



Sinais distintivos: uma introdução

Nuno Sousa e Silva* **

1. Introdução

Vivemos rodeados de símbolos, representações de ideias, objectos ou relações. Um símbolo pode ser uma palavra, uma imagem ou outro sinal que transmite uma ou mais mensagens. Neste momento, ao ler estas palavras, juntando as letras e interpretado as frases, a comunicação de ideias é possível graças ao processo de semiose, isto é, a experiência de extrair significado de sinais. Este processo comunicativo também ocorre na vida económica, designadamente na diferenciação entre objectos e/ou sujeitos. Marcas, firmas ou logótipos transmitem informações acerca de produtos, serviços, pessoas ou estabelecimentos.

A este propósito fala-se habitualmente dos sinais distintivos de comércio, isto é, “sinais individualizadores do empresário, do

* Doutor em Direito. LLM em Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência (MIPLC). Advogado e Prof. Auxiliar Convidado da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Porto). E-mail: nsousaesilva@gmail.com. Site: nsousaesilva.pt

** Este texto foi desenvolvido para os meus alunos de Direito Comercial da Licenciatura em Direito da Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa. O trabalho beneficia significativamente da investigação feita para a minha tese de doutoramento publicada sob o título *Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual: Os atos de aproveitamento* (Almedina 2020).



estabelecimento e dos respectivos produtos ou mercadorias.”.¹ No entanto, é hoje em dia indiscutível que estes sinais, apesar da sua ligação “natural” ao comércio e às empresas, transcendem esse âmbito. Associações, cooperativas, agricultores, profissionais liberais, entre muitos outros, podem ser titulares de firmas, marcas ou logótipos.² Por isso, é mais correcto falar em sinais distintivos no mercado, para designar aqueles símbolos que gozam de tutela legal por desempenharem funções de identificação e diferenciação com relevância económica (no mercado).³

A diferenciação operada pelos sinais distintivos pode ser mais intensa e mais directa como no caso da marca, que identifica e distingue os produtos ou serviços provenientes de um determinado agente económico, ou da firma, que identifica e distingue uma concreta pessoa. Ou pode ser mais difusa, como no caso das denominações de origem, que identificam um tipo de produto, com certas qualidades, provindo de uma dada região (v.g. Vinho do Porto, Cognac ou Champagne). O que é comum à disciplina dos sinais distintivos é a possibilidade de controlo (maior ou menor) das mensagens e associações resultantes da utilização de um signo na actividade económica; aquilo que TIM DORNIS⁴ designa como a

¹ FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, vol. I (Coimbra 1973) p. 253. EVARISTO MENDES, ‘Breve introdução histórica ao direito comercial português’ RCom [2018] p. 769 “A ponte entre a empresa e os demais participantes no mercado é feita, designadamente, através de certos veículos de individualização, comunicação e acreditação – os sinais distintivos, em que avultam a firma, para as transacções pessoais e formais, o logótipo e a marca”.

² Cfr. arts. 2.º e 211.º CPI. Mais um exemplo da comercialização do Direito Civil.

³ Ao longo do texto, serão referidos, abreviadamente, como sinais distintivos.

⁴ *Trademark and Unfair Competition Conflicts* (CUP 2017), p. 5.



“infra-estrutura de informação do mercado”.

Os sinais distintivos estão sujeitos a um regime jurídico próprio, que procurarei apresentar nestas páginas. Trata-se de um tema da Propriedade Intelectual, mais concretamente do Direito Industrial,⁵ mas que é frequentemente abordado de forma condensada em cursos de Direito Comercial.⁶ O meu objectivo com este texto é transmitir uma noção actualizada, ainda que sucinta, do regime dos sinais distintivos, sobretudo à luz do Código da Propriedade Industrial de 2018.⁷

⁵ Na doutrina portuguesa mais recente cfr. i.a. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial: Noções Fundamentais* (Almedina 2019) pp. 211-427; COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial* (Almedina 2019) pp. 173-380 (excluindo 363-370) e CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, vol. I (Almedina 2005) pp. 71-243 (este último ainda ao abrigo do CPI de 2003).

⁶ Veja-se COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, vol. I (Almedina 2019) pp. 361-419; FÁTIMA GOMES, *Direito Comercial: Noções Gerais e Regimes complementares* (UCE 2017) pp. 287-294; PAULO OLAVO CUNHA, *Direito Comercial e do Mercado* (Almedina 2018) pp. 94-110 (dando conta da falta de tempo para abordar a questão com profundidade); FERRER CORREIA, *ob. cit.*, pp. 253-36. Entre nós OLIVEIRA ASCENSÃO, dedicou o vol. II do seu Manual de Direito Comercial ao Direito Industrial (AAFDL 1994) (pp. 79 a 206 especificamente sobre sinais distintivos) e PINTO COELHO, *Lições de Direito Comercial*, vol. I (Lisboa 1957) davalhes considerável atenção (pp. 224 a 527, tratando da firma, da marca e do nome do estabelecimento e insígnia). Em contrapartida, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Direito Comercial*, vol. I, p. 6 (referindo a falta de tempo disponível), MENEZES CORDEIRO, *Direito Comercial* (Almedina 2016) e CASSIANO DOS SANTOS, *Direito Comercial Português*, vol. I (Coimbra Ed. 2007) não tratam do tema, abordando apenas a firma.

⁷ DL 110/2018, de 10 de Dezembro. As normas citadas neste texto sem outra indicação pertencem a esse diploma.



2. Tipos e classificações

a. Enunciado

Os sinais distintivos são geralmente protegidos por direitos privativos, isto é, direitos absolutos com carácter negativo (direitos de proibir) que incidem sobre símbolos. Nessa medida, são incluídos, a par da tutela da inovação (assegurada, i.a., por patentes, desenhos ou modelos e modelos de utilidade), no Direito Industrial, por sua vez parte da categoria mais ampla do Direito (da Propriedade) Intelectual.⁸ Apesar disso, os sinais distintivos não têm necessariamente que ser objecto de direitos absolutos, podendo ser tutelados apenas de forma indirecta. Por outro lado, os sinais distintivos podem ser utilizados de forma livre, isto é, sem registo (que, apesar de ser constitutivo de direitos, não é, em geral, obrigatório).

Na verdade, não existe unanimidade quanto a saber quais são os sinais distintivos. Como disse, **sinais distintivos serão aqueles símbolos que gozam de tutela jurídica nas suas funções de identificação e diferenciação com vista a proteger valores de mercado.**⁹ Comum a estes símbolos é terem uma capacidade de

⁸ Apesar de existirem oscilações terminológicas, o mais corrente, a nível nacional e internacional, passa por dividir a Propriedade Intelectual em Direito (da Propriedade) Industrial e Direito de Autor (em sentido amplo, ou seja, incluindo os direitos conexos). Sobre o conceito *vide*, com indicações adicionais, NUNO SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual: Os atos de aproveitamento* (Almedina 2020) pp. 61 e ss.

⁹ VINCENZO DI CATALDO, *I Segni Distintivi* (Giuffrè 1993) p. 1 “I segni distintivi sono degli strumenti che l’imprenditore utilizza per distinguere la propria attività



atração e fixação de clientela. Existem outros símbolos que gozam de protecção especial como os sinais de trânsito, as homologações oficiais ou a bandeira nacional. No entanto, subjaz ao regime desses símbolos um conjunto de preocupações típicas de Direito Público, distintas das que justificam a tutela das marcas, firmas, logótipos ou denominações de origem.

São classicamente enunciados como sinais distintivos: a marca, o logótipo, a firma,¹⁰ a recompensa, a denominação de origem e a indicação geográfica e, menos frequentemente, a indicação de proveniência e o título da obra. Entre nós, ALEXANDRE DIAS PEREIRA¹¹ acrescenta ainda o nome civil das pessoas singulares e os nomes literários artísticos.¹² Apesar de estes três últimos não serem

d'impresa, i propri prodotti, i propri locali, dall'attività, dai prodotti, dai locali dei concorrenti. (...) Identità di funzione e somiglianza di struttura consentono una loro trattazione unitaria.”

¹⁰ Note-se, porém, que o legislador não parece considerar a firma nem um direito da propriedade industrial, nem um sinal distintivo do comércio. No art. 229.º/1 CPI fala-se na análise de outras marcas e “sinais distintivos do comércio”, no art. 232.º/1/f) em “infracção de outros direitos de propriedade industrial” e a firma é referida apenas nos arts. 4.º/4 e 239.º/2/a), o que indicia que, para o legislador, não estará incluída em nenhuma dessas categorias.

¹¹ ‘Nomes de domínio (novo regime), firmas e marcas’ RDI n.º 1 (2015) p. 149.

¹² Não considero que os nomes de domínio sejam sinais distintivos. O que está em causa é uma morada/endereço conseguida em exclusivo através de um contrato com a ICANN ou outra entidade que administre o sistema (ou seja, um direito de crédito). No mesmo sentido cfr. ANA PEREIRA DA SILVA, ‘Nomes de Domínio e Marcas – Conflito real ou conflito virtual?’ *DInd V*, pp. 537-541 e PEDRO DIAS VENÂNCIO, *A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico* (Almedina 2016), p. 406. Em sentido contrário, incluindo os nomes de domínio nos sinais distintivos, cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 422 e ss-; COUTINHO DE ABREU, *Direito Comercial...cit.*, p. 399 (sem ser peremptório); DÁRIO MOURA



classicamente vistos como sinais distintivos – sendo quiçá mais apropriado falar em sinais com função distintiva adicional – far-lhes-ei uma breve menção. Além disso existem outros sinais, como o símbolo olímpico e o nome das federações, que estão abrangidos por regimes especiais, que não abordarei.¹³

De resto, pode dizer-se, com VINCENZO DI CATALDO,¹⁴ que qualquer símbolo pode realizar uma função distintiva e, não se enquadrando em nenhuma das categorias legais, será um sinal distintivo atípico, passível de ser tutelado pelo instituto da concorrência desleal.¹⁵

b. Noção breve

A **marca** é um símbolo que visa distinguir produtos ou serviços

VICENTE, 'Nomes de domínio e marcas' *DInd V*, pp. 570-571 (falando em sinais distintivos atípicos). Como dá conta FEZER, *Markenrech* (C. H. Beck 2009) pp. 135-137 a jurisprudência alemã tem oscilado entre tratar os nomes de domínio como direitos de crédito ou direitos absolutos (a diferença releva nomeadamente para efeito de insolvência). A jurisprudência portuguesa reconheceu já o carácter de sinal distintivo ao nome de domínio, v.g. no Ac. STJ 26.II.2015 (rel. FERNANDA PEREIRA).

¹³ Para o Símbolo Olímpico falo do Tratado de Nairobi de 1981, que Portugal assinou, mas não ratificou. Quanto ao nome das Federações veja-se o DL 45/2015, de 9 de Abril.

¹⁴ *I Segni...cit.*, pp. 194-195.

¹⁵ Sobre o regime da concorrência desleal vide NUNO SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal...cit.*, *passim*, esp. pp. 171 e ss. Aí tomo a posição de que a concorrência desleal não pode pôr em causa a delimitação negativa dos espaços de liberdade que as regras da Propriedade Intelectual fazem. Assim, de um modo geral não se poderão tutelar sinais distintivos propositadamente excluídos do sistema da Propriedade Intelectual. Por outro lado, defendendo que, por via de regra, a tutela deve restringir-se aos casos de confusão relevantee.



em função da sua origem empresarial. Palavras como “Coca-Cola”, “Apple” ou “EDP,” desenhos como ,  ou  constituem marcas sobejamente conhecidas, sinais aos quais associamos um conjunto de ideias significativo e que permitem aos agentes económicos diferenciar os seus produtos ou serviços dos demais.

O **logótipo** é um sinal que tem com função distinguir entidades, nomeadamente estabelecimentos comerciais (como um café, um talho ou uma padaria) ou agentes económicos (como a sociedade comercial ou comerciante em nome individual que explore esse café, talho ou padaria).¹⁶ Não deve ser confundido com a designação de elementos visuais (“desenhos”, ou “logos”) de marcas, acepção com que a palavra logotipo é frequentemente utilizada na linguagem corrente.

A **firma** é a designação de um agente económico no comércio. Pode ser o nome de uma sociedade (denominação) ou o nome que

¹⁶ Como veremos (*infra* nota 224), a função do logótipo é debatida na doutrina portuguesa, havendo quem a circunscreva à identificação do empresário e quem, como COUTINHO DE ABREU, *Curso...cit.*, p. 361 lhe atribua natureza bifuncional. Dependendo da orientação acolhida, o sinal aproximar-se-á mais ou menos da firma. Para quem o entenda como designando apenas sujeitos, o logótipo estará para a firma como o pseudónimo está para o nome (assim PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, p. 354). Em todo o caso, RIBEIRO DE ALMEIDA, ‘Logótipos (ou das imperfeições de um legislador)’ RDI n.º 2 (2017), sublinha que em relação ao logótipo há uma maior liberdade de composição do que no caso da firma (p. 41) e que um sujeito pode ter vários logótipos (ainda que isso seja pouco lógico no caso de só existir um estabelecimento) mas não pode ter várias firmas (p. 42). Sobre as diferenças entre firma e logótipo (ainda que ao abrigo de um quadro normativo diferente) cfr. NUNO AURELIANO, ‘O Logótipo – Um Novo Sinal Distintivo do Comércio (Parte I)’, *DInd* IV, pp. 433-435.



um comerciante individual utiliza no giro mercantil.¹⁷ Apesar de haver uma associação habitual entre marcas e firmas, estes distinguem-se.¹⁸ A sociedade comercial Jerónimo Martins Retail Services S.A. (firma) é a detentora da marca Pingo Doce; a sociedade comercial Unilever N, V. (firma) é titular (entre muitas outras) das marcas Linic, Cif, Lipton, Magnum e Axe.

A **recompensa** é o sinal que representa uma distinção de qualidade ou mérito de um produto ou estabelecimento, tal como um prémio, diploma ou selo.¹⁹ É frequente ver-se nas garrafas de bebidas alcoólicas (“medalha de ouro no concurso X”), em produtos alimentares (“sabor do ano 2019”) ou nas entradas de restaurantes ou hotéis a menção às distinções obtidas, nomeadamente em concursos, sites ou guias de viagem (“estrela Michelin”, “Certificado de Excelência Tripadvisor” ou “Booking.com 9,0”). Esses símbolos ou referências são recompensas no sentido referido no CPI.

A **denominação de origem** e a **indicação geográfica** constituem símbolos que atestam a origem territorial de um produto e a verificação de características tipificadas.²⁰ Assim, só pode chamar-

¹⁷ Como sublinha COUTINHO DE ABREU, *Curso...cit.*, pp. 159-160 a firma já não é um sinal apenas do comerciante.

¹⁸ Por causa da associação habitual entre marca, empresa e titular da empresa verifica-se uma tendência para alterar a firma das sociedades comerciais de modo a incluir o nome de uma dada marca (p.ex. de Unicer para Superbock Group).

¹⁹ As recompensas distinguem-se das marcas de certificação ou garantia, nomeadamente por não serem de titularidade individual, nem terem necessariamente associadas um regulamento de utilização (ao contrário do que prevê o art. 217.º para as marcas de certificação ou garantia).

²⁰ A diferença entre DO e IG está na intensidade (maior nas DO e menor nas IG) da ligação entre o local de produção e as qualidades e características do produto.



se “Champagne” ao vinho espumante produzido nessa região francesa, “Habanos” aos charutos fabricados em Cuba segundo um determinado método ou “Feta” ao queijo de leite de ovelha feito na Grécia.²¹

A **indicação de proveniência** é a simples designação do local (tipicamente o país) de fabrico de um produto. Na medida em que essa informação (*made in*) influencia a escolha dos consumidores (levando-o a escolher ou evitar comprar um dado produto), é-lhe conferida alguma tutela.

O **título da obra** é a designação de uma obra literária, artística ou científica indicada pelos modos típicos (v.g. na capa de um livro, cd ou no poster de um filme). Constitui o nome atribuído a um determinado objecto cultural pelo(s) seu(s) autor(es).

O **nome civil** corresponde ao conjunto de palavras utilizadas para identificar uma pessoa singular e sob o qual esta está oficialmente registada. O **pseudónimo** e o **nome artístico** realizam a mesma função de identificação de uma pessoa, mas, ao contrário do nome civil, não corresponde a uma designação oficial, sendo adoptados e compostos mais ou menos livremente pela pessoa em causa.

c. Classificação quanto à estrutura e titularidade

De entre os sinais distintivos podemos distinguir aqueles que são

Assinale-se ainda que há ordenamentos em que se admite a existência de indicações geográficas para serviços (como é o caso do Brasil).

²¹ A capacidade distintiva da Denominação de Origem “Feta” foi contestada no Tribunal de Justiça pela Alemanha e pela Dinamarca, mas sem sucesso (cfr. C-465/02 e C-466/02, *Feta* (:EU:C:2005:636)).



tutelados através de **direitos exclusivos**, ou seja, que são objecto de um direito absoluto de carácter negativo (um direito de proibir a utilização do símbolo em determinadas circunstâncias) daqueles que são protegidos de **forma indirecta**, mormente através do instituto da concorrência desleal (ilícito civil e contra-ordenacional, previsto nos arts. 311.º e 330.º), da disciplina da publicidade (essencialmente o Código da Publicidade, aprovado pelo DL 330/90, de 23 de Outubro) e de normas de protecção do consumidor, como o regime das práticas comerciais desleais (estabelecido no DL 57/2008, de 26 de Março).

Em relação aos sinais protegidos por direitos exclusivos há ainda uma distinção a fazer em função da **titularidade**. Esta pode ser **individual**, ou seja, pertencendo a uma pessoa (ou conjunto de pessoas) determinada(s) ou **colectiva**. Assim, as marcas, logótipos, firmas são protegidos por direitos exclusivos de titularidade individual.²²⁻²³ As DO e IG gozam de direitos exclusivos, mas estes são de titularidade colectiva (art. 299.º/4). Por último, as recompensas e indicações de proveniência não são protegidas por

²² Mesmo as marcas colectivas (art. 214.º CPI) e as marcas de certificação ou de garantia (art. 215.º CPI), que se caracterizam por serem utilizadas por mais do que uma pessoa, diferente daquela que é titular do registo, continuam a ser marcas de titularidade individual pertencendo à associação (no primeiro caso) ou à entidade certificadora (no segundo). Sobre a discussão quanto à sua qualificação *vide* COUTINHO DE ABREU, *Curso...cit.*, pp. 372-373 e, em maior detalhe, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 326-330.

²³ Também o título da obra goza de um direito exclusivo de titularidade individual. No entanto, esse direito não é autónomo, acompanhando o destino do direito de autor sobre a obra. Nessa medida, considero que estamos perante um direito conexo (cfr. NUNO SOUSA E SILVA, 'Direitos conexos (ao direito de autor)' ROA [2016] p. 380, 396-397).



direitos da mesma natureza dos relativos aos demais sinais distintivos.

Existem ainda diferenças relevantes quanto à **transmissibilidade**. Marcas e logótipos (excepto quando usados num estabelecimento) são livremente transmissíveis.²⁴ A firma e o logótipo quando usado num estabelecimento estão sujeitos a uma regra de transmissão vinculada (com o estabelecimento)²⁵ e de igual modo as recompensas, sendo acessórias dos bens que assinalam, só podem ser transmitidas conjuntamente com estes (se o vinho X foi premiado em concurso, o prémio só pode ser transmitido em conjunto com “o vinho”).²⁶ Num certo sentido, a transmissão do direito sobre o título da obra também é vinculada, visto que esta tutela acompanha a titularidade do direito de autor sobre a obra. Em contrapartida, as DO/IG, o nome e as indicações de proveniência não são transmissíveis.²⁷

²⁴ Arts. 30.º, 256.º e 295.º.

²⁵ Art. 295.º CPI e 44.º RRNPC.

²⁶ Art. 278.º CPI. Não é evidente o que é que quer dizer transmitir a propriedade de um produto. Em geral creio que nos devemos referir aos meios de produção, a organização de meios (empresa em sentido objectivo) envolvidos na geração daquele resultado. Poderá aproximar-se o raciocínio daquele que foi apuradamente desenvolvido para o conceito de estabelecimento/empresa. No caso de um vinho, o *terroir* será especialmente relevante (constituirá talvez elemento essencial), relevando também o enólogo e naturalmente a respectiva marca. Já no caso de um doce poderá bastar a transmissão da receita.

²⁷ Por vezes levanta-se o problema da transmissão da marca composta pelo nome de uma ou mais pessoas (como acontece amiúde no domínio da moda). À partida esta deve ser admitida (cfr. a decisão do TJ C-259/04, *Elizabeth Emanuel* (EU:C:2006:215)).



d. Classificação quanto à composição

Como refere o CPI (a propósito da marca e do logótipo), o sinal pode ser constituído, entre outros, por “palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem”.²⁸ Na verdade, qualquer elemento capaz de apreensão pelos sentidos humanos pode funcionar como sinal. Não obstante, nem todos os sinais são passíveis de tutela como sinais distintivos, desde logo atendendo à função concreta de cada um deles.²⁹ Além disso, reflectindo várias preocupações, o legislador formula requisitos positivos e negativos (motivos de recusa) para a concessão de tutela.

Na linha de PEDRO SOUSA E SILVA podemos distinguir entre **sinais visíveis em si mesmos** (aparentes) e **não visíveis em si mesmos** (não aparentes).³⁰ No primeiro grupo, o dos sinais que apreendemos com a visão, incluímos palavras, desenhos, letras, números, formas, cores e hologramas; enquanto que no grupo dos sinais não visíveis em si mesmos integramos os sons, os relevos e, se admissíveis, os odores e os sabores.³¹

²⁸ Arts. 208.º e 281.º.

