

A Marca Notória e a Marca de Prestígio: Encontros e Desencontros Conceptuais¹

MARISA DINIS

Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca, Espanha. Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal. Professora-Adjunta no Instituto Politécnico de Leiria. Coordenadora do Curso de Licenciatura de Solicitadoria na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Leiria.

Recibido: 27-05-12 Aceptado:03-07-12

Resumen

La ascendente globalización y dinamización del mercado han demostrado la indispensabilidad del uso de las marcas como signos distintivos de comercio. El ordenamiento jurídico portugués, a través de variados instrumentos comunitarios, reglamenta esta materia concediendo un tratamiento especial a las marcas célebres. En efecto, mientras las restantes marcas, normales y renombradas, operan dentro del funcionamiento del principio de la especialidad (pilar del Derecho de Marcas), las célebres exceden tales reglas. Ante tal diferencia de tratamiento, urge demarcar los conceptos de marca célebre y de marca renombrada. Comparando los enunciados de la jurisprudencia con los de la doctrina, es objetivo central del estudio demarcar los mencionados conceptos, tan próximos en su definición pero tan apartados en el tratamiento jurídico que reciben. PALABRAS CLAVES: Marcas Célebres, Marcas Renombradas, Principio de la Especialidad, Derecho Industrial, Función Publicitaria.

The Well-Known and The Famous Mark: Conceptual Agreements and Disagreements

Abstract

The market's increasing globalization and dynamism have proved mark use indispensable as distinctive signs for trade. The Portuguese legal system regulates this area by conceding special treatment to famous brands. In fact, while standard or well-known trademarks only obtain protection within the same kind of products and/or services that distinguish them, famous brands are protected in relation to all products and services. In the presence of such differences in treatment, it is imperative to delineate the concepts of the well-known and the famous mark. The main objective of this study is to define the concept of famous brands and what distinguishes them from other types. This is vital since opinions differ (in theory and in practice), a fact which can cause material injustice.

KEYWORDS: Famous Brands, Well-known Marks, Advertising Function, Industrial Law.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Ante o *mare magnum* de produtos e serviços que atualmente se encontram à disposição dos respetivos públicos e do público em geral e que, tanto objetiva como subjetivamente, permitem satisfazer os mesmos interesses e necessidades, seria inimaginável conceber o funcionamento e a organização do mercado sem trazer à colação a propriedade industrial e, em particular, as marcas enquanto sinais distintivos de comércio.

É efetivamente incontestável a crescente importância que estes signos têm vindo a assumir e que se tem sedimentado na sequência da evidente massificação da sociedade de consumo, ancorada, além do mais, em fenómenos como o da globalização.

Com efeito, a marca é tida como sendo o móbil principal na seleção dos produtos e serviços retirando, desta forma, o protagonismo que naturalmente deveriam assumir, nesta sede, as qualidades e características ostendidas pelos ditos produtos e serviços. De facto, o chamado *selling power* da marca, isto é o poder de atração que a marca, por si só, encerra e reproduz, resulta sobretudo de dispendiosas campanhas publicitárias propiciando relegar para segundo plano as características e as qualidades inerentes aos próprios produtos e serviços.

Com esta evidência subjacente, não têm sido raros os ecos, oriundos de distintas áreas do saber, que apontam as marcas como sendo ferramentas ao dispor dos interesses das grandes empresas já que conduzem os consumidores, de forma, por vezes, verdadeiramente irracional² (Haan, 2000, p. 1281; Sendim, 1981-1986, p. 161; Fernandez-Nóvoa, 1997, p. 86 e ss), a optar por produtos e serviços sem atentar tão-pouco nas respetivas qualidades.

Ora, a ser desta forma, a função principal que, desde sempre, tem sido remetida às marcas, a saber, uma função distintiva, e que ambiciona, por um lado, permitir ao interessado assinalar os produtos e/ou serviços que produz, vende, distribui ou presta e, por outro lado, capacitar o consumidor para escolher livremente o produto ou serviço que melhor satisfaz os seus interesses, fica ofuscada com a manipulação que, através de diferentes mecanismos, mormente da publicidade, decorre da aplicação das vastas estratégias económicas indubitavelmente dominadas pelos monstros da economia. Como é consabido, a concretização das preditas estratégias económicas implica um

dispêndio monetário, como se deixou já implícito, ao alcance apenas de alguns, cujo retorno procuram obter com a conquista de um “lugar ao sol” no mercado. É neste cenário que se começa a desenhar e a atribuir às marcas nova utilidade funcional: a publicitária ou sugestiva.

A controvérsia que importa aqui problematizar reside precisamente em averiguar se a valência publicitária da marca encontra proteção e abrigo no ordenamento jurídico português e, em caso afirmativo, qual a extensão de tal proteção jurídica e que implicações empíricas, em particular em sede judicial, acarreta.

Refira-se que a importância desta matéria não se encerra exclusivamente em estudos teóricos e doutrinários, catapultando-se para a dinâmica do mercado e acarreando consequências a nível nacional e internacional. Na verdade, mencione-se, meramente a título de exemplo, que, em Portugal, no ano de 2010, deram entrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial 20641 pedidos de sinais distintivos de comércio nacionais sendo que, destes, 17507 eram referentes a pedidos de registo de marcas. Note-se ainda que, de acordo com a *Direcção de Relações Internacionais e Promoção da Inovação* (2010), muitos destes sinais foram solicitados por não residentes em Portugal. Assim, de Espanha chegaram perto de 200 solicitações de registos, dos Estados Unidos da América 124 e da França mais de 100. Veja-se igualmente que, nesse mesmo ano de 2010, foram solicitados, por portugueses, mais de 150 pedidos de registos de marca internacional e 898 de marca comunitária³.

Em face dos números acabados de expor ainda que, como se referiu, com fins maioritariamente exemplificativos, é perceptível a importância prática que reveste a matéria ora em discussão. Significará esta conclusão, incipiente, por certo, para lembrar que se trata de uma matéria cujo cunho jurídico não poderá ser descurado sob pena de a insegurança jurídica influir negativamente no bom funcionamento da economia. A falada insegurança jurídica não advém somente da boa ou má redação dos ditames jurídicos, mas sobretudo da interpretação ou interpretações, por vezes, divergentes que deles se faz e da consequente aplicação à situação real em análise.

A labuta que ora se pretende encetar reside em perceber se, neste contexto, os conceitos de marca notória e de marca de prestígio, porque não decorrem diretamente da lei, são interpretados e aplicados uniformemente pela doutrina e jurisprudência, respetivamente. Correndo o risco de apresentar, em

momento impróprio, uma primeira conclusão, pode-se avançar que, como se tentará oportunamente demonstrar, se verifica atualmente que tanto no seio da doutrina como no âmbito jurisprudencial os conceitos em causa não são alvo do mesmo tratamento jurídico em todas as situações.

AS FUNÇÕES ATRIBUÍDAS ÀS MARCAS

Avançada que está a controvérsia em análise, cumpre dar início ao desenlace do estudo. Não acarretam especial complexidade os contornos conceituais intrínsecos à noção de marca. Na realidade, doutrina e jurisprudência, aquém e além-fronteiras, são unânimes em reconhecer a marca como um sinal ou signo distintivo de comércio que visa diferenciar produtos ou serviços de produtos ou serviços da mesma espécie (iguais ou afins) ou complementares (Abreu, 2011, p. 350; Olavo, 2005, p. 73)⁴.

