 2, 238.º, n.º 3 e 265.º, n.º 2)<sup>35</sup>.

Em rigor, a aquisição do “*secondary meaning*” e apropriação como marca não deveria ser reconduzida ao próprio nome do produto, mas a lei não faz tal restrição (cfr. artigos 223.º, n.º 2 e 238.º, n.º 3 do CPI).

---

<sup>32</sup> Thomas McCarthy, *Trademarks...*, § 15:22 – 15:24.

<sup>33</sup> Inserido no capítulo 22 (§§ 1051º a 1141º) do Título 15, do United States Code (USC).

<sup>34</sup> Em decisão de 10/09/09 (disponível em [www.stj.pt](http://www.stj.pt)), o Supremo Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de aplicação subsidiária do *secondary meaning*, para a convalidação do registo da marca *Caixa*, que pertence à Caixa Geral de Depósitos.

<sup>35</sup> Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial...*, p. 223.

## **4. A Transformação da marca na denominação usual do produto ou serviço**

O requisito da capacidade distintiva da marca não é apenas exigido com referência ao momento do registo, devendo, pelo contrário, durar por toda a vida da marca.

É inquestionável que a necessidade de obstar a que, por via da tutela da marca, o respetivo titular obtenha o monopólio indireto da produção ou venda do respetivo produto, não deixa de se fazer sentir com a mesma intensidade durante a vigência desse mesmo registo. Assim, o direito sobre a marca não pode subsistir quando esta perde a sua capacidade distintiva, exatamente por se ter transformado na denominação genérica do respetivo produto.

### **4.1. O paradigma legislativo**

A nível nacional, o artigo 269.º, n.º 2, alínea a) do CPI dispõe que *“deve ainda ser declarada a caducidade do registo se, após a data em que o mesmo foi efetuado: a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da actividade, ou inactividade do titular;”*.

Em contexto europeu, o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, nos termos do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), estabelece que *“será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional em ação de contrafação: (...) b) Se, por motivo de actividade ou inactividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registada; (...)”*. A Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas<sup>36</sup>, atualmente em vigor, consagra, por sua vez, no seu artigo 12.º, n.º 2, alínea a) que *“sem prejuízo do disposto no n.º 1, o titular da marca pode ver extintos os seus direitos se, após a data em que o registo foi efetuado: a) Como consequência da actividade ou inactividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada; (...)”*. A caducidade do registo da marca por consequência da transformação da marca em denominação genérica do

---

<sup>36</sup> A Diretiva 2008/95/CE, 22 Outubro de 2008, atualizou a Diretiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que vigorava anteriormente.

produto obteve consagração legal entre nós quando se procedeu à transposição da Diretiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, cujo artigo 12º, n.º 2, alínea a), estatuiu que “*O registo de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registo foi efectuado, como consequência da actividade ou inactividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada*”.

Porém, antes de ser transposta a Diretiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, dando origem ao regime que consta hoje do CPI, já MANUEL NOGUEIRA SERENS defendia que o facto de o nosso legislador ter excluído do conceito de marca os sinais ou indicações “*que se tiverem tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio*”, por lhes faltar o requisito essencial da capacidade distintiva, poderia, por si só, ser invocada para tornar ineficaz um direito sobre a marca que se transforma em denominação genérica do produto pelo facto de ter perdido a capacidade distintiva<sup>37</sup>. Na opinião de MANUEL NOGUEIRA SERENS, seria incongruente proibir o registo de um sinal que se tornou usual na linguagem corrente, admitindo-se, simultaneamente, que o titular da marca registada, depois da “*vulgarização*” desta, isto é, depois de a marca se ter tornado usual na linguagem corrente, pudesse continuar a invocar o respetivo registo para impedir que terceiros fizessem uso dessa marca como denominação genérica dos seus próprios produtos. Para fazer face a este resultado, são equacionadas duas soluções possíveis:

- a) Considerar que a marca transformada em denominação genérica do produto perde, conseqüentemente, a natureza jurídica de marca, ocorrendo a caducidade do respetivo registo, independentemente de ter havido ou não abandono ou até renúncia tácita por parte do seu titular<sup>38</sup>;

---

<sup>37</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 90.

<sup>38</sup> Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, expressa, relativamente a este ponto, de forma clara, a sua opinião, esclarecendo que “*Na degenerescência*” não estamos em face das figuras de abandono (*res derelictae*) e da renúncia. Apesar de ínsito, pelo menos em algumas das suas vertentes, ao pressuposto subjectivo da inactividade do titular do direito sobre a marca (e até, numa certa leitura, a própria actividade) estar o abandono da coisa (...), porque não protege a coisa, não exerce os direitos de defesa que a ordem jurídica lhe concede, a degenerescência exige, como vimos, um outro pressuposto, o objetivo. Aliás, o abandono (a coisa fica nullius) permitiria a ocupação da coisa por outrem; a degenerescência (*res communes omnium*) não o permite. Na degenerescência, igualmente, não há renúncia, desde logo porque falta a vontade do “renunciante” (ainda que se queira reconduzir o pressuposto subjectivo da actividade do titular do direito sobre a marca, pelo menos em algumas das suas formas, à renúncia, a degenerescência exige, reiteramos, um outro pressuposto, o objetivo). Por fim, na degenerescência não estamos em face de uma extinção do direito por constituição de um direito incompatível (como acontece, por exemplo, na usucapião), mas por destruição da coisa.” (Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, *Degenerescência da marca...*, p. 654.).

- b) A segunda solução consiste na possibilidade de se poder argumentar com o facto de, ao tempo, não se referir expressamente a perda da capacidade distintiva da marca, ou seja, a sua “*vulgarização*”, como causa de caducidade do registo. Considerando a falta de menção expressa a esta causa de caducidade, e ao não existir abandono da marca que fundamente a caducidade do registo, o autor defendia que o recurso a esse mesmo registo, por parte do seu titular, cujo objetivo é a defesa da sua situação de exclusividade, “*deve ser sustentado com base no abuso de direito*” (artigo 334.º Código Civil)<sup>39</sup>.

No quadro do direito da altura, a possibilidade de a marca que se transformou em denominação genérica do produto, em consequência de a perda da sua capacidade distintiva, ser usada por todos os concorrentes talvez não devesse ser aceite sem algumas ressalvas. Equacionemos a hipótese de o público, isto é, os consumidores, associarem a marca que se vulgarizou a produtos ou serviços com elevado padrão de qualidade. O uso dessa marca por parte de algum ou alguns dos concorrentes, para produtos de qualidade inferior, culminará no prejuízo dos outros, principalmente, daqueles concorrentes que continuem a apresentar no mercado um produto com os mesmos padrões de qualidade (por exemplo, imaginemos uma caixa *tupperware* em comparação com uma caixa de plástico de qualquer outra marca com uma qualidade de produção inferior)<sup>40</sup>.

O uso da marca, agora denominação genérica, para esses produtos de qualidade inferior, poderia representar, desta forma, um ato de concorrência desleal, originando uma “*falsa indicação sobre a qualidade dos produtos ou mercadorias*”<sup>41</sup>, cuja proibição era na altura afirmada pelo artigo 212º, n.º 5, hoje afirmada na alínea e) do artigo 317.º, n.º 1 do CPI.

#### **4.2. A perda da capacidade distintiva**

A forma como a capacidade distintiva de uma marca foi determinada aquando do seu registo, interessa-nos para o problema que agora se equaciona e por isso é relevante colocar essa questão. Situando-nos no momento do registo da marca que se veio a transformar em denominação genérica do produto, é evidente que essa marca, se foi validamente registada, é porque preenchia o requisito essencial da capacidade distintiva.