²⁹ Nessa medida uma indicação de *proveniência* tem que ser o nome de um *lugar* e a generalidade dos sinais *distintivos* tem que apresentar *capacidade distintiva*.

³⁰ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 215 e ss.

³¹ O TJ já esclareceu que a classificação do sinal feita pelo requerente (que indica que estará em causa uma marca de cor, posição ou tridimensional) é irrelevante; o que importa é a percepção do público consumidor (C-223/18 P, *Deichmann* (EU:C:2019:471), §19). Por outras palavras, se o requerente classifica a sua marca como marca de cor (p. ex. vermelho para sapatos de salto alto), mas o público consumidor associa aquela marca à cor na posição (sola vermelha em contraste), é apenas essa associação que a marca protegerá (sobre o tema a propósito da



É habitual falar-se em sinais “**convencionais**” (também ditos tradicionais ou típicos) e “**não convencionais**”. Nos sinais convencionais incluem-se os sinais nominativos (ou verbais), figurativos e mistos. Os sinais **nominativos** são constituídos por palavras independentemente do seu aspecto gráfico, os **figurativos** são compostos por imagens, desenhos ou outros elementos visuais e os **mistos** resultam de uma combinação de elementos figurativos e nominativos.³² Os restantes, como a forma, o som ou a mera cor, são considerados “**não convencionais**” visto serem menos habituais e de consagração mais recente.

Outra distinção habitual, que atende ao **conteúdo semântico** do símbolo, isto é que trata da relação entre o sinal e a mensagem que este transmite, é a de sinais (firmas, marcas ou logótipos) **de fantasia** (arbitrários), por oposição a **sinais descritivos**.³³ Assim, a

decisão Loubotin *vide* TITO RENDAS / NUNO SOUSA E SILVA, ‘A única forma de vencer uma discussão é evitá-la - Comentário ao Acórdão C-163/16, *Christian Louboutin*, do Tribunal de Justiça da União Europeia’ RDI 2/2018 pp. 259-273).

³² Atento o facto de uma parte relevante da comunicação humana ser fonética ou escrita (não pictórica), uma estratégia de protecção deve dar prevalências às marcas nominativas. Apesar de comum, não é correcta a ideia de que com o registo de uma marca mista se conseguem “dois pelo preço de um”. A marca tem que ser considerada como um todo e quanto mais elementos a integrem, menor será o âmbito do exclusivo concedido.

³³ A jurisprudência americana, desde o acórdão *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World*, 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976) utiliza uma gradação de distintividade (*spectrum of distinctiveness*), distinguindo entre marcas *fanciful* (palavras inventadas – e.g. Instagram), *arbitrary* (palavras existentes, mas sem relação nenhuma com o contexto em que são usadas – e.g. Apple para computadores), *suggestive* (sinais que aludem à actividade ou produto em causa – e.g. Airbus), *descriptive* (sinais que descrevem a actividade ou produto em causa e que, por isso, só são admissíveis se tiverem *secondary meaning* – e.g. American Airlines) e



firma que identifique a identidade dos sócios de uma pessoa colectiva e/ou a actividade por esta desenvolvida é uma firma descritiva (v.g. Joana Antunes e Irmãs – Comércio de Espingardas, Lda.), por contraposição à que utilize uma palavra inventada ou uma expressão que não remeta, no seu significado comum, para a natureza da pessoa ou da actividade desenvolvida (p. ex. Raios e Coriscos, S.A.).

De entre os sinais distintivos, a marca rege-se por um **princípio de livre composição**, sendo admitidas, entre outras, marcas sonoras, tridimensionais ou de posição. O mesmo parece valer para o logótipo (tendo em conta a semelhança do texto dos arts. 208.º e 281.º).³⁴ Em contrapartida, as firmas e as DO/IG apenas podem ser nominativas.³⁵

Em geral admitem-se sinais de fantasia, excepto no caso das

generic (palavras que descrevem o produto em causa, como “pipocas” para vender pipocas). Como está bom de ver, a capacidade distintiva afere-se através da relação entre o sinal o assinalado. Ou seja, a capacidade distintiva não é uma qualidade intrínseca do símbolo, mas algo que apenas pode ser determinado perante um determinado contexto/objectivo. A capacidade distintiva é gradativa, falando-se a este propósito de marcas fortes e de marcas fracas, consoante o sinal seja muito ou pouco distintivo à luz dos produtos ou serviços que visa assinalar (VINCENZO DI CATALDO, *I Segni...cit.*, p. 73).

³⁴ Assim PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, p. 351.

³⁵ Quanto ao título de obra não me parece ser de excluir a tutela de um sinal figurativo, embora tal não seja frequente. O nome civil tem que ser verbal e, em Portugal, e o nome próprio é escolhido de entre os constantes de um índice onomástico (cfr. art. 103.º do Código do Registo Civil). A possibilidade de tutela de um pseudónimo ou nome profissional de carácter visual (pense-se no símbolo do artista anteriormente conhecido como Prince) ou misto (como a conhecida assinatura de Albrecht Dürer) é duvidosa (visto que, afinal de contas, a lei se refere a um *nome*). Veja-se *infra* 9. d)



DO/IG (está aí em causa o nome que ficou associado ao produto com dadas características, embora haja denominações com nomes não geográficos, como “Vinho Verde” ou “Cava”) e indicações de proveniência (pela sua natureza correspondem necessariamente ao nome de um local).

e. Classificação quanto à obrigatoriedade de uso

Em regra, os sinais distintivos são de **uso facultativo**.³⁶ Ou seja, um agente económico (apesar de normalmente não ter interesse nisso) pode actuar no mercado sem apor uma marca nos produtos que fabrique ou associar um símbolo aos serviços que preste ou ao seu estabelecimento. No entanto, para os comerciantes a firma é de uso obrigatório (art. 18.º/2 CCom) e é um elemento obrigatório do contrato de sociedade (art. 9.º/1/c) CSC).

3. Fontes: enunciado breve

a. Direito Internacional

O Direito Industrial é alvo de uma intensa e centenária disciplina internacional. No domínio dos sinais distintivos, além dos instrumentos mais **gerais** – em que avultam a **Convenção da União de Paris de 1883** (revista pela última vez em 1971)³⁷ e o **Acordo**

³⁶ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Industrial...cit.*, p. 149 e VINCENZO DI CATALDO, *I Segni...cit.*, p. 31.

³⁷ Sobre a Convenção veja-se, entre muitos outros, DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual* (Almedina 2019) pp. 147 e ss.; SAM



TRIPS (acordo relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio), anexo 1C ao Acordo que estabelece a Organização Mundial do Comércio, de 1994³⁸ – existem tratados **específicos** relativamente a certos sinais. Uns criam **sistemas de registos** – como o Protocolo de Madrid de 1989 para as marcas³⁹ e o Acordo de Lisboa de 1958 que instituiu um sistema de registo internacional de Denominações de Origem assente no reconhecimento mútuo das denominações nacionais⁴⁰

RICKETSON, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary* (OUP 2015).; F. K. BEIER, 'One hundred years of international cooperation: the role of the Paris convention in the past, present and future' IIC [1984] pp. 1-20; S. P. LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights*, vol. I (Harvard University Press 1975) pp. 59-278; GEORG BODENHAUSEN, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as Revised at Stockholm in 1967* (WIPO 1968).

³⁸ Sobre este acordo veja-se, designadamente, HANNES ULRICH et al, *TRIPS Plus 20: From Trade Rules to Market Principles* (Springer 2016); DANIEL GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis* (Sweet & Maxwell 2012); AAVV, *A Handbook on the WTO TRIPS Agreement* (CUP 2012); CARLOS CORREA / ABDULQAWI YUSUF (eds), *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement* (Kluwer Law International 2008); CARLOS CORREA, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement* (OUP 2007).

³⁹ Este Protocolo, que veio substituir o Acordo de Madrid de 1891 (para os Estados que sejam parte dos dois prevalece o Protocolo, sendo possível aderir apenas ao Protocolo), permite fazer um pedido centralizado de registo de marcas em 119 países. Não obstante cada Estado irá analisar autonomamente a susceptibilidade de registo do sinal como marca. Assim, uma marca pedida ao abrigo do protocolo pode ser concedida em alguns países, mas rejeitada noutros (nomeadamente tendo em conta as anterioridades ou a interpretação da norma que proíbe o registo de marcas ofensivas ou imorais).

⁴⁰ No domínio dos sinais geográficos existe ainda o acordo de Madrid relativo à repressão das falsas indicações de proveniência nas mercadorias, cuja última versão resulta do Ato de Estocolmo de 1967.



–, outros contem **regras procedimentais** – como o Trademark Law Treaty (de 1994, assinado, mas não ratificado por Portugal e pela UE) e o Tratado de Singapura de 2006 (assinado mas não ratificado por Portugal) – outros ainda tratam ainda da **classificação**: a saber, o Tratado de Nice (1979) que adopta uma classificação de bens ou serviços para efeitos de registo de marcas e o Tratado de Viena (1985) que contém um sistema de classificação dos elementos visuais que compõem o sinal a registar como marca.

b. Direito Europeu

O **Direito de Marcas** encontra-se **harmonizado** a nível europeu desde 1989, actualmente nos termos definidos pela **Directiva (UE) 2015/2436** do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que o NCPI transpôs.⁴¹

Além da harmonização dos direitos nacionais, o legislador europeu criou, em 1994, um **regime autónomo e unitário**, actualmente disciplinado pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (codificação) (“RMUE”). Através de um registo concedido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da

⁴¹ Sucintamente sobre a evolução do Direito de Marcas Europeu (antes da reforma) veja-se GRAEME DINWOODIE, ‘The Europeanization of Trade Mark Law’ in ANSGAR OHLY / JUSTINE PILA (eds), *The Europeanization of Intellectual Property Law* (OUP 2013) pp. 75-100. Em grande detalhe após a reforma, vide ANNETE KUR / MARTIN SENFTLEBEN, *European Trade Mark Law: A Commentary* (OUP 2017). Sobre a transposição da Directiva feita pelo CPI cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, ‘O novo Código da Propriedade Industrial: o regime das marcas’ RDI n.º 2/2019 pp. 145-171.



União Europeia (IPIUE), com sede em Alicante, é possível obter um direito de marca (“**marca da UE**”, anteriormente designada “marca comunitária”) que vale em toda a União Europeia como se esta fosse um único país. Este sistema está sujeito às regras do Regulamento e é autónomo dos sistemas nacionais.⁴²

Em matéria de **DO/IG**, apesar de não ter ocorrido harmonização, existe um conjunto complexo de Regulamentos europeu que em matéria agrícola, vitivinícola, das bebidas espirituosas e vinhos aromatizadas disciplinam em exclusivo estes sinais distintivos, existindo uma **unificação parcial** do Direito dos Estados-Membros nesta matéria.⁴³

A **jurisprudência europeia** em matéria de marcas é vastíssima. Tanto em sede de recurso de decisões dos órgãos do IPIUE (primeiro

⁴² A marca da União Europeia (originalmente marca comunitária) adquire-se pelo registo (arts. 1.º/1 e 6.º RMUE), rege-se pelas regras do RMUE (art. 17.º RMUE, falando-se a este propósito de uma autonomia mitigada ou relativa) e coexiste com marcas nacionais de cada Estado-Membro (admitindo-se nos arts. 39.º e 40.º RMUE, que o mesmo titular de marca nacional idêntica a marca da EU possa reivindicar a antiguidade da marca nacional). Esta marca está sujeita ao princípio da unidade (art 1.º/2 RMUE), ou seja, o exclusivo é concedido para o território da União Europeia, não podendo ser concedida apenas em parte deste território (ainda que, nos termos do art. 139.º RMUE, se admita a transformação de um pedido de marca da EU num feixe de marcas nacionais com a mesma data do pedido de marca da UE) (cfr. também art. 239.º CPI). Isto significa que uma marca nacional de qualquer Estado-Membro é motivo relativo de recusa do pedido de registo de uma marca da UE (veja-se art. 8.º/2 RMUE), mas também que a marca da UE é fundamento de recusa de qualquer marca nacional. A tendência tem sido de aproximar os regimes das marcas nacionais (através de Directivas) e o da marca da UE. Essencialmente nos termos que aqui sucintamente se descreveram veja-se DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela...cit.*, pp. 165 e ss.

⁴³ Cfr. *infra* 8.



para o Tribuna Geral e daí para o Tribunal de Justiça), como em casos de reenvio prejudicial, o Tribunal de Justiça da União Europeia desenvolveu um corpo de jurisprudência incontornável para compreender o Direito de Marcas de qualquer Estado-Membro.⁴⁴ Como veremos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça é igualmente indispensável para entender o actual regime das DO/IG.

Os restantes sinais distintivos não estão directamente abrangidos pelas normas de Direito derivado da União Europeia.⁴⁵

c. Direito Nacional

A disciplina nacional dos sinais distintivos consta essencialmente do **Código da Propriedade Industrial**. Não obstante, a firma está essencialmente regulada no **Regime do Registo Nacional de Pessoas Colectivas** (DL 129/98, de 13 de Maio), complementada por normas especiais, o regime do título da obra (e do nome artístico) consta do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (DL 63/85, de 14 de Março) e o regime do nome consta do Código Civil e do Código de Registo Civil (DL 131/95, de 6 de Junho

⁴⁴ Por via de regra o TJ utiliza indistintamente a jurisprudência proferida em interpretação das Directivas sobre marcas e do Regulamento, o que, além de se justificar tendo em conta a grande identidade no texto das normas, contribui para promover uma maior uniformidade. Assim, FERNÁNDEZ-NÓVOA / OTERO LASTRES / BOTANA AGRA, *ob. cit.*, p. 497.

⁴⁵ Sobre o Direito Europeu da Propriedade Intelectual *vide* v.g. JUSTINE PILA / PAUL TORREMANS, *European Intellectual Property Law* (OUP 2019).



4. Princípios gerais

Apesar de cada um dos sinais distintivos estar sujeito a um regime próprio, os mesmos obedecem, com pontuais exceções, a um conjunto de princípios orientadores comuns que se descrevem seguidamente.

a. Capacidade distintiva

Estando em causa sinais com finalidade distintiva exige-se normalmente que o próprio sinal seja capaz de exercer essa função, i.e. tenha aptidão para distinguir produtos, serviços ou entidades (princípio da **capacidade distintiva**). Assim, à partida, designações ou símbolos descritivos ou genéricos não podem gozar de protecção.⁴⁶ Aferir se um determinado sinal tem capacidade distintiva pressupõe saber qual o direito em causa e a respectiva função (não se exige a mesma capacidade distintiva para firmas, que designam pessoas, e para marcas, que designam produtos ou serviços) e, havendo uma limitação merceológica do âmbito de protecção do direito em causa (como acontece nas marcas, logótipos e DO/IG em função do princípio da especialidade), qual o produto ou serviço que se quer distinguir. Como se compreende o símbolo de uma maçã é descritivo para assinalar maçãs, mas já não o é para assinalar computadores e *software*. Em contrapartida

⁴⁶ Arts. 209.º/1/a) (marca) e 288.º/1/b) (logótipo) CPI, 4.º CDADC (título da obra) e 33.º/3 RRNPC (firma). Para as DO/IG e indicações de proveniência não se exige explicitamente capacidade distintiva, ainda que para as duas primeiras tenha que existir uma associação específica entre o nome e a origem e qualidades do produto.



designações como “super”, “melhor” ou “muito” serão quase sempre desprovida de carácter distintivo, constituindo “indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos.” e, como tal, insusceptíveis de registo.⁴⁷

A capacidade distintiva é **dinâmica**, dependendo da percepção do público consumidor a cada momento.⁴⁸ Nessa medida prevê-se que um sinal que seja à partida desprovido de carácter distintivo o possa adquirir por via do uso (nos EUA fala-se em *secondary meaning*).⁴⁹ Um exemplo da nossa jurisprudência diz respeito à designação “Caixa” para bancos. Este sinal, sem capacidade distintiva originária, passou, graças à sua utilização a ser associado a uma concreta origem empresarial: a Caixa Geral de Depósitos.⁵⁰ Outro exemplo é a marca “booking.com”, cuja admissibilidade foi recentemente confirmada pelo *Supreme Court* norte-americano.⁵¹

O fenómeno simétrico também está previsto: um sinal originalmente com capacidade distintiva, pode ser vítima do seu sucesso e perder o seu carácter distintivo (pense-se nos sinais

⁴⁷ Art. 209.º/1/c), 288.º/1/c) CPI e 33.º/3 RRNPC.

⁴⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA / OTERO LASTRES / BOTANA AGRÁ, *ob. cit.*, p. 587 “...la marca es un bien inmaterial relativamente inestable...”.

⁴⁹ Arts. 209.º/2 e 288.º/2.

⁵⁰ Para um comentário a esta jurisprudência veja-se COUTO GONÇALVES, ‘A capacidade distintiva da marca Caixa (da Caixa Geral de Depósitos) (Ac. do TRC de 9.2.2010, Proc. 772/06)’ CdP n.º 31, pp. 56-77.

⁵¹ *USPTO v. Booking.com B.V.* 591 No. 19-46 US ____ (2020) (decisão de 30.VI.2020).



Jacuzzi, Kispo, Rimmel, Esferovite ou Chiclet). No entanto, a lei só prevê a caducidade por perda de carácter distintivo quando esta seja imputável ao titular do registo.⁵² Além disso, estabelece o direito do titular de uma marca “exigir ao editor de um dicionário, enciclopédia ou outra obra de consulta semelhante, impressa ou em formato eletrónico, que a reprodução da sua marca nessa obra seja, no imediato, acompanhada da menção de que se trata de uma marca registada, sempre que o modo como esta se encontra reproduzida der a impressão de que constitui o nome genérico dos produtos ou serviços mencionados ou divulgados na obra”, permitindo-lhe reagir ao risco de “genericido”.⁵³ No entanto, uma vez caducados, os sinais outrora tutelados por direitos exclusivos não poderão voltar a ser registados enquanto se mantiverem genéricos.⁵⁴

⁵² Arts. 268.º/2/a) CPI (para as marcas). Em face da remissão constante do art. 298.º/2 não é evidente se este fundamento de caducidade vale também para os logótipos, visto que estes estão enunciados no número do mesmo artigo. Por razões de coerência sistemática creio que a resposta deve ser afirmativa. No caso das DO/IG está prevista a hipótese de caducidade por vulgarização, mas esta não se aplica a “produtos vinícolas, as águas mineromedicinais e os demais produtos cuja denominação geográfica de origem seja objeto de legislação especial de proteção e fiscalização no respetivo país” (art. 309.º). Para uma análise aprofundada deste fenómeno no Direito de Marcas veja-se NOGUEIRA SERÉNS, A «Vulgarização» da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (*Id est, no nosso Direito Futuro*) (Separata do BFDUC 1995).

⁵³ Art. 249.º/3, aplicável aos logótipos por via da remissão do art. 293.º/2. A concessão deste poder ao titular do logótipo parece confirmar o entendimento defendido na nota anterior.

⁵⁴ Arts. 209.º/1/d) e 288.º/1/c).



b. Imperativo de disponibilidade

Visto que os sinais distintivos são em grande medida tutelados através da atribuição de direitos exclusivos, isto é, direitos de proibir, é necessário assegurar um correcto equilíbrio de interesses, impedindo uma apropriação individual de sinais que teria efeitos nefastos na liberdade de concorrência e na liberdade de expressão. Nesse sentido, não se permite que alguém possa registar expressões descritivas (“carro” para vender carros) ou laudatórias (“bom”, “excelente”, “confortável”), nomes geográficos ou formas funcionais ou ornamentais.⁵⁵

Nesse sentido, no acórdão C-299/99, *Philips Remington*, relativo ao pedido de registo de uma marca constituída por três cabeças rotativas de uma máquina barbear, o TJ esclareceu que o motivo absoluto de recusa do registo como marca de formas funcionais tem “o objetivo legítimo de não permitir aos particulares utilizarem o registo de uma marca para obter ou perpetuar direitos exclusivos relativos a soluções técnicas.”⁵⁶ e no caso C-48/09-P, *Lego* precisou:⁵⁷ “...O interesse subjacente (...) consiste em evitar que o direito das marcas acabe por conceder a uma empresa um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias de um produto. (...) Com efeito, quando a forma de um produto se limita a incorporar a solução técnica desenvolvida pelo fabricante desse produto e patenteada a seu pedido, a proteção dessa forma

⁵⁵ Sendo que a generalidade destes sinais é, além do mais, desprovida de capacidade distintiva.

⁵⁶ C-299/99, *Philips Remington* (EU:C:2002:377), §82. Cfr. também C-53/01 a C-55/01, *Linde* (EU:C:2003:206) §72.