À marca têm sido endereçadas várias e distintas funções e, neste campo, podemos distinguir, desde logo, dois grandes ramos: o do jurídico e o do económico. Com efeito, se, por um lado, a marca apresenta uma função jurídica que se concretiza em várias outras funções, de forma direta ou indireta, não é menos verdade que, por outro lado, a marca comporta uma função económica. Aliás, é neste último sentido que melhor se compreende a marca como potenciadora de valor acrescentado. Naturalmente que, pela própria natureza, o presente estudo centra-se sobretudo nas funções jurídicas atribuídas às marcas. Porém, não se pode deixar de referenciar que, naquela já mencionada ótica económica, é entendimento global que o valor da marca advém, principalmente, da notoriedade que sustenta. Na tentativa de uma aproximação ao real significado do conceito de notoriedade, tomam-se de empréstimo as palavras de David Aaker (1991, p. 68) de onde se retira que, de forma simplista, «a notoriedade da marca é o conceito que traduz a capacidade de o consumidor identificar a marca, sob diferentes condições, como sendo pertencente a uma dada categoria de produto»⁵.

Desta feita, resulta óbvio que, ainda sob a égide da perspetiva economicista das marcas, o valor da marca deve ser juridicamente protegido pois, apenas dessa forma, será realmente preservado e garantido. O mesmo é dizer que as marcas detentoras de especial notoriedade devem ser objeto de uma atenção especial por parte do legislador.

Pese embora o supramencionado, se se atentar na principal função jurídica da marca, deixando-se, portanto, o plano económico e entrando já em

ambiente jurídico, parece que não decorre da lei, pelo menos de forma direta e evidente, a necessidade de proteger a notoriedade das marcas, por si só. Quer isto dizer que o valor da marca apresenta-se com maior importância em sede económica do que em sede jurídica.

Para que se possa escapar devidamente a afirmação que precede importa determinar que funções jurídicas são desempenhas pela marca ou, mais corretamente, que funções derivadas da marca são juridicamente tuteladas? Nesta linha de raciocínio é possível, numa primeira abordagem, referenciar que a marca compagina, entre outras que acessoriamente lhe podem ser atribuídas, as seguintes funções: *i*) função distintiva; *ii*) função de indicação de procedência ou proveniência dos bens ou serviços; *iii*) função de garantia ou indicação de qualidade; *iv*) função publicitária.

A função distintiva da marca é coetânea com a sua própria génese enquanto sinal distintivo e colhe o reconhecimento de todos os quadrantes (Coelho, 1957, p. 340; Vanzetti, 1961, p. 131 e ss; Correia, 1973, p. 132; Ascensão, 1988, p. 141; Gonçalves, 1995, p. 7; Olavo, 2005, p. 73; Abreu, 2011, p. 360 e ss)⁶. Porém, esta harmonia doutrinal cessa no momento de definir quantas vertentes se extraem de tal função distintiva.

Nesta discussão, procura-se saber se a função aqui em análise é ou não suscetível de satisfazer um duplo objetivo: por um lado, substantificar a diferenciação entre produtos e serviços da mesma espécie (e complementares) e, por outro lado, possibilitar a identificação da origem dos bens, remetendos, por ocasião da marca, a uma determinada unidade produtiva que, a ser imutável e constante, poderia garantir, ao consumidor, a perseverança das características presentes nos produtos ou serviços marcados.

Enquanto uns atribuem à marca esta missão bífida, outros entendem que a marca tem como missão única a de distinguir os produtos e serviços de uma determinada empresa dos produtos e serviços, da mesma espécie (ou complementares), de outras empresas. Independentemente do lado em que cai a razão, a verdade é que é inato ao consumidor atribuir as mesmas características e a mesma proveniência aos produtos (e serviços) que partilham a mesma marca. Neste sentido a função de indicação de proveniência da marca é consequência da função distintiva, isto é, deriva desta apesar de não se confundir com ela.

Diferente do anteriormente exposto, é dizer que a marca tem como função a indicação de proveniência entendida exclusivamente como

procedência empresarial. Significa isto que, neste caso, os produtos ou serviços marcados com o mesmo sinal têm uma única fonte de origem, são fabricados ou prestados debaixo de um controle levado a cabo pela mesma entidade (seja uma única unidade de produção, seja um grupo de empresas ou sejam empresas que laboram mediante a contratação de licenças)⁷. Quem defende esta função como sendo aquela que a marca desempenha a título principal, atribui-lhe ainda assim outras funções. Porém, entende estas últimas como sendo uma consequência da função de indicação de proveniência. Assim sucede, por exemplo, com a função de fixação de clientela que, neste prisma, será uma consequência natural da função de indicação de proveniência porquanto o consumidor se sente influenciado a procurar os produtos assinalados com a mesma marca na sequência de os ligar à mesma fonte.

Ora, se este raciocínio pode ser correto a verdade é que não é o único que se pode promover. Contrariamente, o consumidor será levado a repudiar os produtos ou serviços da marca que, no fundo, o desiluda. Este binómio qualidade, por um lado, e fidelidade ou fixação de clientela, por outro, para além de se poder relacionar com a função de garantia ou indicação de qualidade, que se analisará de seguida, não se pode generalizar a todas as situações relacionadas com esta matéria, desde logo, porque o produtor, distribuidor ou prestador do serviço, para além de tão-pouco estar obrigado a registar marca, poderá, ante uma desvalorização na/da marca na mente do consumidor, facilmente deixar de utilizar tal sinal e marcar o produto ou serviço com outro signo de forma a inverter essa tendência depreciativa da marca e consequentemente do produto ou serviço que assinala.

Ainda no âmbito das funções juridicamente tuteladas, há que questionar se a marca desempenha igualmente uma função de garantia de qualidade. Pretende-se, portanto, alvitrar se as marcas são um garante de qualidade dos produtos e serviços que assinalam subordinando, dessa forma, os respetivos titulares a garantirem os mesmos padrões de qualidade.

Considerando o regime jurídico aplicável, conclui-se que, neste campo, não resulta para os respetivos titulares das marcas qualquer obrigação na manutenção dos níveis de qualidade (altos ou baixos) apresentados pelos produtos ou serviços assinalados. Embora possa parecer paradoxal, o predito não significa que a marca não assume um relevante papel no âmbito da qualidade dos produtos e serviços que assinala. Não é, com efeito, novidade que os consumidores atribuem aos produtos e serviços assinalados com a

mesma marca idêntica qualidade. Todavia esta evidência trata-se de uma mera expectativa dos consumidores que não é juridicamente protegida pelo Direito da Propriedade Industrial. Quer isto dizer que a conservação da qualidade dos produtos ou serviços oferecidos, apesar de ser *conditio sine qua non* de manutenção da confiança dos compradores, quando não verificada não ocasiona consequências jurídicas neste recinto. Conclui-se, assim, que da aplicação direta dos preceitos inerentes à propriedade industrial não decorre uma tutela jurídica da função de garantia ou indicação de qualidade⁸.

Apontou-se supra, que as marcas cumpririam igualmente uma função publicitária⁹. Cumpre, agora, analisar se esta função colhe amparo jurídico ou se localiza fora desta ciência. A função publicitária da marca existe sempre na medida em que o próprio sinal encerra em si mesmo uma forma de publicidade para o público. No entanto, o que resta saber é se esta função recebe, de forma direta e autónoma, proteção legal adveniente da aplicação do Direito da Propriedade Industrial¹⁰.