---

<sup>39</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 91.

<sup>40</sup> M. Nogueira Serens, *A “vulgarização” ...*, p. 92.

<sup>41</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 92.

A averiguação da capacidade distintiva de uma marca deverá ser resolvida com base na opinião do grupo de pessoas ao qual a marca se dirige, isto é, com base na opinião dos consumidores. Assim, uma marca qualquer que ela seja, mesmo aquela que se veio depois a transformar em denominação genérica do produto, pode aceder ao registo, apesar de alguns círculos interessados não lhe atribuírem capacidade distintiva, isto é, não a compreenderem como marca (por exemplo, outros concorrentes)<sup>42</sup>.

Com base no referido, coloca-se uma questão relevante: para se apurar se uma marca registada perdeu a sua capacidade distintiva, assim se vulgarizando, com a consequente caducidade do respetivo registo, deve ter-se em conta apenas a opinião dos consumidores (ou seja, apenas a opinião daquele círculo de pessoas que foi tida em conta para que a marca acesse ao registo) ou, para além da opinião desse grupo de pessoas, importará ter em conta a opinião de todos os outros círculos de interessados (como industriais/concorrentes, comerciais, etc.), a qual não teve que ser considerada quando se efetuou o registo dessa marca?

Se se considerar que, para afirmar a perda da capacidade distintiva da marca, é bastante a opinião do público dos consumidores, as possibilidades de uma marca registada se transformar em denominação genérica do produto, com a consequente caducidade do respetivo registo, tendem a aumentar<sup>43</sup> porque é provável que uma marca bastante publicitada seja compreendida pela generalidade dos consumidores como uma denominação genérica do produto, sendo já menos plausível que o mesmo possa também acontecer com todos os outros interessados (outros produtores, comerciantes, etc.)<sup>44</sup>.

A probabilidade de ocorrer a “vulgarização” de uma marca é, naturalmente, maior quando está em causa uma marca de prestígio (geralmente, muito publicitada) ou produtos novos que ainda não encontram na linguagem corrente uma expressão genérica para a sua designação e ainda quando está em causa uma denominação comum que, por ser de índole técnica ou científica, é dificilmente retida pelo público relevante, criando-se o hábito, sedimentado por alguma necessidade de soluções fáceis e pragmáticas, de designar o produto não pelo seu nome mas pela sua marca<sup>45</sup>.

Certamente que grande parte dos empresários ambicionam a titularidade de marcas que, pela sua grande difusão junto do público, se identifiquem com o próprio

---

<sup>42</sup> M. Nogueira Serens, *A “vulgarização” ...*, p. 97.

<sup>43</sup> M. Nogueira Serens, *A “vulgarização” ...*, p. 98.

<sup>44</sup> M. Nogueira Serens, *A “vulgarização” ...*, p. 98.

<sup>45</sup> Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, *Degenerescência da marca....* p. 649.

produto, uma vez que isso poderá vir a garantir-lhes uma posição privilegiada na concorrência.

Por isso, o principal objetivo da publicidade passa também por condicionar o processo mental de escolha do consumidor em relação a certo produto. Ou seja, é nítida, variadas vezes, a pretensão de que o consumidor não tenha como ponto de partida a opção de compra de um produto, fazendo então depois a escolha de uma das várias marcas existentes no mercado, mas sim que tenha como ponto de partida uma determinada marca, aquando da necessidade de obter algum produto ou serviço, o que faz com que não tenha em devida consideração todas as possibilidades de escolha que lhe são oferecidas pelo mercado em relação a esse mesmo produto.

Esta *subordinação*<sup>46</sup> do produto à marca será, naturalmente, mais veemente, quanto maior for a divulgação publicitária da marca junto do público dos consumidores.

### **4.3. A defesa da capacidade distintiva da marca**

Para impedir que o sinal passe a constituir o nome comum de um género de produtos, tanto na linguagem da generalidade do público dos consumidores (a denominada, linguagem corrente), como no círculo dos seus concorrentes, o titular da marca poderá recorrer a alguns meios. Contudo, a questão não se mostra tão líquida ou de solução tão fácil.

Na verdade, em relação aos seus concorrentes, pode entender-se que o titular da marca tem a possibilidade de obstar a que, também na linguagem deles, que é a linguagem do comércio, a marca passe a ser entendida e usada como a denominação genérica do produto. Para isso, o titular da marca deve adotar uma postura intolerante em relação ao uso (que poderá, aliás, vir até a ser considerado como abusivo) da marca por parte desses empresários, seus concorrentes, dissuadindo a atribuição ao sinal do sentido de uma denominação genérica.<sup>47</sup>

Relativamente à generalidade do público dos consumidores, por sua vez, para se impedir que a marca se transforme na denominação genérica do produto, MANUEL NOGUEIRA SERENS sublinha que o respetivo titular da marca deve fazer a publicidade acompanhada de avisos sobre a verdadeira natureza do sinal<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> M. Nogueira Serens, *A “vulgarização” ...*, p. 99.

<sup>47</sup> M. Nogueira Serens, *A “vulgarização” ...*, p. 98.

<sup>48</sup> M. Nogueira Serens, *A “vulgarização” ...*, p. 100.

Veja-se, a este propósito, o célebre caso do aviso da empresa *Xerox Corporation* publicado em revistas norte-americanas com o seguinte conteúdo:

*“Our lawyers can present their entire case in 25 words or less.*

*Xerox is a registered trademark. It identifies our products. It shouldn't be used for anything anybody else makes.*

*Our lawyers figure 25 words or less to the wise should be sufficient.”*

Para além disso, as várias referências feitas na imprensa que apresentem a marca como uma denominação genérica devem ser tidas em consideração por parte do titular. E, sempre que a reprodução do sinal, por exemplo em dicionários ou enciclopédias, não seja acompanhada da advertência de que se trata de uma marca registada, o titular da marca deverá tomar uma posição ativa e efetiva no sentido da defesa do seu direito à marca.

Atente-se, a este propósito, o artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, que, sob a epígrafe *“Reprodução da marca comunitária em dicionários”*, dispõe que *“quando a reprodução da marca comunitária em dicionários, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes dê a impressão de que ela constitui o nome genérico dos produtos ou serviços para os quais foi registada, o editor da obra deve, a pedido do titular da marca comunitária, assegurar que a reprodução da marca seja, o mais tardar na próxima edição, acompanhada de uma referência indicando que se trata de uma marca registada.”*<sup>49</sup>. No mesmo sentido, a Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, estabelece que *“Se a reprodução de uma marca em dicionários, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes impressas ou em formato eletrónico der a impressão de que ela constitui o nome genérico dos produtos ou serviços para os quais foi registada, o editor da obra deve, a pedido do titular da marca, assegurar que a sua reprodução é acompanhada, sem demora, e no caso de obras impressas o mais tardar na edição seguinte da publicação, de uma referência indicando que se trata de uma marca registada.”*<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Regulamento disponível para consulta em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994R0040&from=PT>.

<sup>50</sup> Diretiva disponível para consulta em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>.

A tomada de atitude de vigilância por parte do titular da marca, torna clara e evidente a sua pretensão de conservar o respetivo direito e contribui para que esse objetivo seja alcançado. Mas não se pode excluir que, apesar desse empenho, ainda continue a existir a possibilidade de a marca perder a capacidade distintiva para a generalidade do público dos consumidores. MANUEL NOGUEIRA SERENS chama a atenção do leitor para o facto de que não há meio eficaz de fiscalizar, nomeadamente, a linguagem oral. É possível exercer controlo sobre a linguagem escrita e, desse modo, condicionar a linguagem oral, mas o mesmo não acontece com esta última. O autor afirma que “*em relação à generalidade do público dos consumidores, a transformação da marca em denominação genérica do produto é um fenómeno objetivo, para cuja verificação não se pode atribuir qualquer relevo à vontade do titular da marca*”<sup>51</sup>.

