

**João Francisco Apolinário Pinto Pereira Mota**

**O princípio do esgotamento do direito de  
marca pelo seu não uso**

**PORTO**

**2014**

**Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto**

**Escola de Direito**

**Mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios**



# **O princípio do esgotamento do direito de marca pelo seu não uso**

**Tese de dissertação do Mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios  
Sob a orientação da Senhora Professora Doutora Maria Victória Rocha**

**28 de Novembro de 2014**

**João Pinto Pereira Mota**



## Sumário

Modo de citação e lista de abreviaturas .....	4
Agradecimentos .....	5
Introdução .....	6
1. O registo da marca e as marcas de facto .....	8
2. Marca notória e marca de prestígio.....	11
3. Síntese .....	14
4. O sistema norte-americano: Uma análise comparativa .....	16
5. A obrigação de usar a marca registada .....	18
5.1. O uso sério .....	18
5.1.2. Casos controvertidos de uso sério da marca: Alguns exemplos .....	21
A. O uso privado da marca .....	21
B. As vendas experimentais .....	23
C. O uso da marca de forma diferente do sinal registado .....	25
D. O uso da marca na publicidade.....	27
E. O uso parcial da marca .....	29
6. O uso da marca por um terceiro .....	32
7. O prazo de caducidade e a sua contagem .....	35
8. As causas justificativas do não uso .....	38
Conclusão. ....	41
Bibliografia.....	43

## **Modo de citação e abreviaturas**

A indicação bibliográfica completa das obras citadas consta da bibliografia apresentada a final. As traduções de textos em língua estrangeira, citados ao longo deste trabalho, são da nossa autoria e responsabilidade.

São utilizadas as seguintes abreviaturas:

ADPIC – Acordo sobre os aspetos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio

Ac. – Acórdão

ADI – Actas de Derecho Industrial

Art. – Artigo

Arts. – Artigos

CC – Código Civil

Cf. - Confronte

Cit. – Citado

CPI – Código da Propriedade Industrial

CUP – Convenção da União de Paris

DM – Diretiva de Marcas

n.<sup>o(s)</sup> – número(s)

OMC – Organização Mundial do Comércio

Ob. - Obra

P. – Página

Pp. – Páginas

Ss. – Seguintes

STJ – Supremo Tribunal de Justiça

TJPI – Tribunal de Justiça de Primeira Instância

TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia

TMR – The Trademark Reporter

TRL – Tribunal da Relação de Lisboa

USC – United States Code

Agradecemos reconhecidamente à Senhora Professora Doutora Maria Victória Rocha, orientadora da presente dissertação, cuja colaboração e disponibilidade constantes se revelaram essenciais para atingir os objetivos a que nos propusemos.

## Introdução

A marca é um sinal mediante o qual uma pessoa singular ou coletiva distingue os seus produtos ou serviços no mercado dos produtos ou serviços dos seus concorrentes, assumindo em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso<sup>1</sup>. A marca faz parte dos chamados bens imateriais<sup>2</sup>, ou seja, não tem uma existência sensível pelo que necessita de se materializar em coisas tangíveis para ser capturada pelos sentidos.

Por outro lado, a marca garante indiretamente a qualidade dos produtos ou serviços marcados, na medida em que estes contêm uma referência a uma origem não enganosa. Além destas duas funções, a marca pode contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala<sup>3</sup>.

Importa notar que as marcas protegem não só os interesses dos seus titulares, mas também o interesse geral dos consumidores. Ora, o carácter distintivo da marca revela-se também através da capacidade dos consumidores diferenciarem os produtos ou serviços de uma determinada marca dos de outras marcas. Assim, para que a associação sinal-produto penetre na mente dos consumidores, o titular da marca terá necessariamente de colocar os seus produtos ou serviços no mercado, ao alcance dos consumidores. Dependendo do uso dado à marca pelo seu titular, este pode facilitar e acelerar o processo de associação sinal-produto que se desenvolve na mente dos consumidores<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Daí uma das funções da marca consistir precisamente na sua função distintiva. Sobre a função distintiva da marca, *vide* COUTO GONÇALVES, *Função distintiva da marca*, Almedina, Coimbra, 1999.

<sup>2</sup> Mais desenvolvidamente sobre a marca como bem imaterial, *vide* FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª edição, Martial Pons, Madrid, 2004, pp. 27 a 31. De acordo com este Autor, a teoria mais aceite na doutrina é aquela que considera a marca como um direito de propriedade imaterial. Segundo esta teoria, pode-se estabelecer uma analogia entre o direito de marca e o direito de propriedade, mas sem uma equiparação total, uma vez que o seu objeto é diferente. Assim, os direitos de propriedade nascem em relação a objetos tangíveis, enquanto os direitos de propriedade imaterial se referem a objetos imateriais e intangíveis. Esta diferença de objetos faz com que seja necessária a aplicação de regras distintas a cada um destes tipos de direitos. Não obstante, a analogia com o direito de propriedade (ainda que sobre bens imateriais) contribui para demonstrar estar em causa um direito mais amplo que existe sobre um bem imaterial.

<sup>3</sup> *Vide*, por todos, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 5ª Edição, Almedina, Coimbra, 2014, p. 169.

<sup>4</sup> Neste sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio de la marca registrada*, ADI, 1976, p. 17.

Na medida em que uma marca que não seja usada não pode influenciar os consumidores, ao mesmo tempo que, sem cumprir a sua função, contribui para a “sobrelotação” do registo de marcas, o legislador, com a intenção de o evitar, optou por impor a obrigação de usar a marca registrada.

A presente dissertação iniciar-se-á com o nascimento da obrigação de usar a marca, que ocorre através do registo, fazendo de seguida uma pequena incursão sobre as marcas notórias, de prestígio e de facto. Não podíamos deixar de falar sobre estas realidades uma vez que as mesmas são muitíssimo relevantes para o estudo do uso obrigatório da marca e por consequência o seu não uso, porque constituem situações que se desviam da regra. Seguidamente foi feita uma pequena análise sobre o sistema norte-americano de marcas e como este regula esta questão do uso da marca. Sentimos necessidade de nos debruçarmos sobre o sistema norte-americano porque este apresenta amplas diferenças no que toca ao uso da marca e o controlo do mesmo.

Não podíamos deixar de atender às razões que impõem a obrigatoriedade de usar a marca no nosso sistema jurídico. Para tal decidimos fazer uma exposição sobre o conceito de uso sério da marca e como o mesmo se desenvolve, não deixando de referir os casos onde a fronteira entre uso sério da marca e situações consideradas como de não uso é controvertida.

Como a lei prevê a caducidade quando o titular de uma marca não a usa por um prazo de cinco anos entendemos fazer uma exposição sobre a contagem desse mesmo prazo. A contagem do prazo de caducidade reveste-se de uma grande importância prática e, dependendo da forma como se fizer a sua contagem, pode levar a soluções muito diferentes e conflituantes. Sendo então de grande relevância incluir este assunto no estudo do não uso da marca.

Por último analisamos algumas causas que justificam o não uso da marca uma vez que se trata de uma matéria de especial interesse para a presente dissertação visto que a lei admite, verificando-se determinados requisitos, que a caducidade não seja acionada por via do uso mediante certos pressupostos.

## 1. O registo da marca e as marcas de facto

A aquisição do direito de marca no direito português assenta no respetivo registo<sup>5-6</sup>, o qual assume, nessa medida, natureza constitutiva<sup>7</sup> uma vez que o prevê como modo natural de aquisição do direito de marca, não prevendo o mesmo quanto ao uso<sup>8</sup>. O conteúdo do direito sobre a marca registada pode ser apreciado no disposto do art.º 258º onde “*o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor*”. Deste modo pode o titular da marca registada reclamar contra o pedido de registo por terceiros<sup>9</sup>, requerer a anulação do registo<sup>10</sup>, requerer uma providência cautelar destinada a inibir uma violação

---

<sup>5</sup> O processo de registo da marca inicia-se com um pedido de registo, acompanhado dos elementos constantes dos art.ºs 233.º e 234.º do CPI. A regra da prioridade consta do art.º 11.º do CPI e prevê que “*a patente, o modelo de utilidade ou o registo é concedido a quem primeiro apresentar regularmente o pedido com os elementos exigíveis*”.

<sup>6</sup> Convém realçar que de acordo com o art.º 12º n.º 1 do CPI, se for apresentado um pedido de registo de uma marca, em qualquer um dos países da União de Paris ou da OMC ou noutro organismo internacional com competência para conceder direitos que produzam efeitos em Portugal, tal facto constituirá o requerente num direito de prioridade, durante o período de 6 meses a contar da data da apresentação do referido pedido – art.º 4º alínea c) n.ºs 1 e 2 CUP – para apresentar em Portugal o pedido, de acordo com o art.º 4º CUP. Daqui se depreende que, se uma empresa tiver requerido, em Portugal, o registo de uma marca, ela não terá prioridade face a outra que tenha feito o pedido primeiro num dos países da União de Paris ou da OMC, desde que não tenham decorrido ainda seis meses sobre esse pedido.

<sup>7</sup> Destacando o registo constitutivo, veja-se, por exemplo, o acórdão do STJ de 11 de Janeiro de 2011, Processo n.º 627/06.7TBAMT.P1, onde se pode ler que «[a] propriedade da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e de a usar em exclusivo, não resultando tais direitos senão do registo, já que no sistema de eficácia constitutiva e atributiva do registo, que é o nosso, prevalece o direito de quem primeiro registou a marca, princípio com assento no actual art.º 224º do CPI». No mesmo sentido, o acórdão do TRL de 20 de Maio de 2010, Processo n.º 526/2002.L1-6, pronunciando-se que «não há nenhum direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado a favor do respectivo titular».

<sup>8</sup> Vide, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial*, Vol. II (*Direito Industrial*), Lisboa, 1994, p. 180, ao referir-se ao Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n.º 30 679, de 24 de Agosto de 1940, afirmava que “*no sistema português o direito à marca resulta fundamentalmente do uso. Mas se o titular não consolidar a sua situação através do registo, sujeita-se a ver a sua situação resolvida por terceiros de boa fé que procedam ao registo, nos termos gerais do registo constitutivo*”. No entanto, como faz notar MARIA MIGUEL CARVALHO, “O Uso obrigatório da marca registada”, in *Estudos em Comemoração do Décimo Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho* (AA.VV.), 2003, p. 651, aquele Autor parece ter alterado a sua opinião relativamente ao sistema de aquisição do direito de marca, uma vez que, posteriormente àquela publicação (cfr. «A marca comunitária», in *Direito Industrial*, vol. II, Faculdade de Direito de Lisboa/Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 13 e ss.) afirmou que “*(...) a proteção da marca deriva do registo e não do mero uso*”.

<sup>9</sup> Cfr. art.º 236.º n.º 1, 237.º e 239.º n.º 1 alínea a) do CPI.

<sup>10</sup> Cfr. art.º 266.º n.º 1 CPI.

iminente do seu direito sobre a marca ou a proibir a continuação de uma violação<sup>11</sup>. Atendendo ao consagrado no art.º 233º n.º 1 alínea h) o titular da marca deve indicar a data a partir da qual usa a marca. Se, não obstante a reclamação do titular da marca registada, o registo for feito a favor de outrem, então aquele terá o direito de recorrer judicialmente da decisão que concedeu o registo<sup>12</sup>.

Contudo, de acordo com o n.º 1 do art.º 227º do atual CPI, “*aquele que usar marca livre ou não registada por prazo não inferior a seis meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efetuar o registo, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem*”.