Para responder convenientemente à questão supra lançada é indispensável remeter para o prescrito no n.º 1 do artigo 242.º do CPI onde se pode ler que «o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudica-los»¹².

É, neste momento, que cumpre relembrar que a proteção legal concedida à marca funciona, por regra, dentro da lógica do princípio da especialidade. Este princípio, consagrado, além do mais, na al. a) do n.º 1 do artigo 239.º do CPI, impõe a recusa do registo de marcas que constituam «reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada».

O reverso desta imposição implica que as marcas a registar tenham de ser novas (princípio da novidade), isto é, diferentes, não confundíveis e que não constituam risco de associação relativamente às marcas anteriormente registadas e, em determinadas situações excecionais, relativamente às marcas

não registadas (de facto ou livres) como melhor se analisará infra. Tem sido esta, com efeito, a posição seguida desde há muito pela nossa doutrina (Coelho, 1957, p. 379)¹². É precisamente esta também a linha de orientação adotada pelo Acordo TRIPS, celebrado no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que consagra, no artigo 16.º, que o titular de uma marca registada tem direito ao respetivo uso exclusivo e como tal poderá «impedir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registada, quando desse uso possa resultar confusão».

Do conteúdo dos preceitos legais acabados de referir, importa retirar, em primeira linha, que a proteção concedida ao titular de uma marca de prestígio, independentemente de a dita marca ser ou não registada, recebe uma proteção alargada, porquanto a mesma abarca não só os produtos e serviços que apresentem identidade ou afinidade com aqueles para os quais foi concedido o registo (ou, caso a marca não seja registada, para os produtos e serviços que assinala) como os demais, isto é, aqueles que inserem noutra setor mercadológico.

Conclui-se, portanto, que a proteção concedida às marcas de prestígio extravasa o raio de ação do princípio da especialidade. Ora, a ser assim, resulta evidente que a proteção decorrente deste comando legal vai além daquela outra que se cinge a impedir a confundibilidade ou o risco de associação entre dois signos.

Na verdade, esse risco de confundibilidade esbate-se à medida que se alarga a dissemelhança entre os produtos ou serviços em causa. Aliás, é precisamente este raciocínio que subjaz à admissibilidade do registo de signos iguais apostos em produtos ou serviços distintos, sempre com o objetivo final de cumprir a função essencial das marcas, a saber, a aludida função distintiva. Causa, pois, estranheza que agora, no seio das marcas de prestígio, se rompa com este raciocínio. Apenas se compreenderá esta opção legislativa se o objetivo a concretizar for distinto daquele outro que visa a simples realização da função distintiva das marcas, visto que, aqui não está em causa apenas o intuito de prevenir ou impedir a confundibilidade de sinais distintivos ou riscos de associação, dada a distância setorial dos produtos em causa. É, efetivamente, manifesta a intenção de o legislador tutelar algo mais do que a mera função distintiva das marcas ou indicação de proveniência já que, nesta tutela claramente alargada, pode inclusivamente, como se referiu, não existir qualquer risco de confusão entre os produtos ou serviços.

Do descrito, sobra questionar o que pretenderá a lei tutelar ao proteger as marcas de prestígio da forma excepcional que se anteviu. Poder-se-á avançar, com alguma infalibilidade, que a lei tutela, deste modo, de forma autónoma e direta, uma função publicitária das marcas de prestígio.

O que se pretende salvaguardar, com a tutela excepcionalmente concedida às marcas de prestígio, é o valor comercial que tais marcas adquiriram e que, apesar de relacionadas com determinados produtos ou serviços (aqueles que primariamente assinalaram), se assumem como signos de excelência depositários de uma especial capacidade de atração do público.

Nesta senda, é com justeza que se afirma que, no que concerne ao privativo e restrito mundo das marcas de prestígio, o ordenamento jurídico português tutela de forma autónoma a função publicitária ou reclamística que, assim, acrescerá à tradicional e primitiva tutela jurídica da função distintiva.

Divergentemente, a função que, de forma autónoma e direta, a lei tutela no que toca às marcas que não gozam desta qualificação – de prestígio – é única e exclusivamente a função distintiva. Ficando, desta feita, fora da redoma jurídica a proteção autónoma da função publicitária das chamadas marcas ordinárias (ou fracas) e das marcas notórias. Não se retire, porém, do predito, que estas marcas não embargam uma função publicitária; retire-se, antes, que tal função publicitária não recebe tutela jurídica autónoma e direta, mas apenas reflexa e instrumental, na medida em que somente colherá proteção jurídica quando esta for indispensável para proteger a função distintiva.

A PROTEÇÃO ESPECIAL DA MARCA DE PRESTÍGIO

Ficou assente, por um lado, que o regime jurídico inerente às marcas funciona dentro da campânula do princípio da especialidade e, por outro, que as marcas de prestígio arrecadam uma proteção jurídica especial que extrapola as margens de fálado princípio da especialidade. Esta afirmação queda, porém, incompleta se não se balizarem os termos em que se materializa a proteção especial da marca de prestígio.

Nos termos do já referido n.º 1 do artigo 242.º do CPI, a proteção especial concedida às marcas de prestígio justifica-se «sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los».

Da interpretação da norma legal vinda de avançar, conclui-se que se protege a marca de prestígio em dois flancos: por um lado, do eventual aproveitamento ilícito que se traduzirá em tirar partido indevido do especial carácter distintivo que a marca ostenta; por outro lado, da possibilidade de o uso de uma marca posterior, igual ou confundível com a marca de prestígio, prejudicar o carácter distinto desta última (independentemente de representar, para a marca posterior, um aproveitamento do carácter distintivo reconhecido à marca de prestígio).

O aproveitamento do carácter distintivo de uma marca de prestígio decorre sobretudo do facto de se verificar uma transferência da imagem que esta marca tem perante o público para a outra, nova, que carece de prestígio. A imagem que se transfere, nestes casos, é uma imagem de qualidade, superioridade, singularidade e, por vezes, de excelência. É, neste contexto, que o uso da marca posterior beneficiará da boa imagem que a marca de prestígio tem perante o público e, por essa razão, segue à boleia desta fama (aproveitamento por parasitismo).

O prejuízo decorrente deste aproveitamento é apenas um dos efeitos que a marca posterior poderá repercutir na marca de prestígio. Efetivamente, outro, de igual ou maior importância, se pode descortinar do uso “abusivo” pela marca posterior: a banalização ou diluição da marca de prestígio. O prejuízo que daqui pode resultar é óbvio visto que esta deixa de se assumir como sinal único para passar a distinguir uma pluralidade de produtos ou serviços, de outro sujeito, provocando, no público, inevitáveis associações que, por vezes, são fatais.

Neste sentido, veja-se o típico exemplo da marca de prestígio que assinala um determinado produto alimentar, por exemplo bombons, ser posteriormente utilizada por outro sujeito para distinguir veneno para ratos. É notório que os produtos em confronto não são confundíveis e, por isso, não se pretende salvaguardar a função distintiva das marcas. É, no entanto, igualmente notório que a associação da marca de prestígio a um produto que causa repulsa e antipatia por parte do público afeta o seu poder atrativo. Dá-se, no fundo, o desencantamento da marca de prestígio com as graves consequências económico-financeiras daí advenientes que incidirão diretamente sobre a mais-valia da marca, isto é, sobre o respetivo valor comercial.