É que, mesmo contra a vontade do seu titular, a perda da capacidade distintiva de uma marca, para a generalidade do público dos consumidores, pode suceder. No que respeita à perda da capacidade distintiva de uma marca em relação aos círculos empresariais interessados (os concorrentes diretos e indiretos) e, por conseguinte, à sua transformação em denominação genérica do produto nesses mesmos círculos, se o titular da marca dispõe de recursos eficazes para impedir que os concorrentes façam uso da marca, seja a que título for, e não faz uso desses meios, a sua inação será a causa da perda da capacidade distintiva do sinal nesse círculo<sup>52</sup>.

Caso se considere que, para existir caducidade do registo da marca, a sua transformação em denominação genérica tem de ocorrer também nos círculos profissionais, então a perda do direito à marca acaba por ser considerada como uma sanção relativa à postura pouco diligente do titular da marca na defesa do seu direito.

Diversamente, se se considerar como bastante, para que o registo da marca seja alvo de caducidade, a transformação da marca em denominação genérica para a generalidade do público dos consumidores, a perda do direito é vista por MANUEL NOGUEIRA SERENS como “*consequência da necessidade de compatibilizar a situação de exclusividade (de monopólio hoc sensu) ínsita na tutela da marca, com os princípios da liberdade de iniciativa económica e de concorrência*”<sup>53</sup>. O autor reconhece que está em causa uma situação de monopólio (indireto) do comércio ou produção do bem ou serviço, em benefício do titular da marca. Para MANUEL NOGUEIRA SERENS, os diferentes modos

---

<sup>51</sup> M. Nogueira Serens, A “*Vulgarização*”..., p. 102.

<sup>52</sup> M. Nogueira Serens, A “*Vulgarização*”..., p. 102.

<sup>53</sup> M. Nogueira Serens, A “*Vulgarização*”..., p. 106.

de “conceber a perda do direito à marca, em consequência da sua transformação em denominação genérica do produto, são apenas reflexo de concepções diferentes sobre o sentido e o valor da liberdade da concorrência (que é, afinal, o aspeto dinâmico da liberdade de iniciativa económica).”<sup>54</sup>

Também a este propósito se pronuncia JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO questionando, de forma pertinente, “em nome de que princípio se atribui ao público o poder de despojar uma denominação do seu valor jurídico de MARCA, convertendo-a em simples vocábulo designativo do próprio produto, isto independentemente de qualquer demonstração de desinteresse ou de abandono por parte do titular da marca, que continua a prevalecer-se dos direitos que a lei lhe confere, e procura mantê-los, promovendo a manutenção do registo e requerendo a proteção do seu exclusivo em diversos países, através do registo internacional?”<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> M. Nogueira Serens, A “Vulgarização”..., p. 107.

<sup>55</sup> José Gabriel Pinto Coelho, *O problema da conversão da marca*..., p. 313.

## 5. O contributo da doutrina e jurisprudência

O tema em discussão tem sido alvo de um destaque significativo na jurisprudência, parecendo-nos pertinente destacar aqui algumas das decisões e tomadas de posição que, de algum modo, contribuíram e contribuem para a forma como o fenómeno da “vulgarização” tem sido pensado e, conseqüentemente, refletido nos diplomas legais.

A doutrina norte-americana consubstancia um exemplo, relativamente a esta questão, absolutamente paradigmático. Inversamente ao sucedido na maioria dos países europeus, a preocupação do legislador norte-americano com a defesa da liberdade de concorrência remonta a 1890, o ano da promulgação do *Sherman Act*<sup>56</sup>, cujo intuito era prevenir as restrições à liberdade de concorrência nos negócios e nas transações comerciais. Estas restrições conduziam a limitações de produção e a conseqüentes aumentos de preços. Esta preocupação e fervor do legislador norte-americano, veio, naturalmente, a condicionar as opções da doutrina e da jurisprudência desse país. A *section 45* do *Lanham Act* de 1946 apresenta o conceito de abandono da marca de forma a abranger a sua transformação em denominação genérica do produto ou serviço, caso este desenvolvimento fosse causado ou exacerbado pela atividade ou inatividade do titular da marca, o que não significa, contudo, que a doutrina e a jurisprudência não afirmem a perda do direito à marca transformada em denominação genérica, independentemente dessa vontade, ou mesmo contrariamente a ela<sup>57</sup>. Nomeadamente, CALMANN, refere que o titular de uma marca presente no mercado, assume o risco desta se converter em denominação genérica, “*whether a transformation to a generic or descriptive term has taken place is a question of fact, and not intent*”<sup>58</sup> (negrito nosso).

No quadro da jurisprudência, adquire destaque, nomeadamente, a decisão<sup>59</sup> que “invalidou” a marca “*Cellophane*”, em cuja motivação é possível ler “*The District Court erred in concluding that “the trade-mark cellophane does not depend upon what was in the customer’s mind” and in deciding the case on the theory that the public understanding as to the meaning of the word was immaterial. Such a theory is out of accord with the essence of the law of trade-marks (...) It, therefore, makes no difference what efforts or*

---

<sup>56</sup> Pretendia-se garantir a concorrência entre as empresas nos Estados Unidos, evitando que qualquer uma destas empresas adquirisse dimensão suficiente para ditar as regras do mercado em que atuava. Teve como autor o jurista norte-americano John Sherman.

<sup>57</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 110.

<sup>58</sup> Rudolf Callmann, *Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, p. 228.

<sup>59</sup> *DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co.*, 1936, disponível em <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/85/75/1490976/>.

money the DuPont Company expended in order to persuade the public that "cellophane" means an article of DuPont manufacture. So far as it did not succeed in actually converting the world to its gospel it can have no relief" (sublinhado nosso.) Note-se que a *DuPont Company* se trata da autora. Esta decisão pronuncia-se no sentido de considerar suficiente o facto de a generalidade do público dos consumidores a ter passado a considerar como uma denominação genérica do produto, para afirmar a vulgarização da marca, acolhendo-se a teoria objetiva. A marca "*cellophane*" passou, desta forma, e de maneira praticamente inevitável, a designar qualquer tipo de papel que fosse fino e transparente feito a partir de celulose.

Igualmente significativas, surgem as decisões referentes às marcas "*Aspirina*" ("*Aspirin*")<sup>60</sup> e "*Termo*" ("*Thermos*")<sup>61</sup>. No caso, *The Bayer Company, Inc. V. United Drug Co.*, foi conferida autorização ao réu (*United Drug Co.*) para vender diretamente aos consumidores os comprimidos de "*ácido acetilsalicílico*" sob a palavra "*Aspirin*" porquanto se havia revelado que, nesse círculo de interessados, essa palavra tinha passado a ser entendida como referindo-se ao produto e não à marca. Todavia, nas vendas feitas a farmacêuticos, droguistas e médicos, o réu continuou impedido de usar essa palavra ("*Aspirin*"), uma vez que se considerou que esses compradores tinham sido educados para aceitar a palavra "*Aspirin*" como um sinónimo para o produto do autor.

No mesmo sentido, no caso *American Thermos Products Co v. Aladdin Industries, Inc.*, o tribunal reconheceu que a marca "*Thermos*", havia perdido a sua capacidade distintiva para a grande maioria do público dos consumidores, tendo, por isso, caído no domínio público, quando usada para diferenciar "garrafas térmicas" ("vacuum-insulated containers")<sup>62</sup>.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> *The Bayer Company, Inc. V. United Drug Co.*, 272 F 505 (SDNY, 1921), disponível em <https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/bayer.htm>.