Na esteira de COUTO GONÇALVES<sup>13</sup>, entendemos que o titular de uma marca de facto, não registada, acaba por ter, ainda que durante um período limitado, um direito ainda mais forte que o do titular da marca registada, devido à faculdade de que dispõe de anular aquela marca com base na anterioridade do uso da sua marca<sup>14</sup>. De facto, constata-se que, no prazo de seis meses, o titular da marca de facto goza do direito de prioridade para efetuar o registo (art.º 227º, n.º1, do CPI) e mesmo após o decurso desse prazo, poderá anular o registo com fundamento numa situação de concorrência desleal<sup>15</sup>, com base no regime do art.º 239º n.º 1 alínea e) conjugado com o art.º 266º n.º 1 do CPI. Clarificando, o titular de uma marca livre ordinária terá, nos primeiros seis meses, o direito de reclamar de registo feito por outrem com base nos mencionados art.ºs 227º n.º 1 e 236º n.º 1, ambos do CPI. Além deste direito o titular da marca prioritária mas não registada poderá recorrer judicialmente da decisão que concedeu o registo, de acordo com o art.º 41º n.º 1 do CPI. Fora do perímetro dos seis meses o titular da marca prioritária também está protegido, assim será devido ao disposto no art.º 239º n.º 1 alínea e) que estabelece que o titular de tal marca poderá, mesmo após esses seis meses, opor-se ao registo de marca posterior nos casos em que desse registo possa resultar a prática de concorrência desleal, mesmo que a mesma seja não intencional. Sendo então uma concorrência desleal meramente objectiva, quer dizer, sem culpa<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr. art.º 338º-I do CPI. Havendo uma violação do direito pode o titular requerer uma indemnização – art.º 338º-*L*.

<sup>12</sup> Cfr. art.º 41º n.º 1 do CPI.

<sup>13</sup> *Manual...*, *ob. cit.*, p. 253.

<sup>14</sup> Cfr. alínea e) do n.º 1 do art.º 239º *ex vi* n.º 1 do art.º 266º do CPI.

<sup>15</sup> Sobre este conceito jurídico *vide*, por todos, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2002, pp.191 e ss e 242 e ss.

<sup>16</sup> *Vide*, neste sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO, *idem*, pp. 191 e ss. O Autor sublinha que, naturalmente, neste caso nunca haverá responsabilidade civil, pois falta um dos seus pressupostos: a culpa.

Como clara e expressivamente afirma COUTO GONÇALVES, “*por esta janela acaba por cair (com fracturas graves) o sistema de aquisição do direito baseado no registo que havia entrado pela “porta” aberta pelo disposto no art.º 224º. Tudo agravado pela circunstância de o interessado na invalidade não ter de provar nenhum requisito subjectivo de que o titular da marca registada tem intenção em fazer concorrência desleal*”<sup>17</sup>. Acompanhamos este Autor no entendimento de que a solução para este problema passaria por considerar como fundamento autónomo de causa de invalidade o registo efetuado de má-fé<sup>18</sup>, que seria um fundamento diferente do da concorrência desleal, uma vez que a má-fé presume uma reprovação mais rigorosa do que a deslealdade objetiva<sup>19</sup>. Este requisito tornaria mais complexa a demonstração de interesse em requerer a invalidade do registo, visto que atualmente o interessado não tem de provar que o titular da marca registada tem intenção de fazer concorrência desleal, pelo que não terá de provar nenhum requisito subjectivo. Assim, se o registo já tiver sido efetuado, então nada poderá fazer o titular da marca usada mas não registada se o requerente tiver pedido o registo de boa-fé. Se o requerente do registo estiver de má-fé, por exemplo porque sabia da existência da marca anterior não registada mas mesmo assim registou, então o titular da marca não registada mas usada poderá requerer a anulação do registo.

---

<sup>17</sup> *Manual...*, *ob. cit.*, pp. 253 e 254.

<sup>18</sup> Tal como previsto na alínea d) do n.º 2 do art.º 3º da Diretiva 2008/95/CE.

<sup>19</sup> *Manual...* *ob. cit.*, pp. 254 e 255.

## 2. Marca notória e marca de prestígio

O Código da Propriedade Industrial português confere proteção às marcas notórias<sup>20-21</sup>, mas, para usufruírem dessa proteção, os interessados na recusa do registo de uma marca que possa ser confundível com a marca notória, terão de efetuar o pedido de registo da marca notoriamente conhecida<sup>22</sup>. A marca notória pode ser qualificada como mais um caso de marca livre, mas, sem o limite de proteção de seis meses como assinalado *supra* no ponto 1. Esta proteção é feita apenas no âmbito do princípio da especialidade<sup>23</sup>. A importância de proteger uma marca notória justifica-se como medida de prevenção de aproveitamento, por uma empresa, da notoriedade de uma marca construída por outra empresa.

Assim, para uma marca notória usufruir de proteção torna-se necessário que a mesma seja notória em Portugal. Deverá ser registada e aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins à marca confundível. Bem como haver a possibilidade de confusão ou de estabelecimento de associação entre as duas marcas. E finalmente, o titular da marca notória deve registar a mesma, em Portugal, para usufruir dessa proteção<sup>24</sup>.

Para proteger a marca notória, os interessados poderão intentar uma ação de anulação da marca registada com base no disposto no n.º 1 do art.º 266º do CPI. Assim, é incontestável que o princípio da prioridade do uso – na sua variante de notoriedade da marca – prevalece sobre o registo. De facto, a marca, como bem imaterial, surge através da união entre o sinal e os produtos ou serviços que alcança, na mente dos consumidores, uma representação relativa à origem empresarial, qualidade e, neste caso, a boa fama dos correspondentes produtos<sup>25-26</sup>.

---

<sup>20</sup> Sobre a noção da marca notória, *vide*, por todos, PINTO COELHO, *A proteção da marca notoriamente conhecida*, RLJ-84º, pp. 131 e ss.

<sup>21</sup> O regime da marca notória encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 241º do CPI, nos termos do qual “*é recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se ou seu, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória*”. Este regime foi consagrado no CPI devido ao nosso país ter aderido à CUP, uma vez que este princípio encontra-se previsto no art.º 6º-*bis* CUP.

<sup>22</sup> O n.º 2 do art.º 241º estabelece que “*os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere o número anterior só podem intervir no respetivo processo depois de terem efetuado o pedido de registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse*”.

<sup>23</sup> Ao contrário das *marcas de prestígio* previstas no art.º 242º do CPI.

<sup>24</sup> A marca notória também é protegida criminalmente atendendo ao disposto no art.º 323º alínea *d*) do CPI.

<sup>25</sup> *Vide* as considerações feitas na Introdução da presente dissertação, mais propriamente sobre o conceito de marca como bem imaterial na nota 2.

<sup>26</sup> No mesmo sentido, *vide* FÉRNANDEZ-NÓVOA, *Tratado...*, *ob. cit.*, pp. 80 e ss.

No que concerne às marcas de prestígio, ao contrário das marcas notórias, a sua proteção ultrapassa o princípio da especialidade<sup>27-28</sup>. Assim, o mero uso da marca confere um direito sobre a mesma para impedir outros de usar e registar a marca, ainda que para produtos sem identidade ou afinidade. Para que o titular da marca de prestígio beneficie da proteção concedida pelo art.º 242º do CPI<sup>29</sup> deverá requerer previamente o seu registo no nosso país para os produtos ou serviços relativamente aos quais tem prestígio<sup>30</sup>. Assim, para que o titular da marca de prestígio se possa opor ao registo ou pedir a anulação de marca igual ou semelhante deve a sua marca gozar de prestígio em Portugal<sup>31</sup>. Seguidamente, a marca registada terá de, indevidamente, procurar tirar partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou puder prejudicá-la. Por fim, tal como a marca notória, deve verificar-se o pedido prévio de registo em Portugal da marca de prestígio, isto se a marca não for comunitária.

Verifica-se quanto à marca de prestígio o facto de esta levar as pessoas a adquirirem um produto ou serviço, não só, pelo produto, mas acima de tudo pela própria marca<sup>32</sup>. E é esta a grande diferença entre marcas notórias e marcas de prestígio, porque, uma coisa é uma marca ser muito conhecida, outra, é ela ser capaz devido à qualidade que lhe está associada de levar os consumidores a adquirirem um produto ou serviço por ser por ela assinalado<sup>33</sup>. Daí ser justificada a proteção ultramerceológica a este tipo de marcas uma vez que se protege o próprio prestígio da marca.

Das considerações tecidas podemos aferir que é perfeitamente possível relacionar o nascimento do direito de marca exclusivamente com o facto de a marca ser reconhecida pelo público interessado. Aliás, a proteção da marca notoriamente conhecida e de prestígio é própria mais robusta do que a proteção conferida a uma marca por via do registo e não

---

<sup>27</sup> Uma vez que a sua proteção vai além do princípio da especialidade, tal significa que vai para além da proteção ordinária conferida pelo art.º 239º n.º 1 do CPI alínea a) às marcas registadas.

<sup>28</sup> Sobre o princípio da especialidade e as marcas de prestígio, *vide*, por todos, PEDRO SOUSA E SILVA, *O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio*, ROA, Ano 58, I, Janeiro de 1998.

<sup>29</sup> Cfr. Prevê o art.º 242º n.º 1 que “*sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudica-los*”

<sup>30</sup> Cfr. art.º 242º n.º 2 do CPI.

<sup>31</sup> Se gozar de prestígio noutro ou noutros Estados da União Europeia, então nesse caso terá de estar registada como marca comunitária senão não terá relevo enquanto marca livre.

<sup>32</sup> *Vide*, neste sentido, COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *ob. cit.*, p. 265. O Autor dá como exemplos de marcas de prestígio que foram consideradas pelos tribunais: *Rolex, Delta, Michelin, Becel, Puma, Jaguar, Barva Velha, Gió di Giorgio Armani, Vogue, West, Scooby-doo, Salsa, Prada e Vinho Verde*.

<sup>33</sup> *Vide*, neste sentido, COUTO GONÇALVES, *idem*, pp. 265 e ss.

notoriamente reconhecida ou de prestígio, uma vez que esta última pode ver o seu registo anulado devido ao aparecimento de uma marca notória.

### 3. Síntese

Face ao exposto nos pontos 1 e 2 *supra*, podemos concluir pela maior proteção dada pelo nosso ordenamento jurídico às marcas de facto, notórias e de prestígio, a qual é suscetível de atentar contra a segurança jurídica. De facto, resulta incontestável que um sistema regido pelos princípios *supra* mencionados leva a que a pessoa singular ou coletiva que registre uma marca nunca possa ter a certeza de ser o titular definitivo da mesma. Tal sucede mesmo quando, antes do registo, o titular da marca tiver verificado a existência de eventuais marcas confundíveis. Ainda que não tenha encontrado nenhuma marca registada confundível, não pode ser descartada a hipótese de aparecer um terceiro que contesta a marca registada, alegando notoriedade, prestígio ou uso de uma marca anterior<sup>34</sup>.

Todavia, um sistema de registo puro também apresentaria inconvenientes. Um dos maiores é, sem dúvida, o de ser possível que uma empresa se aproprie indevidamente, através do registo, da marca que outra empresa já estava a usar embora sem ter procedido ao respetivo registo. A este fenómeno, há muito existente, apelidou a doutrina de “marcas piratas”<sup>35</sup>. Tais marcas foram assim apelidadas devido ao facto de os seus titulares apoderarem-se de outras marcas que se tornaram conhecidas, mas que não foram registadas. Ilustramos com o seguinte exemplo: uma marca torna-se muito conhecida no estrangeiro e alguém faz o seu registo em Portugal<sup>36</sup>, adiantando-se assim a quem criou a marca mas não tenha registado. Por esta via, o titular do registo da marca em Portugal ficará na expectativa de a marca ser depois comprada pelo titular original estrangeiro responsável pela sua reputação, caso este pretenda que a marca esteja efectivamente registada em Portugal. Somos da opinião que neste caso está em causa uma conduta de má-fé<sup>37</sup>, devendo a mesma ser tratada em termos semelhantes aos propostos *supra* no ponto 1.

---

<sup>34</sup> Neste sentido, *vide* FÉRNANDEZ-NÓVOA, *Tratado...*, pp. 81 e ss.

<sup>35</sup> Para uma análise detalhada sobre este conceito, *vide* Cornish & Llewelyn, *Intellectual property: Patents, Copyright, Trademarks and allied rights*, 5ª edição, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2003, §17-05, p. 642.