Fica, pois, claro que a proteção ultramerceológica concedida às marcas de prestígio visa, única e exclusivamente, protegê-las na função

publicitária ou reclamística que encerram e já não na função identificadora (de produtos ou serviços) e distintiva.

Aponte-se ainda que a extraordinária proteção concedida às marcas de prestígio opera independentemente de estas estarem registadas. Quer isto significar que o ordenamento jurídico português admite proteger juridicamente aqueles que tampouco se submeteram às suas regras e procederam ao registo da marca, em prol, recorde-se, da salvaguarda da função publicitária da marca.

Pois que, o direito ao uso exclusivo do signo, efeito automático do registo, diga-se, *in casu*, constitutivo e não meramente declarativo, é ofertado aos utilizadores da marca de prestígio e, com ele, o *ius prohibendi*, permitindo-lhe lançar mão de todos os mecanismos necessários à garantia da inviolabilidade do seu direito por parte de um terceiro (não autorizado). Paradoxo jurídico eventualmente comparável aos casos de usucapião em que a posse (durante um determinado período de tempo e verificados certos requisitos) e o *animus*, isto é, a convicção da existência do direito na esfera do possuidor, são requisitos bastantes para superar o facto de tal direito não ser juridicamente titulado e para admitir, sem mais, a respetiva titulação.

Voltando às benesses oferecidas aos utilizadores de marcas de prestígio não registadas, refiram-se, ainda, outros dois apontamentos.

Por um lado, atente-se que o utilizador de uma marca de prestígio não registada em Portugal apenas poderá impedir um terceiro de utilizar ou registar uma marca igual ou confundível com a sua, independentemente da dissemelhança existente entre os produtos ou serviços em confronto, se efectuar, junto do INPI, “o pedido de registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse” (artigo 241.º, n.º 2, por remissão do n.º 2 do artigo 242.º, ambos do CPI).

Por outro lado, a prioridade no registo aqui consagrada é equiparável no procedimento ao disposto no artigo 227.º, para as marcas ditas ordinárias, mas muito distante deste regime no que toca aos prazos em jogo. Na verdade, enquanto a prioridade decorrente da aplicação do artigo 227.º apenas vigora durante os seis primeiros meses do uso da marca, caducando depois de ultrapassado esse período, a decorrente do artigo 241.º, aplicável, por remissão legal, às marcas de prestígio (e, como adiante se verá, às marcas notórias), não impõe qualquer limite de prazo, vigorando, *ad eternum*, até momento em que o utilizador da marca de prestígio se sinta prejudicado pelo uso (ou pelo pedido de registo) de uma marca igual ou confundível com a sua¹³.

Finalize-se este último apontamento com a nota de que o registo, nestas situações, deverá ser requerido para os produtos ou serviços que permitiram à marca alcançar o prestígio que arroga gozar aquando do pedido.

Dito isto, urge recortar a definição de marca de prestígio para que, com segurança, se possam indicar quais os requisitos legalmente exigidos para conceder a um signo distintivo, apesar de inicialmente afeto a um determinado produto, uma proteção jurídica extremamente alargada.

PRESTÍGIO *VERSUS* NOTORIEDADE

As conclusões que se extraem das linhas que antecedem incitam, como se disse no fecho do ponto anterior, ao estudo do conceito de marca de prestígio e à inevitável comparação com a marca notória.

Na tentativa de minudenciar o real significado dos vocábulos “prestígio” e “notória” quando associados às marcas chamar-se-á à colação, em primeiro plano, a experiência empírica que logo se aliará ao vetor doutrinário¹⁴.

São, com efeito, inúmeras as vezes que os tribunais são chamados a pronunciar-se sobre querelas jurídicas no ramo do direito industrial e, no que à economia do *thema decidendum* importa, do direito das marcas.

Assim, a este respeito, há que observar, a título preliminar, algumas das conclusões jurisprudenciais, nacionais, que têm submergido esta matéria. Numa breve incursão jurisprudencial podemos ler em vários acórdãos que a qualificação de uma marca como notória não está dependente do facto de «conhecimento da marca e de que ela pertence a certa entidade constitua facto público e notório, com as características que a esta forma se atribui na nossa legislação processual».

A opinião que vigora no campo jurisprudencial vai «no sentido de que a marca pode assim ser qualificada desde que alcançou notoriedade ou conhecimento geral no círculo dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca». Reforce-se que os tribunais portugueses têm entendido que «basta que se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso determinar por ‘meios interessados’»¹⁵.

Na doutrina, Luís Couto Gonçalves (1999, pp. 278-279) adianta a seguinte noção de marca notória: «a marca notoriamente conhecida é entendida

como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço». Aludindo à melhor doutrina e jurisprudência, segue o mesmo autor referindo que «uma forte corrente doutrinária e jurisprudencial distingue ainda duas hipóteses: se o produto ou o serviço for de consumo específico, a marca deve ser conhecida de grande parte do público interessado nesse produto ou serviço» Finaliza lembrando que a notoriedade da marca deve ocorrer no país onde se pretende fazer uso de tal requisito (mesmo que nele não se faça uso efetivo)¹⁶ «pois é nele que, obviamente, se haverá de dirimir conflito entre a marca a registrar e a marca notoriamente conhecida»¹⁷.

Por sua vez, Coutinho de Abreu (2011, pp. 402 - 403), além de reforçar que estas marcas devem ser notoriamente conhecidas em Portugal, frisa que tal notoriedade «deve verificar-se nos meios interessados, nos círculos dos consumidores ou utilizadores dos produtos em causa». Recorda ainda o mesmo autor que a notoriedade «pode resultar do uso das marcas e/ou da publicidade feita às mesmas»¹⁸.

Atente-se, no mesmo sentido, nos dizeres do n.º 2 do artigo 16.º do Acordo ADPIC/TRIPs que menciona expressamente que «ao determinar se a marca é notoriamente conhecida, os Estados-membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Estado-membro, como resultado de publicidade da marca».

Na verdade, querendo o legislador imputar ao adjetivo “notória” ou ao advérbio “notoriamente” os significados que de forma direta resultam do Dicionário de Língua Portuguesa, como se presume que tenha sido, quis dizer que apenas as marcas “conhecidas de todos, ou de muitos” auferem a proteção consagrada no artigo 241.º do CPI. Significará certamente que o legislador está ciente que apenas pretende proteger de forma distinta as marcas que colhem um conhecimento generalizado por parte do público. Cumpre, agora, definir que público está aqui em causa: se o público em geral; se o público-alvo do setor merceológico em que se insere o produto marcado. Da exposição jurisprudencial e doutrinária que antecede, não sobram dúvidas de que a segunda hipótese é a solução que melhor se compagina com o pensamento legislativo aqui em análise.

O que se pretende salvaguardar com a proteção especial da marca notória, considerando que a mesma obedece ao princípio da especialidade, não serão os interesses gerais do comércio impedindo-se, nomeadamente, a concorrência desleal. Como nota o Supremo Tribunal de Justiça «a notoriedade da marca agrava o risco de confusão, uma vez que uma marca notória deixa na memória do público consumidor uma lembrança persistente e tentadora»¹⁹.

Assinale-se, porém, que não se pretende, nesta sede, proteger a função publicitária da marca que, como se anteviu e melhor se verá, apenas recebe proteção jurídica, autónoma e direta, quando estão em causa marcas de prestígio.