<sup>61</sup> *American Thermos Products Co v. Aladdin Industries, Inc.*, 207 F. Supp. 9 (D. Conn. 1962), disponível em <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/207/9/2262781/> e *King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc.*, 321 F 2d 577 (CA2, 1963), disponível em <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/321/577/303217/>.

<sup>62</sup> Não obstante o facto de se ter reconhecido que, para os concorrentes do titular da marca, esta não se tinha podido transformar em denominação genérica, pois tratava-se de uma marca muito conhecida que, por esse facto, os concorrentes não podiam ignorar.

<sup>63</sup> M. Nogueira Serens, *A "Vulgarização"...*, p. 112.

É, igualmente, relevante referir o célebre caso *Anti-Monopoly, Inc. vs. General Mills Fun Group, Inc.*<sup>64</sup>. Em 1974, Ralph Anspach, um professor de economia de São Francisco (E.U.A.), inventou um jogo ao qual decidiu atribuir o nome de “Anti-Monopoly”. A decisão sobre o nome do jogo surgiu depois de Ralph ter sido aconselhado pelo seu advogado no sentido de que aquela marca não suscitaria confusão com a marca registada relativa ao jogo “Monopoly”, largamente conhecida, uma vez que o termo “Anti” adicionado antes da palavra “Monopoly” prevenia, de forma eficaz, a confusão entre os dois jogos. General Mills, tendo comprado a Parker Brothers, a titular da marca registada “Monopoly”, defendia que a denominação “Anti-Monopoly” colidia com os direitos associados à sua marca por conter a palavra “Monopoly”. Assim se deu início a várias contendas judiciais que duraram, aproximadamente, uma década. Foi decidido, por juiz federal (“*federal district judge*”), a favor da marca “Monopoly”, tendo a marca “Anti-Monopoly” sido banida do mercado durante 6 dos 10 anos que durou a contenda. Mas, Ralph Anspach recorreu da decisão, tendo o Nono Círculo do Tribunal de Apelações (“*Ninth Circuit Court of Appeals*”) atribuído razão ao professor de economia. Este tribunal afirmou que a marca “*Monopoly*” se tinha transformado num termo genérico e, por isso, insuscetível de proteção.

Em 1984, o Congresso (“*United States Congress*”), aprovou o denominado *Trademark Clarification Act* que declarou sem efeito a decisão proferida no caso *Anti-Monopoly, Inc. vs. General Mills Fun Group, Inc.*, tendo a marca e a proteção da mesma sido devolvida a General Mills<sup>65</sup>.<sup>66</sup>

A teoria objetiva da “*vulgarização*” da marca acabou também por alcançar relevo em Itália<sup>67</sup>. Durante uma primeira fase afirmava-se, porém, (no quadro da lei de marcas de 1868, que não referia a vulgarização da marca como causa de caducidade do respetivo registo) que a extinção do direito à marca constituía uma questão de vontade do respetivo titular e não uma questão objetiva. Nesta perspetiva, um acórdão da *Corte di Cassazione* de 22 de Março de 1967 (caso *caffé Hag*) vem afirmar que “*não constitui vulgarização*

---

<sup>64</sup> *Anti-Monopoly, Inc. vs. General Mills Fun Group, Inc.*, disponível em <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/684/1326/40767/>.

<sup>65</sup> Timothy Lee Wherry, *The Librarian’s Guide to Intellectual Property in the digital age: Patents, Copyrights, and Trademarks*, p. 121.

<sup>66</sup> Para um desenvolvimento mais aprofundado do caso, vide Thomas J. Daly, *Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc.: Ending the Monopoly on Monopoly*, 17 *Loy. L.A. L. Rev.* 1021 (1984), disponível em <http://digitalcommons.lmu.edu/llr/vol17/iss4/6>.

<sup>67</sup> Veja-se, por exemplo, *Cass. 28 novembre 1984, n. 6180*, caso Premaman e a Sentença da Cassação de 21/07/2016, disponível em <http://www.foroitaliano.it/wp-content/uploads/2016/10/cass-civ-15027-16.pdf>.

da marca o uso, ainda que largamente estabelecido, de designar com um certo nome quer o produto a que esse nome respeita, quer os produtos similares. O direito sobre a denominação e sobre a marca só pode esvanecer-se por uma causa prevista na lei e não pela popularidade que deriva da grande difusão do produto. A vulgarização não pode verificar-se contra a vontade do titular da marca, isto é, quando falte um comportamento que possa ser interpretado como aquiescência ao uso por banda de terceiros ou então como renúncia a valer-se da prerrogativa de uso exclusivo”<sup>68</sup>.<sup>69</sup>

Mais tarde, deixando-se para trás a tese rigorosamente subjetiva, começaram por ser abraçadas soluções intermédias<sup>70</sup>, centradas na conceção de que a generalização da linguagem dos consumidores não se considera como bastante para declarar a vulgarização da marca. O objetivo não é apenas tutelar o interesse do público e dos concorrentes à livre utilização da marca, mas também evitar uma eventual inatividade abusiva do titular da marca na defesa da sua marca contra as usurpações dos outros concorrentes. A fim de determinar a generalização de um sinal, torna-se indispensável considerar qual a perceção que têm da marca, não só os consumidores, mas, sobretudo, os empresários concorrentes. No caso de o titular do sinal ter tido um comportamento de ativa defesa do seu direito e não de inatividade abusiva, a generalização entre os concorrentes não poderia ter ocorrido e o registo da marca deveria continuar válido<sup>71</sup>.

No fundo, é colocada a questão de saber se para se apurar se uma marca registada perdeu a capacidade distintiva, assim se vulgarizando, com a consequente caducidade do respetivo registo, dever-se-á ter em conta somente a opinião da generalidade do público dos consumidores, ou também deverá ser tida em conta a apreciação dos outros círculos de interessados tais como comerciantes, industriais, concorrentes, etc.. A doutrina e jurisprudência dos EUA e da Itália, adotando uma postura claramente anti-monopolista,

---

<sup>68</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 113.

<sup>69</sup> Esta orientação jurisprudencial não colheu a aprovação da maioria da doutrina Para a maioria da doutrina (*cfr.*, por exemplo, Remo Franceschelli, *Sui Marchi di Impresa*, p. 441 e ss.; Tullio Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, p. 467.; Paola Crugnola, *Sulla decadenza del marchio per vulgarizzazione*, p. 39 e ss.), a circunstância de uma marca não se poder considerar mais o sinal distintivo de um produto, estando antes em causa, por efeito do êxito alcançado junto do público, da denominação comum de uma categoria de produtos parecidos, a circular, de igual forma, no mercado, não é reconduzível a um ato de vontade do titular do sinal, mais ou menos atento à manutenção da capacidade distintiva deste mas sim à circunstância dessa marca ter passado a fazer parte da linguagem corrente.

<sup>70</sup> “Esta última doutrina trata sobre todo de encontrar un punto en el cual se puedan conciliar los intereses contrastantes: el interés del titular de la marca y el interés de los productores concorrentes, o sea, el ideal de una mayor liberalidade del mercado” (SANSO, Hildegart Rondon de. *La Vulgarización de la Marca in Estudios de Derecho Industrial*, volume XXXV. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Derecho, 1965).

<sup>71</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 116.

respondiam a esta questão no sentido de ser suficiente, para afirmar a perda da capacidade distintiva e a conseqüente extinção do respetivo direito, a opinião da generalidade do público dos consumidores, prescindindo do comportamento do titular do sinal, na avaliação desse fenómeno.