<sup>36</sup> Convém lembrar que em Portugal vigora o princípio da territorialidade, assim, mediante o n.º 1 do art.º 4º do CPI os direitos conferidos pelo registo abrangem todo o território nacional. Já assim não será no âmbito da Marca Comunitária onde o seu registo produz efeitos para toda a Comunidade (cfr. art. 1º e 6º do RMC). Também não nos referimos ao registo internacional, relativamente ao qual, de acordo com o n.º 1 do art.º 248º do CPI, o requerente ou titular de um registo de marca, de nacionalidade portuguesa, domiciliado ou estabelecido em Portugal, pode assegurar a proteção da sua marca nas partes contratantes que constituem a União de Madrid, nos termos previstos no Acordo ou no Protocolo de Madrid.

<sup>37</sup> No mesmo sentido, Cornish & Llewelyn, *ob. cit.*, p. 642.

Outro dos inconvenientes do sistema de registo puro consistiria no elevado formalismo, porquanto este não atribuiria eficácia jurídica às marcas notórias, de prestígio e às marcas de facto. Esta circunstância afetaria principalmente os próprios consumidores. Ora, a proteção destes últimos, face ao risco de confusão, exige que sejam atribuídos determinados efeitos jurídicos às marcas que, não tendo sido registadas, se conseguiram impor no mercado mediante o mero uso, como sucede com as marcas notórias, de prestígio e de facto<sup>38</sup>. Quanto a estas últimas não se trata de proteger a sua notoriedade entre um grupo de consumidores ou do seu prestígio, mas, trata-se de proteger o consumidor perante o risco de confusão.

---

<sup>38</sup> *Vide*, defendendo este ponto de vista, DE LA FUENTE GARCÍA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 82.

#### 4. O sistema norte-americano: uma análise comparativa

Importa assinalar que a atribuição de relevância ao sistema do registo para o nascimento de uma marca não ocorre unicamente nos ordenamentos jurídicos dos vários países europeus. Também nos sistemas<sup>39</sup> em que o uso da marca é um requisito necessário para o seu nascimento foi necessário introduzir um sistema complementar de registo da marca sem necessidade de uso prévio<sup>40</sup>. Tal sucede no direito norte-americano, que introduziu este sistema, em 1988<sup>41</sup>, através da publicação do *Lanham Act*<sup>42</sup>, que passou a permitir solicitar que se registre uma marca mediante uma declaração do seu titular de como tenciona usá-la de boa-fé. Neste caso, o uso da marca não é necessário para o pedido de registo, mas é fundamental para a concessão e conservação do mesmo. Deste modo, não basta o pedido de registo da marca para assegurar que a mesma se mantenha na titularidade de quem solicitou o registo, porquanto poderá suceder que o *Patent and Trademark Office (PTO)*, seguidamente ao pedido de registo, venha a declarar que aquela marca não está a ser efetivamente utilizada no território dos Estados Unidos da América ou no estrangeiro, o que pode implicar a anulação do registo<sup>43</sup>.

O uso da marca vai sendo controlado em diversos momentos posteriores ao nascimento da mesma. Esse controlo implica que o titular de uma marca registada deva provar o seu uso, por forma a evitar que a mesma seja cancelada *ex officio* ao fim de cinco anos após o seu registo ou publicação (Título 15 do USC §1065 do *Lanham Act*). O titular de uma marca registada deverá então apresentar perante o *PTO* uma declaração (*affidavit*) dos produtos ou serviços em relação aos quais a sua marca é usada no comércio. Esta declaração deverá ser acompanhada de um documento que demonstre que a marca é efetivamente usada no comércio, ou, se tal

---

<sup>39</sup> Sobre os sistemas de aquisição de direitos de marca, cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *ob. cit.*, pp. 69 e ss. e PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo blanch, Valência, 2005, pp. 31 e ss.. Entre nós, *vide*, por todos, COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *ob. cit.*, pp. 171 e ss.

<sup>40</sup> Atualmente a lei de marcas do Reino Unido de 20 de Janeiro de 1994 – *Trademarks Act* –, na respectiva Secção (32) 3, incorporou os critérios da Diretiva de Marcas e não exige um uso prévio para o registo da marca, sendo somente necessária uma declaração de intenção de uso de boa-fé – *bona fide intention to use*. Neste sentido, CORNISH & LLEWELYN, *ob. cit.*, §17-03 p. 572.

<sup>41</sup> *Vide* MCCARTHY, *Trademarks and unfair competition*, Vol. II, 4ª ed., Clark Boardman Callaghan (CBC), New York, 1996, §19:07-§19:08.

<sup>42</sup> Inserido no capítulo 22 (§§ 1051º a 1141º) do Título 15, do United States Code (USC).

<sup>43</sup> *Vide* MCCARTHY, *Trademarks...*, *idem*.

for o caso, uma justificação para a falta de uso da marca e que essa falta de uso não se deve a uma intenção de abandonar a marca. Recebido o *affidavit* pelo *Commissioner* do *PTO*, é depois comunicada ao titular da marca registada a admissão ou recusa da continuação do uso da sua marca no comércio, sendo que, em caso de recusa, a mesma deve ser fundamentada pelo *PTO* (Título 15 do USC §1065 do *Lanham Act*).

Por último, o uso também adquire relevância em relação à figura do abandono da marca (*abandonment*)<sup>44</sup>, a qual assume extrema relevância no sistema de marcas norte-americano. Considera-se que houve o abandono de uma marca quando o uso da mesma tenha sido interrompido, sem intenção de ser retomado. Esta intenção haverá de ser aferida no caso concreto, mas existe uma presunção de abandono quando a marca tenha deixado de ser usada durante três anos consecutivos. Por uso da marca, a doutrina e jurisprudência norte-americanas entendem o uso de boa-fé no tráfego económico e não o uso com a única finalidade de conservar os direitos sobre a marca<sup>45</sup>. De acordo com o Título 15 USC § 1051(d)(1), *a marca deverá ser usada durante um prazo de 6 meses após o requerente ter recebido a notificação da permissão do registo – prevista no 15 USC §1063(b)(2). Prevê, ainda assim, o Título 15 § 1051(d) (2), a possibilidade de o diretor do PTO estender, por um período adicional de 6 meses, o prazo limite para o início do uso, se o interessado requerer e declarar que continua de boa fé. Estabelece o mesmo preceito a possibilidade de uma extensão do prazo limite por adicionais períodos, com um limite total de 24 meses, mas, neste caso, o interessado terá de demonstrar que tem um motivo atendível.*

Consideramos que esta menção acerca do sistema norte-americano de registo se justifica dada a notória diferença entre este e o sistema português e europeu. Constata-se que o direito de marcas norte-americano se inspira claramente na intervenção administrativa *ex officio* para comprovar o uso sério da marca no tráfego económico<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> *Vide* sobre o instituto do *abandonment*, *idem, ibidem*, §17:01 ss.

<sup>45</sup> Neste sentido, *idem, ibidem*, §19:07-§19:08.

<sup>46</sup> Cfr. *idem, ibidem*, §17:01(4).

## 5. A obrigação de usar a marca registada

### 5.1 O uso sério

O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e de uso exclusivo da marca para os produtos ou serviços a que a mesma se destina. Visa atribuir ao seu titular o direito de impedir que terceiros usem, sem o seu consentimento e no exercício das respetivas atividades económicas, qualquer sinal igual ou semelhante em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possam causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor (arts. 224º e 228º do CPI)<sup>47</sup>.

Contudo, o direito de explorar a marca constitui, simultaneamente, uma obrigação, imposta, ainda que indiretamente, pelo legislador, na medida em que este previu um conjunto de normas que sancionam a falta de uso cinco anos após o registo, verificadas determinadas condições. Assim, a doutrina nacional considera o conceito de uso, neste caso, como uma verdadeira obrigação. Nas palavras de COUTO GONÇALVES, com que concordamos, “*na medida em que é a própria lei a impor a necessidade de o titular usar a marca parece não estarmos perante um simples ónus. O uso da marca registada não confere apenas a manutenção de uma vantagem ao titular do direito confere-lhe, antes, a manutenção do próprio direito. Nessa medida, é um requisito que contende com a existência do direito de marca e não apenas com o conteúdo do direito. Por outro lado, o risco de caducidade por não uso é um risco certo imposto legalmente e não apenas um risco incerto e eventual*”<sup>48</sup>.

A caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objeto de uso sério durante cinco anos consecutivos a contar da concessão do registo<sup>49</sup>. No entanto, a marca não poderá ser objeto de uma declaração de caducidade se existir justo motivo<sup>50</sup> para o não uso, ou se o uso sério da marca tiver sido iniciado ou reatado nos três meses imediatamente anteriores à apresentação do pedido de declaração de caducidade. Contudo, será procedente a declaração

---

<sup>47</sup> Tal como refere COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *ob cit.*, p. 318, sem prejuízo da proteção “*ultramerceológica*” conferida às marcas de prestígio pelo art. 242º.

<sup>48</sup> *Manual...*, *ob. cit.*, p. 318. Em sentido contrário FERNANDÉZ-NÓVOA, *El uso...*, *idem*, p. 16, afirma que o uso obrigatório da marca é um ónus e não uma obrigação, porquanto o não uso apenas acarreta desvantagens jurídicas ao titular da marca.

<sup>49</sup> Quanto ao instituto da caducidade, cfr. art. 298.º do CC.

<sup>50</sup> Sobre o justo motivo, *vide infra* ponto 8 da presente dissertação.

de caducidade do registo se as diligências para o início ou reatamento do uso só tiverem ocorrido depois de o titular ter tomado conhecimento de que poderia vir a ser apresentado esse pedido de declaração de caducidade (arts. 268.º, n.º 4, e 269º, n.ºs 1 e 4, do CPI)<sup>51</sup>.

Face ao exposto, verifica-se que o exigido uso sério corresponde a um conceito jurídico indeterminado, o que é demonstrativo de uma opção por parte do legislador de deixar nas mãos da doutrina e jurisprudência a sua concretização<sup>52</sup>. Para que a marca seja devidamente explorada deverá ser aplicada aos produtos fabricados ou vendidos, ou aos serviços fornecidos, para os distinguir dos produtos ou serviços de outra proveniência. Para ser considerado uso, não se exige que o sinal seja materialmente apostado no objeto designado ou na sua embalagem. Será suficiente que a marca seja usada para apresentar ou acompanhar o fornecimento ou a venda do produto ou prestação de serviços<sup>53</sup>.

A doutrina mais autorizada considera que a marca é usada sempre que o seu titular estabeleça, por qualquer meio, a devida associação entre a marca e o produto<sup>54</sup>. Assim, os produtos fabricados com uma determinada marca deverão ser comercializados tal e qual como resultou do seu processo de fabrico, ou seja, sem quaisquer alterações. Nessa situação, o destinatário final desse produto será o próprio consumidor. Portanto, devido a essas circunstâncias, deverá ser estabelecida uma conexão física direta (ou sobre o produto ou na sua embalagem) entre a marca e o produto fabricado<sup>55</sup>. Pelo contrário, se se tratar de um fabricante que se dedica ao fabrico de produtos acessórios a um produto principal (normalmente vendidos por grosso), parece que os destinatários finais não serão, em regra, os consumidores, mas as empresas que se dedicam ao fabrico do produto principal. Aqui, será

---

<sup>51</sup> No mesmo sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO, *ob. cit.*, p. 664.

<sup>52</sup> O uso sério é a terminologia utilizada na Diretiva de Marcas – Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008 – mais concretamente no n.º 1 do art.º 12º. A *Ley de Marcas* espanhola, *Ley 17/2001, de 7 de Diciembre de Marcas*, utiliza a expressão *uso efectivo y real*. A legislação francesa, no *Code de la Propriété Intellectuelle* – art.º L 714-5, acolheu o termo empregue pela Diretiva e fala de *usage sérieux*. A lei alemã de marcas utiliza a expressão *ernsthafte Benutzung* (§26.1), que significa uso sério. A lei italiana, com a última reforma de 1992, harmonizou a sua terminologia com a do legislador comunitário, referindo-se, no n.º 1 do art.º 42º, a *uso effettivo*. A Lei Uniforme do Benelux estabelece, no seu art. 5.3, a obrigação de realizar um uso normal da marca. Por fim, a Secção 46.1 do *Trade Mark Act* de 1994 utiliza o termo *genuine use*. De acordo com MARIA MIGUEL CARVALHO, *ob. cit.*, p. 668, “apesar de existirem diferenças terminológicas entre as legislações dos vários Estados-Membros, a concretização do uso relevante deverá ser entendida da mesma forma, já que é isso que resulta da exigência da aplicação uniforme do direito comunitário”.