É, então, manifesto que a proteção especial que é concedida às marcas notórias reside apenas na aplicação do artigo 241.º do CPI. O mesmo é dizer que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial não deve registar uma marca igual ou confundível com uma marca notoriamente utilizada em Portugal, mesmo que não registada, quando ambas se destinam a assinalar produtos iguais, afins ou complementares.

Neste contexto, permitir-se-á ao sujeito que utiliza marca notoriamente conhecida em Portugal solicitar o registo, do mesmo modo que se referiu supra para as marcas de prestígio, e conseqüentemente inviabilizar o registo da marca a registar ou, caso o registo tenha sido indevidamente deferido, pedir a respetiva anulação (artigo 266.º n.ºs 1 e 2, do CPI).

Note-se ainda que, depois de solicitado o registo da marca notoriamente conhecida mas ainda antes de este ser concedido, o terceiro que use, contrafaça ou imite tal marca incorre em responsabilidade criminal (artigo 323, al. d) e 324.º, ambos do CPI).

Assim, por exemplo, andou bem o Tribunal da Relação de Coimbra ao qualificar a marca “Toys R Us” como marca notória e não como marca de prestígio²⁰, e o Supremo Tribunal de Justiça ao qualificar a marca “Dolce Vita” de meramente notória revogando, dessa forma, o acórdão recorrido (do Tribunal da Relação do Porto) que a qualificou de prestígio²¹.

Vejam-se, agora, dois exemplos em que, salvo o devido respeito, o Tribunal da Relação de Lisboa não aplicou corretamente o conceito de marca notória: *i*) a 20/10/2011, aquando da qualificação da marca “red bull” (em

confronto com a marca Red Z), alega este Tribunal que «não temos dados que nos permitam concluir que a marca “RED BULL” é, ou melhor dizendo, era em 2006, à data em que foi concedido o registo à marca RED Z, nesse conjunto de marcas a considerar, uma marca notória»²²; ii) de mesma sorte sofreu a deliberação tomada a respeito da marca “aspirina”, a 15/12/2011, que não logrou as suas expetativas de impedir o registo da marca “dolpirina” já que «os factos provados são insuficientes para se concluir que a marca “ASPIRINA” é notoriamente conhecida em Portugal»²³.

Dos acórdãos em causa não resultam dados concretos, isto é, baseados em estudos que estatisticamente comprovem que percentagem de público conhece ou não as marcas em causa, que permitam julgar a opção do tribunal, porém, no que toca à apreciação da notoriedade da marca “Red Bull” não parece despidendo referir que sempre se acarrearam para o processo alguns dados relevantes que permitirão concluir, pelo menos, que as campanhas publicitárias à marca “Red Bull” envolvem quantias monetárias avultadas e que correm um elevado número de países, incluindo Portugal²⁴.

Além dos factos expostos, queda ainda provado que «é inegável que a RED BULL em Portugal detenha uma quota de mercado a nível de vendas impressionante, e que a percentagem de imediato da RED BULL em Portugal sem ajuda de sensibilização atinja os 98%».

Parece, pois, que se acarretaram para o processo alguns dados relevantes que poderiam, eventualmente, influir na tomada de decisão. O que não se refere é, efetivamente, nenhum estudo de mercado que diretamente indique que percentagem do público conhecerá a marca “Red Bull”. Não é passível de esquecimento que se procura tão-só averiguar se a marca “Red Bull” é ou não notória e, por isso, e pelo que se referiu, apenas se deverá levar em consideração o público conhecedor do produto e, bem assim, os comerciantes e distribuidores que laboram na área. A considerar verdadeira a informação supra, não parece razoável considerar a marca “Red Bull” uma marca meramente ordinária, destituída de notoriedade.

Recai, naturalmente, sobre quem alega a notoriedade o ónus de a provar, sem embargo tal prova não deve ser desentranhada do contexto social e publicitário a que o próprio tribunal não é naturalmente alheio. Quer isto significar que deverá importar, neste contexto, para além de toda a documentação trazida pelo interessado, o conhecimento que os aplicadores

da lei têm relativamente à notoriedade de uma determinada marca, desde que esse conhecimento seja generalizado e comum e não consequência de conhecimentos e/ou interesses específicos.

Falta, por fim, esboçar os traços que desenham o conceito de marca de prestígio e, consequentemente, evidenciar os encontros e desencontros conceptuais entre os dois tipos de marcas.

Avançava, em 2009, o Tribunal da Relação de Lisboa, na senda do referido na generalidade pela melhor jurisprudência portuguesa, que:

marca de grande prestígio, marca célebre ou ainda marca famosa é aquela que goza de excepcional grau de notoriedade no conjunto da população do país e de excepcional capacidade de atracção e/ou satisfação junto dos consumidores, designadamente pela sua especial qualidade ou excelência. Marca de grande prestígio é ainda aquela que é reconhecida pela qualidade dos produtos ou serviços por ela assinalados e que beneficia de efectiva capacidade distintiva não sendo partilhada por vários agentes económicos; nas marcas de grande prestígio, basta a utilização da marca, mesmo quando as marcas são dissemelhantes, para se criar no consumidor a ideia de que por detrás desse produto está o fabricante da marca prestigiada²⁵.

Analisar os pressupostos supramencionados implica atentar, num primeiro momento, na comparação com que se inicia a definição de marca de prestígio. Resulta, de facto, que o aplicador da lei utilizou três vocábulos distintos para comparar a mesma realidade jurídica. Assim, entendeu que marca de “grande prestígio” apresenta identidade com a denominada “marca célebre” ou ainda com o conceito de “marca famosa”.

No Dicionário da Língua Portuguesa o significado de prestígio consiste na «admiração ou respeito que se sente por pessoas, instituições, produtos, etc., devido à sua influência, importância ou sucesso», aponta ainda, este mesmo dicionário, como sinónimo de prestígio a “notoriedade”. Quanto ao sinónimo de “célebre” o dicionário cita “quem tem grande fama”, “notável”, “ilustre” e, por fim, no que toca ao primeiro sinónimo de “famosa” pode ler-se “quem tem fama, notável, célebre”.

É evidente que, *mutatis mutandis*, face ao produzido, os adjetivos “célebre” e “famosa” exigem um conhecimento generalizado por parte do público independentemente da qualidade associada ao produto em causa. Diferentemente, quando se invoca o “prestígio” do produto parece que se invoca concomitantemente a sua qualidade.

De regresso à definição jurisprudencial anteriormente avançada, conclui-se que a marca de prestígio gozará de «excepcional grau de notoriedade no conjunto da população do país e de excepcional capacidade de atracção e/ou satisfação junto dos consumidores, designadamente pela sua especial qualidade ou excelência».

Ora bem, resulta, de imediato, que a marca de prestígio deverá ser excecionalmente notória. Se esta notoriedade tem de ser excecional, significará, por certo, que a marca de prestígio deverá ter um grau de notoriedade ainda mais elevado do que aquele que ostenta a marca notória. A presente conclusão sai efetivamente reforçada pelo circunstancialismo de se tratar de uma notoriedade relativa ao conjunto da população do país e já não meramente, como sucede nas marcas notórias, ao restrito círculo do em que se insere o público-alvo do produto.

A marca de prestígio, ainda no seguimento do mesmo raciocínio, deve ter «excepcional capacidade de atracção e/ou satisfação junto dos consumidores, designadamente pela sua especial qualidade ou excelência». Até aqui parece que os requisitos invocados eram cumulativos: excecional grau de notoriedade, junto do conjunto da população do país. Aqui chegados parece que aos requisitos acabados e enunciar dever-se-á juntar, pelo menos, outro: ou “excecional capacidade de atracção” ou “excecional capacidade de satisfação junto dos consumidores”. Nada obsta, naturalmente, que se verifiquem ambos.