Relativamente à tomada de posição do legislador comunitário, pela leitura do artigo 12.º, n.º 2, alínea a) da Diretiva 2008/95/CE, de 22 de Outubro de 2008, atualmente em vigor, torna-se evidente que a sua resposta, a essa mesma questão, foi dada em sentido diferente. Mais à frente procedemos à análise e tecemos as considerações necessárias a propósito deste facto.

A nível nacional é pertinente destacar o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 30 de Outubro de 1984 o S.T.J. pronuncia-se, a propósito da caducidade do direito, no sentido de que não ocorreu a caducidade da marca “Molaflex” por esta se ter tornado denominação genérica de uma certa gama de produtos, devido ao impacto dos seus produtos no mercado. Estava em causa a recusa de registo da marca “Lusoflex” tendo o Tribunal considerado que existia uma situação de confusão iminente quanto à origem dos produtos em relação ao público consumidor, o que poderia resultar em concorrência desleal. A questão da caducidade pela “*vulgarização*” surgiu como um dos fundamentos invocados no recurso de revista pela requerente do registo da marca “Lusoflex” que, não conformada com a recusa desse registo, invoca que a marca “Molaflex” se tornou “*denominação genérica do produto. Assim, pela sua vulgarização, caducou. Caducando, nenhuma possibilidade de confusão existe, para quem quer que seja, entre a marca da recorrente e a ... «Molaflex».*”<sup>72</sup>.

A recorrente defendeu que a marca “Molaflex” se tornara denominação genérica de uma certa gama de produtos ou serviços e por isso teria deixado de merecer a proteção legal no que toca aos efeitos na prioridade do seu registo. O S.T.J. conclui que este argumento carece de razão pois a marca subsiste enquanto o registo se mantiver, mas também porque a caducidade de uma marca só poderia ocorrer nas hipóteses previstas no Código da Propriedade Industrial<sup>73</sup>. Ou seja, decidiu-se no sentido de que a “*vulgarização*” da marca superveniente ao registo não é juridicamente relevante<sup>74</sup>.

---

<sup>72</sup> Evaristo Mendes, *Marcas: Presunção do § 1.º do artigo 74.º do código da propriedade industrial, matéria de facto e de direito, Caducidade*, p. 304.

<sup>73</sup> À data do Acórdão, a caducidade de uma marca por transformação em denominação genérica não era uma das hipóteses previstas pelo código.

<sup>74</sup> Evaristo Mendes, *Marcas: Presunção do § 1.º do artigo 74.º do código da propriedade industrial...*, p. 307

Em comentário à decisão que o Supremo tomou neste Tribunal, o Professor EVARISTO MENDES levanta uma questão interessante, e bastante pertinente, que se prende com o facto de saber se “*fora dos casos em que a degeneração é relativa à marca em globo, e portanto não está em causa a perda do direito, esse fenómeno de degeneração é juridicamente relevante.*”<sup>75</sup>

Neste mesmo processo, o TRL considerara que a degeneração de elemento de marca composta é irrelevante do ponto de vista jurídico uma vez que se deve apreciar a capacidade distintiva do sinal “*como se esse elemento fosse, no momento em que a apreciação é feita, tão determinante dessa capacidade distintiva da marca como um todo, como o era no momento do registo*”.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Evaristo Mendes, *Marcas: Presunção do § 1.º do artigo 74.º do código da propriedade industrial...*, p. 317.

<sup>76</sup> Evaristo Mendes, *Marcas: Presunção do § 1.º do artigo 74.º do código da propriedade industrial...*, p. 307

## 6. O regime vigente relativo à caducidade do direito à marca pela sua “vulgarização”

De acordo com o disposto no artigo 269.º, n.º 2, alínea a) do CPI<sup>77</sup>, o nosso ordenamento jurídico exige, para que ocorra a extinção do direito sobre a marca por a mesma se ter transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, a verificação de pressupostos objetivos e subjetivos.

O pressuposto objetivo encontra o seu cerne na perda da capacidade distintiva do sinal. Não basta, atente-se, apenas um mero enfraquecimento do carácter distintivo da marca. Para além disso, esta perda tem de se verificar no comércio do produto ou serviço para que a marca foi registada. Isto é, para apurar a transformação de uma marca na designação usual no comércio, é relevante “*o ponto de vista dos consumidores ou dos utilizadores finais (um consumidor normalmente informado e razoavelmente atento e avisado) da categoria de produtos ou serviços em causa e, em função das características do mercado do produto ou serviço em causa, o dos meios profissionais que comercializam essa categoria de produtos ou serviços*”<sup>78, 79</sup>.

É visível que, nesta perspetiva, a perceção dos consumidores ou utilizadores finais é determinante<sup>80</sup>. Para ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, esta primazia da opinião dos consumidores para a apreciação do carácter distintivo do sinal é uma

---

<sup>77</sup> “Artigo 269.º - Caducidade

1. (...)

2. Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se, após a data em que o mesmo foi efetuado:

a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da actividade, ou inactividade, do titular;

b) (...)

<sup>78</sup> Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, *Degenerescência da marca...*, p. 644.

<sup>79</sup> Esta afirmação é reflexo das conclusões do advogado-geral Pedro Cruz Villalón, de 12 de setembro de 2013, apresentadas no processo C-409/12, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH contra Pfahnl Backmittel GmbH* que coloca nos consumidores e utilizadores finais a opinião fulcral quanto à verificação da perda da capacidade distintiva. A opinião do conjunto de profissionais que intervêm na comercialização do produto deve ser tomada em consideração apenas em algumas circunstâncias, como é o caso de quando os concorrentes do titular da marca exercem influência, mesmo que indireta, sobre a opinião dos consumidores finais. Ou seja, acaba por ser uma visão diminuta do contributo dos profissionais para se apurar se houve ou não perda da capacidade distintiva, acabando por ser dado privilégio à opinião dos consumidores. Veja-se também, neste sentido, a posição do Tribunal de Justiça no seu Acórdão de 29 de Abril de 2014, *Björnekulla Fruktindustrier AB e Procordia Food AB*, tendo afirmado que “quando intervêm intermediários na distribuição ao consumidor ou ao utilizador final de um produto identificado por uma marca registada, os meios interessados, cujo ponto de vista deve ser tido em conta para apreciar se a referida marca se transformou, no comércio, na designação habitual do produto em causa, são constituídos pelo conjunto dos consumidores ou utilizadores finais e, em função das características do mercado do produto em causa, pelo conjunto dos profissionais que intervêm na comercialização desse produto.”

exigência, e também uma natural decorrência, da função essencial da marca (função distintiva).

Porém, não basta este requisito objetivo. A caducidade do direito à marca é subordinada a dois requisitos essenciais:

- a) A transformação da marca na designação usual no comércio do respetivo produto ou serviço, ou seja, está em causa não só o núcleo de consumidores mas também os restantes agentes da atividade comercial (por exemplo, concorrentes do titular da marca em causa no caso concreto) (requisito objetivo);
- b) Esta transformação tem de constituir uma consequência da atividade ou inatividade do respetivo titular (requisito subjetivo).

Torna-se claro que uma marca que perdeu a capacidade distintiva para a generalidade do público consumidor, ou seja, que na linguagem corrente se transformou em denominação genérica do produto ou serviço, não deixará, por esse facto, de ser objeto de proteção.

A opinião da generalidade do público dos consumidores, por si só, não basta, pois exige-se que a marca se tenha transformado *“na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada”*.