<sup>53</sup> Neste sentido, MATHÉLY, *Le Nouveau Droit Français des Marques*, Éditions J.N.A., Vélizy, 1994, p. 246.

<sup>54</sup> *Vide*, mais desenvolvidamente, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, pp. 246 e ss.

<sup>55</sup> Pronuncia-se neste sentido FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio...., ob. cit.*, p. 43.

suficiente uma associação entre a marca e o produto por parte das empresas adquirentes dos acessórios – e não pelos consumidores, como sucede no primeiro exemplo mencionado *supra* – para se poder afirmar que está preenchido o requisito de uso sério da marca<sup>56</sup>.

Quanto às peças sobressalentes, entrando estas na composição ou estrutura de produtos que já foram comercializados e fazendo, assim, parte integrante dos produtos da mesma marca, deve considerar-se que o uso sério da marca para estas peças refere-se aos próprios produtos já comercializados, sendo então mantidos os direitos do titular sobre estes produtos<sup>57</sup>.

No que respeita aos comerciantes que colocam a sua marca sobre os produtos que comercializam ou distribuem, está em causa uma atividade de intermediação entre o fabricante e o consumidor. Verifica-se que, ao contrário das marcas cujo fabricante é o titular das mesmas, neste caso concreto a marca não pretende distinguir uma determinada origem empresarial. De facto, o que a marca identifica será um determinado comerciante e a preferência deste quanto aos produtos por si comercializados<sup>58</sup>. Para haver um uso sério da marca, bastará colocar a sua marca sobre todos ou alguns dos produtos comercializados<sup>59</sup>.

Finalmente, a marca composta exclusivamente por firma ou denominação social do titular da mesma só preencherá o requisito de uso sério se se verificarem uma série de pressupostos. Assim é porque, normalmente, cada um dos produtos comercializados encontra-se munido de uma marca diferente da que consta na entrada do estabelecimento. Por esta circunstância, tal marca não cumpre com a sua função distintiva, já que os consumidores não vão dissociar as marcas dos produtos comercializados da marca que figura na entrada do estabelecimento. Acompanhando a doutrina que se pronunciou sobre este tema<sup>60</sup> quando afirma só se poderá concluir pelo cumprimento do requisito do uso sério da marca quando os produtos sejam entregues com sacos onde se vislumbre a marca do produto, na medida em que se contribui para que na mente dos consumidores se estabeleça uma maior conexão mental entre a marca e o produto. Deverá igualmente haver uma menção da marca nas etiquetas dos produtos, bem como nas faturas. Contudo esta questão, pela sua complexidade,

---

<sup>56</sup> Neste sentido, *vide* MATHÉLY, *Le nouveau droit...*, *ob. cit.*, pp. 247 e ss.

<sup>57</sup> Sobre esta questão *revelam interesse* as considerações feitas pelo Tribunal de Justiça, no Acórdão *Ansul*, Acórdão de 11/03/2003, Processo C40/01.

<sup>58</sup> *Vide*, mais desenvolvidamente, PALAU RAMIREZ, *La obligación...*, *op. cit.*, pp. 99 e ss.

<sup>59</sup> Acompanhamos de perto a solução proposta por PALAU RAMIREZ, *idem, ibidem*.

<sup>60</sup> Cfr. FÉRNANDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio...*, *ob. cit.*, pp. 46 e ss.

deverá ser aferida em cada caso concreto, pelo que se admite que a concreta forma de comercialização possa impor o cumprimento de requisitos diversos para que se considere existir uso sério da marca<sup>61</sup>.

## 5.1.2. Casos controvertidos de uso sério da marca: alguns exemplos

### A. O uso privado da marca

O uso privado da marca consiste no uso que não ultrapassa a esfera interna da empresa<sup>62</sup>, sem uma finalidade de comercialização dos produtos, não sendo adequado para o cumprimento da função essencial da marca<sup>63</sup>. O uso sério da marca não se verifica quando a empresa adota medidas preparatórias para uma futura, mas incerta, comercialização dos produtos. Dentro dessas medidas incluem-se, por exemplo, o desenho da marca e a confecção das embalagens onde será incorporada posteriormente a marca<sup>64</sup>.

Assinale-se que não se ultrapassa a esfera interna da empresa quando os produtos marcados são enviados desde a fábrica que os produz para um armazém onde permaneçam armazenados<sup>65</sup>. Ora, caso os produtos não sejam comercializados pouco tempo depois, não podemos deixar de enquadrar esta situação na ausência de uso sério da marca. Um exemplo, muito mencionado na doutrina, de venda que não ultrapassa a esfera privada respeita aos produtos ou serviços produzidos por uma cooperativa<sup>66</sup> que tenham como destinatários os próprios cooperadores (ou seja, sempre que a sua aquisição esteja limitada aos detentores

---

<sup>61</sup> Parece ser esta a opinião de SAIZ GARCIA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, Tirant Lo Blanch, Valência, 1997, p. 133.

<sup>62</sup> O Tribunal de Justiça de Primeira Instância das Comunidades (TJPI) pronunciou-se sobre o uso privado da marca no acórdão “*Cocoon*”, acórdão de 12 de Março de 2003, Processo T-174/01, onde conclui que “*a condição relativa à utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território relevante, seja utilizada publicamente e com relevância exterior, para se poder obter um lugar no mercado para os produtos ou os serviços que representa*”.

<sup>63</sup> *Vide*, sobre este tema, as considerações de DE LA FUENTE GARCIA, *ob. cit.*, pp. 245 e ss.

<sup>64</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, *ob. cit.*, pp. 253 e ss., dá o exemplo de uma sentença do BGH, de 19 de Dezembro de 1979, em que estavam em causa uma série de atos preparatórios para uma comercialização ulterior de uma marca de cigarros. De acordo com o Autor, foram apresentadas como prova o desenho das embalagens/pacotes em que seriam apresentados os produtos no mercado. Estes atos preparatórios poderiam ser valorados se os produtos marcados fossem, passado pouco tempo, comercializados. Não foi esse o caso, tendo sido considerado que esses atos não constituíam, de forma alguma, um uso sério da marca.

<sup>65</sup> *Vide*, no mesmo sentido, SAIZ GARCIA, *El uso...*, *ob. cit.*, p. 141.

<sup>66</sup> *Vide*, por todos, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Fundamentos...*, *ob. cit.*, pp. 551 e ss.

deste estatuto), caso em que esta circunstância não releva para que se considere existir uso sério. Contudo, as atividades realizadas pela cooperativa com terceiros podem constituir atos de uso sério da marca, uma vez que, na nossa opinião, já existe um uso da marca no mercado “externo” e não no âmbito privativo da Cooperativa<sup>67</sup>.

Por outro lado, também não constitui um ato de uso sério da marca as vendas de produtos realizadas em embaixadas, já que, também aqui, não existe uso público ou externo da marca<sup>68</sup>.

Porém, as vendas de produtos realizadas em lojas livres de impostos, como as *duty free shops*, já serão consideradas como uso sério da marca. As vendas realizadas nestas lojas, apesar de levadas a cabo em zonas de acesso restrito, fazem parte de um determinado circuito comercial de acesso ao público e, portanto, apesar de restrito, é possível qualificar estas vendas como atos de uso sério<sup>69</sup>.

Por último, outra circunstância que poderia antever um uso privado da marca e, portanto ser qualificado como não sério, consiste nas vendas de produtos efetuadas em economatos. Mais uma vez estamos perante uma situação em que as vendas são destinadas a um grupo exclusivo de pessoas: as que pertençam à organização onde se integra o economato. Para FÉRNANDEZ-NÓVOA<sup>70</sup>, estas vendas constituem atos de uso irrelevantes, uma vez que se trata de um uso interno e não existe livre tráfego de mercadorias. Discordando em parte deste Autor, somos da opinião, na esteira de autores como SAIZ GARCIA<sup>71</sup>, que este tipo de vendas poderá, em alguns casos, ser qualificado como sendo de uso sério da marca. Assim será no caso de, existindo oferta de vários produtos, alguns destes entrarem em concorrência com outros idênticos de outras marcas e de distinta origem empresarial, o que possibilita uma escolha por parte do público. Já assim não será se os produtos disponibilizados ostentarem a mesma marca e, portanto, não existir a possibilidade de optar por outras marcas de distinta proveniência empresarial.

Destaca-se que deve ser dada especial atenção às vendas de produtos nestas condições, uma vez que, tratando-se de vendas que não permitem o acesso a todos os consumidores, é

---

<sup>67</sup> Acompanhamos de perto a opinião de SAIZ GARCIA, *El uso...*, *ob. cit.*, p. 246.

<sup>68</sup> *Vide*, neste sentido, R.J. Taylor, *Loss of Trademark rights through nonuse: A comparative worldwide analysis*, 80 TMR, 1990, pp. 227 e 229.

<sup>69</sup> *Vide*, no mesmo sentido, R.J. Taylor, *Loss of Trademark...*, *ob. cit.*, p. 228.

<sup>70</sup> Cfr. Fernández-Nóvoa, *El uso obligatorio...*, *ob. cit.*, p. 23.

<sup>71</sup> cfr. Saiz Garcia, *El uso obligatorio...*, *ob. cit.*, p. 143.

difícil afirmar que, pelo menos, em regra, estamos perante um uso externo e público da marca. A resposta a esta questão só poderá ser dada através de uma análise do caso concreto e dependerá, sempre, do carácter mais ou menos aberto de tais economatos<sup>72</sup>.

## B. As vendas experimentais

As vendas experimentais são atos preparatórios realizados pelo titular da marca para a ulterior comercialização definitiva dos produtos distinguidos<sup>73</sup>. Este tipo de vendas revela-se útil para o titular da marca aferir do eventual êxito das vendas que irá realizar no futuro. Para que o uso da marca através de vendas experimentais possa ser considerado relevante, permitindo que se reconheça existir um uso sério da marca, deverá aquele observar determinados requisitos. Na opinião de FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>74</sup>, estas só devem ser valoradas se forem seguidas de uma campanha publicitária que demonstre claramente que as mesmas não foram um refúgio com vista a evitar a caducidade da marca. Apesar de concordarmos com este Autor quanto à necessidade de as vendas experimentais serem seguidas de uma campanha publicitária, também deverão ser pesados outros critérios. Assim, seguindo PALAU RAMÍREZ<sup>75</sup>, um primeiro passo passará por observar se as vendas experimentais fazem parte dos usos do sector económico ao qual pertencem os produtos objeto de venda experimental.

Estas vendas devem ser consideradas como atos de uso sério se o produto marcado alcançar um número de vendas que esteja de acordo com a natureza do produto vendido sob essa marca<sup>76</sup>. Igualmente importante é a duração temporal do teste<sup>77</sup>, bem como a extensão

---

<sup>72</sup> *Vide*, neste sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado...*, *ob. cit.*, p. 472.

<sup>73</sup> Neste sentido manifesta-se, na doutrina espanhola, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *idem*, p. 588.

<sup>74</sup> *Vide idem, ibidem*.

<sup>75</sup> *Vide* PALAU RAMÍREZ, *La obligación...*, *ob. cit.*, pp. 115 e 116.