Ademais, decorre que a marca de prestígio é igualmente «aquela que é reconhecida pela qualidade dos produtos ou serviços por ela assinalados e que beneficia de efectiva capacidade distintiva não sendo partilhada por vários agentes económicos». Trata-se, agora, no essencial, de uma referência singular à elevada qualidade dos produtos ou serviços assinalados, sem a necessidade de esta se fazer acompanhar pela *super-notoriedade* da marca.

Considera-se que esta primeira aproximação à definição da marca de prestígio é aquela que melhor permite compatibilizar a aplicação do regime jurídico à respetiva *ratio legis*, se bem que, urge, ainda assim, precisar que os

requisitos anteriormente enunciados não são cumulativos, mas meramente alternativos (podendo naturalmente cumular-se no caso em concreto).

Com efeito, partindo definição, com a precisão que acabou de se lhe imprimir, será lícito e fundamentado considerar de prestígio não só aquelas marcas que assinalam produtos de excelência associados a um elevado padrão de qualidade e singularidade, independentemente de serem ou não *super-notórias* (como sucede, entre muitas outras, com a marca de relógios “Patek Philippe”²⁶) – estas sim marcas de prestígio no rigoroso significado do conceito – como também as marcas que encerram uma excecional notoriedade, na generalidade da população (sendo conhecida mesmo por aqueles sujeitos que não utilizam o produto) apesar de apostas em produtos genéricos e acessíveis ao *grosso* da população que não têm de obedecer à designação de produtos de excelência – a que poderíamos chamar marcas *super-notórias* ou célebres.

Esclarecer este significado, legalmente falando, implicaria simplesmente aditar ao falado artigo 242.º do CPI o vocábulo “célebre” ou a expressão “excepcional notoriedade”. Passaria, desta forma, a constar do predito dispositivo legal o seguinte: «sem prejuízo (...) a uma marca anterior que goze de prestígio, **seja célebre ou goze de excecional notoriedade** em Portugal ou na Comunidade Europeia (...) ou possa prejudica-los».

Esta solução garante que a função publicitária da marca seja protegida na dimensão que realmente carece de protecção e se impeça o aproveitamento da marca alheia.

Do dito decorre, sem margem para dúvidas, uma efectiva tutela jurídica autónoma da função publicitária das marcas de prestígio. Vejam-se, a este propósito, os dizeres do Tribunal da Relação de Lisboa que considerou, a 11/04/2011, a marca “Hard Rock Café” uma «marca célebre, de prestígio, estando aqui em causa a tutela directa e autónoma da função atractiva ou publicitária excepcional destas marcas»²⁷.

É no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 22/01/2010 que melhor se tenta esmiuçar o significado da marca de prestígio. Na análise à qualificação da marca “Salsa” como marca de prestígio recordam-se as palavras de LUÍS COUTO GONÇALVES que admite que «não é fácil definir uma marca de grande prestígio». E acrescenta que «essa marca deve obedecer a dois apertados requisitos: (i) gozar de excepcional notoriedade; (ii) gozar de excepcional atracção e/ou satisfação junto dos consumidores».

Considerando que os preditos requisitos já foram aduzidos anteriormente para esta contenda cumpre agora apenas analisar a interpretação levada a cabo pelo Tribunal, no caso *sub judice*.

Assim, refere-se que «o primeiro requisito significa que a marca deva ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande – público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços».

Por sua vez, «o segundo requisito referido significa que a marca deva contar ou com um elevado valor simbólico – evocativo junto do público consumidor ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor». Ao concretizar este segundo requisito o Tribunal atinge o pináculo da decisão. De facto, afirma que este último aspeto não significa que os produtos ou serviços, em si mesmos, devam ter uma excepcional, sequer, boa qualidade objectiva. Não é da qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à satisfação, bem-sucedida, de determinadas necessidades concretas.

Este acórdão vem, portanto, abrir a caixa de pandora ao permitir qualificar de prestígio todas aquelas marcas que, sem se destinarem a assinalar produtos de luxo ou de qualidade extrema, incutem no espírito do consumidor uma imagem positiva e conseqüentemente uma excepcional capacidade evocativa. É precisamente neste motivo que subjaz a necessidade de proteger estas marcas além da comarca do princípio da especialidade.

A premência em definir concretamente os conceitos em confronto aumentou com o advento das novas tecnologias e a influência destas no processamento e acesso à informação. Com efeito, as chamadas tecnologias da informação e comunicação permitem hoje, quase sem limites, aceder a qualquer informação a nível nacional ou internacional. Esta circunstância evidenciou ainda mais o já conhecido fenómeno da globalização e permite que atualmente se comercialize eletronicamente. Tudo isto aumenta exponencialmente o risco de confusão entre sinais distintivos (e inclusivamente o conflito entre os distintos sinais distintivos de comércio e de comerciantes) (Dinis, 2010-2011, pp. 125 - 152)²⁸.

Por tudo, cotejando os conceitos de marca notória e de marca de prestígio, conclui-se que o trinómio doutrina, jurisprudência e lei não alcançou

ainda a almejada rigorosa autonomia conceptual (entre ambos os conceitos) e concludentemente assiste-se, não raras vezes, a uma aplicabilidade do regime jurídico deficiente e desigual o que se traduz sobretudo, como se explanou, na incorreta aplicação do princípio da especialidade das marcas com as indesejáveis consequências e insegurança jurídicas daí advenientes.

NOTAS

¹ Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico.

² São, neste contexto, designadas de escolhas irracionais aquelas que se guiam simplesmente pela marca aposta nos produtos/serviços desconsiderando o preço e/ou as qualidades que lhes são intrínsecas. Exerce uma influência por demais evidente, neste tipo de escolhas, a chamada publicidade persuasiva (por contraposição à publicidade informativa). Para uma compreensão mais aprofundada do conceito “publicidade”, cfr. Haan, Sarah C., «The “persuasion route” of law: advertising and legal persuasion», in *100 Columbia Law Review*, 2000, p. 1281.

Neste âmbito, relembra Paulo Melero Sendim a importância de impor limites à tutela jurídica da marca em prol da continuidade de um mercado de livre concorrência e da proteção dos interesses dos concorrentes e, sobretudo, dos consumidores. Cfr. Sendim, Paulo Melero, «Uma unidade do direito da propriedade industrial?», in *Direito e Justiça*, volume de homenagem ao Prof. Doutor Manuel Gonçalves Cavaleiro de Ferreira, vol. II, 1981/1986, p. 161. Não podemos, no entanto, olvidar que estes limites não podem promover situações de, por exemplo, enriquecimento sem causa, onde se retira partido indevido da notoriedade de uma determinada marca ou da qualidade subjacente aos produtos/serviços que assinala. Neste sentido, cfr. Fernández-Nóvoa, *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 86 e ss.

³ Cfr. Direcção de Relações Internacionais e Promoção da Inovação – Departamento de Informação e Promoção a Inovação, Dados estatísticos sobre invenções, design, marcas e OSDC – 2010, in www.inpi.pt [consulta: 2012, maio 18].

⁴ Cfr. Abreu, Coutinho de, *Curso de Direito Comercial*, Vol. I, 8ª edição, Almedina, 2011, p. 350 e ss; Olavo, Carlos, *Propriedade Industrial*, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2005, p. 73 e ss.