Exige-se, assim, que a transformação da marca em denominação genérica se dê na linguagem do comércio mas, não na linguagem de todo o comércio, sendo relevante apenas na linguagem do sector em que intervém o titular da marca. Isto porque os empresários (industriais ou comerciantes) que atuam num sector diferente do titular da marca, integram o conjunto do público dos consumidores relevante. Faz-se então depender a caducidade do registo da marca da perda da sua capacidade distintiva no contexto dos círculos profissionais interessados, ou seja, os produtores e comerciantes dos mesmos produtos ou de produtos semelhantes àqueles para que a marca foi registada

MANUEL NOGUEIRA SERENS, por sua vez, atribui um sentido restritivo à expressão *“designação usual no comércio do produto ou serviço”* com base na alínea d) do artigo 3.º, n.º 1 da Diretiva (que hoje se encontra transposto na alínea c) do artigo 238.º, n.º 1 do CPI que, por sua vez, remete para a alínea d) do n.º 1 do artigo 223.º do CPI, que afirma que *“será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e*

*constantes do comércio*”<sup>81</sup>. O facto de o legislador comunitário atribuir relevância à linguagem corrente, que é a linguagem da generalidade do público dos consumidores, para a registabilidade de um sinal como marca e não se lhe referir no artigo 12.º, n.º 2, alínea a), (artigo 223.º, n.º 1, alínea d) do CPI), evidencia claramente, na opinião de MANUEL NOGUEIRA SERENS, o seu desígnio.

O mesmo autor nota, inclusivamente, o que lhe parece ser incoerência do legislador uma vez que, ao mesmo tempo que se impõe a recusa do registo dos sinais ou indicações que se tiverem tornado usuais na linguagem corrente, e, havendo registo, se afirma a sua nulidade (artigo 3.º, n.º 1 da alínea d) da Diretiva 89/104/CEE e artigo 265.º, n.º 1, alínea a) do CPI), afasta-se a caducidade do registo da marca transformada em denominação genérica do produto apenas para a generalidade do público dos consumidores, ou seja, transformada em denominação genérica apenas na linguagem corrente<sup>82</sup>.

Como consequência, segundo MANUEL NOGUEIRA SERENS, sujeitando-se a caducidade do registo da marca à perda da sua capacidade distintiva nos círculos profissionais interessados assim delimitados, constata-se que o uso de uma marca como denominação genérica em dicionários, enciclopédias, manuais, livros científicos ou técnicos, ou outras publicações do mesmo género, não pode constituir qualquer demonstração da perda da sua capacidade distintiva uma vez que esse uso da marca ocorre fora dos círculos tidos como relevantes, porque não ocorre “no comércio do produto ou serviço para que foi registada”.<sup>83</sup>

Mesmo que se considere que a publicidade gratuita pode aproveitar ao titular da marca, somos da opinião, em consonância com o pensamento de MANUEL NOGUEIRA SERENS, de que o titular desta não pode contentar-se com essa prática, porque não pode excluir a possibilidade de, desse modo, os tais círculos interessados, que também integram o conjunto do público leitor, passarem a atribuir ao sinal o sentido de uma denominação genérica e devido à atitude omissiva do respetivo titular da marca<sup>84</sup>.

Quanto ao segundo requisito, o requisito subjetivo, verifica-se que o artigo 12.º, n.º 2, alínea a) da Diretiva e o artigo 269.º, n.º 2, alínea a) do CPI, subordinam a caducidade do registo da marca, à perda da capacidade distintiva da marca apenas no caso

---

<sup>81</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 118.

<sup>82</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 119.

<sup>83</sup> Em sentido contrário veja-se Sandra Carlén, *Degeneration of Trade Marks*. Programa de Mestrado em Direito Europeu da Propriedade Intelectual. Módulo 2A, 2008, p. 3.

<sup>84</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 120.

de, simultaneamente, a caducidade do respetivo registo derivar da atividade ou inatividade do titular da marca.

No pensamento de ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, o qual subscrevemos neste ponto, este pressuposto subjetivo fundamenta-se na cautela de vários interesses<sup>85</sup>. Está assim em causa o interesse do próprio titular da marca, o interesse geral na livre disponibilidade de uma denominação genérica e o interesse da livre concorrência ao proibir-se a monopolização de uma denominação que deveria estar ao alcance e disposição dos concorrentes. Ora, no caso de o titular do direito à marca não ser diligente na medida necessária, não defendendo o direito ou não atuando oportunamente, o pressuposto subjetivo estará preenchido pois a “vulgarização” da marca ocorrerá por consequência desta inércia ou mera negligência<sup>86</sup>.

No respeitante à inatividade do titular da marca, estando em causa, sobretudo, marcas famosas, é natural que possam ocorrer contrafações, mas também é certo que titular de uma dessas marcas pode vir a descurar a defesa do seu direito, podendo estimular violações do seu direito por parte de terceiros. Se o titular da marca reage contra qualquer violação, afasta não só o perigo de o autor dessa violação a repetir, como ainda intimida os outros potenciais infratores, decorrendo assim vários benefícios para o titular da marca da sua atitude não passiva.

Se o titular da marca se mantiver inativo durante anos, perante o uso do sinal por parte de um terceiro seu concorrente é, no entanto, possível que o usuário da marca, através do seu próprio esforço, venha a alcançar uma situação de *posse valiosa*<sup>87</sup>, que torna inadmissível, por força do princípio da boa-fé, o exercício do direito por parte do titular da marca, contra esse mesmo usuário<sup>88</sup>.

Porém, esse descuido, intencional ou não, do titular da marca, pode levá-lo a não reagir contra outras violações que, prolongando-se no tempo, conduzem também à inadmissibilidade do exercício do direito em relação a outros concorrentes (contrafatores). Numa tal situação, não se pode dizer que a marca caia, sem mais, no domínio público. A circunstância de o seu titular ficar impedido de exercer o seu direito contra os concorrentes, que tendo feito um longo uso da marca adquiram sobre ela a *posse valiosa*, não leva a que todos os outros concorrentes possam invocar o direito de usar essa

---

<sup>85</sup> Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, *Degenerescência da marca...*, p. 651.

<sup>86</sup> Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, *Degenerescência da marca...*, p. 653.

<sup>87</sup> “*Wertvollen Besitzstard*”, na terminologia alemã.

<sup>88</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 191.

marca como denominação genérica do produto ou serviço. Esta situação poderá ter lugar, é certo, mas porque, tendo a marca passado a ser usada por vários empresários independentes, é dizer, por vários empresários entre os quais não intercede qualquer relação contratual (por exemplo, um contrato de licença) ou de outra índole (por exemplo, relação de grupo), ela deixa de ter aptidão para distinguir um produto ou serviço que provém de uma empresa, dos produtos ou serviços provenientes de outras empresas<sup>89</sup>. Isto é, em virtude desse uso plúrimo, a marca transforma-se na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, ou seja, perde a sua capacidade distintiva, mesmo nos círculos profissionais interessados. Haverá então lugar à caducidade do respetivo registo, considerando que essa situação foi consequência da inatividade do titular da marca<sup>90</sup>. O titular da marca deve reagir atempadamente, pois a proteção que é concedida pelo ordenamento jurídica aquando do registo da marca não pode subsistir quando a marca já não pode ser considerada como tal e daí decorre que o titular já não pode agir contra as violações efetuadas sobre o seu direito, por outros concorrentes, por exemplo, uma vez que não subsiste qualquer violação. O que não significa a concessão de qualquer vantagem a quem praticou um ato ilícito uma vez que a caducidade pela “degenerescência” só pode ser invocada pelos concorrentes quando esta se verifica por factos alheios aos atos ilícitos praticados por si<sup>91</sup>.