<sup>76</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Fundamentos...*, *ob. cit.*, p. 414., apresenta, a este propósito, um esclarecedor exemplo: uma empresa que distingue tabaco e produtos derivados do mesmo registou a marca *Trend*. Tendo fabricado 300.000 cigarros sob a marca mencionada, cujo valor de mercado ascendia a 30.000 marcos alemães. Nas vendas experimentais efetuadas na área de Nuremberga foram vendidos 110.000 cigarros por um valor aproximado de 11.000 marcos. O BGH considerou que estas vendas não constituíram um uso suficiente, devido ao facto de o próprio produto, tabaco, ser de consumo massivo. Ficou, inclusivamente, provado que, para haver rentabilidade, seria necessária uma venda mínima mensal de 100 milhões de cigarros.

<sup>77</sup> Socorremo-nos, mais uma vez, dos exemplos de FERNÁNDEZ-NÓVOA, *ob. cit.*, p. 413. No *supra* citado caso *Trend*, o BGH não reconheceu como uso sério a venda experimental de uma marca de cigarros durante um

especial do mesmo. Na nossa opinião, terá menos relevância a venda experimental numa pequena cidade com um número limitado de pessoas do que uma venda experimental que teve lugar simultaneamente em várias cidades<sup>78</sup>.

Igualmente relevante serão os custos suportados pela empresa que efetuou as vendas experimentais, sendo este um fator pertinente para avaliar se a venda experimental é um refúgio para escapar à caducidade ou não<sup>79</sup>. Claro que, tal como os outros pressupostos, também este terá de ser aferido em conjunto com os mesmos.

Em jeito de conclusão, a doutrina converge na afirmação de que toda a venda experimental deverá observar os requisitos mencionados para que possa ser considerada como ato de uso sério, sendo, designadamente, precedida de uma campanha publicitária ao produto que ostente a marca e iniciando-se o mais rápido possível a comercialização efetiva dos produtos<sup>80</sup>. Este último requisito deve ser entendido apenas como mais um fator a ser tido em conta para se poder afirmar que houve um uso sério da marca, não podendo ser valorado em demasia, já que, uma vez concluídas as vendas experimentais, o titular da marca pode decidir não colocar os produtos no mercado, ou ainda não ter decidido definitivamente se a vai usar e quais os produtos nos quais a mesma vai figurar<sup>81</sup>.

Contudo, partindo da finalidade das vendas experimentais – comprovar a aceitação do produto e da marca pelos consumidores –, seria injusto sancionar com a caducidade um titular que, por exemplo, ainda não teve tempo para iniciar uma campanha publicitária ou a comercialização do produto<sup>82</sup>. Caso contrário estaria aberta mais uma via para um terceiro, após requerer a declaração de caducidade da marca em causa, se aproveitar do público conquistado por intermédio da venda experimental. De facto, quando, por via de uma venda experimental, tenha sido conquistado algum público, que permita demonstrar que a venda experimental foi suficiente para provar o uso sério da marca registada, não deve ser tida em conta a intenção do titular de colocar ou não os produtos marcados no mercado. Somente em

---

período de seis semanas. Mas num outro processo, também relativo a uma marca de tabaco – *Silva* –, o BGH reconheceu como relevante o facto das vendas experimentais terem durado três meses.

<sup>78</sup> *Vide*, neste sentido, PALAU RAMÍREZ, *La obligación...*, *ob. cit.*, p. 116.

<sup>79</sup> Nesta circunstância haverá de ter em conta a dimensão da empresa, uma vez que os custos suportados por uma grande empresa não poderão ser comparáveis aos custos suportados por uma pequena empresa. Neste sentido FERNANDEZ-NÓVOA, *Tratado...*, *ob. cit.*, p. 585.

<sup>80</sup> *Vide*, neste sentido, PALAU RAMÍREZ, *La obligación...*, *ob. cit.*, p. 116, bem como MATHÉLY, *Le nouveau...*, *ob. cit.*, p. 251.

<sup>81</sup> Manifesta-se neste sentido, que acompanhamos, MATHÉLY, *Le nouveau...*, *idem*.

<sup>82</sup> Assim, SAIZ GARCIA, *El uso...*, *ob. cit.*, p. 146.

casos-limite em que, por ser muito reduzido o número de pessoas que tenha participado e as vendas tenham sido reduzidas, poder-se-á dar relevância à vontade do titular, elemento de cariz subjetivo, para declarar a caducidade da marca<sup>83</sup>.

### C. O uso da marca de forma diferente do sinal registado

Ao longo do tempo uma marca registada pode experimentar, por várias razões, uma série de mudanças. Estas mudanças fazem com que a marca usada no tráfego económico pelo seu titular divirja, em maior ou menor medida, da forma que inicialmente constou do registo<sup>84</sup>. As causas que justificam uma alteração de forma da marca podem derivar de variados motivos, designadamente da mudança de titular da marca, da intenção de refletir uma mudança de imagem da empresa ou de uma alteração de métodos comerciais. Atualmente podemos observar que muitas empresas fazem sobressair na sua publicidade a atualização das suas marcas<sup>85</sup>. Será então relativamente a essas mudanças que nos vamos debruçar, por forma a aferir se estas cumprem ou não os respetivos requisitos legais.

O princípio da inalterabilidade da marca está previsto no art.º 261º do CPI<sup>86</sup>, constatando-se que, apesar de a lei permitir a alteração do sinal, esta modificação nunca poderá afetar substancialmente a identidade ou a capacidade distintiva da marca. Pelas razões *supra* mencionadas, o ordenamento jurídico configurou um mecanismo que permite ao titular usar, dentro de certos limites, a marca de uma forma diferente daquela que foi registada. Tendo ficado assente que a marca poderá sofrer algumas alterações que não alterem a sua capacidade distintiva, resulta da referida disposição legal que o titular pode efetuar essas alterações sem necessidade de as registar<sup>87</sup>. Admitida essa possibilidade, torna-se necessário

---

<sup>83</sup> *Vide*, no mesmo sentido, *idem, ibidem*.

<sup>84</sup> *Vide*, neste sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado...*, *ob. cit.*, p. 594.

<sup>85</sup> *Vide*, mais desenvolvidamente, DE LA FUENTE GARCIA, *El uso...*, *ob. cit.*, p. 222.

<sup>86</sup> Para uma análise detalhada sobre a previsão deste princípio no Direito Internacional (art.º 5.2 C da Convenção da União de Paris), bem como no Direito Comunitário (rt.º 10.2 a) da Directiva de Marcas e art.º 15.2 a) do Regulamento da Marca Comunitária), *vide*, PALAU RAMÍREZ, *La obligación...*, *ob. cit.*, p. 117.

<sup>87</sup> Para SAIZ GARCIA, *El uso...*, *ob. cit.*, p. 64, deveria estar previsto um procedimento em que o titular da marca fosse obrigado a enviar ao INPI a nova versão, de forma a contrastá-la com as marcas existentes. Além disso deveria ser publicado no Boletim da Propriedade Industrial a alteração, para que terceiros possam apresentar as suas oposições. Concordamos com a posição desta Autora, já que desta forma tornar-se-ia transparente qualquer

determinar os limites dentro dos quais a marca pode variar. A previsão de limites às alterações que podem introduzir numa marca pretende evitar que o titular seja sancionado com a declaração de caducidade por não uso.

As alterações que podem ser realizadas deverão ser apreciadas tendo em conta cada tipo de marca<sup>88</sup>. Por exemplo, se se tratar de uma marca mista será necessário avaliar todos os elementos que fazem parte da marca. Assim, torna-se essencial avaliar não só os elementos nominativos, mas também os elementos gráficos, como figuras ou desenhos, que integrem a marca<sup>89</sup>. Relevam, assim, modificações que consistam na simples mudança das cores do desenho ou na forma das palavras que integram a marca tal como foi registada, assim como alterações que consistam na supressão de alguns elementos que fazem parte da marca, como um palavra ou desenho, passando a utilizar somente os restantes elementos que integram a marca. Estas alterações são exemplos que podem atentar contra a identidade da marca<sup>90</sup>.

Outra circunstância que deve ser tida em consideração para avaliar os limites de alteração de forma da marca consiste em determinar os prejuízos possíveis que se poderão verificar na sua capacidade distintiva<sup>91</sup>. Para que uma marca possa ser alvo de uma declaração de caducidade por não uso será necessário que sejam realizadas alterações que desvirtuem o seu carácter distintivo. Assim, por exemplo, se uma marca for formada por elementos descritivos ou genéricos e por elementos que não sejam descritivos e genéricos<sup>92</sup>, esta deve ser usada na sua totalidade, já que, caso sejam apenas usados os seus elementos descritivos ou genéricos, tal circunstância poderá provocar uma alteração no seu carácter distintivo, provocando, assim, a respetiva declaração de caducidade.

Noutros casos, quando se tratar de marcas figurativas<sup>93</sup> que incorporem vários desenhos repetidos ou iguais, o carácter distintivo da marca não depende do número de desenhos que incorporam a marca. Por conseguinte, o uso da marca poderá ser realizado se forem incorporados mais desenhos do que os registados, sem que por esse motivo se desvirtue o

---

alteração, por mais pequena que fosse, aos elementos não essenciais da marca. Esta solução comporta uma maior segurança jurídica do que a solução que vigora atualmente.

<sup>88</sup> Sobre os vários tipos de marcas, *vide*, por todos, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial Noções Fundamentais*, Coimbra editora, Coimbra, 2012, pp. 125 e ss.

<sup>89</sup> *Vide*, neste sentido, SAIZ GARCIA, *El uso...*, *ob. cit.*, pp. 68 e ss.

<sup>90</sup> *Vide*, neste sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado...*, *op. cit.*, pp. 598 a 604.

<sup>91</sup> *Cfr. idem, ibidem.*

<sup>92</sup> Para uma noção de marca composta por um sinal genérico, descritivo, usual e fraco, *vide*, por todos, COUTO GONÇALVES, *Manual...*, pp. 199 a 214.

<sup>93</sup> Sobre as marcas figurativas, *vide*, SOUSA E SILVA, *ob. cit.*, p. 127.

carácter distintivo da marca. Na hipótese de estarmos perante uma marca nominativa<sup>94</sup> composta só por palavras, poder-se-á, por exemplo, perder o carácter distintivo da mesma se se traduzir o sinal de um idioma para outro<sup>95</sup>.

Por último, é importante assinalar a relevância de um critério sempre tomado em consideração. Referimo-nos ao critério da “*commercial impression*” que foi criado pela doutrina norte-americana com o fim de determinar a relevância da alteração de forma da marca. A doutrina mencionada entende que, para avaliar as alterações significativas na forma da marca, será necessário ter em conta o impacto produzido no público, relativamente à nova forma da marca<sup>96</sup>.

Segundo MCCARTHY, se a nova versão da marca mantiver na mente dos consumidores um significado que corresponda ao da versão anterior, podemos entender que a alteração da forma não altera a identidade da marca. Ou seja, sendo a alteração da marca percebida na mente dos consumidores, o uso da nova versão constitui um uso da marca inicialmente registada. Assim, para aferir se as alterações da marca não alteram a respectiva identidade, será necessário diferenciar a classe de consumidores a que cada tipo se dirige<sup>97</sup>.

#### **D. O uso da marca na publicidade**

A publicidade apresenta ao público o produto ou serviço oferecido sob a marca que o designa, constituindo então um mecanismo eficaz para o processo de difusão e conhecimento da marca entre os consumidores, bem como para informar os destinatários da marca sobre o seu preço, qualidade e características principais. Igualmente tende a criar entre os consumidores, em muitas ocasiões, uma imagem de marca<sup>98</sup>.

Convém recordar que, entre as funções desempenhadas pela marca na sua esfera jurídica, figura a função publicitária<sup>99</sup>. Tal como FÉRNANDEZ-NÓVOA, também somos da opinião que a função mencionada deveria dissipar qualquer incerteza quando ao facto de o uso

---

<sup>94</sup> Acerca das marcas nominativas, *vide*, SOUSA E SILVA, *idem, ibidem*.

<sup>95</sup> Neste mesmo sentido, *vide*, FERNANDÉZ-NÓVOA, *idem, ibidem*.

<sup>96</sup> Para uma análise detalhada sobre este critério, *vide*, MCCARTHY, *Trademarks...*, § 17.10.