⁵⁷ C-48/09-P, *Lego* (EU:C:2010:516), §43 e 46.



como marca, após o termo da validade da patente, reduziria consideravelmente e para sempre a possibilidade de as outras empresas utilizarem a referida solução técnica. Ora, no sistema dos direitos de propriedade intelectual, tal como foi desenvolvido pela União, as soluções técnicas só podem ser objeto de uma proteção de duração limitada, de modo a, subsequentemente, poderem ser livremente utilizadas por todos os operadores económicos”. Também no acórdão, C-629/17, *J. Portugal Ramos*, se refere que a norma que proíbe o registo de termos descritivos “prossegue um fim de interesse geral que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou de serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos, incluindo como marcas coletivas ou em marcas complexas ou gráficas.”.⁵⁸

Muitas das exclusões de proteção são explicadas pela necessidade de manter os sinais livres por razões de interesse público, falando-se a este propósito de um imperativo de disponibilidade (*Freihaltebedürfnis/need to keep free*).⁵⁹

c. Verdade e licitude

Uma preocupação geral no regime dos sinais distintivos reside em tutelar a confiança dos participantes no mercado; garantir aos consumidores e concorrentes que a informação que é veiculada através da utilização desses símbolos pode ser legitimamente

⁵⁸ C-629/17, *Portugal Ramos* (EU:C:2018:988), §16.

⁵⁹ Sobre o tema *vide* PEDRO SOUSA E SILVA, *A Protecção Jurídica do Design* (Almedina 2017) pp. 358 e ss.



tomada como verdadeira. Fala-se, por isso, num **princípio da verdade**. A sua expressão tende a ser sobretudo negativa, traduzindo-se na **proibição de sinais enganosos**.⁶⁰

Por outro lado, há categorias de sinais ofensivos, ditos contrários “à lei, moral, ordem pública e bons costumes”, cujo registo deve ser recusado.⁶¹ O mesmo acontece quanto a sinais com elevado valor simbólico “salvo autorização, quando aplicável”.⁶² Nestes casos fala-se num **princípio de licitude**.⁶³

⁶⁰ Vide arts. 218.º/2/c), 231.º/3/d), 302.º/1/d) CPI e 32.º RRNPC (apesar de o princípio parecer ter uma formulação positivo em relação às firmas, admitem-se firmas de fantasia, cujos termos nada têm de verdadeiro ou falso). No sentido do que expus cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Industrial...cit.*, p. 150. O princípio da verdade também está presente na caducidade de direitos por carácter enganoso superveniente (cfr. art. 268.º/2/b)). Sobre o tema veja-se MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa* (Almedina 2010).

⁶¹ Arts. 231.º/3/d), 302.º/1/f), 288.º/3/c) CPI e 32.º/4/b), c) e d) RRNPC. Este tipo de proibição, que tende a ser aplicada de forma inconsistente, levanta sérios problemas em matéria de liberdade de expressão. Nesse sentido, o Supreme Court norte-americano considerou recentemente que a disposição análoga no direito de marcas norte-americano era inconstitucional por ser contrária à primeira emenda (*Iancu v. Brunetti*, No. 18–302, 588 U.S. ____ (2019) (decisão de 24.VI.2019)). Sobre as interações entre o Direito de Marcas e a liberdade de expressão veja-se R. BURRELL / D. GANGJEE, ‘Trade Marks and Freedom of Expression – A Call for Caution’ IIC [2010] pp. 544-569 e WOLFGANG SAKULIN, *Trademark Protection and Freedom of Expression* (Wolters Kluwer 2011).

⁶² 231.º/3/b) e 288.º/3/b) (está prevista norma igual para desenhos ou modelos, o art. 192.º/1/b)).

⁶³ COUTINHO DE ABREU, *Curso...cit.*, pp. 174, 364 e 388 fala em “licitude residual” assinalando, com razão, que há ilicitude na contrariedade de qualquer motivo de recusa.



d. Novidade e especialidade

É frequente dizer-se que, para aceder à protecção o sinal tem que ser novo, isto é, não pode existir um sinal anterior igual ou parecido já registado (princípio da **novidade**).⁶⁴ Esta novidade pode ser absoluta ou relativa dependendo de operar ou não o **princípio da especialidade**. De acordo com o princípio da especialidade, vigente quanto à generalidade das marcas, o exclusivo que o direito de marcas confere ao seu titular é limitado aos produtos ou serviços designados no pedido de registo e a produtos ou serviços afins.⁶⁵ Assim, um sinal como “Dove” pode designar, em simultâneo, chocolates e produtos de higiene, “Triumph” motas e roupa interior e “Ajax” um clube desportivo e um detergente, pertencendo os exclusivos a diferentes titulares.

Na verdade, a exigência de novidade depende sempre do âmbito do exclusivo conferido pelos sinais em confronto. Não podem existir sinais anteriores cujo âmbito de exclusivo interfira com o âmbito de protecção do sinal que se pretende registar.⁶⁶ Por via de regra um sinal distintivo anterior, ainda que de natureza diferente, é motivo de recusa de um sinal posterior.⁶⁷

⁶⁴ Apesar de ser a designação habitual, em bom rigor a exigência não é de novidade visto que o sinal pode já ser conhecido e utilizado há muito tempo, mas ainda não estar registado ou até já ter estado registado (inclusive a favor de terceiros) e o registo ter caducado, sem que tal circunstância (por si só) obste ao registo do sinal.

⁶⁵ Veja-se art. 238.º.

⁶⁶ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Industrial...cit.*, pp. 153-155.

⁶⁷ Cfr. Arts. 4.º/4 (os sinais distintivos previstos no CPI são fundamento de recusa ou de anulação de firmas ou denominações sociais com eles confundíveis), 232.º (motivos relativos de recusa de marcas, incluindo marcas, logótipos e DO/IG



Apesar de se poder dizer que um sinal sem novidade não possui capacidade distintiva, visto ser confundível com outro sinal anterior, os dois planos distinguem-se. A falta de capacidade distintiva é uma característica própria do sinal, aferida em confronto com o que se pretende assinalar. Em contrapartida a novidade (ou falta dele) é determinada à luz dos sinais anteriormente registado. Assim, ao contrário do que acontece com a novidade a aferição de capacidade distintiva não obriga a considerar as anterioridades (i.e. o conjunto de direitos de terceiros previamente existentes).

Existem excepções ao princípio da especialidade como é o caso das marcas de prestígio (não é possível registar a marca “BMW” para vender fruta ou “Coca-Cola” para tintas) e, em certa medida, das firmas.

e. Registo constitutivo, anterioridade e territorialidade

A generalidade dos direitos sobre sinais distintivos nasce com o registo. Ou seja, quanto aos sinais distintivos o registo é **constitutivo**.⁶⁸ Nessa linha, havendo um conflito entre sinais vale o

anteriores) 289.º (motivos relativos de recusa de logótipos). No caso das DO/IG, o art. 302.º/2 apresenta uma orientação ligeiramente diferente. Admite-se aí a possibilidade de registar uma DO ou IG igual ou semelhante a marca anterior (quando não se verifiquem os pressupostos exigentes da norma). Em contrapartida, o art. 306.º/6 dispõe que o registo de marca efectuado de boa-fé em momento anterior à protecção de DO/IG não é afectado, podendo a marca continuar a ser usada e o respectivo registo renovado.

⁶⁸ Vejam-se arts. 210.º/1, 249.º, 293.º, 306.º CPI. No entanto, no caso das recompensas, como veremos, o registo é inútil. Quanto às indicações de proveniência, não havendo direito exclusivo, não há nada a registar. Em relação



princípio da **anterioridade** (prioridade no registo), prevalecendo o direito registado em primeiro lugar (*first come-first served*).⁶⁹

Não obstante, existem na lei algumas **excepções** ao princípio do registo constitutivo.⁷⁰

Desde logo, mesmo antes do registo, os sinais distintivos podem gozar de **protecção provisória** nos termos do art. 5.º CPI. Esta traduz-se na possibilidade de obter uma indemnização pelo uso indevido do sinal a partir da data da publicação do pedido (ou notificação para o efeito), desde que o registo venha a ser concedido.⁷¹

Por outro lado, prevê-se no art. 213.º, que quem use uma marca não registada (dita “**marca livre**”) tem durante 6 meses uma prioridade para a registar. Ou seja, o pedido de registo dessa marca não será afectado por pedidos anteriores apresentados após o início da sua utilização.⁷² Passado esse prazo o utilizador da marca pode

ao título da obra, o registo só é constitutivo para as obras não publicadas (art. 214.º CDADC). No caso do nome civil o registo também é constitutivo, mas o pseudónimo/nome profissional é protegido com base no uso.

⁶⁹ Veja-se, no entanto, o que se diz na nota 67 relativamente às DO/IG.

⁷⁰ Parte da doutrina como RIBEIRO DE ALMEIDA, ‘A Unicidade do Sistema da União Europeia de Tutela das Denominações de Origem e Indicações Geográficas’ RDI n.º2 (2015), p. 119 e OLIVEIRA ASCENSÃO, ‘Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem’ *DInd V*, pp. 83-84 entende que o registo da DO/IG não é constitutivo. COUTINHO DE ABREU, *Curso...cit.*, p. 414 é menos peremptório, apontando que o artigo 304.º confere “alguma protecção” às DO/IG não registadas.

⁷¹ Sobre este regime veja-se PEDRO SOUSA E SILVA, ‘A protecção provisória no Direito Industrial’ RDI n.º 1 (2020) pp. 87-103.

⁷² Existe ainda a prioridade unionista, isto é a faculdade, prevista no art. 4.º-C CParis e arts. 13.º e 14 CPI, de fazer remontar a data relevante para a



pedir registo em qualquer altura, mas, nessa hipótese, não terá essa prioridade, podendo já ter sido “ultrapassado” por um terceiro, que tenha, antes dele, registado marca igual ou semelhante.⁷³

Existem também **excepções ao princípio da anterioridade**. Estas dizem respeito às marcas de **prestígio** (art. 235.º) e às marcas **notórias** (234.º). Em ambos os casos uma marca com registo (ou pedido de registo) anterior pode ser afectada por direitos posteriores mais fortes.⁷⁴ Como resulta do art. 306.º, o princípio da anterioridade também não vale para as DO/IG.

Sendo os direitos exclusivos concedidos pelo Estado é natural que estejam sujeitos ao **princípio da territorialidade** de acordo com o qual os direitos em causa valem apenas no território do Estado que os concede (art. 4.º/1).⁷⁵ Isto implica que, de um modo geral, uma marca, firma ou logótipo registado no INPI, em Portugal, não sejam válidos ou oponíveis em Espanha e vice-versa: uma marca ou nome comercial espanhol não confere ao seu titular quaisquer poderes em Portugal.⁷⁶ Há, no entanto, alguns mecanismos como a

determinação de anterioridades à data do primeiro pedido em qualquer país que integre a União de Paris.

⁷³ No entanto, dependendo das circunstâncias concretas pode dar-se o caso de estarmos perante um registo de má fé ou concorrência desleal “objectiva”.

⁷⁴ No entanto, o CPI exige que os titulares de marcas de prestígio ou de marcas notórias as registem para poderem agir – cfr. arts. 234.º/2. 249.º/1/c) (“...abrangidos ou não pelo registo...”) e 320.º/h) (“...cujo registo tenha sido requerido”).

⁷⁵ DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela...cit.*, pp. 282-283.

⁷⁶ Deve assinalar-se que a tendência actual vai no sentido da relativização/atenuação do princípio da territorialidade. Ness sentido veja-se GRAEME DINWOODIE, ‘Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State’ *Houston Law Review* 41(2004) pp. 885-973.



prioridade unionista (art. 4.º CParis), o regime das marcas notórias (art. 6bis CParis), a protecção do nome comercial estrangeiro (art. 8.º CParis) ou o regime da concorrência desleal, que permitem matizar a rigidez do princípio da territorialidade.⁷⁷

f. Duração ilimitada e carácter dinâmico

Ao contrário do que acontece com os direitos relativos à tutela da inovação (v.g. patentes ou desenhos ou modelos) e com o direito de autor, os direitos sobre sinais distintivos **não estão sujeitos a prazo de duração**. À partida a sua duração é ilimitada.⁷⁸

Isto não quer dizer que os direitos em causa não se possam extinguir. Alguns deles estão sujeitos a prazos de renovação e ao pagamento da respectiva taxa, caducando em caso inobservância.⁷⁹

Por outro lado, os sinais distintivos realizam funções de

⁷⁷ Sobre isso veja-se DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela...cit.*, pp. 284 e ss.

⁷⁸ Assim expressamente arts. 247.º, 291.º e 304.º. As recompensas e as indicações de proveniência também não caducam salvo desaparecimento do objecto distinguido com a recompensa (o vinho deixa de ser produzido ou o hotel fecha) ou do lugar de produção (assim a cisão da Checoslováquia levou a que, a médio prazo, essa indicação de proveniência deixasse de existir, sendo que hoje em dia uma indicação dessas seria possivelmente entendida como um sinal de fantasia). O nome também não goza de tutela eterna, mas continua a gozar de protecção *post-mortem* (art. 71.º do Código Civil), sendo discutível se ainda está em causa a tutela dos interesses do *de cuius* ou se a tutela directa mas funcionalizada dos interesses dos herdeiros. No Código Civil da Califórnia (art. 3344.1) fixa-se um prazo de 70 anos *post-mortem* (alinhado com a duração do Direito de Autor) do *right of publicity* (que inclui a protecção da dimensão económica do nome e da imagem).

⁷⁹ Veja-se arts. 36.º/1/b), 247.º e 291.º CPI.



comunicação no mercado. Por isso exige-se a sua utilização para esse fim, caducando o seu registo quando deixem de desempenhar essa função, seja por falta de uso,⁸⁰ pela perda de carácter distintivo⁸¹ ou pela deceptividade superveniente.⁸² Da natureza “comunicacional” dos sinais distintivos resulta um **carácter dinâmico da protecção**. Em geral esta depende da percepção dos consumidores. Logo, como vimos, um sinal que à partida é descritivo pode vir a ser registado graças à capacidade distintiva adquirida.⁸³ Visto que o âmbito de protecção é funcionalmente determinado, atendendo à percepção da clientela, na medida em que esta mude o âmbito do direito exclusivo também pode variar ao longo do tempo, nomeadamente tendo em conta a saturação ou rarefação de sinais parecidos no mercado.

Apesar da natureza dinâmica da percepção dos consumidores, os sinais distintivos são à partida **inalteráveis**.⁸⁴ Assim, se uma sociedade comercial decide alterar as suas marcas (“rebranding”) terá que fazer novos registos para os sinais que pretende passar a usar.

⁸⁰ Art. 268.º/1, 298.º/1/CPI.

⁸¹ Art. 268.º/2/a) (aplicável aos logótipos *ex vi* art. 298.º/2) e 309.º (excluindo-se desta causa de caducidade de DO/IG “os produtos vinícolas, as águas mineromedicinais e os demais produtos cuja denominação geográfica de origem seja objeto de legislação especial de protecção e fiscalização no respetivo país.”) do CPI.

⁸² Art. 268.º/2/b) (aplicável aos logótipos *ex vi* art. 298.º/2).

⁸³ Arts. 209.º/2 e 288.º/2 CPI.

⁸⁴ Nesse sentido cfr. arts. 205.º CPI (marcas) e 294.º (logótipos).



g. Exclusivo funcionalmente determinado (risco de confusão)

Apesar de se falar em propriedade, os direitos de exclusivo não garantem o gozo ou apropriação total das externalidades positivas que os símbolos possam ter/gerar. Dito de outra forma, não se proibem todas as utilizações de sinais distintivos. Existem requisitos positivos de infracção (cuja prova está a cargo do titular do direito) e utilizações livres (que terão que ser invocadas pelo alegado infractor). Assim, a referência a alguns sinais distintivos concretos que eu próprio tenho feito ao longe deste texto não interferirá com os direitos exclusivos dos seus titulares.⁸⁵ De igual modo, será lícita a utilização de uma dada marca (e.g. Samsung) por um fabricante de filtros de água “genéricos”, apenas para indicar a compatibilidade dos seus produtos com os frigoríficos da marca sul-coreana.⁸⁶

De um modo geral, os direitos sobre sinais distintivos visam diminuir os custos de transacção, permitindo aos seus titulares reagir contra usos destes sinais capazes de gerar uma confusão indesejável no mercado. A medida do exclusivo é determinada pela função de cada sinal distintivo. Por via de regra o exclusivo visa proteger a função identificativa e distintiva e por isso a tutela

⁸⁵ Veja-se art. 249.º/1/a) e b) e 293.º

⁸⁶ Veja-se art. 254.º CPI. Estranhamente, **não existe norma análoga (ou remissiva) no regime do logótipo**. Parece evidente que o resultado final deve ser equivalente nos dois regimes, por aplicação analógica da norma do Direito de Marcas (não se diga que não é possível a analogia por estar em causa norma excepcional. Na verdade, a liberdade é a regra e os direitos exclusivos são a excepção. Nessa medida, a norma do art. 254.º corresponde ao regime-regra). Nesta linha, muito claramente, OLIVEIRA ASCENSÃO, ‘Direito intelectual, exclusivo e liberdade’ ROA [2001] p. 1216.



concentra-se em prevenir e reagir ao risco de confusão. Existem, porém, exceções a esta abordagem que passam pela protecção de outros valores que o sinal distintivo incorpora.⁸⁷ Como veremos, no caso das marcas e das DO/IG de prestígio o exclusivo conferido aos seus titulares permite reagir contra utilizações em que não há qualquer risco de confusão, mas há, não obstante, um aproveitamento ou um prejuízo da reputação desses sinais.

h. Tutela indemnizatória, inibitória e sancionatória

A maior parte dos sinais distintivos são protegidos por direitos exclusivos. A violação destes direitos absolutos de carácter negativo pode gerar responsabilidade civil extracontratual (art. 347.º CPI). Além de exigir uma indemnização o titular do direito poderá recorrer aos tribunais judiciais com vista a obter medidas inibitórias (ou seja, exercendo o seu direito de proibir)⁸⁸ e/ou requerendo providências cautelares (arts. 345.º e 346.º). Além disso o CPI prevê processos especiais urgentes para obtenção ou preservação de

⁸⁷ Explicando a tensão, central no regime dos sinais distintivos, especialmente na marca, entre uma perspectiva que favorece tutela absoluta e outra que defende um entendimento funcionalizado, centrado na função tradicional (de origem) cfr. ADRIANO VANZETTI, 'Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale' *Rivista di Diritto Industriale* [2018] pp. 247-257.

⁸⁸ Estas podem inclusive passar pelo encerramento do estabelecimento, a interdição temporária do exercício de algumas actividades (art. 349.º) e/ou a apreensão e destruição de bens ou instrumentos do seu fabrico (art. 348.º). Também estão previstas sanções acessórias no caso da responsabilidade criminal e contra-ordenacional, nos termos do art. 317.º.



provas ou informações (arts. 339.º a 344.º).⁸⁹

Em termos sancionatórios prevê-se responsabilidade criminal para certos casos de violação do direito de marca (art. 320.º), logótipo (art. 323.º) e DO/IG (art. 324.º), crimes punidos com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias, todos dependentes de queixa (art. 328.º). Os actos preparatórios são punidos a título contraordenacional (art. 333.º).

Já a invocação ou uso ilegal de recompensa (art. 332.º), o uso de certos símbolos que integram motivos absolutos de recusa de marcas (art. 334.º), o uso indevido de logótipo ou firma (art. 335.º) ou a mera afirmação falsa de ser titular de um direito exclusivo (art. 336.º) são susceptíveis de gerar responsabilidade contra-ordenacional.

Nalguns casos de utilização indevida de sinais distintivos, a actuação em causa poderá configurar igualmente um ilícito publicitário e/ou práticas comerciais desleais.⁹⁰

⁸⁹ Sobre os meios de tutela na Propriedade Industrial veja-se, por todos, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 563-602.

⁹⁰ Sobre este tema, com mais referências, veja-se ANA AMORIM, *A Tutela da Lealdade nas Relações de Mercado: A propósito do Ilícito Publicitário* (Almedina 2017).



5. Marca

a. Conceito e justificação

O direito de marca é um direito de exclusivo sobre um sinal.⁹¹ A ordem jurídica atribui a uma pessoa, preenchidos que estejam certos requisitos, um direito de proibir a utilização daquele sinal para determinados bens e/ou serviços num dado território.⁹² A atribuição deste exclusivo justifica-se por reduzir custos de transacção, gerar mercados mais eficientes e garantir alguns princípios éticos na actividade económica.

Uma marca, sendo um sinal (apontando para alguma coisa, concretamente uma origem empresarial uniforme) transmite informação e assume, por isso, um papel muito relevante no mercado. As marcas estabelecem um canal de comunicação, de

⁹¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA / OTERO LASTRES / BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial* (Marcial Pons 2017) p. 487: “... la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (...) es la unión entre el signo y el producto (o servicio) en cuanto tal unión es aprehendida por los consumidores.”

⁹² Art. 210.º CPI. Uma discussão diferente consiste em saber se o direito de marca atribui igualmente um direito positivo ao uso do sinal. A meu ver a resposta deve ser negativa, como aliás demonstra a jurisprudência C-561/11, *Fédération Cynologique* (EU:C:2013:91), que concluiu: “...o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária de proibir qualquer terceiro de utilizar, na vida comercial, sinais idênticos ou similares à sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca comunitária posterior, sem ser necessário que a nulidade desta última seja previamente declarada.”



transmissão de mensagens.⁹³ É graças às marcas que os consumidores conseguem repetir experiências agradáveis e evitar experiência desagradáveis, bem como comunicar facilmente as suas percepções a outros. Diz-se pois que as marcas diminuem os custos de transacção, especialmente os custos de obtenção de informação por parte dos consumidores, e garantem transparência no mercado, logo a sua eficiência.⁹⁴ Na verdade, a existência de marcas aumenta a concorrência ao permitir a circulação da informação de forma extremamente condensada.⁹⁵ Em termos económicos, as marcas constituem ainda incentivos para o fornecimento de produtos de qualidade e para a manutenção da respectiva uniformidade e características.⁹⁶ No entanto, não há qualquer violação de regras do Direito de marcas se a qualidade e/ou as características de um dado produto mudarem radicalmente.⁹⁷ A marca estabelece um canal de

⁹³ ANSGAR OHLY, 'Interfaces between trade mark protection and unfair competition law: Confusion about confusion and misconceptions about misappropriation?' in NARI LEE et al. (eds), *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity* (Edward Elgar 2014) p. 33.