Mas, também a atividade do titular da marca pode constituir causa de generalização da mesma. A hipótese mais provável em que, como consequência da atividade do seu titular, a marca pode transformar-se na designação usual no comércio do respetivo produto, é a do batismo de um produto novo. O empresário que lança um produto completamente novo no mercado (por se tratar de um produto novo não tem ainda uma denominação comum), geralmente, requer a concessão de uma patente e do mesmo modo, formula um pedido de registo como marca do nome que escolheu para o produto<sup>92</sup>.

Na fase inicial de circulação do produto ou serviço novo, o empresário é titular do direito exclusivo de produção do bem (por força da patente) e do direito exclusivo ao uso do “nome” como marca (por força do seu registo a esse título). O problema surge no momento em que passa a ser possível a qualquer empresário produzir o bem, uma vez que aí será altamente vantajoso usar o seu “nome” comum, que é o único pelo qual esse

---

<sup>89</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 192.

<sup>90</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 192.

<sup>91</sup> Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, *Degenerescência da marca...*, p. 650.

<sup>92</sup> M. Nogueira Serens, *A “Vulgarização”...*, p. 192.

bem pode ser referido e pelo qual é ou se estará a tornar conhecido pelos consumidores e pelos produtores ou vendedores concorrentes. Para contrariar essa pretensão dos seus novos concorrentes, o primeiro produtor do bem, terá de invocar o seu direito ao uso exclusivo desse “nome”, que lhe advém do seu registo como marca. Mas coloca-se a questão de saber se o pode fazer<sup>93</sup>.

Se a marca, durante o período de vigência da patente, se tiver transformado na designação usual do comércio do produto para que foi registada, a resposta a esta questão será negativa. Isto uma vez que essa transformação da marca terá de ser considerada como consequência da atividade do seu titular (com base no uso que ele próprio fez do sinal) assim se verificando o segundo requisito para a caducidade do registo da marca. Não tendo havido um uso plúrimo da marca (devido à patente), a sua transformação na designação usual do comércio do respetivo produto, uma vez terminada a situação de monopólio, não é inevitável. É perfeitamente possível, na verdade, que essa marca, apesar de ter sido usada pelo seu titular como denominação genérica do produto, não tenha perdido a sua capacidade distintiva nos círculos profissionais interessados, pois nestes círculos não se podia desconhecer o monopólio de que desfrutava o titular da marca. Porém, não é possível afirmar o mesmo relativamente à generalidade do público dos consumidores. Neste outro círculo de interessados, não existindo outro nome para designar o produto senão aquele que o empresário monopolista usa como marca, esta acaba, inevitavelmente, por ser “*compreendida*” como a denominação genérica do produto. Faz-se uso a expressão “*compreendida*” porque, do ponto de vista da generalidade do público dos consumidores, não chega sequer a existir qualquer transformação da marca uma vez que, logo que esta surge no mercado, já é também o nome do produto. É claro que esta circunstância, só por si, não leva à caducidade do registo da marca porque para este efeito, releva, em última instância, como já foi referido, a opinião dos círculos profissionais interessados. Significa que, findo o monopólio conferido pela patente, não é seguro que caduque o direito ao uso exclusivo do nome do produto como marca, ocasionando-se assim os mesmos efeitos anti-concorrenciais que se querem evitar com a proibição de registo das denominações genéricas dos produtos<sup>94</sup>.

Na opinião de MANUEL NOGUEIRA SERENS<sup>95</sup>, cujo ensinamento temos vindo a seguir, para obstar a esse resultado que contraria os princípios da marca, deve-se

---

<sup>93</sup> M. Nogueira Serens, A “*Vulgarização*”..., p. 193.

<sup>94</sup> M. Nogueira Serens, A “*Vulgarização*”..., p. 194.

<sup>95</sup> M. Nogueira Serens, A “*Vulgarização*” ..., p. 195.

considerar que, sendo o produto novo, o “nome” que o empresário escolheu para o designar (pressupondo que esse produto, sendo novo, não tinha ainda uma denominação comum), é insuscetível de registo como marca. E isto por força da regra que proíbe o registo das denominações genéricas dos produtos. Desta forma, se o empresário que produz televisões não pode registar a palavra “televisão” como marca desses produtos, também o empresário que realiza um produto novo, que não tinha ainda uma denominação comum, deverá ser proibido de registar o nome que pôs ao produto como marca deste, exatamente porque esse nome tem a natureza de uma denominação genérica. Em consequência, se esse empresário quiser registar uma marca para o produto novo está obrigado a uma dupla seleção:

- a) A seleção de um nome para o produto, que passa a ser a denominação comum deste e, por isso mesmo, livremente utilizável por todos quantos, findo o prazo de vigência da patente, produzam esse produto;
- b) A seleção de um outro nome ou sinal, naturalmente, suscetível de registo como marca e cuja validade não será afetada pelo prazo e consequente expiração da patente.

### **6.1. A Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015**

Por último, importa referir que a Diretiva 2008/95/CE, 22 Outubro de 2008, que surgiu depois da referida Diretiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, será revogada nos termos do artigo 55.º da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015<sup>96</sup>, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros em matéria de marcas que deverá ser transposta para o nosso ordenamento jurídico em 2019.

A nova Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, continua a prever a extinção do direito à marca por força da sua

---

<sup>96</sup> “Artigo 55.º - Revogação - A Diretiva 2008/95/CE é revogada com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, sem prejuízo das obrigações dos Estados-Membros no que respeita ao prazo de transposição para o direito interno da Diretiva 89/104/CEE, indicado no anexo I, parte B, da Diretiva 2008/95/CE. As remissões para a diretiva revogada entendem-se como sendo feitas para a presente diretiva e devem ler-se nos termos da tabela de correspondência constante do anexo.”

transformação usual mas já não menciona o termo “caducidade”, aludindo somente o termo “extinção” (do direito à marca)<sup>97</sup> .

---

<sup>97</sup> Artigo 20.º - Marca que se tornou genérica ou indicação enganosa como motivo de extinção - Uma marca pode ser extinta se, após a data em que o seu registo foi efetuado: a) a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como resultado da atividade ou inatividade do titular; (...)

## 7. A possibilidade de “regeneração” da marca

Parece-nos relevante, aludir, numa brevíssima nota, ao problema do denominado fenómeno da “regeneração”.

Uma vez ocorrido o fenómeno da “vulgarização”, o titular da marca perde a proteção que detinha relativamente à marca, deixando a mesma de estar protegida contra o seu uso por terceiros.<sup>98</sup>

Mas, na verdade, é possível equacionar a possibilidade de “regeneração” da marca. O processo de regeneração, naturalmente de difícil concretização, pode ocorrer se a marca recuperar a capacidade distintiva, depois de ter sido registada e a ter perdido.

É importante salientar que quando a marca é relançada, o público-alvo não deve ser apenas o consumidor mas sim todas as “partes” intervenientes do mercado.

A marca Jeep, por exemplo, esteve envolvida num processo de “regeneração”.

---

<sup>98</sup> Para mais desenvolvimentos sobre o assunto, vide Sandra Carlén, *Degeneration of Trade Marks*. Programa de Mestrado em Direito Europeu da Propriedade Intelectual. Módulo 2A, 2008, p. 19.

## 8. Conclusão

A vulgarização da marca decorre da perda da sua capacidade distintiva, ou seja, a marca deixa de ter aptidão para distinguir um produto ou serviço proveniente de uma empresa relativamente aos produtos provenientes de outras empresas concorrentes.