<sup>97</sup> Neste sentido, *vide* AREÁN LALÍN, *El cambio de forma de la marca*, Montecorvo, Madrid, 1985, p. 166.

<sup>98</sup> *Vide*, no mesmo sentido, PALAU RAMÍREZ, *La obligación...*, *ob. cit.*, p. 113.

<sup>99</sup> *Vide*, por todos, COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *ob. cit.*, pp. 165 a 169.

publicitário da marca constituir um uso que cumpre a obrigação legal de uso sério. Contudo, casos há em que a publicidade sobre a marca por si só pode resultar insuficiente para o cumprimento do requisito de uso sério.

A doutrina reconhece que, para se relevar o uso da marca na publicidade, será sempre necessário, tal como nas vendas experimentais, uma comercialização ulterior dos produtos que foram objeto de publicidade<sup>100</sup>. Todavia, à exceção deste ponto em que todos os Autores convergem, registam-se na doutrina diferentes posições perante esta questão.

Refira-se, por fim, dada a forma manifestamente diferente com que esta matéria é encarada, no sistema norte-americano<sup>101</sup>, que a respetiva doutrina considera que, se se permitir evitar a caducidade mediante um uso publicitário da marca, pode-se prejudicar a finalidade do uso obrigatório da marca. Ficaria, assim, aberta, por via indireta, uma forma para manter os registos de marcas que não são efetivamente usadas. Este é um dos motivos para não se considerar, nos E.U.A., o uso publicitário como relevante quando se trate de marcas de produto. Não obstante, se o uso publicitário da marca envolver marcas de serviços, considera-se a publicidade como um ato de uso relevante<sup>102</sup>.

FERNÁNDEZ-NÓVOA acolhe um critério permissivo, vendo na publicidade da marca um ato de uso sério sempre que aquela tenha lugar antes de decorridos os cinco anos previstos legalmente e seja acompanhada pela oferta atual ou potencial de produtos ou serviços da marca<sup>103</sup>. Assim, de acordo com o mesmo Autor, existirá um uso sério da marca sempre que a mesma seja difundida na publicidade precedente ao início da venda do produto. Mesmo que não tenha havido imediatamente uma campanha de vendas, o Autor defende que o titular da marca pode sempre demonstrar que está a desenvolver preparativos sérios e eficazes para o início do processo de fabrico e venda dos produtos marcados<sup>104</sup>.

---

<sup>100</sup> *Vide*, por todos, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *ob. cit.*, pp. 469 e ss.

<sup>101</sup> Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado...*, *ob. cit.*, p. 587. Para uma análise detalhada sobre os vários tipos de sistemas relativamente ao uso da marca na publicidade, *vide*, DE LA FUENTE GARCIA, *El uso...*, *ob. cit.*, pp. 229 e ss. A Autora estabelece uma diferença entre sistemas positivos, negativos e ecléticos. Os primeiros atribuem relevo expresso ao uso da marca na publicidade, ao passo que os segundos não conferem qualquer tipo de relevo ao uso da marca na publicidade, exigindo que a mesma seja usada fisicamente em relação aos produtos que identifica. Por seu lado, nos sistemas ecléticos, como é o caso do sistema português, a legislação não resolve o problema, mas reconhece que possa haver relevância no uso da marca na publicidade.

<sup>102</sup> *Vide*, neste sentido e mais desenvolvidamente, SACOFF, *The trademark use requirement in trademark registration, opposition and cancellation proceedings*, 76 TMR, 1986, p. 127.

<sup>103</sup> Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *idem*.

<sup>104</sup> Cfr. *idem, ibidem*.

Por seu lado, MATHÉLY defende que a publicidade constitui igualmente um uso sério se for seguida de uma oferta dos produtos ou serviços da marca. Mas, se a publicidade anunciar uma comercialização futura, então será necessário que essa comercialização esteja efetivamente preparada ou prestes a estar. Sendo imperativo que a clientela tenha em breve a oportunidade de obter o produto ou serviço da marca<sup>105</sup>. Observa-se que o critério propugnado por este Autor é mais restritivo do que o proposto por FERNÁNDEZ-NÓVOA. Este último defende um critério mais permissivo, no qual o titular da marca pode provar que está a fazer todos os preparativos para a comercializar. A doutrina francesa não é tão permissiva e exige que a comercialização do produto já esteja a decorrer ou prestes a se iniciar para que possa ser dada relevância a este tipo de uso da marca.

Somos da opinião que o uso da marca na publicidade deve, como todos os tipos de uso que geram alguma controvérsia, ser pautado pela boa-fé, não devendo ser defraudadas as expectativas dos consumidores. Consequentemente, deve ser dado relevo ao critério proposto por FERNÁNDEZ-NÓVOA, desde que possa ser provado que o titular da marca está efetivamente a fazer os preparativos necessários e exigíveis para comercializar os produtos ou serviços da sua marca<sup>106</sup>.

Contudo, se o titular da marca, além de não iniciar as vendas do produto publicitado, não conseguir provar que, pelo menos, iniciou os preparativos para tal, então não poderá ser valorado o uso publicitário de tal marca para efeitos de constatar a existência de um uso sério. Este uso sério verificar-se-á, por exemplo, no caso de a marca ter sido registada para artigos altamente especializados e de elevado custo que só possam ser fabricados devido a uma encomenda expressa, levando então muito mais tempo a ser fabricados<sup>107</sup>.

### **E. O uso parcial da marca**

As marcas podem ser registadas pelo seu titular para mais do que um produto ou serviço. Uma marca pode ser registada para um ou vários produtos ou serviços dentro de uma

---

<sup>105</sup> Cfr. *Le nouveau...*, *ob. cit.*, pp. 247 e 248.

<sup>106</sup> *Vide*, no mesmo sentido, Fernández-Nóvoa, *El uso...*, *ob. cit.*, p. 33.

mesma classe, para todos os produtos ou serviços pertencentes a uma classe, ou em várias classes da Classificação de Nice. Assim, caso o titular da marca só utilize a marca para distinguir parte dos produtos para os quais tenha sido registada, torna-se difícil determinar se cumpre a obrigação de uso. Isto é, se o uso da marca para um produto ou serviço impossibilita a declaração de caducidade a respeito de todos os produtos ou serviços da mesma classe ou, ao invés, somente a respeito daqueles que tenham sido efetivamente objeto de uso. Outra questão prende-se em saber se o uso de uma marca para produtos ou serviços de uma determinada classe terá ou não algum efeito em relação a produtos ou serviços de outra classe que não está a ser objeto de uso<sup>108</sup>.

Apesar de haver várias soluções acerca desta temática<sup>109</sup>, o CPI, no n.º 6 do art.º 269º, esclarece que “*quando existam motivos para a caducidade do registo de uma marca, apenas no que respeita a alguns dos seus produtos ou serviços para que este foi efectuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços*”. Conclui-se então que o CPI, no cumprimento do previsto na Diretiva de Marcas<sup>110</sup>, optou por uma solução restritiva. Consequentemente, a marca só evitará uma declaração de caducidade em relação aos produtos em que a mesma é efetivamente usada. Assim, a circunstância de a marca estar registada para vários produtos, mas não ser objeto de uso sério quanto a alguns, não isenta esses produtos de serem abrangidos por uma eventual declaração de caducidade, apesar de o registo se manter quanto aos produtos em que a marca é usada. Graças ao disposto no CPI, pode ser declarada a caducidade da marca relativamente a produtos incluídos dentro da mesma classe, mas que não sejam comercializados.

---

<sup>108</sup> Vide, no mesmo sentido, Fernández-Nóvoa, *El uso parcial ...*, *ob.cit.*, pp. 263 e ss.

<sup>109</sup> DE LA FUENTE GARCIA, *ob. cit.*, p. 233, faz uma análise sucinta às várias soluções concebíveis. Assim, a solução mais restritiva consiste em defender que o registo só se considerará válido para os produtos ou serviços efetivamente usados. A segunda solução advoga que a caducidade não afetará a classe onde os produtos ou serviços são efetivamente usados. A terceira solução afirma que a caducidade não abrangerá os produtos ou serviços da classe em que a marca está inscrita, nem os produtos ou serviços semelhantes aos produtos ou serviços efetivamente usados. A solução mais liberal propõe que o uso parcial da marca evita a caducidade em relação aos produtos ou serviços em que está inscrita, estendendo-se aos produtos ou serviços semelhantes, e ainda em relação aos produtos e serviços em que a utilização da marca por um terceiro possa originar um risco de associação por parte dos consumidores. Neste sentido, vide também MARIA MIGUEL CARVALHO, *ob. cit.*, p. 686.

<sup>110</sup> De acordo com o n.º 4 do art.º 11º da DM “*se a marca anterior apenas tiver sido utilizada para uma parte dos produtos ou serviços para os quais foi registada, considera-se que, para efeitos de aplicação dos números precedentes, está registada apenas para essa parte dos produtos ou serviços*”. O art.º 13º da DM estabelece que “*quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua caducidade ou nulidade apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que o registo de marca foi pedido ou efectuado, a recusa do registo, a sua caducidade ou nulidade abrangerão apenas esses produtos ou serviços*”. Relativamente à marca comunitária, ver os arts. 43º, n.º 2, e 56º, n.º 2, do RMC, que estipulam uma solução idêntica.

Constata-se que este sistema favorece inequivocamente os concorrentes do titular da marca registada, pois facilita o registo de uma marca para os produtos ou serviços em relação aos quais o titular da marca não a tenha usado<sup>111</sup>.

---

<sup>111</sup> No mesmo sentido, *vide* MARIA MIGUEL CARVALHO, *ob. cit.*, p. 686.

## 6. O uso da marca por um terceiro

Partindo do disposto na alínea *a*) do art.º 268º do CPI, nos termos da qual “*considera-se uso sério da marca o uso da marca tal como está registada ou que dele não difira senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo feito pelo titular do registo, ou por seu licenciado, com licença devidamente autorizada*”, comprova-se que, para que a marca seja usada de uma forma considerada séria, não necessita de o ser pelo titular da marca, podendo ser usada por um licenciado. Assim sendo, o uso efetuado por um licenciado<sup>112</sup> equivale ao uso do titular da marca. Neste caso, o agente que registou a marca continua a ser titular da mesma e beneficia do uso realizado pelo licenciado, sendo por este motivo que a doutrina apelida este tipo de uso como indireto<sup>113</sup>. Para efeitos do cumprimento indireto da obrigação de uso sério da marca, é indiferente que a licença concedida a um terceiro seja exclusiva ou simples, ou que cubra a totalidade ou uma parte do território nacional. Contudo, será importante assinalar que uma licença concedida a uma parte dos produtos ou serviços da marca pode originar um uso parcial da correspondente marca. Podendo então, como mencionado *supra* no ponto 5.1.2 E, gerar uma declaração de caducidade para os produtos ou serviços que não foram objeto de uso sério<sup>114</sup>.

Relativamente a esta temática do uso por terceiro, gera alguma confusão o disposto na alínea *c*) do art.º 268º, na qual se prevê que<sup>115</sup> «*Considera-se uso sério da marca a utilização da marca por um terceiro, desde que o seja sob controlo do titular e para efeitos da manutenção do registo*». COUTO GONÇALVES, ao analisar este problema, chegou à conclusão que “*uma interpretação possível seria considerar que a norma da al. c) consagra um princípio geral aplicável a todas as situações de uso indirecto na base da ideia de que Portugal se vinculou a transcrever o preceito do art. 19º, nº 2 do ADPIC que não estabelece qualquer distinção, sendo certo que o caso mais frequente de uso indirecto é precisamente o uso*

---

<sup>112</sup> Sobre a licença, *vide*, por todos, REMÉDIO MARQUES, *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos de propriedade industrial*, Almedina, 2008. Nas palavras de MARIA MIGUEL CARVALHO, *ob. cit.*, p. 679, “*O contrato de licença é o acordo pelo qual licenciante (titular da marca) autoriza um terceiro (licenciado) a utilizar a marca nos seus produtos ou serviços. Na licença não há transmissão da titularidade, é apenas conferida autorização para a utilizar. De acordo com o disposto no art.º 32º n.º 1, a licença pode ser total ou parcial, a título gratuito ou oneroso, para certa zona ou para todo o território nacional, por todo o tempo da sua duração ou por prazo inferior. Por outro lado, a licença pode ser exclusiva ou não e, se nada for estipulado pelas partes, o n.º 5 do art.º 32º dispõe, supletivamente, no sentido de se presumir a não exclusividade.*

<sup>113</sup> Neste sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO, *idem, ibidem*.