⁹⁴ Annette Kur / Martin Senftleben, *ob. cit.*, pp. 6-8.

⁹⁵ WILLIAM LANDES / RICHARD POSNER, 'Trademark law: an economic perspective' *Journal of Law and Economics* (1987) pp. 268-269.

⁹⁶ CORNISH / LLEWELYN / APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* (Sweet & Maxwell 2010) pp. 656-657.

⁹⁷ Na verdade, segundo alguns isso terá acontecido em 1985 com a introdução da "New Coke", que se revelou um verdadeiro *flop*. O Tribunal Geral no caso T-419/17, *Mendes SA* (EU:T:2018:282), §60-64 parece ter adoptado a perspectiva restritiva que proponho. Em sentido ligeiramente diferente ao exposto quanto a mudanças "ocultas" *vide* COUTINHO DE ABREU, *Curso...cit.*, pp. 381-382. Também MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca...cit.*, pp. 321 admite que no caso de diminuição significativa, não momentânea e não comunicada ao público possa haver caducidade por deceptividade superveniente (art. 268.º/2/b) CPI).



comunicação entre o seu titular (a origem empresarial única) e o público consumidor. A lei preocupa-se em garantir a integridade desse canal de comunicação, assegurando que só o titular do direito de marca pode determinar que mensagens veicular.⁹⁸ Essa circunstância gera um conjunto de estímulos económicos, cujos resultados beneficiam os consumidores. Por outro lado, é sobretudo através das marcas que os agentes económicos conseguem garantir que o fruto dos seus esforços é devidamente atribuído.

A ideia de assinalar produtos tendo em conta a sua origem é muito antiga e a história das marcas é a mais antiga de entre os direitos intelectuais.⁹⁹ Como explica OEHEN MENDES,¹⁰⁰ quando o direito de marcas se começou a desenvolver na Idade Média, a concepção que lhe subjazia era a de protecção do interesse (geral)

⁹⁸ Como refere ROBERT BONE, 'Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law' Boston University Law Review 56 (2006) p. 555: "The major focus of trademark law is protecting the source identification and information transmission function of marks. Doing this serves three important policy goals. First and most important, it helps to reduce consumer search costs. By enforcing exclusivity, trademark law assures that consumers can rely on marks to retrieve information about a product that they have acquired through experience, advertising or word of mouth. The information might be factual (...) or it might be emotional or affective in content. Advertising often relies on communicating positive images and emotional associations with the product being advertised. Indeed, the consumer's emotional response sometimes becomes an important component of the product itself. (...) All this factual and emotional information about a brand is what the mark communicates."

⁹⁹ OEHEN MENDES, *Direito Industrial – I* (Almedina 1983) p. 22. Sobre esta evolução histórica *vide*, i.a., NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca* (Almedina 2007), pp. 589-683.

¹⁰⁰ *Ob. cit.*, p. 24.



do público consumidor. Só no início do século XIX é que, fruto de um “cataclismo socioeconómico de industrialização e liberalização económica”,¹⁰¹ a marca passou a ser reconhecida com um bem individualmente atribuído a um comerciante para a satisfação dos seus interesses.¹⁰²

b. Funções

A discussão relativa à função das marcas é particularmente relevante a vários níveis. Por um lado, permite orientar a leitura do respectivo regime, garantindo-lhe coerência e unidade teleológica.¹⁰³ Por outro, a jurisprudência europeia mais recente transformou a afectação das funções protegidas num requisito para que, em certos casos, ocorra violação de direito de marca.

Neste debate contrapõem-se essencialmente duas visões: uma que desigmo por visão clássica e outra desenvolvida pelo Tribunal de Justiça – a teoria das “funções protegidas”.

i. Visão clássica

A visão clássica distingue entre funções económicas e funções

¹⁰¹ Palavras de TIM DORNIS, *ob. cit.*, p. 6.

¹⁰² Nesse sentido, COUTINHO DE ABREU, ‘Marcas (noção, espécies, funções, princípios constituintes)’ BFDC [1997] p. 134.

¹⁰³ I. SIMON FHIMA, ‘How does “Essential Function” Doctrine Drive European Trade Mark Law?’ IIC [2005] p. 420, fala precisamente numa “grand unifying theory”.



juridicamente tuteladas das marcas.¹⁰⁴

Nesta linha, a função jurídica essencial das marcas é a garantia da origem/indicação de proveniência.¹⁰⁵ Com efeito, como

¹⁰⁴ A distinção remonta pelo menos a HERMANN ISAY, 'Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke' GRUR [1929] pp. 23-42. Ultimamente, tendo em conta a sofisticação dos mercados e o crescente papel de certas técnicas de *marketing* é habitual distinguir-se a marca em sentido estrito (*trade mark*) da marca como imagem de uma empresa e/ou comunicação de valores e de um estilo de vida (*brand*). Cfr. THOMAS DRESHNER, 'The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth' TMR (1992) pp. 301-340.

¹⁰⁵ Na jurisprudência europeia cfr. C-119/75, *Terrapin* (EU:C:1976:94) e, recentemente, C-291/16, *Schweppes* (EU:C:2017:990), §37: "...garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exhibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa". Como explica COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca* (Almedina 1999), pp. 218 e ss. as alterações ao regime da marca, nomeadamente quanto à possibilidade da sua utilização simultânea por mais do que um agente económico e a possibilidade da transmissão da marca sem o estabelecimento implicam a necessidade de "redimensionar" a função distintiva da marca. Apesar disso, para o Autor essa continua a ser "a função central do sistema" (p. 265). Na doutrina COUTINHO DE ABREU, 'Marcas...cit.', pp. 129-130 distingue função distintiva de função de indicação de origem. No mesmo sentido, distinguindo claramente função de indicação de origem de função distintiva vide OLIVEIRA ASCENSÃO, 'As Funções da Marca e os Descritores (*Metatags*) na Internet' *DInd* III, pp. 7-8. Com efeito, o direito de marca, ao conferir o controlo exclusivo sobre um símbolo, permite imputar a utilização desse símbolo ao titular desse direito e, desse modo (de forma derivada), distinguir os produtos ou serviços assinalados com essa marca dos de outros. Porém, a correspondência não tem que ser unívoca: nada impede que os mesmos produtos sejam vendidos sob marcas diferentes (p.ex. automóveis Vauxhall e Opel). De igual modo, produtos muito diferentes podem ser vendidos sob a mesma marca. O que se garante é que aquele símbolo é controlado por uma pessoa (que, no limite, até pode tolerar a utilização da sua marca por terceiros).



demonstra, I. SIMON FHIMA,¹⁰⁶ a função essencial de garantia de origem explica todo o regime: está presente na exigência de capacidade distintiva para que um sinal possa ser registado, no motivo absoluto de recusa de protecção devido ao carácter descritivo do sinal, na caducidade derivada de uma marca se ter tornada genérica, na regra do *secondary meaning*, na exigência do “usos como marca”, no teste de confusão e igualmente no regime da marca enganosa.

De acordo com a visão clássica, além daquela função essencial, o regime das marcas de prestígio implica o reconhecimento de uma função publicitária (mas apenas no que respeita a estes sinais distintivos “particularmente atractivos”).¹⁰⁷ Em certos casos a marca tem especial valor atractivo: um boné “Ferrari” ou um cachimbo “Porsche” são especialmente valorizados pela aposição da marca.¹⁰⁸ É esse o fenómeno que subjaz ao *merchandising* de marcas e que tem acolhimento legal na tutela reforçada das marcas de prestígio.¹⁰⁹

Já outras funções como a de “fixação de clientela” ou de garantia

Ou seja, a marca desempenha a função de indicação de (uma) origem e daí deriva a sua função distintiva. Claramente neste sentido veja-se PEDRO SOUSA E SILVA, ‘O princípio da especialidade. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio’ ROA [1998], pp. 384-386 e, na jurisprudência, a título de exemplo, C-59/08, *Copad* (EU:C:2009:260), §22 e C-349/95, *Loendersloot* (EU:C:1997:530), §22.

¹⁰⁶ ‘How does...cit.’, pp. 408-418.

¹⁰⁷ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, p. 245; MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca...cit.*, pp. 467-471; COUTINHO DE ABREU, ‘Marcas...cit.’, p. 131.

¹⁰⁸ COUTO GONÇALVES, *Função...cit.*, p. 115 “A marca é uma verdadeira *qualidade* do produto, a ponto de poder ser mais valiosa que o próprio bem que distingue”.

¹⁰⁹ MARIA MIGUEL CARVALHO, ‘As funções da marca e a jurisprudência do TJ’ RDI n.º 1 (2014) p. 259.



de qualidade são funções económicas, apenas indirectamente garantidas – “de forma derivada” – pela função essencial das marcas.¹¹⁰ Não existe uma obrigação legal de garantir a uniformidade e qualidade dos produtos, apenas um óbvio interesse dos agentes económicos em fazê-lo.¹¹¹

ii. A teoria das “funções protegidas”

A visão clássica – e a meu ver a correcta – foi, num certo sentido, posta em causa pela jurisprudência do TJ, que adoptou recentemente aquilo a que se chama a teoria das “funções protegidas”.

Sem prescindir da identificação da origem como função essencial, o TJ começou a desenvolver a uma teoria de funções.¹¹² A

¹¹⁰ Seguimos, nesta parte, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 242-244 e COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, pp. 173 e ss. Entre nós é conhecida a posição contrária de COUTINHO DE ABREU, ‘Marcas...cit.’, pp. 133-134 (= *Direito Comercial...cit.*, p. 381), que defende a existência de uma função (jurídica) de garantia de qualidade. Com uma perspectiva restritiva REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologias(s) e Propriedade Intelectual*, vol. II (Almedina 2007) pp. 424-426 considera que no caso das marcas de certificação e “talvez nas marcas de associação” é possível “retirar uma *declaração negociada unilateral de garantia de qualidade* ou *conformidade* (...) subsumível à *promessa pública* (art. 459.º/1 do CC), contanto que o titular da marca actuasse com *consciência da declaração* ínsita na mensagem veiculada pelo sinal” (p. 424). Parece-me que essa consciência praticamente nunca estará presente.

¹¹¹ ANNETTE KUR / MARTIN SENFTLEBEN, *ob. cit.*, p. 14 “...from a legal perspective the ‘quality function’ is actually void”.

¹¹² Na verdade, a ideia de que o Direito de Marcas deveria expandir a sua protecção às funções económicas das marcas já tinha sido avançada na doutrina



questão surgiu a propósito dos casos de identidade total (marca igual para bens ou serviços iguais).¹¹³ Nesses casos, dizia-se habitualmente que a protecção da marca era absoluta.¹¹⁴ No caso C-2/00, *Hölterhoff* o Tribunal concluiu que nos casos de identidade se exige ainda que uma das funções da marca seja afectada.¹¹⁵ Ou seja, estabeleceu um requisito adicional para que, nesses casos de identidade total, ocorra violação do direito de marca.¹¹⁶ No entanto, não ficou imediatamente claro o que é que estaria em causa.

No caso *Budweiser* o TJ afirmou: ¹¹⁷ “o exercício deste direito [de marca] deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é susceptível de prejudicar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é a de garantir aos consumidores a proveniência do produto”. Esta orientação veio

alemã de final dos anos 60, início dos anos 70. Cfr. LUDWIG HEYDT, ‘Zur Funktion der Marke’ GRUR-Int [1976] pp. 339-344.

¹¹³ Apesar disso, podem encontrar-se antecedentes na jurisprudência relativa ao esgotamento, nomeadamente C-427/93, C-429/93 e C-436/93, *Bristol-Meyers* (EU:C:1996:282), §76 e C-337/95, *Dior v. Evora* (EU:C:1997:517), §45.

¹¹⁴ Nesse sentido, cfr. considerando 11 DirM (= considerando 16 DirM15) e DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela...cit.*, p. 67. Em sentido próximo, o art. 16.º do Acordo TRIPS estabelece uma presunção de risco de confusão nos casos de identidade total. Na doutrina cfr. K H. FEZER, *Markenrecht...cit.*, p. 927. Como explica ANNETTE KUR, ‘Trade marks function, don’t they? CJEU jurisprudence and unfair competition practices’ IIC [2014] ‘p. 442 n. 45, protecção absoluta quer apenas dizer que não seria necessário demonstrar a afectação negativa da função essencial da marca, continuando a ser exigida a utilização do sinal “como marca”.

¹¹⁵ Visão confirmada logo no caso C-206/01, *Arsenal*, §54.

¹¹⁶ RICHARD ARNOLD, ‘Infringement under Art. 10(2)(a) Trade Marks Directive (Recast)/Art. 9(2)(a) European Union Trade Mark Regulation and effect on the function of the trade mark’ GRUR-Int [2016] p. 885.

¹¹⁷ C-245/02, *Budweiser*, §59.



a ser confirmada nos casos *Opel*,¹¹⁸ *Céline*¹¹⁹ e, a título definitivo, no caso *L'Óreal/Bellure*, quando o Tribunal proclamou:¹²⁰ "... o exercício deste direito [de marca] deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é susceptível de prejudicar as funções da marca (...) Entre essas funções incluem-se não só a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, mas também as suas outras funções, como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade."¹²¹

Revela-se muito difícil distinguir entre as várias funções acessórias identificadas pelo TJ.¹²² Em todo o caso, neste contexto

¹¹⁸ C-48/05, *Opel*, §37 "...for susceptível de prejudicar as funções da marca" e §25 "...utilização prejudique, para além da sua função essencial, outras funções dessa marca."

¹¹⁹ C-17/06, *Céline*, §16 "...Tem de prejudicar ou ser susceptível de prejudicar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial de garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou serviços."

¹²⁰ C-487/07, *L'Óreal/Bellure*, §58. No mesmo sentido, cfr. ainda C-323/09, *Interflora* (EU:C:2011:604), §38.

¹²¹ Apesar disso, em situações factuais semelhantes – utilização de marcas de prestígio para efeitos de *keyword advertising* pago por um concorrente – o Tribunal veio a demonstrar alguma hesitação. No caso C-236/08 a C-238/08, *Google France* (EU:C:2010:159), §81 o TJ referiu-se apenas a duas funções (indicação de origem e de publicidade), e no caso C--323/09, *Interflora* recuperou uma (a função de investimento), sem nunca explicar porquê. Nessa medida, tem sido apontado que os casos de *keyword advertising* colocam em causa a coerência da teoria das funções protegidas.

¹²² ANNETTE KUR / MARTIN SENFTLEBEN, *ob. cit.*, pp. 14-15. JONATHAN CORNTHWAITE, 'Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in *Interflora v. Marks & Spencer*' EIPR [2012] p. 129 "Which, then, are the 'functions



não é sequer claro qual é que é a **função das funções**.¹²³ São inúmeras as **críticas** feitas a esta teoria.¹²⁴ Assinala-se desde logo a sua imprecisão e conseqüente incerteza gerada.¹²⁵ Com efeito, a forma como esta teoria tem sido enunciada e aplicada constitui a “expressão de um raciocínio meramente semântico, típico da jurisprudência dos conceitos”.¹²⁶ Por outro lado, a teoria em causa corre o risco de ser uma extensão do âmbito de protecção das marcas, pondo em causa outros valores como a liberdade de

of the trade mark’? No one seems to know for sure, since (as mentioned above) the legislation is silent on the subject, and the court has traditionally fought shy of providing a comprehensive list. Some commentators have speculated that there could be as many as 17 such functions...”.

¹²³ Nas palavras do AG JÄÄSKINEN, na opinião C-324/09, *L’Oreal v. Ebay* (EU:C:2010:757), §46 n. 20: “Não existe consenso terminológico ou substancial quanto ao modo como as «funções» da marca devem ser entendidas. O mesmo se aplica às relações conceptuais existentes entre as diversas funções, nomeadamente a questão de saber se algumas (ou todas) as funções podem efectivamente ser consideradas incluídas na função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço.”.

¹²⁴ ANSGAR OHLY, ‘Keyword Advertising or Why the ECJ’s Functional Approach to Trade Mark Infringement Does Not Function’ IIC [2010] p. 881: “The Arsenal/L’Oréal test thus results in a dilemma: it either yields lopsided results or it becomes a “black box”, which makes it impossible to predict when a court will consider one of the trade mark functions to be adversely affected. Hence the “function theory” does not function.”. Mas também há quem a aplauda e considere justificada (p. ex. FEZER, ‘Markenschutzfähigkeit der Kommunikationszeichen (§§ 3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§§ 14 und 23 MarkenG) – Die funktionale Kennzeichenrechtstheorie als Perspektive des „L’Oreal“-Urteils des EuGH’ WRP [2010] pp. 165-181 e JOANNE BOX, ‘Comment’ IIC [2010] pp. 488-489).

¹²⁵ ANSGAR OHLY, ‘C-323/09, *Interflora cit.*, p. 1132.

¹²⁶ ANNETTE KUR, ‘Trade marks function, ...cit., p. 443.



concorrência e a liberdade de expressão.¹²⁷ Tendo em conta a incoerência e difícil sustentabilidade desta construção, pelo menos do ponto de vista dogmático, parece-me mais útil e mais correcto manter a visão clássica.¹²⁸

¹²⁷ NARI LEE, ‘Public domain at the interface of trade mark and unfair competition law: The case of referential use of trade marks’ in NARI LEE et. alii (eds.), *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity* (EE 2014) pp. 310-311. Esta extensão revela-se aliás paradoxal; afinal de contas a generalidade dos autores considera que na origem da teoria das funções estava um esforço de limitar o alcance do direito de marca nos casos de dupla identidade (assim v.g. ANDREW BAILEY, ‘Trade mark functions and protection for marks with a reputation’ *JIPPL* [2013] p. 868).

¹²⁸ TOBIAS COHEN JEHORAM, ‘The Function Theory in European Trade Mark Law and the Holistic Approach of the CJEU’ *TMR* 102 (2012) p. 1252: “...the CJEU is struggling with the legal structure of trade mark law and seems to overstep the legal possibilities when confronted with interfaces with other areas of the law.”. O mesmo Autor conclui (p. 1253): “The holistic approach (...) of the CJEU does not lead to a well-structured application of the law, but a hotchpotch of casuistic rulings, which should lead the way in specific circumstances. It does not help to bring legal certainty or clarity, which makes it even more important for academics and practitioners alike to keep showing the way.”. Assim também MARIA MIGUEL CARVALHO, ‘As funções...cit. p. 269. Tendo em conta a vastidão de funções enunciadas, o seu real significado enquanto requisito de violação do direito de marca é diminuto. Sendo a marca protegida quanto às funções de publicidade, comunicação, investimento, garantia de qualidade “e outras”, não se opera uma verdadeira delimitação: qualquer uso relevante da marca poderá ser apresentado como afectando negativamente uma ou mais dessas nebulosas funções identificadas pelo TJ. Apesar disso, nos casos de *keyword advertising*, a teoria das funções serviu para eximir a Google de responsabilidade. ANNETTE KUR / MARTIN SENFTLEBEN, *ob. cit.*, p. 15 sugerem que a teoria das funções serve para proceder a um equilíbrio de interesses. Se assim é, o problema reside na extrema indefinição quanto à forma como esse equilíbrio é (e deve ser) feito.



c. Objecto

i. Requisitos de protecção e tipos de marcas

Uma marca consiste num sinal com **capacidade distintiva** e passível de ser **representado no registo** de forma clara e precisa (art. 208.º). O primeiro requisito (susceptibilidade de distinguir produtos ou serviços) é substantivo e o segundo (possibilidade de representação) é essencialmente procedimental.

Ao abrigo do CPI de 2003 exigia-se que a marca fosse susceptível de representação gráfica.¹²⁹ Em transposição da DirM, o actual CPI basta-se com a capacidade de representação. O que se visa é garantir que quem consulte o registo possa conhecer qual o objecto do direito de marca. No entanto, não creio que esta alteração se traduza num alargamento do tipo de sinais passíveis de ser protegidos como marcas.

São considerados **sinais admissíveis (tipos de marcas)**, além das marcas “convencionais”,¹³⁰ símbolos como o som (marca sonora),¹³¹ o relevo (marca táctil), a cor única (marca de cor abstracta ou monocolor),¹³² a forma do produto ou da sua embalagem (marca

¹²⁹ Apoiando-se nessa exigência de uma representação gráfica “clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.”, o TJ, no acórdão C-273/00, *Sieckmann* (EU:C:2002:748), rejeitou a possibilidade de registar **marcas olfactivas**.

¹³⁰ Os *slogans*, apesar do seu carácter nominativo, também podem ser incluídos nas marcas não convencionais. A sua admissibilidade foi confirmada nomeadamente no acórdão C-398/08-P, *Audi* (EU:C:2010:29).

¹³¹ C-283/01, *Shield Mark* (EU:C:2003:641).

¹³² C-104/01, *Libertel* (EU:C:2003:244).



tridimensional/de forma), a posição (marca de posição),¹³³ hologramas e sequências de imagens (marca dinâmica). Em contrapartida, considera-se que o registo de marcas gustativas e de marcas olfactivas não é, viável pelo menos por enquanto, atendendo ao actual estado da técnica.¹³⁴

ii. Motivos absolutos de recusa

Além dos requisitos a que aludi – sinal com capacidade distintiva e possibilidade de representação de forma clara e precisa, – o Direito de Marcas consagra um conjunto alargado de **motivos absolutos de recusa**. O que está em causa são **características intrínsecas do sinal** que, por variadas considerações, excluem a possibilidade do seu registo.