Por outro lado, tendo lugar a vulgarização da marca, exatamente porque a marca passa a ser a designação corrente de um tipo de produtos cuja proveniência pode ser a mais diversa, a situação de exclusividade ou de monopólio ínsita à tutela da marca, aparece como contrária aos princípios de liberdade de iniciativa económica e de concorrência, sendo, por isso mesmo, intolerável.

O CPI permite, a qualquer interessado, a arguição da caducidade se, após o registo, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da atividade, ou inatividade, do titular.

A vulgarização da marca ocorre assim se, como consequência da atividade ou inatividade do titular da marca, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada. A vulgarização deve ocorrer junto dos consumidores, mas também, em função das características do mercado do produto em causa, junto de todos os meios profissionais interessados que intervêm na comercialização do produto<sup>99</sup>. É igualmente necessário que o titular da marca, por atividade ou inatividade, contribua para a perda da capacidade distintiva da marca. A caducidade do respetivo direito não tem lugar se a generalização ocorrer apesar do comprovado comportamento defensivo do titular da marca<sup>100</sup>.

Um dos fundamentos da extinção do direito por caducidade é, a nosso ver, clara. Pretende-se impedir que sinais que designam o nome do produto ou serviço, que indicam a espécie, produção ou origem do mesmo ou ainda os sinais vulgares, de utilização na linguagem corrente ou no comércio sejam destinados como marca a uma única empresa. Ora, tal não se coaduna com o imperativo de disponibilidade destes sinais para todos. Está em causa o interesse geral na livre disponibilidade de um termo genérico.

---

<sup>99</sup> Esta é a posição do TJUE no Acórdão de 29/04/2004, Processo C-371/02 (*Björnekulla Fruktindustrier AB v. Procordia Food AB*) e também no Acórdão do TJUE de 6/03/2014, Processo C-409/12 (*Backdrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v. Pfahnl BACKmittel GmbH*) no qual o Tribunal indicou que “a declaração de caducidade dos direitos conferidos ao titular de uma marca não pressupõe que se determine se existem outras designações para o produto para o qual essa marca se tornou na designação usual no comércio”.

<sup>100</sup> Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial...*, p. 331.

Salvo melhor opinião, conclui-se que a tomada de posição do titular da marca, seja em contexto de proteção da marca na generalidade ou em defesa da marca perante comportamentos dos profissionais concorrentes, é absolutamente fulcral na não diluição da capacidade distintiva da marca e conseqüente transformação da mesma em denominação genérica.

Talvez seja esta uma das razões pela qual, a caducidade, a verificar-se deve ser invocada, não produzindo efeitos automáticos, nem se podendo considerar de “conhecimento oficioso”. Atente-se, a este propósito, os artigos 37.º, número 2 e 270.º do CPI<sup>101</sup>.

Porém, e não obstante o claro facto de que o comportamento dos profissionais concorrentes tem influência na opinião que o público-alvo tem da marca, entendemos que, em última instância, a perceção da marca pelo público-alvo depende, particularmente, da atitude do titular da marca.

O comportamento dos concorrentes só terá uma influência absolutamente negativa se o titular da marca tomar, desde o início, uma posição tolerante ou não adotar as medidas necessárias e adequadas. Mas não podemos, ou sequer devemos, dar esta conclusão como absolutamente líquida.

---

<sup>101</sup> Qualquer causa de caducidade que não se consubstancie na expiração do prazo de duração do direito ou na falta de pagamento de taxas, só produz efeitos se invocadas por qualquer interessado.

## 9. Bibliografia

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. *Denominação de Origem e Marca. Studia Iuridica*, 39. Coimbra: Coimbra Editora, 1999.

- «Degenerescência da marca. Destruição da coisa. Extinção do direito» *in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão, 50 anos de vida universitária*. Coimbra: Almedina, 2015.

ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industrial*. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., 1960.

CALLMANN, Rudolf. *Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*. Callaghan (West Group), 1990.

CAMPINOS, António; GONÇALVES, Luís Couto. *Código da Propriedade Industrial Anotado*. Coimbra: Almedina, 2015.

CARLÉN, Sandra. *Degeneration of Trade Marks*. Programa de Mestrado em Direito Europeu da Propriedade Intelectual. Módulo 2A, 2008.

CARVALHO, Américo da Silva. *Direito de Marcas*. Coimbra: Coimbra Editora, 2004.

CARVALHO, Maria Miguel. «As Funções da Marca e a Jurisprudência do TJUE» *in Revista de Direito Intelectual*, n.º 2014-I. Coimbra: Almedina, 2014.

COELHO, José Gabriel Pinto. «O Problema da Conversão da Marca em Denominação Genérica» *in Revista de Legislação e Jurisprudência*, 93.º, n.º 3181 a 3189.

CRUGNOLA, Paola. «Sulla decadenza del marchio per volgarizzazione» *in Rivista di diritto industriale*, II. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore S.P.A., 1979.

FRANCESCHELLI, Remo. *Sui Marchi Di Impresa*. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore S.P.A 1988.

GONÇALVES, Luís Couto. *Direito de Marcas*. Coimbra: Almedina, 2003.

- *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Almedina, 2015.

HONWANA, Wanda. *A Caducidade do Registo da Marca*. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2008. Tese de Mestrado.

KOPPENSTEINER, Hans-Georg. «A função da marca» *in Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro Scientia Iuridica*, tomo LXIII, n.º 336, Setembro/Dezembro. Braga: Livraria Cruz, 2014.

LEITÃO, Adelaide Menezes. «Marca, Publicidade, Patrocínio e Product Placement» *in Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda*, Volume VI. Coimbra: Coimbra Editora, 2012.

MATHÉLY, Paul. *Le Droit Français des Signes Distinctifs*. Paris: Journal des Notaires et des Avocats, 1984.

MCCARTHY, Thomas. *Trademarks and Unfair Competition*. New York: Clark Boardman Callaghan (CBC), 1996.

MENDES, Evaristo. «Marcas: Presunção do § 1.º do artigo 74.º do código da propriedade industrial, matéria de facto e de direito, Caducidade» *in Separata da Revista de Direito e Economia*, 12. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 1986.

SANSO, Hildegart Rondon de. «La Vulgarización de la Marca» *in Estudios de Derecho Industrial*, volume XXXV. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Derecho, 1965.

SERENS, Nogueira Manuel. «A “Vulgarização” da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988: id est, no nosso direito futuro» *in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia*. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1995.

- «Sobre a “teoria da diluição da marca” no direito norte-americano» *in Nos anos 20 do Código das Sociedades Comerciais: Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier*. Coimbra: Coimbra Editora, 2007.

SILVA, Pedro Sousa e. *Direito Industrial: Noções Fundamentais*. Coimbra: Coimbra Editora, 2011.

*The Monopoly monopoly* disponível em [http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2009/10/the\\_monopoly\\_monopoly](http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2009/10/the_monopoly_monopoly) (Acesso em: 28/02/2017).

“Trademark Law and Generic Terms”. Disponível em: [www.museumofintellectualproperty.org/exhibits/genericness](http://www.museumofintellectualproperty.org/exhibits/genericness). (Acesso em: 28/02/2017).

WHERRY, Timothy Lee. *The Librarian's Guide to Intellectual Property in the digital age: Patents, Copyrights, and Trademarks*. Chicago: American Library Association Editions, 2002.

VANZETTI, Adriano. «Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva», *in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*. Padova: Piccin Nuova Libreria, S.P.A., 1962.

VANZETTI, Adriano. *Manuale di diritto industriale*. Milano: Giuffrè Ed., 1996.

## **10. Palavras-chave**

Perda do direito à marca; caducidade; vulgarização; degenerescência; extinção do registro de marca.