<sup>114</sup> *Vide*, no mesmo sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado...*, *ob. cit.*, p. 592.

<sup>115</sup> Esta norma foi inserida no CPI devido à vinculação de Portugal ao Acordo ADPIC/TRIPS, sendo então inspirada pelo disposto no n.º 2 do art.º 19º deste Acordo. Neste sentido, *vide*, COUTO GONÇALVES, *Manual...*, p. 325.

*efectuado por licenciado. Outra interpretação possível, que propomos para reflexão, é a de considerar que o legislador pensou em soluções distintas, conforme o licenciante usasse ou não previamente a marca licenciada, sendo aplicável a norma da alínea a) no primeiro caso e a norma da alínea c) no segundo caso»<sup>116</sup>. Temos dúvidas quanto a esta segunda possível interpretação apresentada por este Autor, porquanto nos parece que, quer o licenciante use ou não previamente a marca, este terá sempre a obrigação de controlo do licenciado, desde logo porque deve assegurar que a sua marca é efetivamente usada sob pena de, não obstante ser objeto de licença, vir a ser declarada a respectiva caducidade<sup>117</sup>.*

Concordando com a tese de que a licença onerosa corresponde a uma locação<sup>118</sup>, o regime legal desta última será então o apropriado para regular o contrato de licença. Uma vez que por força da aplicação do disposto nas alíneas *b)* e *d)* do art.º 1038º do CC, o licenciado deve fazer um uso prudente da marca, bem como facultar ao licenciante o exame do modo como a marca está a ser usada. A este propósito, cumpre salientar, que decorre da aplicação do art.º 1047º do CC, que o incumprimento daquelas obrigações confere ao licenciante o direito de resolver o contrato de licença.

Por força do contrato de licença, o licenciado tem o direito de usar a marca, mas não lhe é permitido qualquer tipo de uso. O uso do licenciado deve satisfazer as exigências legais e as decorrentes do acordo outorgado com o licenciante. Para assegurar o cumprimento destas exigências, o licenciante, que, enquanto titular tem o direito de controlar o uso da sua marca, tem também o direito de controlar o uso da mesma por parte do licenciado. Conclui-se, assim, que a obrigação de controlo por parte do licenciante existirá quer a marca já tenha sido usada ou não previamente (à licença).

Na esteira de MARIA MIGUEL CARVALHO, somos da opinião que a alínea *c)* do art.º 268º do CPI consagra um princípio geral aplicável a todas as situações de uso indireto da marca<sup>119</sup>. Tal como a Autora, também subscrevemos que, em vez de o legislador ter estabelecido duas alíneas no art.º 268º do CPI, deveria existir uma só que estabelecesse uma

---

<sup>116</sup> Cfr. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *ob. cit.*, p. 235.

<sup>117</sup> No direito norte-americano, de forma semelhante, a Secção 15 do *Lanham Act* estabelece que o uso da marca pelo licenciado se repercute em benefício do licenciante. Como é assinalado pela doutrina, para que o licenciante beneficie do uso da marca realizado pelo licenciado, não será necessário que apareça o seu nome nos produtos vendidos pelo licenciado, bastando o uso da marca, *vide*, MCCARTHY, *Trademarks...*, §§ 18:13-24.

<sup>118</sup> *Vide*, neste sentido, COUTO GONÇALVES, *A função distintiva...*, *ob. cit.* p. 205.

<sup>119</sup> Tal como o usufruto, *vide*, neste sentido e mais desenvolvidamente, MARIA MIGUEL CARVALHO, *ob. cit.*, p. 680.

obrigação de controlo do titular da marca de forma genérica para efeitos de manutenção do seu registo<sup>120</sup>.

---

<sup>120</sup> *Vide*, no mesmo sentido, MARIA MÍGUEL CARVALHO, *ob. cit.*, p. 682.

## 7. O prazo de caducidade e a sua contagem

De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 269º do CPI “[...] a caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objeto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo [...]”. Esta disposição permite concluir, a nosso ver de forma cristalina, que o prazo dentro do qual não se pode deixar de usar a marca corresponde a cinco anos consecutivos.

A marca fica então num estado de potencial declaração de caducidade se, nos primeiros cinco anos a contar do seu nascimento (leia-se: da data de concessão do registo), o seu titular nunca a tiver usado ou, tendo-o, esse uso não tenha sido sério – chamemos-lhe não uso *originário*. Outra circunstância será então aquela em que a marca tenha sido efetivamente usada de forma séria, mas o seu titular tenha deixado de a usar por um período continuado e ininterrupto de cinco anos – por contraposição, designemos esta situação como correspondendo a um não uso *superveniente*. No primeiro caso, o titular da marca deveria ter iniciado o uso sério da mesma a partir do seu registo<sup>121</sup>. No segundo caso, embora esse uso se tenha verificado a partir do referido momento, importa considerar a data em que a marca deixou de ser usada para efeitos de contagem do referido prazo de cinco anos .

O mencionado n.º 1 do art.º 269º do CPI estabelece que o aludido prazo de cinco anos só não começará a contar havendo “*justo motivo*”. A este propósito, surgiu na doutrina a dúvida se a ocorrência de uma causa justificativa da não utilização da marca registada interrompia o prazo de cinco anos previsto na lei para a declaração de caducidade, correndo um novo prazo de cinco anos a partir do momento em que cessar a causa justificativa, ou se apenas este prazo apenas se suspendia, pelo que, quando cessasse a causa justificativa, retomar-se-ia a contagem do prazo. Na nossa opinião, se o justo motivo surgir aquando do início do registo da marca, o prazo de caducidade não se iniciará de todo (cfr. art. 329.º do CC). Assim, o prazo só se iniciará no dia em que o justo motivo cessar. Questão diferente surgirá se o justo motivo ocorrer no decurso do prazo de cinco anos, caso em que se deve considerar que o justo motivo interrompe a contagem deste prazo<sup>122</sup>.

---

<sup>121</sup> Nos termos do n.º 5 do art.º 269º do CPI “o prazo referido no n.º 1 inicia-se com o registo da marca, que, para as marcas internacionais, é a data do registo da Secretaria Internacional”.

<sup>122</sup> Vide, neste sentido, MATHÉLY, *Le nouveau droit...*, *ob. cit.*, p. 259. A dúvida doutrinal prende-se com a circunstância de o prazo se interromper ou de suspender. Em sentido contrário àquele Autor, FERNÁNDEZ-

Consequentemente, um novo prazo de cinco anos começará a correr a partir da cessação do justo motivo. O prazo deverá ser de interrupção e não de suspensão, uma vez que a lei exige, no mencionado n.º 1 do art.º 269º, que a marca possa ser alvo de uma declaração de caducidade se não tiver sido objeto de uso sério durante cinco anos “consecutivos”<sup>123</sup>. Ora, se a lei exige para a declaração de caducidade que a marca não seja objeto de uso sério por cinco anos consecutivos, então seria contraditório que o prazo se suspendesse, pois aí a contagem dos cinco anos não seria consecutiva<sup>124</sup>.

Na hipótese de o titular ter efetivamente usado a marca, mas, depois de ter deixado de o fazer por um período igual ou superior a cinco anos, a pretender renovar, esta pretensão não poderá deixar de ser recusada. Entendemos que a renovação do registo<sup>125</sup> da marca não faz sanar a falta de uso sério, tal como sucede se ocorrer uma eventual mudança na titularidade do registo da marca<sup>126</sup>.

A finalidade deste requisito temporal de cinco anos para poder ser declarada a caducidade da marca é, sem dúvida, conceder um prazo ao titular da marca para que este prepare o fabrico e ulterior lançamento dos seus produtos ou ofereça os seus serviços ao público<sup>127</sup>. Será sempre muito importante analisar a situação da marca no momento da apresentação do pedido de declaração de caducidade. Se, neste momento, a marca estiver a ser usada, mesmo que não tenha sido alvo de uso durante um largo período de tempo, nunca se poderá declarar a caducidade, uma vez que a marca está a cumprir com o requisito de uso. Pelo contrário, se, nos cinco anos imediatamente anteriores ao pedido de declaração de caducidade, a marca nunca tiver sido objeto de uso ou deixou de ser usada durante cinco anos consecutivos, procederá o pedido de declaração de caducidade.

Atendendo ao mencionado no n.º 4 do art.º 268º do CPI, *o início ou reatamento do uso sério nos três meses anteriores à apresentação do pedido não é tomado em consideração se as diligências para o*

---

NÓVOA, *Tratado...*, *ob. cit.*, p. 614, é da opinião que a causa justificativa opera a suspensão do prazo. Também COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *ob. cit.*, p. 321, entende que “a causa justificativa deve ter, por via de regra, efeitos suspensivos”.

<sup>123</sup> *Vide*, no mesmo sentido, MATHÉLY, *idem, ibidem*

<sup>124</sup> Para esta conclusão também contribuiu o disposto no art.º 328.º do CC.

<sup>125</sup> Cfr. artigo 255º do CPI, onde se prevê que “a duração do registo é de 10 anos, contados a partir da data da respetiva concessão, podendo ser indefinidamente renovado por iguais períodos”.

<sup>126</sup> Neste sentido, *vide*, A.CHAVANNE E J.J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 4.ª edição, Dalloz, Paris, 1993, p. 586. Em sentido marcadamente diferente, que não merece a nossa concordância, defendendo que a caducidade fica sanada se houver uma renovação da marca, *vide*, DE LA FUENTE GARCÍA, *El uso...*, *ob. cit.*, p. 255.

<sup>127</sup> Assim, F. CARBAJO E A. BERCOVITZ (DIR.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Cizur, Menor (Navarra), 2003, p. 599.

*início ou reatamento do uso só ocorrerem depois de o titular ter tomado conhecimento de que podia vir a ser efetuado esse pedido de declaração de caducidade.* Partindo das considerações de SÁIZ GARCIA, podemos afirmar que o legislador português estabeleceu uma presunção *iuris et de iure* de má-fé quando o início ou reatamento do uso só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser efetuado esse pedido de declaração de caducidade<sup>128</sup>.

---

<sup>128</sup> Cfr. SÁIZ GARCIA, *El uso...*, *ob. cit.*, p. 117.

## 8. As causas justificativas do não uso

Atendendo ao disposto no n.º 1 do art.º 269º, o titular da marca pode evitar a caducidade da mesma no caso de haver *justo motivo* para a sua inatividade. O termo *justo motivo* empregue pela legislação portuguesa coincide com os termos utilizados pelas normas de Direito Comunitário (cfr. art.ºs 12º, n.º 1, da DM, e 15º, n.º 1, do RMC). O *justo motivo* como conceito indeterminado carece então de ser preenchido.

Nas palavras de COUTO GONÇALVES<sup>129</sup>, “o TJ interpreta o conceito em questão de modo restritivo considerando que só devem constituir “motivos justos para o não uso de uma marca os obstáculos que tenham uma relação direta com essa marca, que tornem impossível ou pouco razoável o seu uso, e que sejam independentes da vontade do titular da referida marca”. *Esta posição limita significativamente aceitar como justificação bastante situações de mudança de política empresarial*”. Constatamos que, excecionado o APDIC/TRIPS<sup>130</sup>, que enumera a título de exemplo duas situações em que o titular da marca terá legitimidade para invocar o justo motivo, os textos legais não especificam o que será considerado como justo motivo ou causas justificativas da falta de uso<sup>131</sup>.