Alguns motivos resultam da própria **noção e função da marca**. É assim quanto à recusa do registo do sinal que não corresponda ao conceito de marca, das marcas desprovidas de carácter distintivo, das marcas genéricas e das marcas enganosas.¹³⁵ Esses sinais são incapazes de desempenhar corretamente a função jurídica principal da marca. Desse modo, a jurisprudência europeia já deixou claro que não é possível registar um conceito (no caso, a ideia de um

¹³³ O exemplo frequente dado é o da etiqueta no bolso traseiro das calças da Levi's.

¹³⁴ Para mais detalhes sobre os tipos de marcas e o seu tratamento *vide* PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 215 e ss. e COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, pp. 197 e ss. Discutindo a possibilidade de protecção de criações gustativas e olfactivas pela Propriedade Intelectual *vide* NUNO SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal...cit.*, pp. 403-407.

¹³⁵ Veja-se arts. 209.º e 231.º/1.



aspirador transparente),¹³⁶ sinais particularmente simples (como um ponto de exclamação¹³⁷ ou a letra A¹³⁸) e formas relativamente comuns (como um sabonete,¹³⁹ uma lanterna¹⁴⁰ ou uma pastilha de detergente¹⁴¹).

Outras exclusões visam **garantir a liberdade de concorrência** e a **correta ordenação do sistema**. Esta divisão não é estanque, dado que algumas exclusões acautelam simultaneamente mais do que um destes interesses. Isto é especialmente claro no que se refere à exclusão de sinais que não sejam aptos a satisfazer a função distintiva das marcas. É óbvio que impedir o registo de um sinal descritivo garante a liberdade de concorrência.¹⁴² No entanto, há certos sinais (v.g. formas funcionais) que, mesmo que sejam aptos a realizar essa função distintiva, são excluídos da proteção para garantir a liberdade de concorrência. É assim especialmente no caso das marcas tridimensionais, quando os sinais sejam exclusivamente constituídos “pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza dos produtos”, “pela forma ou por outra característica dos produtos necessária para obter um resultado técnico” ou “por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos”.¹⁴³

¹³⁶ C-321/03, *Dyson* (EU:C:2007:51), §38-39.

¹³⁷ T-191/08, *Joop!* (EU:T:2009:376).

¹³⁸ C-265/09-P, *BORCO* (EU:C:2010:508).

¹³⁹ C-107/03-P, *Procter & Gamble* (EU:C:2004:554).

¹⁴⁰ C-136/02-P, *Mag* (EU:C:2004:592).

¹⁴¹ C-144/06-P, *Henkel* (EU:C:2007:577).

¹⁴² C-191/01-P, *Wriggley Doublemint* (EU:C:2003:579), §31.

¹⁴³ Art. 209.º/1/b). Nesse sentido, C-205/13, *Hauck* (EU:C:2014:2233), §19: “O objetivo imediato da proibição de registar formas que são puramente funcionais



Por último, certas exclusões visam garantir **interesses de coerência sistemática, ordem pública ou compromissos internacionais**, como no caso da proibição do registo de marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes, das marcas com um interesse público particular, das marcas protegidas ao abrigo do art 6.ºter da CParis,¹⁴⁴ das marcas cujo registo esteja excluído ao abrigo da proteção denominações de origem ou indicações geográficas, menções tradicionais de vinho, especialidades tradicionais garantidas ou variedades vegetais.¹⁴⁵

iii. Motivos relativos de recusa

Os motivos de recusa previstos nos arts. 232.º a 235.º dizem-se relativos visto estarem em causa direitos ou interesses de terceiros. Uma parte relevante destes fundamentos prende-se com a existência de sinais distintivos anteriores (marcas, logótipos, firmas e DO/IG) que, em respeito pelo princípio da novidade, são, salvo consentimento (art. 236.º), impedimento à concessão do registo de

(...) ou que conferem um valor substancial ao produto (...) é evitar que o direito exclusivo e permanente atribuído por uma marca possa servir para perpetuar outros direitos que o legislador da União pretendeu submeter a prazos de caducidade.". Na doutrina cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, 'Desenhos e modelos. Carácter singular. Cumulação com marca' *DInd VII*, p. 441. Ao abrigo da anterior Diretiva e Regulamento não se referiam "outras características" o que gerava debate sobre saber se as exclusões de aplicavam a formas bidimensionais. Agora essa questão estará resolvida afirmativamente. Em detalhe sobre estas exclusões cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *A Proteção...cit.* pp. 313 e ss.

¹⁴⁴ Esta disposição da CParis prevê a proteção dos emblemas dos Estados.

¹⁴⁵ Art. 231.º/3, 4 e 5.



marca.¹⁴⁶

O mais frequente é estar em causa a comparação entre marcas, discutindo-se se ocorre **imitação ou usurpação**. O legislador português enuncia no ar. 238.º os requisitos para que uma marca se considere imitada ou usurpada por outra, devendo assinalar-se que se trata de uma noção objectiva, sem considerações de intenção ou consciência (por outras palavras, há imitação ou usurpação mesmo que o requerente do registo posterior desconhecesse a marca anterior).

O primeiro e mais óbvio é a **prioridade** no registo, a marca anterior é que prevalece, sendo essa a marca imitada ou usurpada. Os dois requisitos seguintes, que se afectam mutuamente,¹⁴⁷ prendem-se com a **semelhança entre produtos ou serviços** a que os sinais visam assinalar e com a **parecença dos símbolos**. O que se visa é determinar se estas parecenças são suficientes para gerar um

¹⁴⁶ Deve assinalar-se que os motivos de recusa previstos no n.º 1 do art. 232.º são de conhecimento oficioso, enquanto que os consagrados no n.º2 dependem de invocação. Sobre os motivos relativos de recusa *vide* PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 264 e ss. e COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, pp. 249 e ss.

¹⁴⁷ C-39/97, *Canon*, §17: “A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente. A interdependência entre estes factores encontra efectivamente expressão no décimo considerando da directiva, segundo o qual é indispensável interpretar o conceito de semelhança em relação com o risco de confusão cuja apreciação, por seu turno, depende nomeadamente do conhecimento da marca no mercado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados.”.



risco de confusão para o consumidor médio.¹⁴⁸ Esta é uma questão de Direito e não uma questão de facto.¹⁴⁹

A semelhança entre produtos ou serviços é aferida à luz da natureza dos bens, do seu destino e utilização, do seu carácter concorrente ou complementar, aos canais de distribuição respectivos (nomeadamente se são vendidos nos mesmos sítios).¹⁵⁰

A parecença entre os símbolos é ponderada tendo em conta vários factores, tais como elementos fonéticos, gráficos, visuais e conceptuais, a capacidade distintiva dos sinais em causa, os elementos dominantes do sinal, o seu conhecimento por parte do público consumidor e o grau de atenção do consumidor médio

¹⁴⁸ O consumidor médio é um padrão objectivo, uma figura nocional semelhante à do “bónus pater famílias” do art. 487.º do Código Civil. A noção de “consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido” (v.g. C-53/01, *Linde* (EU:C:2003:206), §41) é utilizada para aferir da existência (ou falta de) capacidade distintiva de um dado sinal, avaliar se a marca é enganosa (originária ou supervenientemente) e determinar se ocorre risco de confusão. Sobre o consumidor médio veja-se JENNIFER DAVIS, ‘Revisiting the average consumer: an uncertain presence in European trade mark law’ IPQ [2015] pp. 15-30.

¹⁴⁹ No entanto, como explica LOTTE ANEMAET, ‘The Fairy Tale of the Average Consumer: Why We Should Not Rely on the Real Consumer When Assessing the Likelihood of Confusion’ GRUR-Int [2020] pp. 1008–1026, os Tribunais recorrem (correctamente) tanto a factores empíricos como a considerações normativas, mas há um risco considerável de desequilíbrio se o risco de confusão for tratado essencialmente como uma questão de facto.

¹⁵⁰ C-39/97, *Canon*, §23. Sobre esta avaliação veja-se ILANAH FHIMA / DEV GANGJEE, *The Confusion Test in European Trade Mark Law* (OUP 2019) pp. 104 e ss.



daquele tipo de produtos.¹⁵¹

Além da existência de outros sinais distintivos, também se incluem nos motivos relativos a violação de outros direitos de propriedade industrial, direito de autor ou direitos de personalidade, bem como o registo não autorizado de uma marca por agente ou representante.¹⁵²

d. Âmbito da tutela: uso juridicamente relevante do sinal

Como vimos, os sinais distintivos são exclusivos funcionalmente determinados. Assim, nem toda a utilização de um símbolo registado como marca é passível de ser proibida. Na linha da jurisprudência europeia, ANNETTE KUR / THOMAS DREIER¹⁵³ falam num conjunto de *implied preconditions* para se verificar a violação do direito de marca. Estas são: um **uso activo** do sinal por parte do alegado infractor; um uso **no comércio** (*in the course of trade*); um uso **em relação a bens ou serviços**; e um uso **susceptível de afectar as funções protegidas da marca**.

O uso tem que ser um **uso activo**. Como afirmou o TJ:¹⁵⁴

¹⁵¹ Sobre estes elementos em detalhe veja-se ILANAH FHIMA / DEV GANGJEE, *ob. cit.*, pp. 17 e ss. e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 279 e ss.

¹⁵² Arts. 212.º, 232.º/1/f), g) e 232.º/2.

¹⁵³ *Ob. cit.*, p. 195. É essa a estrutura da análise seguida pela jurisprudência europeia, v.g. nos casos C-236/08 a C-238/08, *Google France* e C-62/08, *UDV North America* (EU:C:2009:111), §42. Enunciando os requisitos tal como no texto cfr. p. ex. C-17/06, *Céline*, §16.

¹⁵⁴ C-179/15, *Daimler AG* (EU:C:2016:134), §39. Estava em causa a eventual responsabilidade de uma oficina por anúncios que utilizavam a marca Mercedes



“...segundo o seu sentido habitual, a expressão «zu benutzen», «using», «faire usage», «usare», «het gebruik», «használ», (...) implica um comportamento ativo e um domínio, direto ou indireto, do ato que constitui o uso. Ora, não é esse o caso se o ato é realizado por um operador independente sem o consentimento do anunciante, ou mesmo contra a vontade expressa deste último.”.

O uso tem também que ocorrer **na vida comercial**.¹⁵⁵ Diz-se que:¹⁵⁶ “O uso do sinal idêntico à marca ocorre na vida comercial quando se situe no contexto de uma actividade comercial que tenha em vista um proveito económico, e não no domínio privado”. No caso C-324/09, *L'Óreal v. Ebay*, o TJ afirmou mesmo:¹⁵⁷ “...quando uma pessoa singular vende um produto de marca num sítio de comércio electrónico sem que esta transacção se enquadre no contexto de uma actividade comercial, o titular da marca não pode invocar o direito exclusivo (...). Em contrapartida, se as vendas aí efectuadas ultrapassarem, devido ao seu volume, frequência ou outras características, a esfera de uma actividade privada, o

em conexão com essa oficina e que eram reproduzidos, contra a sua vontade, em *sites* de terceiros.

¹⁵⁵ COUTINHO DE ABREU, *Curso...cit.*, p. 399 “...é claro que não há ofensa do direito à marca quando numa roda de amigos falamos depreciativamente de certa marca; ou quando um dirigente de associação de consumidores menciona determinada marca em entrevista para referir os malefícios de alguns componentes dos produtos respetivos”..

¹⁵⁶ C-206/01, *Arsenal*, §40; C-17/06, *Céline*, §17; C-236/08 a C-238/08, *Google France*, §50.

¹⁵⁷ (EU:C:2011:474), §55. Apesar disso, a doutrina entende que associações e outras entidades sem fins lucrativos podem fazer um uso na vida comercial (assim TOBIAS COHEN JEHORAM / VAN NISPEN / TONY HUYDECOPER, *European Trademark Law* (Wolters Kluwer 2010) p. 266).



vendedor enquadra-se no âmbito da «vida comercial» na aceção dos referidos artigos.”.¹⁵⁸ Indo ainda mais longe, no caso *Google France* concluiu que:¹⁵⁹ “...o prestador do serviço de referenciamento [a Google] opera «na vida comercial» quando permite aos anunciantes seleccionar sinais idênticos a marcas, como palavras-chave, armazena estes sinais e exhibe os anúncios dos seus clientes a partir destes, não resulta de tais elementos, no entanto, que esse prestador faça ele próprio um «uso» destes sinais...”. Em contrapartida, o concorrente que utiliza a marca de outro como *keyword* faz um uso juridicamente relevante dessa marca.¹⁶⁰

O direito de marca só permite proibir utilizações do sinal registado (ou sinais semelhantes) **como marca**.¹⁶¹ O artigo 249.º apresenta uma lista exemplificativa de actos que constituem uso como marca e, como tal, poderão ser proibidos: “a) A aposição do sinal nos produtos, na sua embalagem ou num outro meio através do qual sejam apresentados; b) A oferta de produtos para venda que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocação no mercado ou armazenamento para esse fim, ou a oferta ou a prestação dos serviços que ostentem o sinal; c) A importação ou a exportação de produtos em que surja aposto o sinal; d) A utilização do sinal, no todo ou em parte, como firma ou denominação social ou como

¹⁵⁸ Ou seja, estamos perante o critério do art. 13.º/1 do Código Comercial.

¹⁵⁹ C-236/08 a C-238/08, *Google France*, §55.

¹⁶⁰ C-323/09, *Interflora*, §30-31; C-558/08, *Portakabin*, §27; C-278/08, *BergSpechte* (EU:C:2010:163), §18; C-236/08 a C-238/08, *Google France*, §52.

¹⁶¹ Curiosamente este requisito não consta expressamente do texto normativo, mas é aceite pela generalidade da doutrina (MIQUEL PEGUERA, ‘Uso a título de marca y alcance del *ius prohibendi*’ ADI [2012-13] pp. 188-189).



parte característica dessa firma ou denominação; e) A utilização do sinal em documentos comerciais e na publicidade; f) A utilização do sinal em publicidade comparativa quando esta contrarie a legislação vigente em matéria de publicidade.”

No acórdão C-23/01, *Robelco* o TJ afirmou que a utilização de uma marca como parte de uma firma não constitui uso como marca, logo não pode ser proibido ao abrigo do direito de marcas.¹⁶² E na decisão C-119/10, *Frisdranken* ficou claro que “um prestador de serviços que, a pedido e segundo as instruções de um terceiro, enche embalagens que lhe foram fornecidas por esse terceiro, o qual apôs previamente nessas embalagens um sinal idêntico ou semelhante a um sinal protegido como marca, não faz ele próprio um uso desse sinal susceptível de ser proibido por força desta disposição.”¹⁶³ No caso *Medusa*, o BGH sublinhou que o uso decorativo não constitui uso como marca mesmo que uma pequena parte dos consumidores reconheça aquele elemento como uma marca.¹⁶⁴

¹⁶² (EU:C:2002:706), §34. Em Portugal, seria necessário ter em conta o art. 4.º/4 do CPI que, ao permitir anular a firma, sinal de uso obrigatório, levaria a um resultado equivalente à proibição de utilização.

¹⁶³ (EU:C:2011:837), §37. Na mesma linha, “uma pessoa que armazena, em nome de um terceiro, produtos que violam um direito de marca, sem ter conhecimento dessa violação” não pratica nenhum ilícito – C-567/18, *Coty* (EU:C:2020:267).

¹⁶⁴ BGH, 24.XI. 2011 (I ZR 175/09). Estava em causa a utilização da representação da deusa grega Medusa, que constitui o motivo figurativo dominante da marca Versace. Porém, no caso *Lila Postkarte* esse mesmo tribunal tinha considerado que bastava a evocação de um sinal (no caso a marca de cor abstracta registada a favor da Milka, a par da marca verbal) para que se considerasse haver uso da marca (estava em causa um trocadilho, atribuindo, num postal de cor lilás, um



A exigência de afectação negativa das funções protegidas das marcas, se a teoria das funções for aplicada coerentemente, não terá qualquer efeito delimitador.¹⁶⁵

Em suma, parecem estar excluídos usos puramente decorativos e puramente indicativos, umas vezes por não serem uso como marca outra por não afectarem as funções protegidas. De igual forma, as utilizações na vida privada ou a título incidental (nomeadamente no âmbito de prestação de serviços a terceiros – v.g. *adwords* ou o enchimento de garrafas) não estarão abrangidas pelo *ius prohibendi* do titular do direito de marca.

e. As três hipóteses de violação do direito de marca

O legislador dividiu os casos de violação do direito de marca em três hipóteses: dupla identidade, risco de confusão e tutela das marcas de prestígio, correspondendo às três alíneas do art. 249.º/1 do CPI.

i. Dupla identidade

Os casos de dupla identidade, referidos na alínea a), dizem respeito à utilização do **mesmo símbolo** para os **mesmos produtos ou serviços**. No entanto, tendo em conta o facto de o consumidor médio não fazer uma comparação directa, mas antes partir de uma

poema a “Rainer Maria-Milka” (BGH, decisão de 3.II.2005 (I ZR 159/02), *Lila Postkarte*, rn. 24-25).

¹⁶⁵ DEV GANGJEE, ‘Trade Marks and Allied Rights’ in ROCHELLE DREYFUSS / JUSTINE PILA (eds), *The Oxford Handbook of Intellectual Property* (OUP 2018) 517-571 p. 534.



memória imperfeita, diferenças de pormenor entre sinais não bastam para afastar a aplicação desta hipótese.¹⁶⁶ Como explicou o TJ:¹⁶⁷ “...um sinal é idêntico à marca quando reproduz, sem alterar nem acrescentar, todos os elementos que constituem a marca ou quando, considerado no seu conjunto, contém diferenças tão insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio.” Da mesma forma, se os produtos ou serviços em causa estão cobertos pela descrição mais ampla de produtos ou serviços para os quais a marca anterior está registada, poder-se-á aplicar esta hipótese.¹⁶⁸

No fundo estão em causa casos de contrafacção, importações paralelas não cobertas pela regra do esgotamento e utilização da marca de outrem, nomeadamente em publicidade.¹⁶⁹

ii. Risco de confusão

A hipótese mais frequente e, por isso, com maior relevância prática, diz respeito à utilização de um sinal semelhante à marca registada em produtos ou serviços iguais ou afins àqueles para os

¹⁶⁶ Veja-se p. ex. Ac. TRL 7.XI.2019 (rel. TERESA SANDIÃES) “...consumidor (...) em geral não tem possibilidade de proceder a exame comparativo, e (...) deve ter em conta uma impressão de conjunto, global., fruto de exame rápido, sintético, desvalorizando pormenores, e centrando-se nos elementos essenciais.”

¹⁶⁷ C-291/00, *LTJ Diffusion* (EU:C:2003:169), §54.

¹⁶⁸ ALEXANDER TSOUTSANIS, ‘Art. 9’ in GIELEN, CHARLES / VON BOMHARD, VERENA (eds) — *Concise European Trade Mark and Design Law* (Wolters Kluwer 2017) p. 120.

¹⁶⁹ ALEXANDER TSOUTSANIS, ‘Art. 9’ cit., p. 120.



quais a marca se encontra registada (referida art. 249.º/1/b)).¹⁷⁰ Aí o critério para determinar se a utilização de um dado sinal infringe uma marca anterior é a existência de risco de confusão.¹⁷¹ Existe uma sofisticação de análise quanto aos factores utilizados para, através de uma impressão de conjunto e na perspectiva do consumidor médio, determinar a confundibilidade de sinais (elementos fonéticos, gráficos, visuais e conceptuais, a capacidade distintiva dos sinais em causa, os elementos dominantes do sinal, o seu conhecimento por parte do público consumidor, o grau de atenção do consumidor médio) e a proximidade dos produtos ou serviços.¹⁷²

Uma leitura das disposições europeias ou do art. 238.º do CPI, que consagra uma definição de imitação, levanta a interrogação: o que é afinal o **risco de associação**?¹⁷³ À primeira vista dir-se-ia que

¹⁷⁰ Também será de aplicar esta alínea no caso de utilização de sinal igual para produtos ou serviços distintos mas próximos daqueles que estão indicados no registo.

¹⁷¹ Deve assinalar-se que, apesar de o teste ser comum (basicamente, o que se encontra previsto no art. 238.º), existem subtis diferenças entre a análise de risco de confusão feita para aferir da verificação de motivos relativos de recusa (seja em sede oposição ou de anulação) e aquela que é feita para verificar se ocorre violação do direito de marca. Desde logo, no primeiro caso deve ter-se em conta os sinais tais como apresentados a registo. No segundo deve comparar-se a marca anterior tal como registada com o sinal alegadamente infrator tal como é utilizado.

¹⁷² Para uma análise destes factores *vide* ANNETTE KUR / MARTIN SENFTLEBEN, *ob. cit.*, pp. 223 e ss.; COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, pp. 251 e ss.; PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 274 e ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA / OTERO LASTRES / BOTANA AGRA, *ob. cit.*, pp. 557 e ss.; CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial...cit.*, p. 100 e ss.

¹⁷³ A inserção deste termo logo na primeira Directiva (1989) resultou da insistência dos países do Benelux que contemplavam essa hipótese no art.



o risco de associação é menos exigente que o risco de confusão. Na associação o consumidor médio ligaria as duas marcas, ainda que não as confundisse. No entanto, a leitura feita pelo TJ no reenvio C-251/95, *Sabel/Puma* foi outra.

Nesse acórdão o Tribunal começou por fazer distinções:¹⁷⁴ “...o risco de associação compreende assim três hipóteses: em primeiro lugar, o caso em que o consumidor confunde o sinal e a marca em questão (risco de confusão directa); em segundo lugar o caso em que o consumidor estabelece uma ligação entre os titulares do sinal e da marca e os confunde (risco de confusão indirecta ou de associação); em terceiro lugar, aquele em que o consumidor efectua uma aproximação entre o sinal e a marca, despertando a percepção do sinal a recordação da marca, sem todavia os confundir (risco de associação propriamente dita)”. Com base nesta tripartição esclareceu que:¹⁷⁵ “...a mera associação entre duas marcas que o consumidor pode fazer pela concordância do seu conteúdo semântico não basta, por si, para concluir pelo risco de confusão na aceção do referido preceito”. Por outras palavras o risco de associação propriamente dita não está coberto. Ou seja, “...o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance.”¹⁷⁶

13.º/1/b) da *Loi uniforme Benelux sur les marques des produits* de 1971. Descrevendo esta evolução legislativa e o debate quanto à interpretação do conceito *vide* FERNÁNDEZ-NÓVOA, ‘El Riesgo de Asociación’ ADI [1997] pp. 23-38.

¹⁷⁴ C-251/95, *Sabel/Puma* (EU:C:1997:528), §16.

¹⁷⁵ C-251/95, *Sabel/Puma*, §26.

¹⁷⁶ C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik* (EU:C:1999:323), §17. Como sublinham ANNETTE KUR / MARTIN SENFTLEBEN, *ob. cit.*, p. 318, este entendimento do conceito de risco de associação acaba por torná-lo praticamente irrelevante.



Sendo assim, apenas o risco de confusão indirecta – o consumidor médio ser levado a acreditar que os produtos provêm da mesma origem empresarial ou de empresas economicamente ligadas, ainda que não considere que os locais de produção são os mesmos – deve considerar-se compreendido no risco de confusão.¹⁷⁷

iii. Tutela das marcas de prestígio

Compreende-se que o titular de uma marca não veja com bons olhos que outro agente económico utilize uma marca exactamente igual à sua ainda que para produtos ou serviços completamente diferentes. Não agradecerá ao titular de uma marca de t-shirts que um restaurante utilize a mesma marca. Cada utilização contribuirá para a vulgarização desse sinal, para a sua diluição. Além disso, caso a marca anterior tenha especial reputação, os consumidores poderão ser atraídos pelo sinal que já conhecem, beneficiando o novo utilizador da reputação construída pelo primitivo utilizador do sinal. O desagrado do titular da marca será ainda maior quando os produtos ou serviços em causa gerem uma associação que o titular da marca anterior não deseja. Um exemplo clássico prende-se com o compreensível desconforto do titular de uma conhecida marca holandesa de gin, quando um sinal semelhante começou a ser utilizado para vender lixívia.¹⁷⁸

¹⁷⁷ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas* (Almedina 2003) pp. 88-89.

¹⁷⁸ Decisão *Klaren/Claeryn* do Tribunal do Benelux de 1.III.1975 (NL:XX:1975:AB3388). PEDRO SOUSA E SILVA, 'O princípio...cit.', p. 379, refere as



É em atenção a esses interesses que a tutela conferida às marcas de prestígio (contra o registo e contra o uso de sinais iguais ou semelhantes) escapa à incidência do princípio da especialidade.¹⁷⁹ Nas palavras do TJ:¹⁸⁰ “a protecção (...) não depende da verificação de um grau de semelhança tal entre a marca de prestígio e o sinal que exista, no espírito do público em causa, um risco de confusão entre estes. Basta que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal leve o público em causa a estabelecer uma ligação entre o sinal e a marca.”.

Para que uma marca beneficie da tutela alargada prevista nos arts. 235.º, 249.º/1/c) e 320.º/h) CPI é necessário que seja **considerada uma marca de prestígio**.¹⁸¹

hipóteses académicas da utilização da marca VALIUM para urnas funerárias e da marca FERRARI para artigos pornográficos.

¹⁷⁹ I. SHIMON FHIMA, *Trade mark dilution in Europe and the United States* (OUP 2011) p. 2. De acordo com este princípio a marca só vale (ou seja, só é motivo relativo de recusa ou objecto de violação) para os bens ou serviços iguais ou afins àqueles para que foi registada (cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, ‘O princípio...cit.’, p. 395). É este princípio que explica que TRIUMPH assinale motociclos e *lingerie* (a ainda se admitam as bolachas TRIUNFO). A tutela das marcas de prestígio constitui um domínio complexo do Direito de marcas, cuja teorização remonta a um artigo de 1927 da autoria FRANK SCHECHTER, ‘The Rational Basis of Trade Mark Protection’ HLR [1927] pp. 813-833. Sobre o pensamento de SCHECHTER, com referências adicionais, veja-se NUNO SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal...cit.*, pp. 276 e ss.

¹⁸⁰ C-408/01, *Adidas v Fitnessworld* (EU:C:2003:582), §31.

¹⁸¹ Um componente indiscutível do conceito de marca de prestígio é o reconhecimento desta marca por parte do público. A marca tem que ser **famosa**. Na UE, ao contrário do que acontece nos EUA basta a existência de uma reputação no mercado em causa (reputação “de nicho”) (-375/97, *General Motors* (EU:C:1999:408), §24.) Na mesma linha, em termos de alcance territorial o TJ já esclareceu que: “não se pode exigir que o prestígio exista na «totalidade»



Para que a conduta de um terceiro possa ser proibida exige-se também que a semelhança dos sinais seja suficiente para que haja uma **associação**.¹⁸² O TJ já disse mesmo que dessa associação deve resultar uma alteração do comportamento económico do

do território do Estado-Membro. Basta que ocorra numa parte substancial deste.” (C-375/97, *General Motors*, §28) Na determinação da existência de fama deve fazer-se uma avaliação global, tendo em conta factores como a quota de mercado, a intensidade do uso da marca, a amplitude geográfica desse uso e a respectiva duração, o grau de investimento colocado na promoção da marca (nomeadamente investimentos publicitários) e volume de vendas. A percentagem de reconhecimento por parte dos consumidores – tal como demonstrada através de estudos de mercado – apesar de não ser decisiva tem um papel especialmente importante. De igual modo, jurisprudência anterior que já reconheceu a fama da marca costuma ter peso e a fama pode mesmo ser tratada como facto notório. Além disso, contribui significativamente para o estabelecimento do prestígio o facto de a marca ter um grau elevado de individualidade, que pode ser posto em causa se outros sinais iguais ou semelhantes forem utilizados por outras empresas. É ponto assente que uma marca de prestígio tem que ser uma marca famosa, mas terá, além disso, que gozar de uma **imagem de grande qualidade**? Ou basta, em alternativa, um reconhecimento generalizado por parte do público consumidor (fama)? Há certas marcas – como Ryanair ou McDonald’s– que são muito conhecidas, mas que não projectam uma imagem de exclusividade ou elevada qualidade. Poderão essas marcas gozar de tutela? A nossa doutrina inclina-se para uma resposta negativa. Em geral entende-se que a marca de prestígio além de um requisito quantitativo, deve também satisfazer um **requisito qualitativo** (v.g. COUTINHO DE ABREU, *Curso...cit.*, p. 379). Para levantamentos da jurisprudência portuguesa nesta matéria vide COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, pp. 281-282 n. 665 e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp.311-313).

¹⁸² C-252/07, *Intel*, §31: “Quando essa ligação não exista no espírito do público, o uso da marca posterior não é susceptível de tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou de lhes causar prejuízo.”. Já assim, C-408/01, *Adidas v Fitnessworld*, §31.



consumidor médio.¹⁸³ Além disso, a utilização deve ocorrer **sem justo motivo**.¹⁸⁴ Por último, a tutela das marcas de prestígio só permite reagir a uma utilização da marca susceptível de causar um ou mais de três **lesões: prejuízo** ao carácter distintivo, **lesão do prestígio** ou **aproveitamento** indevido.¹⁸⁵

O conceito de **lesão do prestígio** (*dilution by tarnishment*) de uma marca invoca uma ideia de “mancha”. Nestes casos a marca sofre com uma associação desprimorosa (“unsavoury”), uma ligação a ideias que a generalidade do público tem como desagradáveis. Como explica I. SHIMON FHIMA,¹⁸⁶ está inerente à ideia de lesão do prestígio o reconhecimento que a marca faz mais do

¹⁸³ C-252/07, *Intel*, §77.

¹⁸⁴ No texto dos arts. 235.º e 249.º/1/c) do CPI fala-se em “partido indevido”, o art. 9.º/2/c) RMUE refere-se a “utilização injustificada” (na versão inglesa “without due cause”). A referência a “justo motivo” encontra-se no artigo 320.º/h) do CPI. Fala-se a este propósito de um requisito negativo. Dogmaticamente, esta exigência pode também ser encarada como uma defesa. Há diferenças práticas: no caso de ser um requisito o ónus de o provar é do titular da marca de prestígio, caso seja enquadrado como uma defesa quem tem de estabelecer o justo motivo é o utilizador da marca. Parece-me que está em causa um requisito negativo (assim VINCENZO DI CATALDO, ‘The Trade Mark with a Reputation in EU Law – Some Remarks on the Negative Condition “Without Due Cause”’ IIC [2011] p. 833). Deve frisar-se que, no Direito da União Europeia, o justo motivo só está previsto para a utilização e não para o registo, ou seja, na norma correspondente dos motivos relativos de recurso (art. 8.º/5 RMUE) não se consagra esse requisito. Por outras palavras, o justo motivo permite utilizar uma marca de prestígio, mas não permite registá-la para essas utilizações. Em Portugal, face ao texto do art. 235.º não parece que deva valer igual conclusão.

¹⁸⁵ Sobre este tema em maior detalhe cfr. NUNO SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal...cit.*, pp. 293-297.

¹⁸⁶ Trade mark...cit., p. 159.



que apenas indicar a origem dos produtos ou serviços. Na verdade, o que está em causa é a afectação negativa da imagem de marca, da reputação construída em torno de um sinal.¹⁸⁷

O **prejuízo do carácter distintivo** (*dilution by blurring*) de uma marca é a situação mais próxima da ideia original de SCHECHTER, de acordo com a qual a utilização generalizada de um símbolo em produtos não relacionados feria o carácter único desse símbolo, fazendo diminuir o seu poder atractivo. A marca vai ficando “aguada” (*verwässert*), “desbotada”.¹⁸⁸ KUR / SENFTLEBEN¹⁸⁹ falam de um “efeito corrosivo” e na versão inglesa do julgamento *Intel* utiliza-se a imagem de “uma morte por mil cortes” (“death by a thousand cuts”).¹⁹⁰ Na verdade, está prevista a caducidade do direito de marca caso “por motivo de atividade ou inatividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registada”.¹⁹¹ Esse é o risco máximo que uma marca corre caso não reaja contra a sua diluição.¹⁹²

Dos três fundamentos previstos na Lei, o aproveitamento indevido (***free riding***) é o que mais se afasta da função distintiva da marca. Esta visa a protecção do investimento e do valor atractivo da marca, a tutela da sua função publicitária. O AG JACOBS, inspirando-se na conhecida jurisprudência alemã, dá o seguinte exemplo: “... a

¹⁸⁷ NOGUEIRA SERENS, A «Vulgarização»...cit., p. 146 fala em “diluição por desdouro”.

¹⁸⁸ NOGUEIRA SERENS, A «Vulgarização»...cit., p. 138.

¹⁸⁹ *Ob. cit.*, p. 353.

¹⁹⁰ C-252/07, *Intel*, §18.

¹⁹¹ Art. 58.º/1/b) RMUE.; art. 269.º/2/a) CPI.

¹⁹² ALICE BLYTHE, *ob. cit.*, p. 757: “...becoming generic is the ultimate form of dilution.”.



Rolls Royce tem legitimidade para impedir que um produtor de uísque se sirva do prestígio da marca Rolls Royce com o objectivo de promover a sua marca”.¹⁹³ O Tribunal Geral foi densificando o conceito de aproveitamento indevido, afirmando: ¹⁹⁴ “...o risco de que o uso injustificado da marca pedida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior surge quando o consumidor, sem necessariamente confundir a origem comercial do produto ou do serviço em causa, é atraído pela própria marca pedida e comprará o produto ou serviço por esta visado pela razão de ostentar esta marca, idêntica ou semelhante a uma marca anterior de prestígio.”. Em bom rigor, a jurisprudência europeia parece assumir que há deslealdade sempre que há aproveitamento.¹⁹⁵ No entanto, a interpretação desta hipótese não pode pôr em causa o equilíbrio do sistema.¹⁹⁶

f. Limites

O Código prevê, no art. 254.º, **limites** aos direitos conferidos pela marca. Assim, um agente económico que não seja titular da marca pode utilizar licitamente o seu próprio nome e endereço (apenas no

¹⁹³ Opinião C-408/01, *Adidas v Fitnessworld*, §39. Este exemplo pressupõe que estaríamos perante um uso *como marca* (o que, na decisão original – BGH, 09.XII.1982 (I ZR 133/80) *Rolls Royce* – foi negado).

¹⁹⁴ T-251/03, *VIPS* (EU:T:2007:93), §42.

¹⁹⁵ Nesse sentido I. SHIMON FHIMA, *Trade mark...cit.*, p. 199. Mais concretamente, alguma jurisprudência refere apenas “um risco futuro não hipotético de benefícios indevidos” (T-477/04, *Aktieselskabet* (EU:T:2007:35), §64).

¹⁹⁶ NUNO SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal...cit.*, pp. 296-297.



caso de pessoa singular) [al. a)],¹⁹⁷ sinais sem carácter distintivo ou para fins descritivos [al. b)]¹⁹⁸ e a marca de outrem para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços do titular dessa marca [al. c)].¹⁹⁹ No entanto, esses usos só serão admissíveis se forem conformes às práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Por outras palavras, estas utilizações livres da marca não permitem abusos ou desvirtuamentos.

A par disso, vale a regra do **esgotamento** (art. 253.º) de acordo com a qual o direito de marca não permite ao seu titular controlar o destino ou uso dos produtos que ostentem a sua marca após a primeira colocação destes no mercado. Esta regra visa resolver a tensão entre o direito de propriedade sobre o produto que ostenta a marca e o direito de propriedade intelectual sobre a marca. Assim, produtos licitamente produzidos (pelo titular da marca ou com a sua autorização), uma vez adquiridos podem ser livremente revendidos. Na UE, desde o acórdão *Silhouette*,²⁰⁰ que está claro

¹⁹⁷ Ao abrigo da legislação anterior, a jurisprudência do TJ considerava que se as firmas/nomes comerciais podiam beneficiar igualmente da norma (C-245/02, *Budweiser* (EU:C:2004:717), §81 e C-17/06, *Céline*, §42).

¹⁹⁸ Como explicam ANNETTE KUR / MARTIN SENFTLEBEN, *ob. cit.*, pp. 413 e ss. desde o caso C-48/05, *Opel* (EU:C:2007:55), §43-45 em que o TJ considerou que a utilização de uma marca em miniaturas automóveis “...de modo a reproduzir fielmente esses veículos, e a comercialização das referidas miniaturas não constituem uso de uma indicação relativa a uma característica dessas miniaturas.”, que a exceção perdeu grande parte do seu interesse prático.

¹⁹⁹ Como resulta do considerando 21 do RMUE os usos livres enunciados não são exaustivos. Deve ainda frisar-se que, de acordo com a jurisprudência C-2/00, *Hölterhoff* (EU:C:2002:287) certos usos ditos “puramente informativos” nem sequer são considerados violação do direito de marca.

²⁰⁰ C-355/96, *Silhouette* (EU:C:1998:374).



que, para se poder invocar a regra do esgotamento, a colocação no mercado pode ocorrer em qualquer Estado-Membro do Espaço Económico Europeu, mas não em países terceiros. Assim, só são admissíveis as chamadas “importações paralelas” (à margem da rede oficial de distribuição) dentro do mercado único. Por exemplo, se A compra na Bulgária maços de tabaco da marca X a um preço mais baixo do que o preço oficial de revenda em Portugal e os importa, o titular dessa marca não se poderá opor a essa importação com base no seu direito de marca. Em contrapartida, se a compra dos maços de tabaco ocorrer em Marrocos, o direito de marca pode funcionar como um impedimento à importação desses produtos (não obstante serem “genuínos”, fabricados pelo titular da marca ou ao abrigo de uma licença). Existem, porém, direitos que “sobrevivem” ao esgotamento (os “motivos legítimos” a que alude o n.º2 do art. 253.º), nomeadamente os direitos de impedir a transformação do produto ou a remoção da marca.²⁰¹

g. Vicissitudes

A marca é livremente transmissível, podendo a **transmissão** ser total ou parcial,²⁰² gratuita ou onerosa.²⁰³ Prevê-se agora

²⁰¹ Em grande detalhe sobre o esgotamento e os direitos subsistentes *vide* PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 467-510.

²⁰² A transmissão parcial diz respeito a parte dos bens ou serviços para os quais a marca está registada. Tendo em conta a unidade e imutabilidade da marca não é possível cindir um sinal misto.

²⁰³ Arts. 30.º e 256.º. Há uma exceção prevista no art. 257.º que impede a transmissão de marcas registadas a favor de organismos que tutelam ou controlam actividades económicas salvo previsão específica na lei, regulamento ou estatutos.



expressamente que a marca faz parte do âmbito natural de entrega do estabelecimento (art. 256.º/2), excepto quando no sinal “figurar o nome individual, a firma ou a denominação social do titular ou requerente do respetivo registo, ou de quem ele represente” caso em que integra o âmbito convencional, sendo necessária cláusula para a sua transmissão (art. 30.º/3).

A marca pode igualmente ser objecto de **licença**, isto é, autorização a favor de terceiro para uso do sinal registado (art. 258.º). É habitual distinguirem-se licenças *exclusivas*, *únicas* e *simples*. As primeiras impedem o próprio titular da marca de usar o sinal, as licenças únicas admitem que, além do titular, um único licenciado use o símbolo e as licenças simples não representam qualquer compromisso para o titular da marca, que permanece livre de conceder outras licenças. No entanto, no CPI o legislador utiliza a designação licença exclusiva para designar as licenças únicas (art. 31.º/6), o que não quer dizer que não se possa prever contratualmente a impossibilidade de o próprio titular utilizar o direito objecto do contrato de licença. Tal como a transmissão, a licença pode ser total ou parcial e gratuita ou onerosa, admitindo-se adicionalmente limitações territoriais (só uma parte do território de vigência do exclusivo) e temporais (art. 31.º). Tanto a transmissão como a licença só são oponíveis a terceiros após averbamento (art. 29.º CPI).²⁰⁴

A marca é indefinidamente renovável por períodos de 10 anos, mas pode **caducar** por ausência de renovação do registo (36.º/1/a))

²⁰⁴ Sobre o respectivo regime veja-se MARIA MIGUEL CARVALHO, ‘Contratos de transmissão e de licença de marca’ in AAVV, *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial* (Almedina 2011) pp. 477-510.



ou falta do pagamento das respectivas taxas (art. 36.º/1/b)). Além disso, a marca tem que ser usada, estando prevista a sua caducidade por falta de uso sério pelo período de 5 anos, a não ser que exista justo motivo.²⁰⁵ Por último, a marca pode caducar por “vulgarização”/“genericídio”, quando, em “consequência da atividade, ou inatividade, do titular” se torne na designação usual para os produtos ou serviços para que estiver registada²⁰⁶ e por deceptividade superveniente, isto é, quando por qualquer motivo se torne enganosa.²⁰⁷

De acordo com o sistema instituído pelo novo Código a **invalidade** dos sinais distintivos tem que ser invocada “em primeira instância” no INPI (art. 34.º),²⁰⁸ cabendo recurso de plena jurisdição da decisão do Instituto para o Tribunal da Propriedade Intelectual (art. 38.º). Nesse recurso o INPI nunca é considerado parte (art. 43.º/5), havendo ainda lugar a recurso da decisão do TPI para o Tribunal da Relação, mas já não para o SJT (art. 45.º). A decisão que afirme a invalidade tem eficácia retroactiva, com os limites previstos

²⁰⁵ Arts. 267.º a 269.º. Além disso, prevê-se agora que, invocado um motivo relativo de recusa fundado numa marca (nacional ou europeia) anterior e registada há mais de cinco anos, seja em processo de oposição (art. 227.º), em resposta a recusa provisória (ou seja, oficiosamente) (art. 230.º) ou em processo de anulação (art. 263.º), pode o requerente/titular do registo defender-se exigido provas de uso sério da marca anterior e, na ausência dessas provas, a marca anterior será ignorada.

²⁰⁶ Art. 268.º/2/a). Vale por isso o sistema “subjectivo”, em que a conduta do titular da marca é relevante para que ocorra a caducidade.

²⁰⁷ Art. 268.º/2/b).

²⁰⁸ Salvo na hipótese de reconvenção (art. 34.º/2 e 262.º/1). Sobre este sistema *vide* NUNO SOUSA E SILVA, ‘Alterações Processuais e Procedimentais ao Regime das Marcas Nacionais: sinopse e crítica’ CdP n.º 66, pp. 30-37-



no art. 35.º (ou seja, trata-se de uma retroactividade de grau mínimo).