Algumas das causas que possam justificar o não uso da marca podem aproximar-se da figura da força maior no sentido dado pelo Direito civil<sup>132</sup> (englobando guerras e catástrofes naturais – tais como incêndios, inundações e terremotos – embargos comerciais, monopólio estatal e dificuldades excessivas de abastecimento de matérias-primas). De maneira que, a mero título exemplificativo, o titular da marca poderá alegar, por forma a justificar o não uso da mesma, a ocorrência de um incêndio que destruiu totalmente a sua fábrica onde eram fabricados os produtos aos quais seria aposta a marca, levando assim à paralisação da fábrica durante um determinado período de tempo<sup>133</sup>.

---

<sup>129</sup> Vide, Couto Gonçalves, *Manual...*, *ob. cit.*, p. 321

<sup>130</sup> O art.º 19º n.º 1 do APDIC/TRIPS estabelece que “as circunstâncias independentes da vontade do titular que constituam um obstáculo à utilização da marca, como, por exemplo, restrições à importação ou outras medidas impostas pelos poderes públicos em relação aos produtos ou serviços protegidos ao abrigo da marca, serão reconhecidos como razões válidas para a não utilização”.

<sup>131</sup> Vide, no mesmo sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório...*, *ob. cit.*, p. 665.

<sup>132</sup> Vide, neste sentido, MCCARTHY, *Trademarks...*, *ob. cit.*, §17:3.

<sup>133</sup> Exemplo proposto por FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Manual...*, *ob. cit.*, p. 609 e ss. O mesmo Autor afirma que, na doutrina alemã, HACKBARTH, *Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht*, C. Heymanns, Colónia, 1993, p. 135, defendendo uma conceção restritiva de justo motivo, afirma que o incêndio deixaria de constituir

Outras causas que justificam o não uso da marca podem ser derivadas da negligência de um terceiro, que impeça o uso da marca pelo seu titular, como sucederá, por exemplo, se os trabalhadores de uma empresa se esquecerem de apor a respetiva marca nos produtos fabricados<sup>134</sup>. Por outro lado, o não uso pode derivar, ainda que de forma indireta, da atividade fraudulenta de um terceiro, que usa indevidamente a marca em detrimento do seu legítimo titular e que assim pode acabar por forçar este último a cessar a sua atividade para evitar maiores prejuízos. Neste último caso o justo motivo só relevará se o titular da marca tiver usado todos os meios ao seu alcance para impedir o uso da marca por parte do terceiro.

As medidas administrativas são invocadas com muita frequência pela doutrina para exemplificar o justo motivo de não uso da marca. Assim, por exemplo, a comercialização de medicamentos e demais produtos farmacêuticos está sujeita a uma autorização por parte das autoridades públicas reguladoras. Acontece que a autorização para comercializar medicamentos, devido ao interesse público adjacente, torna o procedimento administrativo, prévio à obtenção dessa autorização, extremamente moroso. Face a esta circunstância, não se pode descartar que a duração do procedimento ultrapasse o prazo de cinco anos previsto na lei. Neste caso, de acordo com FERNÁNDEZ-NÓVOA, uma vez que a autorização para comercializar um medicamento constitui um requisito legal, esse mesmo requisito constitui uma circunstância independente da vontade do titular, no sentido do já referido n.º 1 do art.º 19º do APDIC, sempre que o titular da marca tenha iniciado diligentemente os procedimentos necessários para obter essa autorização<sup>135</sup>.

Observamos que na doutrina não é dada relevância a circunstâncias como dificuldades financeiras<sup>136</sup>, insolvência<sup>137</sup> e adoção de uma determinada estratégia empresarial<sup>138</sup>, assim

---

uma causa justificativa, se tivesse a sua causa na inobservância de normas regulamentares em matéria de prevenção de incêndios.

<sup>134</sup> Neste sentido manifestou-se DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Milano, 1993, p. 143.

<sup>135</sup> *Vide*, neste sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado...*, *ob. cit.*, p. 613.

<sup>136</sup> Cfr. No direito francês, *vide* A. CHAVANNE E J.J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, *ob. cit.*, pp. 592 e ss, e P.Y. GAUTIER, «Perte du droit sur la marque: Renonciation, déchéance, nullité», en G.BONET(DIR.), *Juris-Classeur. Marques*, Éditions Techniques, Paris, 1994, fascículo 7405, n.º 26 e ss, pp. 10 e ss. No direito italiano, *vide*, DI CATALDO, *I segni distintivi*, 2ª ed., Giuffrè, Milão, 1985, p. 143, e C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, Cedam, Padova, 1991, pp. 135 e ss.

<sup>137</sup> Na doutrina italiana, *vide* C.E. MAYR, *L'onere...*, *ob. cit.*, p. 137, nota 41, o qual defende, aqui merecendo a nossa concordância, que os riscos empresariais devem ser assumidos pelo titular da marca uma vez que tem a obrigação de adotar as necessárias estratégias empresariais para evitar a insolvência.

<sup>138</sup> Neste caso, importa referir o Acórdão do Tribunal de Justiça, de 14/06/2007, ProcessoC-246/05, onde o mesmo foi chamado a pronunciar-se sobre se existem justos motivos para o não uso de uma marca num caso de impedimento de execução de uma estratégia empresarial. Concluiu o TJ que só obstáculos que tenham uma

como todas as dificuldades empresariais, sempre que as mesmas sejam previsíveis pelo titular da marca.

Em todos estes casos, para se poder invocar um justo motivo para o não uso da marca, não nos podemos esquecer do mais essencial, que é o titular da marca cumprir com toda a diligência necessária ao cumprimento da sua obrigação, que é o uso do sinal distintivo.

Ou seja, acompanhando SAIZ GARCIA<sup>139</sup> toda a circunstância mencionada como justo motivo para o não uso da marca não pode constituir *per si* uma justificação para o não uso da mesma. Torna-se então necessário que o titular da marca tenha tomado todas as medidas necessárias para cumprir com a obrigação de uso. Assim, o titular da marca, uma vez afastada a causa que impede o uso da sua marca, deverá realizar os atos necessários para iniciar ou continuar a usar a marca<sup>140</sup>.

---

relação suficientemente direta com uma marca, que tornem impossível ou pouco razoável o seu uso, e que sejam independentes da vontade do titular dessa marca, podem ser qualificados de motivos justos para o não uso dessa marca. Deverá ser caso a caso que se deve determinar se uma mudança da estratégia empresarial para contornar um obstáculo torna pouco razoável o uso da marca.

<sup>139</sup> *Vide* SAIZ GARCIA, *ob. cit.*, p. 244.

<sup>140</sup> Neste sentido, *vide* MCCARTHY, *ob. cit.*, §17.3.

## Conclusão

Face ao exposto, podemos concluir que o direito sobre a marca é um processo constante no qual intervém o titular da mesma. Neste sentido, o nosso ordenamento jurídico exige o uso da marca para evitar a sua caducidade, ou seja, a marca não pode funcionar por si só. Para que os consumidores possam identificar e associar a marca a um produto ou serviço torna-se necessário que a mesma seja objeto de uso, ou seja, não é que a marca não exista, pois o seu registo faz nascer o direito mas deverá ser sempre usada, uma vez que se assim não for pode ser objeto de declaração de caducidade. Assim sendo entendemos que o direito sobre a marca possui dois elementos essenciais. Primeiro, o sinal em relação aos produtos para os quais este vai distinguir. Segundo, a necessidade de que a marca seja captada pelo público a que se dirige, e aqui vislumbra-se a necessidade de usar seriamente a marca uma vez que o modo de captação pelos consumidores dependerá da forma como o seu titular ofereça os seus produtos ou serviços. Assim o uso que é levado a cabo pelo seu titular pode ditar o sucesso ou insucesso de determinada marca.

Podemos admitir que o uso obrigatório da marca registada é uma forma bastante eficaz de aproximar o registo e o mundo real. Como foi assinalado na presente dissertação trata-se de uma forma de evitar a saturação dos registos, uma vez que será certamente do interesse do tráfego económico e segurança jurídica evitar situações de confundibilidade de marcas quanto a produtos ou serviços afins.

Claro que uma situação ideal seria a correspondência entre o registo e a realidade, ou seja, que no registo simplesmente constassem aquelas marcas que estão a ser efetivamente usadas pelos seus titulares, deixando assim livre o caminho para novos pedidos. Mas, como vimos, a obrigação legal de uso não é tão restrita que não permita, em determinados casos, que o titular possa alegar um *justo motivo* para o não uso da mesma.

A figura do uso obrigatório facilita o bom funcionamento do sistema inserido pelo RMC, visto que o princípio da coexistência entre marcas comunitárias e nacionais torna imperativo que os titulares de marcas nacionais anteriores a uma marca comunitária tenham possibilidade de se opor ao registo da mesma se for confundível com a sua marca nacional. Assim podemos admitir que a obrigação de uso de todas as marcas registadas, sejam elas

nacionais ou comunitárias, não será mais do que uma condição indispensável para a boa manutenção e operabilidade do sistema dual de marcas que existe na União Europeia desde a entrada em vigor do Regulamento da Marca Comunitária.

## **Bibliografia**

A.CHAVANNE E J.J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 4.<sup>a</sup> edição, Dalloz, Paris, 1993.

AREÁN LALÍN, *El cambio de forma de la marca*, Montecorvo, Madrid, 1985.

CORNISH & LLEWELYN, *Intellectual property: Patents, Copyright, Trademarks and allied rights*, 5.<sup>a</sup> edição, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2003.

COUTO GONÇALVES, Luís

- *Função distintiva da marca*, Almedina, Coimbra, 1999.

- *Manual de Direito Industrial*, 5.<sup>a</sup> Edição, Almedina, Coimbra, 2014.

DE LA FUENTE GARCÍA, Elena *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Madrid, 1999.

DI CATALDO, Vincenzo

- *Manuale di diritto industriale*, I edizione, Giuffrè, Milano, 1993.

- *I segni distintivi*, 2.<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1985.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS

- *Fundamentos de Derecho de marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984.

- *El uso obligatorio de la marca registrada*, ADI, 1976.

- *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2.<sup>a</sup> edição, Marcial Pons, Madrid, 2004.

F. CARBAJO E A. BERCOVITZ (DIR.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Cizur, Menor (Navarra), 2003.

HACKBARTH, *Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht*, C. Heymanns, Colónia, 1993.

MCCARTHY, J. Thomas *Trademarks and unfair competition*, Vol. II, 4<sup>a</sup> ed., Clark Boardman Callaghan (CBC), New York, 1996.

MAYR, Carlo E. *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, Cedam, Padova, 1991.

MARIA MIGUEL CARVALHO, “O Uso obrigatório da marca registada”, in *Estudos em Comemoração do Décimo Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho* (AA.VV.), 2003.

MATHÉLY, Paul *Le Nouveau Droit Français des Marques*, Éditions J.N.A., Vélizy, 1994.

OLIVEIRA ASCENSÃO, José de

- *Direito Comercial*, Vol. II (*Direito Industrial*), Lisboa, 1994.

- *Concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2002.

PALAU RAMÍREZ, Felipe *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo blanch, València, 2005.

PINTO COELHO, José *A protecção da marca notoriamente conhecida*, RLJ, 84<sup>o</sup>, n<sup>o</sup> 2958, 2959, 2960, 2962, 2963, 2971, 2972.

P.Y. GAUTIER, «Perte du droit sur la marque: Renonciation, déchéance, nullité», en G.BONET(DIR.), *Juris-Classeur. Marques*, Éditions Techniques, Paris, 1994.

REMÉDIO MARQUES, João Paulo *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos de propriedade industrial*, Almedina, 2008.

R.J. Taylor, *Loss of Trademark rights through nonuse: A comparative worldwide analysis*, 80 TMR, 1990.

SACOFF, Richard *The trademark use requirement in trademark registration, opposition and cancellation proceedings*, 76 TMR, 1986.

SAIZ GARCIA, Concepción *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitária)*, Tirant Lo Blanch, Valência, 1997.

SOUSA E SILVA, Pedro

- *O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio*, ROA, Ano 58, I, Janeiro de 1998.

- *Direito Industrial Noções Fundamentais*, Coimbra editora, Coimbra, 2012.