A **nulidade** do registo de marca funda-se em violação de motivos absolutos e é invocável a todo o tempo (arts. 259.º e 32.º/2). Em contrapartida a **anulabilidade** tem fundamento em violação de motivos relativos e só é invocável no prazo de 5 anos.²⁰⁹ Prevê-se ainda a possibilidade de **renúncia** (art. 37.º)

6. Firma

A firma (em sentido amplo) é um sinal identificativo de um agente económico (nem sempre um comerciante); é o seu nome, tal como utilizado na sua actividade económica.²¹⁰ A **natureza** deste direito é discutida, sobretudo entre aqueles que o colocam entre os direitos de personalidade e os que o integram nos direitos da propriedade industrial.²¹¹ A disciplina da firma consta do Regime do

²⁰⁹ Arts. 260.º e 34.º/6. Este prazo de cinco anos torna inútil a regra da preclusão por tolerância (art. 261.º). Assinale-se ainda que a preterição do motivo relativo de recusa previsto no art. 232.º/1/h) (risco objectivo de concorrência desleal) não gera a anulabilidade (art. 260.º/1 *in fine*).

²¹⁰ FERRER CORREIA, *Lições...cit.*, vol. I, pp. 256-260 explica a contraposição entre o modelo objectivo e subjectivo da firma. A nossa lei opta por um modelo subjectivo “impuro” na medida em que admite a transmissão da firma em conjunto com o estabelecimento (art. 44.º RRNPC). FERRER CORREIA prefere falar em modelo subjectivo assente num empresário abstracto (referindo-se à ligação entre empresário e estabelecimento e não ao sujeito concreto). Sublinhando a tendência para a despersonalização da firma vide VINCENZO DI CATALDO, *I Segni...cit.*, pp. 171-173.

²¹¹ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 364-365; COUTINHO DE ABREU, *Curso...cit.*, pp. 182-183.



Registo Nacional de Pessoas Colectivas (DL n.º 129/98, de 13 de Maio), sendo complementado por outras normas, designadamente do CSC para as sociedades comerciais.

Atenta a sua função de identificação e distinção dos agentes económicos exige-se que o sinal tenha capacidade distintiva,²¹² respeite o princípio da licitude,²¹³ não seja enganoso (princípio da verdade)²¹⁴ e se distinga dos outros sinais existentes (princípio da novidade).²¹⁵ Cada pessoa só pode ter uma firma, mesmo que detenha vários estabelecimentos e/ou se dedique a actividades diferentes.²¹⁶

A firma tem que ser sempre um sinal **nominativo**, mas, dependendo do agente económico em causa, pode ser firma-nome (composta pelo nome completo ou abreviado²¹⁷ da pessoa ou de todos ou alguns dos seus sócios), firma denominação (palavra ou expressão inventada/arbitrária (dita “de fantasia”) e/ou a descrição de uma actividade) ou firma mista (combinando nomes com esses elementos). Além das regras gerais, dependendo do sujeito em causa, existem **regras especiais** quanto à composição da firma (arts.

²¹² Art. 33.º/3 RRNPC e, para as sociedades comerciais, art. 10.º/4 CSC. CARLOS OLAVO, *Direito Industrial...cit.*, p. 198 fala em “idoneidade individualizadora”.

²¹³ Art. 32.º/4 RRNPC

²¹⁴ Isto implica também que quando um sócio ou associado cujo nome consta da firma deixe de o ser se deva alterar a firma, salvo autorização do próprio ou dos herdeiros (art. 32.º/5 RRNPC). No Ac. STJ de 8.III.2018 (rel. SALRETA PEREIRA) discutia-se se esta autorização dada em vida (por João Morais Leitão fundador da sociedade de advogados com o mesmo nome), podia ser revogada pelos seus herdeiros, tendo o Tribunal respondendo negativamente.

²¹⁵ Art. 33.º RRNPC e art. 4.º/4 CPI.

²¹⁶ Cfr. COUTINHO DE ABREU, *Curso...cit.*, p. 173, crítico desta solução.

²¹⁷ Nalguns casos há limites à abreviação do nome (v.g. art. 38.º/3 RRNPC).



36.º e ss. RRNPC).²¹⁸ Nesse sentido, além de ter que obedecer ao disposto no art. 10.º do CSC, a firma de cada sociedade comercial tem que dar a conhecer o tipo adoptado [“& companhia”, para as sociedades em nome colectivo (art. 177.º CSC), “Lda.”, para as sociedades por quotas “S.A.” para as sociedades anónimas (art. 275.º CSC) e “em comandita” para as sociedades em comandita (art. 467.º CSC]; o EIRL tem como firma o “nome do seu titular rescido ou não de referência ao objecto do comércio nele exercido, e pelo aditamento «Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada» ou «E. I. R. L.»” (art. 40.º/1) e “o comerciante individual deve adoptar uma só firma, composta pelo seu nome, completo ou abreviado, conforme seja necessário para identificação da pessoa, podendo aditar-lhe alcunha ou expressão alusiva à actividade exercida.” (art. 38.º RRNPC).

O registo da firma confere ao seu titular um direito exclusivo, de duração ilimitada e sem necessidade de renovação, mas sujeito a caducidade por falta de uso.²¹⁹ Nos termos do art. 62.º RRNPC “O uso ilegal de uma firma ou denominação confere aos interessados o direito de exigir a sua proibição, bem como a indemnização pelos danos daí emergentes, sem prejuízo da correspondente acção criminal, se a ela houver lugar.”.

O âmbito deste exclusivo é aferido tendo em conta o **risco de confusão**.²²⁰ Tem sido debatida a aplicação de um princípio de

²¹⁸ Sobre estas em maior detalhe *vide* COUTINHO DE ABREU, *Curso...cit.*, pp. 161-165 e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 363 e ss.

²¹⁹ Arts. 3.º, 35.º e 61.º RRNPC. Ao contrário do que acontece em Itália ou com o nome comercial estrangeiro (previsto no art. 8.º CParis), em Portugal o direito à firma nasce com o registo.

²²⁰ CARLOS OLAVO, *Direito Industrial...cit.*, p. 203.



especialidade às firmas. A melhor orientação é aquela que nega a existência de um princípio da especialidade (visto estar em causa a designação de um sujeito, que se pode dedicar a actividades económicas diferentes) mas atribui relevância ao domínio de actividade do titular da firma para efeitos de aferir o risco de confusão.²²¹ O risco de confusão deve ser aferido “com referência à diligência normal do homem médio”.²²² Não existe tutela para firmas de prestígio. De um modo geral, o exclusivo da firma vale em todo **território** nacional, mas há excepções: associações sem âmbito nacional (36.º/3/b) RRNPC), comerciante individual (38.º/4 RRNPC), empresários individuais (art. 39.º/2 RRNPC) e EIRL (art. 40.º/4 RRNPC).

Os comerciantes são livres de alterar a sua firma (art. 56.º RRNPC) ou de renunciar a ela. Além disso, a firma é transmissível, o que se revela algo contraditório face à natureza e função do sinal. Na verdade, isto é um afloramento do conceito objectivo de firma (a firma enquanto sinal distintivo do estabelecimento) por oposição ao conceito subjectivo (firma enquanto sinal distintivo do comerciante). Por isso mesmo, só é possível transmitir a firma com o estabelecimento (art. 44.º/4 RRNPC). Havendo transmissão deve

²²¹ Vide PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 375-378 No mesmo sentido, COUTINHO DE ABREU, *Direito Comercial...cit.*, pp. 170-171; FÁTIMA GOMES, *ob. cit.*, p. 93 n. 178; CASSIANO DOS SANTOS, *Direito Comercial...cit.* pp. 196-197; CARLOS OLAVO, *Direito Industrial...cit.*, p. 205; MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising... cit.*, p. 76 e, em Itália, VINCENZO DI CATALDO, *I Segni...cit.*, pp. 183-185. Contra cfr. FERRER CORREIA, *Lições...cit.*, vol. I, p. 281; NOGUEIRA SERENS, ‘Firma e língua portuguesa (parecer)’ *Revista de Notariado* (1994) pp. 142 e ss.; RIBEIRO DE ALMEIDA, ‘O princípio da especialidade na firma’ *Lusíada Direito* (2010) pp. 520-521.

²²² FERRER CORREIA, *Lições...cit.*, vol. I, p. 280.



acrescentar-se à firma menção que houve sucessão de titulares.

7. Logótipo

O logótipo, originalidade do Direito Português, na sua versão actual, foi anunciado como o resultado da fusão dos sinais distintivos (nome e insígnia) relativos ao estabelecimento (designação de um local, v.g. o nome de um café) e às entidades (p. ex. designação de um empresário).²²³ Actualmente, discute-se se o que está em causa é a apenas a designação de entidades (sujeitos) como parece indiciar o art. 281.º/2, ou se também estão abrangidos estabelecimentos (objectos), o que explicaria a possibilidade de individualizar a mesma entidade ao abrigo de vários logótipos (art. 283.º/2), a transmissão vinculada ao estabelecimento (art. 295.º) e a caducidade do logótipo com o encerramento do estabelecimento (art. 298.º/1/a)), mas não explicaria a ausência da regra do esgotamento.²²⁴

Com o novo CPI a disciplina dos logótipos aproximou-se ainda mais do direito de marcas. O direito sobre o logótipo nasce com o

²²³ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, p. 354. COUTO GONÇALVES, 'A protecção da propriedade industrial (introdução ao sistema nacional)' *DInd VI*, p. 317 fala em "fusão por incorporação".

²²⁴ No sentido de o logótipo estar reservado a sujeitos *vide* PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 351-354; COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, p. 371 e RIBEIRO DE ALMEIDA, 'Logótipos...cit.', pp. 39, 41, 42 e 59. Em sentido contrário, admitindo a natureza bifuncional do logótipo cfr. COUTINHO DE ABREU, *Direito Comercial...cit.*, p. 361 (ainda que muito crítico do regime, propondo mesmo a interpretação revogatória do art. 298.º/1/a) (pp. 368-369)) e NUNO AURELIANO, 'Contratos...cit.', p. 514.



registro (art. 293.º) e tem a duração de 10 anos, indefinidamente renováveis (art. 291.º). Os requisitos e motivos de recusa do logótipo (arts. 281.º, 288.º e 289.º) são praticamente iguais aos previstos para as marcas.

Na mesma linha, o âmbito de protecção do logótipo é semelhante ao consagrado para as marcas. Há um direito de exclusivo que permite proibir a utilização do logótipo “a título de sinal distintivo”, contra o risco de confusão (art. 293.º).²²⁵ Tendo sido debatido ao abrigo do CPI de 2003, é agora claro que, para a generalidade dos logótipos, vale o princípio da especialidade.²²⁶ Porém, continua a ser discutido se pode haver tutela de logótipo de prestígio.²²⁷

8. Denominações de Origem e Indicações Geográficas

As denominações de origem (DO) e indicações geográficas (IG)

²²⁵ COUTINHO DE ABREU, *Manual...cit.*, p. 366 “...usar em atividade económica, signos confundíveis em função distintiva.”

²²⁶ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 358-359.

²²⁷ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, pp. 359-360, frisando o escasso interesse prático da questão (em geral o logótipo de prestígio será igualmente marca de prestígio) pronuncia-se contra essa tutela alargada, sendo seguido por RIBEIRO DE ALMEIDA, ‘Logótipos...cit.’, pp. 52-53. Em sentido contrário vão Autores como NUNO AURELIANO, *Contratos...cit.*, pp. 516-518 e COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, pp. 373-374 (falando, no entanto, de um conteúdo meramente negativo, o que o aproxima da primeira posição). COUTINHO DE ABREU, tendo tomado posição favorável à tutela do logótipo de prestígio em edição anterior do seu *Manual* (11ª ed. p. 367), escrito ainda ao abrigo do CPI 2003, na 12.ª ed. não se pronuncia face ao novo Código.



correspondem a sinais (geralmente nomes de locais)²²⁸ em relação aos quais se gerou uma associação com um produto com certas qualidades (enunciadas num caderno de encargos e garantidas por uma entidade certificadora). Deste modo, vinho do Porto, espumante Champagne, charutos Habanos, aguardente Cognac ou queijo Feta têm um conjunto de características típicas e, mais importante, gozam de uma reputação positiva e força atractiva que influenciam as escolhas dos consumidores.

A tutela destes sinais distintivos visa promover e proteger esta reputação construída através de um esforço colectivo. Como se pode ler no Parecer da Câmara Corporativa que precedeu a aprovação do CPI de 1940, as DO/IG não são “simples dádivas da natureza; muitas constituem o somatório do trabalho de várias gerações, a fama por elas ganha, representam infindáveis canseiras e dispêndio de vidas e fazendas...”.²²⁹ Há mesmo uma lógica colectivista no regime destes sinais, que são qualificados como propriedade (de mão) comum dos produtores da região demarcada (art. 299.º/4).²³⁰

O quadro normativo das DO/IG é particularmente complexo. Além da sua previsão no CPI e, nalguns casos, em legislação

²²⁸ Mas nem sempre, p.ex. *Basmati* quer dizer aromático em sânscrito e *Feta* quer dizer fatia em grego.

²²⁹ Parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei sobre propriedade industrial (rel. ABEL ANDRADE) (Assembleia Nacional 1937) p. 329.

²³⁰ Sobre esta norma cfr. RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem, Uma perspectiva transnacional. Uma garantia de qualidade* (Coimbra Ed. 2010), pp. 843 e ss.



especial,²³¹ o essencial da regulação é Direito da União Europeia.²³² O Reg. **1151/2012** estabelece o regime das DO, IG e especialidades tradicionais garantidas²³³ relativas a **produtos agrícolas e alimentares em geral**. O Reg. **110/2008** prevê o regime de DO e IG relativas a **bebidas espirituosas**,²³⁴ o Reg. **1308/2013**, que estabelece Organização Comum Mercado agrícola, contem as regras relativas a **DO e IG para vinhos**, nos arts. 93.º e ss. e o Reg. **251/2014** trata das DO e IG de **produtos vitivinícolas aromatizados**. Tem vindo a ser discutida a criação de uma disciplina europeia relativa às DO/IG não agrícolas.²³⁵

As DO distinguem-se das IG pela maior ligação que exigem com

²³¹ P.ex. o Decreto-Lei n.º 173/2009, de 3 de Agosto, que aprova o estatuto das DO e IG da Região Demarcada do Douro.

²³² Tendo em conta a decisão no acórdão C-56/16-P, *Port Charlotte*, as normas do CPI só serão aplicáveis ao domínio não harmonizado, ou seja, DO/IG não agrícolas. Nesse sentido cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, 'Acórdão "Port Charlotte": "Hard cases make bad law" RDI n.º 2 (2017) p. 275 e RIBEIRO DE ALMEIDA, 'A Unicidade do Sistema da União Europeia de Tutela das Denominações de Origem e Indicações Geográficas' RDI n.º 2 (2015) p. 141.

²³³ As especialidades tradicionais garantidas, bem como as menções tradicionais – que agora estão previstas como motivos absolutos de recusa – não constituem verdadeiros direitos de propriedade intelectual. Sobre a sua tutela cfr. RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia...cit.*, pp. 523 e ss.

²³⁴ Em 2016 a Comissão apresentou a *Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à definição, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas, à utilização das denominações das bebidas espirituosas na apresentação e rotulagem de outros géneros alimentícios e à proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas* (COM(2016) 750 final).

²³⁵ Veja-se o Livro Verde Aproveitar ao máximo o saber-fazer tradicional da Europa: a eventual extensão da proteção das indicações geográficas da União Europeia aos produtos não agrícolas (COM/2014/0469 final).



a região demarcada.²³⁶ No caso das DO está em causa um produto “cuja qualidade ou características se devem, **essencial ou exclusivamente**, ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e humanos, e cuja **produção, transformação e elaboração** ocorrem na área geográfica delimitada.”,²³⁷ enquanto na IG apenas se prevê que “a reputação, determinada qualidade ou outra característica **podem ser atribuídas** a essa origem geográfica e cuja **produção, transformação ou elaboração** ocorrem na área geográfica delimitada”.²³⁸ Ou seja, no caso das DO a lógica de *terroir* é mais vincada. Apesar destas diferenças, o seu regime jurídico não se distingue, isto é, **a tutela e o âmbito do exclusivo são os mesmos**.

No plano europeu protegem-se estes sinais contra:²³⁹

a) Qualquer utilização comercial direta ou indireta de uma denominação registada para produtos não abrangidos pelo registo, quando esses produtos forem comparáveis aos produtos registados com essa denominação, ou quando tal utilização explorar a reputação da denominação protegida, inclusive se os produtos forem utilizados como ingredientes;

b) Qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem dos produtos ou serviços seja indicada, ou que a denominação protegida seja traduzida ou acompanhada

²³⁶ RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia...cit.*, p. 279; PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, p. 281; COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, p. 359. Segundo RIBEIRO DE ALMEIDA, “A Unicidade...cit.”, p. 113, “A noção de indicação geográfica compreende a de denominação de origem, mas esta não engloba aquela”.

²³⁷ Arts. 299.º/1/b) CPI; 5.º/1 Reg. 1151/2012.

²³⁸ Arts. 299.º/3/b) CPI; 5.º/2 Reg. 1151/2012.

²³⁹ Art. 93.º Reg, 1151/2012, equivalente aos arts. 103.º do Reg. 1308/2013 e 16.º Reg. 110/2008.



por termos como «género», «tipo», «método», «estilo» ou «imitação», ou similares, inclusive se os produtos forem utilizados como ingredientes;

c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais do produto, que conste do acondicionamento ou da embalagem, da publicidade ou dos documentos relativos ao produto em causa, bem como contra o acondicionamento do produto em recipientes suscetíveis de dar uma impressão errada sobre a origem do produto;

d) Qualquer outra prática suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.”

Sistematizando: a DO/IG permite proibir: **utilização em produtos comparáveis** (al. a) 1ª parte); **utilização susceptível de explorar a reputação** da DO/IG (al. a) 2ª parte); **utilização abusiva, imitação ou evocação**, ainda que verdadeira (al. b)); **indicações falsas ou enganosas** ou susceptíveis de **enganar** os consumidores **quanto à origem, natureza ou qualidades** do produto (als. c) e d)).

O TJ já afirmou que **produtos comparáveis** são aqueles que têm “...características objectivas comuns e que, do ponto de vista do público em causa, correspondem a ocasiões de consumo amplamente idênticas. Além disso, são frequentemente distribuídas pelas mesmas redes e estão sujeitas a regras de comercialização semelhantes.”.²⁴⁰

Apesar de tal ainda não estar verdadeiramente esclarecido,

²⁴⁰ C-4/10 e C-27/10, *BNIC/Oy* (EU:C:2011:484), §54; C 75/15, *Viiniverla* (EU:C:2016:35), §37.



parece-me que a noção de **exploração da reputação** se deve aproximar da noção de aproveitamento indevido prevista para as marcas de prestígio.²⁴¹ Nesse sentido, o TJ afirmou que “a exploração da reputação de uma DOP (...) implica uma utilização dessa DOP destinada a beneficiar indevidamente da sua reputação.” e “deve considerar-se que a utilização de uma DOP como parte da denominação sob a qual é vendido um género alimentício que não cumpre o caderno de especificações relativo a essa DOP, mas que contém um ingrediente que o cumpre, visa beneficiar indevidamente da reputação dessa DOP se esse ingrediente não conferir a esse género alimentício uma característica essencial.”.²⁴²

Quanto a **evocação**, a jurisprudência europeia tem assinalado que este conceito é mais amplo que o de confusão. Segundo o TJ a “noção de evocação (...) abrange a hipótese de um termo utilizado para designar um produto incorporar uma parte de uma denominação protegida, de modo que o consumidor, perante o nome do produto, é levado a ter em mente, como imagem de referência, a mercadoria que beneficia da denominação.”.²⁴³ Por isso, “pode (...) existir evocação de uma denominação protegida sem que haja qualquer risco de confusão entre os produtos em causa e mesmo que nenhuma protecção comunitária se aplique aos elementos da denominação de referência...”.²⁴⁴ Para aferir se ocorre

²⁴¹ No mesmo sentido PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, p. 412.

²⁴² C-393/16, *Champagner Sorbet* (EU:C:2017:991), §40, 50 e 53.

²⁴³ C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola* (EU:C:1999:115) §25; C-132/05, *Parmesan* (EU:C:2008:117), §44; C-4/10 e C-27/10, *BNIC/Oy*, §56; C 75/15, *Viiniverla*, §21 e 51-52; C-393/16, *Champagner Sorbet*, §58.

²⁴⁴ C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, §26; C- 132/05, *Parmesan*, §45.



evocação, é necessário “tomar em consideração o parentesco fonético e visual entre essas denominações, e eventuais elementos que possam indicar que esse parentesco não é fruto de circunstâncias fortuitas, de maneira a verificar que o consumidor europeu médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, perante o nome de um produto, é levado a ter em mente, como imagem de referência, o produto que beneficia da indicação geográfica protegida.”.²⁴⁵

Quanto às **indicações falsas ou enganosas** ou susceptíveis de **enganar** os consumidores **quanto à origem, natureza ou qualidades** a preocupação subjacente é impedir que, através do engano, se desvie clientela. Afirmações verdadeiras e não enganosas não estão cobertas por esta hipótese. Nesse sentido, o TJ confirmou que a utilização na lista de ingredientes (no caso de um sorvete de Champagne) de uma DO/IG não constituirá usurpação, imitação ou evocação desde que o produto em causa tenha, “como característica essencial, um gosto gerado principalmente pela presença desse ingrediente na sua composição”.²⁴⁶

A nível do Direito Português, o art. 306.º do CPI prevê uma tutela semelhante à consagrada no Direito Europeu, designadamente o direito de proibir indicações enganosas (306.º/1/a) e 306.º/3/*in fine*), “utilização que constitua um acto de concorrência desleal, no sentido do artigo 10*bis* da Convenção de Paris” (306.º/1/b)) e uso não autorizado (312.º/1/c)), nomeadamente em “designações, etiquetas, rótulos, publicidade ou quaisquer documentos relativos

²⁴⁵ C 75/15, *Viiniverla*, §48.

²⁴⁶ C-393/16, *Champagner Sorbet*, ponto 2) das conclusões.



a produtos não provenientes das respectivas regiões delimitadas. (306.º/2), “ainda quando a verdadeira origem dos produtos seja mencionada, ou as palavras pertencentes àquelas denominações ou indicações venham acompanhadas de correctivos, tais como «género», «tipo», «qualidade» ou outros similares” (306.º/3). Prevê-se ainda a tutela de DO/IG com prestígio contra o uso “para produtos sem identidade ou afinidade sempre que o uso das mesmas procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da denominação de origem ou da indicação geográfica anteriormente registada, ou possa prejudicá-las” (art. 306.º/4).²⁴⁷ A previsão do n.º 4 deixa claro que de um modo geral as DO/IG estão sujeitas ao princípio da especialidade.²⁴⁸ No entanto, a tutela das DO/IG (mesmo quando não gozem de prestígio) vai além da tutela contra o engano/confusão como demonstra o facto de utilização de “aditamentos correctores” (dizer que é um vinho do “género” do Douro, mas produzido na Bairrada) ser irrelevante para que ocorra violação do direito subjectivo.²⁴⁹

²⁴⁷ Aqui a formulação é totalmente decalcada do Direito de Marcas. Sobre esta protecção em detalhe cfr. RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia...cit.*, 1302-1377. Com uma visão panorâmica da jurisprudência portuguesa, vide PEDRO SOUSA E SILVA, ‘A tutela reforçada das denominações de origem de prestígio. Comentário ao Acórdão da Relação de Lisboa, de 9 de julho de 2015’ RDI n.º 2 (2015) pp. 247-269.

²⁴⁸ RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia...cit.*, pp. 1302 e ss.; PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, p. 295-302.

²⁴⁹ Assim MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca...cit.*, p. 200.



9. Outros regimes (menção)

a. Recompensas

As recompensas dizem respeito aos prêmios e distinções de produtos, serviços, estabelecimentos ou empresários. São por especialmente comuns no contexto alimentar (pense-se nas distinções de vinhos, azeites ou queijos).

O regime específico do CPI quanto às recompensas foi alvo de duras e acertadas críticas da parte de PEDRO SOUSA E SILVA,²⁵⁰ que o qualifica como “incoerente e obsoleto”. Trata-se de uma disciplina algo inútil, já que o seu registo pouca acrescenta às faculdades que quem recebe uma recompensa já tem. Apesar de o CPI falar em “propriedade” (arts. 4.º/3 e 272.º) não estamos perante um verdadeiro direito exclusivo.

A ideia central do regime é que as recompensas não podem ser invocadas por quem não as tenha recebido. Essa invocação não autorizada constituiu concorrência desleal, tipificada nos arts. 311.º/1/c) e 332.º do CPI, e uma prática comercial desleal (art. 7.º/1/f) do DL 57/2008). No entanto, a (i)licitude desta prática não está dependente da existência de um registo.

b. Indicações de Proveniência

As indicações de proveniência são declarações relativas ao local de origem (produção ou fabrico) de um produto (ou, no limite, de

²⁵⁰ *Direito Industrial...cit.*, pp. 419-422.



um serviço).²⁵¹ O caso mais frequente são as indicações “made in”. É sabido que o sucesso comercial de um produto pode ser afectado pela sua origem. Os consumidores atribuem mais valor a relógios de “fabrico suíço” e a tecnologia “made in Germany”. Por outro lado, em Portugal, nos anos 90, em solidariedade com o povo de Timor, houve um boicote generalizado a produtos “made in Indonesia”.

Trata-se de “sinais distintivos que não são protegidos por um direito privativo”.²⁵² A sua tutela é feita tanto através das regras de protecção de consumidor como pela concorrência desleal, reprimindo-se as falsas indicações de proveniência.²⁵³ No entanto, no actual mundo globalizado é frequente que um produto tenha componentes produzidos em vários cantos do globo e que a sua montagem ocorra num país em que nada foi produzido. Nesses casos não será fácil determinar e atribuir a proveniência. Que percentagem do processo de fabrico de um produto é que deve ocorrer num dado território para que se possa dizer que este é lá feito?

A questão é relevante para determinar quando é que a indicação

²⁵¹ RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de Origem e Marca* (Coimbra Ed. 1999), p. 49. Trata-se de informação que, ao contrário do que ocorre com as DO/IG, não é qualificante (RIBEIRO DE ALMEIDA, ‘A Unicidade...cit.’, p. 115). Ou seja, na indicação de proveniência não há qualidades que são garantidas pelo cumprimento (verificado) de um caderno de encargos. Deve sublinhar-se que as indicações de proveniência podem ser feitas em relação a lugares (e não só a países) e com elementos figurativos que sugiram uma ligação a essa proveniência (RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de...cit.*, p. 51).

²⁵² OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal* (Almedina 2002) p. 436.

²⁵³ RIBEIRO DE ALMEIDA, ‘Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas’ *DInd V*, p. 13; OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Industrial...cit.*, pp. 196-197.



de proveniência é falsa e, nessa medida, pode configurar um acto de típico de concorrência desleal (311.º/1/e)). Na falta de regulamentação específica, creio que a determinação deverá ser feita tendo em conta as expectativas dos consumidores.²⁵⁴ Só se um consumidor esperar que um produto “made in Portugal” seja exclusivamente fabricado no nosso país é que se deverá qualificar como falsa a aposição dessa designação num produto cujos componentes sejam importados, apesar de a respectiva montagem ocorrer em território nacional.

c. Título de obra

A tutela dos títulos das obras é uma matéria na qual os ordenamentos nacionais divergem consideravelmente.²⁵⁵ Existem essencialmente dois modelos: aqueles em que os títulos são tratados sobretudo no contexto dos sinais distintivos (caso do Reino-Unido e da Alemanha) e outros que os consideram parte integrante das obras, sujeitando-se ao Direito de Autor (como ocorre em França). Entre nós, o **direito ao título de uma obra**, consagrado nos arts. 4.º e 214.º CDADC, apesar de inspirado no Direito Francês, deve ser qualificado como direito conexo (uma vez

²⁵⁴ Nesse sentido cfr. a decisão do BGH 27.XI.2014 (I ZR 16/14) relativa a preservativos “made in Germany”.

²⁵⁵ Vide JAN KLINK, ‘Titles in Europe: trade names, copyright works or title marks?’ EIPR [2004] pp. 291-301, falando numa “colourful but tangled landscape of various national rights”. Apesar disso, não deixa de ser curioso que, na prática, as soluções não sejam muito divergentes. V.g. é ponto assente nos vários regimes que títulos vulgares ou descritivos não são protegidos. Sobre as alternativas de protecção cfr. AAVV, *Protecção do Título de Jornal* (SPA 1989).



que tem um regime próprio, distinto do da obra) e também como sinal distintivo.²⁵⁶ Afinal de contas, o título das obras permite distingui-las, aproximando-se, na sua função, de uma marca.²⁵⁷ O mesmo se pode dizer do título de uma publicação periódica (cuja protecção está prevista nos arts. 5.º e 214.º CDADC).²⁵⁸

A protecção do título depende da respectiva capacidade distintiva, da sua novidade relativa (isto é, não existir título idêntico para obra do mesmo género²⁵⁹) e, no caso de obra inédita, de um registo conjuntamente com a obra. Assim, para gozar deste direito conexo não se pode tratar de um título banal tal como “Um sonho de mulher”,²⁶⁰ “Primeira Página”²⁶¹ ou “Telejornal”²⁶², nem de um título já conhecido para aquele género de obra. Não se exige originalidade no sentido de “criação do próprio autor”, mas antes

²⁵⁶ A esse propósito ROMEN LINK, *Der Werktitel als Immaterialgüterrecht* (Mohr Siebeck 2015) pp. 73-95 fala na “multifuncionalidade do título da obra”, identificando as seguintes funções: distintiva (*Unterscheidungsfunktion*), descrição do conteúdo (*inhaltsandeutende*), publicitária, expressiva, de qualidade, de indicação de origem (*Herkunftsfunktion*), de nome, e ainda outras funções subordinadas.

²⁵⁷ Porém, como assinala JAN KLINK, *ob. cit.*, p. 293, pelo título identificamos mais facilmente a obra, o seu imaginário e eventualmente o seu autor, do que uma origem empresarial. Por outro lado, a utilização de um sinal como título de uma obra poderá não configurar utilização juridicamente relevante de uma marca.

²⁵⁸ Em ambos os casos, como frisa OLIVEIRA ASCENSÃO, ‘Título, Marca e Registo de Imprensa’ ROA [1997] p. 1227, o título poderá nalguns casos ser protegido como obra literária.

²⁵⁹ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos* (Coimbra Ed. 1992) p. 601.

²⁶⁰ Ac. STJ 29.IV.2010 (rel. GARCIA CALEJO).

²⁶¹ Ac. TRL 28.IX.1989 (rel. ALFREDO CARDOSO).

²⁶² Ac. TRL 13.VII.1995 (rel. LOPES BENTO).



requisitos mais próximos do Direito de Marcas – possibilidade de o título distinguir uma obra de outras, aferida pela novidade e capacidade distintiva.

A protecção dispensada ao título que satisfaça estes requisitos, face ao elemento literal da lei seria a mesma que aquela de que goza a obra protegida por direito de autor (art. 4.º/1 1.ª parte CDADC). Porém, atendendo à natureza deste direito, o entendimento correcto é outro. Na verdade, o âmbito da protecção é restrito: o título só é protegido quanto ao risco de confusão em relação a obras do mesmo género.²⁶³ Assim, atento este “princípio da especialidade” (*lato sensu*), um livro e uma canção, ou um bailado e uma pintura podem ter o mesmo título.²⁶⁴ Já existirá maior dificuldade na determinação do risco de confusão entre um filme e um livro, ou um bailado e uma ópera. Valerá aqui a ideia de que, quanto maior a proximidade dos sinais, menor proximidade entre géneros será necessária para afirmar a existência de confusão.²⁶⁵ No entanto, a protecção do título não é independente: surge sempre associada à obra e à sua tutela, não constituindo um direito destacável.²⁶⁶

d. Nome (artístico ou profissional), incluindo pseudónimo

O nome civil constitui o conjunto de palavras que identificam uma

²⁶³ FERRER CORREIA / NOGUEIRA SERÉNS, ‘Parecer’ in AAVV, *Protecção do Título...cit.*, p.22; OLIVEIRA ASCENSÃO, ‘Parecer’ in AAVV, *Protecção do Título...cit.*, pp. 64-66.

²⁶⁴ FERRER CORREIA / NOGUEIRA SERÉNS, *ob. cit.*, p. 22; ANTÓNIO MARIA PEREIRA, ‘Parecer’ in AAVV, *Protecção do Título...cit.*, p. 45; OLIVEIRA ASCENSÃO, ‘Parecer’. *cit.*, p. 65.

²⁶⁵ NUNO SOUSA E SILVA, ‘Direitos conexos...cit.’, p. 397.

²⁶⁶ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor...cit.*, pp. 602-603.



pessoa singular.²⁶⁷ O nome denota género (masculino ou feminino) e origem familiar (através dos apelidos).²⁶⁸ Nos termos do art. 1875.º/2 do Código Civil “a escolha do nome próprio e dos apelidos do filho menor pertence aos pais; na falta de acordo, decidirá o juiz, de harmonia com o interesse do filho.”²⁶⁹

Tanto o nome civil como, quando notórios, o pseudónimo ou

²⁶⁷ MENEZES CORDEIRO, “Art. 72.º” in MENEZES CORDEIRO (coord.), *Código Civil Comentado: I -Parte Geral* (Almedina 2020) p. 297: “O nome é a representação linguística de um ser humano. Tem uma função dupla: vocativa e distintiva.”

²⁶⁸ Os quais, nos termos do art. 1875.º/1 do CC podem ser do pai, da mãe ou de ambos. É ainda possível que, não havendo paternidade estabelecida, sejam atribuídos a uma criança os apelidos do marido da mãe “se esta e o marido declararem, perante o funcionário do registo civil, ser essa a sua vontade”, dispondo o filho de dois anos após a maioridade ou emancipação da faculdade de requerer a eliminação dos apelidos do marido da mãe do seu nome (art. 1876.º CC). As regras relativas à composição do nome constam do art. 103.º do Código de Registo Civil e as relativas à alteração do nome do art. 104.º. Prevê-se ainda no art. 108.º do Código de Registo Civil que, no caso de abandonados, competirá ao conservador escolher o seu nome “de preferência entre os nomes de uso vulgar ou derivá-lo de alguma característica particular ou do lugar em que foi encontrado, mas sempre de modo a evitar denominações equívocas ou capazes de recordarem a sua condição de abandonado” e respeitando “qualquer indicação escrita encontrada em poder do abandonado, ou junto dele, ou por ele próprio fornecida.”

²⁶⁹ Também está prevista a atribuição de apelidos dos adoptantes aos adoptados (art. 1988.º CC) e dos cônjuges entre si (art. 1677.º CC). Admite-se a conservação dos apelidos em casos de viuvez (art. 1677.º-A CC) ou, desde que haja consentimento, de divórcio (art. 1677.º-B CC). No entanto, “o cônjuge que conserve apelidos do outro pode ser privado pelo tribunal do direito de os usar quando esse uso lese gravemente os interesses morais do outro cônjuge ou da sua família.” (art. 1677.º-C CC).



alcunha,²⁷⁰ gozam de tutela como direitos de personalidade especiais, incluindo a faculdade do seu titular (ou, após a sua morte, alguns dos seus familiares) se opor a que outrem use ilicitamente o nome ou pseudónimo para sua identificação ou outros fins (arts. 72.º a 74.º CC).²⁷¹ No entanto, “o titular do nome não pode, todavia, especialmente no exercício de uma actividade profissional, usá-lo de modo a prejudicar os interesses de quem tiver nome total ou parcialmente idêntico; nestes casos, o tribunal decretará as providências que, segundo juízos de equidade, melhor conciliem os interesses em conflito” (art. 72.º/2 CC).

²⁷⁰ A distinção entre pseudónimo e alcunha/epíteto costuma ser feita com base no facto de os primeiros serem escolhidos pelos próprios e os segundos cunhados por terceiros MENEZES CORDEIRO, “Art. 74.º” in MENEZES CORDEIRO (coord.), *Código Civil...cit.*, pp. 305-306, sugere uma noção ampla de pseudónimo, estendendo a tutela prevista para este aos endereços electrónicos, sinais figurativos como insígnias e anel de brasão, sinais verbais como divisas e lemas, títulos honoríficas, monogramas e *ex libris*, “desde que sejam legítimos e gozem de notoriedade”. Não creio que o regime se deva aplicar diretamente sob pena de gerar considerável insegurança jurídica – um entendimento amplo do âmbito de aplicação do regime significa um conjunto vasto de direitos absolutos aos quais não é dada a devida publicidade. Na mesma linha de MENEZES CORDEIRO vai JOANA VASCONCELOS, “Art. 72.º” in AAVV, *Comentário ao Código Civil: Parte Geral* (UCE 2014) p. 182 falando em “sinais distintivos secundários”. No entanto, a Autora, em anotação ao art. 74.º (p. 185) considera que a alcunha só é protegida quando seja adoptada pelo próprio, transformando-se assim em pseudónimo.

²⁷¹ Como sintetiza ANA MORAIS ANTUNES, *Comentário aos artigos 70.º a 81.º do Código Civil (Direitos de personalidade)* (UCE 2012) p. 157 compreende o direito a: ter um nome, usar um nome, conservar o nome, ter um pseudónimo, modificar o nome, opor-se ao uso ilícito de um nome e reagir a situações de homonímia prejudicial. No entanto, sublinhe-se, com a Autora, “não está abrangida a proibição de referências públicas ao nome, o que se justifica pela circunstância de o nome não ser um domínio reservado.”



Prevê-se também no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, que um “autor pode identificar-se pelo nome próprio, completo ou abreviado, as iniciais deste, um pseudónimo ou qualquer sinal convencional.” (art. 28.º CDADC), ou seja, há uma livre composição do nome artístico. Por outro lado, vale o princípio da novidade. Dispõe o art. 29.º: “Não é permitida a utilização de nome literário, artístico ou científico susceptível de ser confundido com outro anteriormente usado em obra divulgada ou publicada, ainda que de género diverso, nem com nome de personagem célebre da história das letras, das artes ou das ciências.” (n.º 1)²⁷² e, “se o autor for parente ou afim de outro anteriormente conhecido por nome idêntico, pode a distinção fazer-se juntando ao nome civil aditamento indicativo do parentesco ou afinidade” (n.º 2).²⁷³ A violação destas regras pode dar origem a medidas judiciais com o objectivo de “evitar a confusão do público sobre o verdadeiro autor, incluindo a cessação de tal uso.” (n.º4).²⁷⁴

O nome civil está sujeito a registo constitutivo, mas a tutela do nome artístico ou do pseudónimo surge do uso.

Como se vê, a lei tutela o nome de forma reforçada em contexto

²⁷² Esta proibição não pode ser afastada mediante autorização (art. 29.º/3 CDADC). Admite-se o registo do nome literário ou artístico, mas sem qualquer efeito relevante (cfr. art. 216.º CDADC).

²⁷³ Assim acontece p. ex. com os filhos de Matisse ou Renoir e com os vários elementos das famílias de compositores Strauss ou Bach.

²⁷⁴ Como sublinha OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor...cit.*, pp. 110 e 177 não estão em causa direitos de autor, mas antes a protecção do nome. Nessa linha MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor* (Almedina 2018) p. 121 refere a aplicabilidade do processo especial de tutela da personalidade (actualmente previsto nos arts. 878.º e 879.º CPC).



profissional e preocupa-se em evitar a confusão.²⁷⁵ Nesse sentido, não está sequer garantida a possibilidade de utilização irrestrita do próprio nome num contexto económico.²⁷⁶ No mercado, o nome, como sinal distintivo, obedece essencialmente aos princípios gerais que estudámos.

10. Conclusão

A Humanidade sempre se serviu de símbolos – estes estão na base da generalidade das actividades a que nos dedicamos. Com a

²⁷⁵ A tutela do nome distingue-se da tutela do bom nome (art. 484.º CC) por tutelarem bens jurídicos distintos (HEINRICH HÖRSTER / EVA SILVA, *A Parte Geral do Código Civil Português* (Almedina 2019) pp. 281-282). Como explica RABINDRANATH CAPELO DE Sousa, *O Direito Geral de Personalidade* (Coimbra Ed. 1995) pp. 244 e ss. ambos integram o conteúdo do bem personalístico identidade, mas o nome é um sinal social de identificação humana enquanto que o bom nome se refere ao prestígio de uma pessoa nos vários planos da sua vida social.

²⁷⁶ Nessa linha pode ver-se o disposto no art. 189.º/4 do Estatuto da Ordem dos Advogados “...pode o interessado indicar, para uso no exercício da profissão, nome abreviado, que não é admitido se for suscetível de provocar confusão com outro anteriormente requerido ou inscrito, exceto se o possuidor deste com isso tiver concordado.”. Assim, diz OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor...cit.*, p. 109: “...pelo facto de se ter um nome civil, não se tem automaticamente o direito de o usar como nome literário. Deve falar-se aqui duma exigência de não confundibilidade...”. No entanto, segundo HEINRICH HÖRSTER / EVA SILVA, *ob. cit.*, pp. 283 (seguido por JOANA VASCONCELOS, “Art. 74.º” in AAVV, *Comentário...cit.*, p. 185 e ANA MORAIS ANTUNES, *ob. cit.*, p. 164), em obediência ao disposto no art. 335.º/2 CC. em caso de conflito entre o pseudónimo e o nome deve prevalecer o nome. Não vejo motivo para aderir a esta perspectiva, especialmente quando o pseudónimo constitua nome literário ou artístico. Questão menos clara é saber se é possível adoptar um pseudónimo profissional. Essa hipótese parece estar vedada aos advogados visto que a lei se refere ao nome abreviado.



sofisticação das sociedades os meios de identificação e distinção no desempenho de actividades económicas crescem em importância. Todos os sujeitos querem ser identificados e individualizados e precisam de confiar que poderão colher os frutos dos seus esforços. O regime dos sinais distintivos promove essa confiança. Por isso, é em torno dos sinais distintivos (sobretudo marcas) que se concentram a maior parte dos valores imateriais das empresas. Porém, não se pode perder de vista que tratamos de sinais, símbolos, sem valor autónomo e, por isso, sujeitos ao destino do referido. Só assim se percebe as abissais oscilações no valor atribuído a uma marca como a Nokia – não foi o sinal que foi mudando, mas antes a posição da empresa e dos produtos a que o sinal se refere. Dizer que uma dada marca vale muito ou pouco é, frequentemente, aludir ao aviamento da empresa. Por tudo isto, os sinais distintivos constituem um instrumento cada vez mais fundamental da actividade económica, justificando-se plenamente o respectivo estudo numa cadeira de Direito Comercial.

Nuno Sousa e Silva