⁵ Cfr. Aaker, David A., *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*, The Free Press, New York, 1991, p. 61.

⁶ Para mais desenvolvimentos sobre a função distintiva da marca, *Vd.* Coelho, Pinto, *Lições de Direito Comercial*, 1.º Vol., Lisboa, 1957, p. 340; Correia, Ferrer, *Lições de Direito Comercial*, vol. I, Coimbra 1973, p. 132; Ascensão, Oliveira, *Direito Comercial*, Vol. II – *Direito Industrial*, Lisboa, 1988, p. 141; Gonçalves, Couto, *Função Distintiva da Marca*, Livraria Almedina, Coimbra, 1999; Serens, Nogueira, *A vulgarização da marca na directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988*, Separata do número especial do BFDC – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia, Coimbra, 1995, p. 7 e ss; Olavo, Carlos, *Propriedade Industrial*, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2005; Abreu, Coutinho de, *Curso (...)*, ob. cit.; Gonçalves. No estrangeiro, cfr., Vanzetti, «Funzione e Natura Giurídica del Marchio», in *Rivista di Diritto Commerciale*, Vol. I, 1961, p. 131 e ss.

⁷ À crítica que esta função deixa de ser válida quando a fonte de produção não é conhecida, respondem os seus defensores que não será assim, visto que, ainda nesta

situação, continua a transmitir-se para os consumidores que a fonte, *in casu*, anónima é constante e é precisamente aqui que reside a importância desta função, ou seja, no facto de permitir remeter o produto ou serviço à mesma entidade, conferindo uma sensação de confiança.

⁸ Note-se que esta conclusão não significa que a alteração da qualidade dos produtos e serviços apresentados não receba, em qualquer situação, tutela jurídica. De facto, para além da proteção que pode ser conferida por outros ramos do Direito (nomeadamente no âmbito do Direito Penal e do Direito da Concorrência) essa tutela existirá, em sede de Direito das Marcas, na medida em que a alteração da qualidade implique, por exemplo, a violação do princípio da verdade ao induzir o público em erro quanto à qualidade que o produto ou serviço ostenta. A este propósito, veja-se o artigo 269, n.º 2, al. b, do CPI que refere que «deve ser ainda declarada a caducidade do registo se, após a data em que o mesmo foi *efectuado*: a marca se tornar *susceptível* de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, **qualidade** e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada». (itálico, negrito e sublinhado nosso). Neste sentido, pronuncia-se a melhor doutrina. *Vide*, entre outros, Olavo, Carlos, *ob. cit.*, p. 39; Marques, J. P. Remédio, *Direito Comercial*, Coimbra, 1995, p. 614 e ss; Silva, Pedro Sousa e, *O princípio da especialidade das marcas, a regra e a excepção*, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 58, Janeiro 1998, p. 387; Ascensão, Oliveira, *As Funções da Marca e os descritores (metatags) na Internet*, Direito Industrial, Volume III, Coimbra, Livraria Almedina, 2002, p. 9 e ss.

Neste sentido veja-se igualmente a *Diretiva 2008/95/CE* do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008 (na esteira da *Diretiva 89/104/CEE*) e o Regulamento (CE) 40/94. Veja-se ainda o Acordo sobre os *aspectos* dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comércio (ADPIC/TRIPs), anexo ao Tratado que criou a Organização Mundial do Comércio (JOCE n.º L 3336, de 23/12/94). No considerando 10 da *Diretiva 2008/95/CE* pode ler-se que «é fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros. Tal não priva os Estados-Membros da faculdade de conceder uma *protecção* mais ampla às marcas que gozem de prestígio».

⁹ Neste sentido veja-se igualmente a *Diretiva 2008/95/CE* do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008 (na esteira da *Diretiva 89/104/CEE*) e o Regulamento (CE) 40/94. Veja-se ainda o Acordo sobre os *aspectos* dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comércio (ADPIC/TRIPs), anexo ao Tratado que criou a Organização Mundial do Comércio (JOCE n.º L 3336, de 23/12/94). Na considerando 10 da *Diretiva 2008/95/CE* pode ler-se que «é fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros. Tal não priva os Estados-Membros da faculdade de conceder uma *protecção* mais ampla às marcas que gozem de prestígio».

¹⁰ Para maiores desenvolvimentos sobre a função publicitária das marcas, vd. Silva, Hugo Lança, *A Função Publicitária da Marca*, Teses Verbo Jurídico, verbo jurídico, 2009, pp. 63-164.

¹¹ Neste mesmo sentido, mencionava Pinto Coelho que «uma marca não tem de ser distinta de toda e qualquer outra marca já existente, seja qual for o produto para que tiver sido *adoptada* e esteja sendo usada; tem de ser distinta, e portanto nova, no sentido de que não deve confundir-se com qualquer outra que tenha sido usada para

produtos do mesmo género. Que importa, por exemplo, ao produtor de vinho, que um fabricante de limas ou de parafusos *adopte* para os *respectivos* produtos uma marca igual ou semelhante à que *adoptou* para os seus vinhos?» ob. cit., p. 379.

- Como é sabido, o registo é concedido, em regra, “a quem primeiro apresentar regularmente o pedido com os elementos exigíveis”, no termos do n.º 1 do artigo 11.º do CPI. Significa isto que detém a prioridade para adquirir o direito de propriedade sobre a marca aquele que efectuou o pedido de registo em primeiro lugar e que, para o efeito, cumpriu os procedimentos e o instruiu com os elementos legalmente exigidos.

- Cfr. Acórdão do STJ de 15/02/2007, disponível em www.dgsi.pt. [consulta: 2012, maio 20].

Diferente se julgou no Brasil no caso do BPN em que a demanda foi ganha com base na notoriedade que o BPN tinha em Portugal e não no Brasil (país onde se solicitava o registo). No Acórdão de 13/01/2010 pode ler-se «no caso em tela, a empresa re BPN Creditus Brasil - Promotora de Vendas Ltda., do grupo de sua assistente litisconsorcial BPN - Banco Português de Negócios S.A. (pág. 889/900), muito embora tenha tratado do registo de sua marca no Brasil cronologicamente posterior à da autora, BPN Soluções Financeiras Ltda. (anteriormente Bahia Pró Negócios Ltda.), poderia, diante do texto do art. 126 da Lei n. 9279/96, repetidos no art. 6o bis da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, até mesmo opor-se àquele anterior registo de sua adversária, mesmo, como diz a norma, sem estar previamente depositada ou registrada no Brasil, afastando os limites territoriais e até mesmo o critério da especialidade, vale dizer, a eventual notoriedade pode até mesmo impedir o uso da marca em classes distintas. Indiscutível, pela farta prova documental trazida aos autos por ambas as partes, que se trata de embate entre dois grupos empresariais notoriamente conhecidos em seus países, Brasil e Portugal, com respectivos depósitos e registros de suas marcas que são coincidentes e têm, sem sombra de dúvida, efetivos valores econômicos». Acórdão disponível na página da Internet <http://www.ribeirodasilva.pro.br/arquivos/marca-notoria-bpn.pdf>.

- Gonçalves, Luís Couto, *Manual (...)*, ob. cit., Livraria Almedina, Coimbra, 1999, pp. 278-279.

- Cfr. Abreu, Coutinho de, *Curso (...)*, ob. cit., pp. 402 - 403.

- Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04/02/2000, disponível em www.dgsi.pt.

- Cfr. Acórdão da Relação de Coimbra de 06/05/2006, disponível em www.dgsi.pt.

- Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13/10/2010 e Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 02/01/2010, ambos disponíveis em www.dgsi.pt. [Consulta: 2012, maio 20].

- Cfr. Acórdão da Relação de Lisboa de 20/10/2011, disponível em www.dgsi.pt.

- Cfr. Acórdão da Relação de Lisboa de 15/12/2011, disponível em www.dgsi.pt.

Ficou provado que «a recorrente publicita os produtos assinalados pela marca “Red Bull” através de suportes publicitários, designadamente em Portugal; os produtos assinalados pela marca “Reb Bull” são referenciados em meios de comunicação social, nomeadamente revistas e jornais em Portugal; a recorrente patrocina atletas utilizando a marca “Red Bull”; a recorrente refere ter gasto, a nível mundial, mais de € 764 milhões na divulgação e promoção da marca, despendendo, em 2004, 129 milhões de euros em

publicidade nos meios de comunicação social; foi elaborada uma estatística, no que respeita aos valores de venda, de um produto assinalado pela marca “Red Bull” em Portugal, constante de fls. 73 do processo administrativo, cujo teor se dá por integralmente reproduzido; foi elaborada uma tabela, no que respeita aos valores despendidos nos meios de comunicação social pelo “grupo Red Bull” em Portugal, constante de fls. 75, do processo administrativo, cujo teor se dá por integralmente reproduzido; foi elaborada uma tabela, no que respeita aos valores despendidos em “Marketing” pelo “grupo Red Bull” em Portugal, constante de fls. 119, do processo administrativo, cujo teor se dá por integralmente reproduzido». Curiosamente e de forma inversa, no acórdão do mesmo Tribunal de 22/01/2009, fundamenta-se a atribuição da qualidade de prestígio à marca “salsa”, além do mais, aos seguintes factos: «a Irmãos Vila Nova S.A é uma das maiores empresas do seu ramo no nosso País, sendo detentora de mais de 40 lojas no território português, onde vende uma vasta gama de produtos de vestuário; investe milhares de euros em publicidade à sua marca, tendo, em contrapartida, quase triplicado os seus lucros, em 2002, para 7,55 milhões de euros; de acordo com uma sondagem efectuada pela INFORTEC – Projectos e Consultoria L.da, a segunda recorrente é uma empresa muito conhecida e adquiriu grande reputação no mercado português. Em 2006, foi realizado um estudo de mercado, denominado “BRAND ENERGY - A Energia da Marca Salsa”, pela IB - INTANGIBLES and BRANDING – Gestão e Avaliação de Marcas, L.da, relativo aos mercados português e espanhol, concluindo, entre outros dados, que o conhecimento da marca Salsa atinge os 89,4%, ocupando um lugar de destaque face às concorrentes».

- Cfr. Acórdão da Relação de Lisboa de 16/07/2009, disponível em www.dgsi.pt.

A marca “Patek Philippe” não é mundialmente conhecida nem está entre as marcas de relógios mais vendidas do mundo, mas ninguém dúvida que se trata de uma das marcas de relógios mais prestigiada em todo o mundo.

- Cfr. Acórdão da Relação de Lisboa de 11/04/2011, disponível em www.dgsi.pt.

Sobre o conflito entre sinais distintivos de comércio e comerciantes, *vd.* DINIS, Marisa, Dos processos de constituição automática de sociedades nos regimes português e espanhol – a bolsa de firmas como elemento promotor de conflitos entre sinais distintivos”, in *Actas de Derecho Industrial*, 31, 2010-2011, pp. 125-152.

¹² Neste mesmo sentido, mencionava PINTO COELHO que «uma marca não tem de ser distinta de toda e qualquer outra marca já existente, seja qual for o produto para que tiver sido *adoptada* e esteja sendo usada; tem de ser distinta, e portanto nova, no sentido de que não deve confundir-se com qualquer outra que tenha sido usada para produtos do mesmo género. Que importa, por exemplo, ao produtor de vinho, que um fabricante de limas ou de parafusos *adopte* para os *respectivos* produtos uma marca igual ou semelhante à que *adoptou* para os seus vinhos?», *ob. cit.*, p. 379.

¹³ Como é sabido, o registo é concedido, em regra, “a quem primeiro apresentar regularmente o pedido com os elementos exigíveis”, no termos do n.º 1 do artigo 11.º do CPI. Significa isto que detém a prioridade para adquirir o direito de propriedade sobre a marca aquele que efectuou o pedido de registo em primeiro lugar e que, para o efeito, cumpriu os procedimentos e o instruiu com os elementos legalmente exigidos.

¹⁴ Para maiores desenvolvimentos *vd.* Domingues, Luís Pedro, «Marcas notórias, marcas de prestígio e Acordo ADPIC/TRIPS», in *Direito Industrial/APDI – Associação*

Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2010, pp. 153-237.

¹⁵ Veja, entre outros, acórdão do STJ de 15/02/2007, disponível em www.dgsi.pt.

¹⁶ Diferente se julgou no Brasil no caso do BPN em que a demanda foi ganha com base na notoriedade que o BPN tinha em Portugal e não no Brasil (país onde se solicitava o registo). No Acórdão de 13/01/2010 pode ler-se «no caso em tela, a empresa re BPN Creditus Brasil - Promotora de Vendas Ltda., do grupo de sua assistente litisconsorcial BPN - Banco Português de Negócios S.A. (pág. 889/900), muito embora tenha tratado do registo de sua marca no Brasil cronologicamente posterior à da autora, BPN Soluções Financeiras Ltda. (anteriormente Bahia Pró Negócios Ltda.), poderia, diante do texto do art. 126 da Lei n. 9279/96, repetidos no art. 6o bis da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, até mesmo opor-se àquele anterior registo de sua adversária, mesmo, como diz a norma, sem estar previamente depositada ou registrada no Brasil, afastando os limites territoriais e até mesmo o critério da especialidade, vale dizer, a eventual notoriedade pode até mesmo impedir o uso da marca em classes distintas. Indiscutível, pela farta prova documental trazida aos autos por ambas as partes, que se trata de embate entre dois grupos empresariais notoriamente conhecidos em seus países, Brasil e Portugal, com respectivos depósitos e registros de suas marcas que são coincidentes e têm, sem sombra de dúvida, efetivos valores econômicos». Acórdão disponível na página da Internet <http://www.ribeirodasilva.pro.br/arquivos/marca-notoria-bpn.pdf>.

¹⁷ Gonçalves, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, Livraria Almedina, Coimbra, 1999, pp. 278-279.

¹⁸ Cfr. Abreu, Coutinho de, *Curso (...)*, ob. cit., pp. 402 - 403.

¹⁹ Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04/02/2000, disponível em www.dgsi.pt. [Consulta: 2012, maio 22].

²⁰ Cfr. Acórdão da Relação de Coimbra de 06/05/2006, disponível em www.dgsi.pt. [Consulta: 2012, maio 22].

²¹ Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13/10/2010 e Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 02/01/2010, ambos disponíveis em www.dgsi.pt. [Consulta: 2012, maio 22].

²² Cfr. Acórdão da Relação de Lisboa de 20/10/2011, disponível em www.dgsi.pt. [Consulta: 2012, maio 22].

²³ Cfr. Acórdão da Relação de Lisboa de 15/12/2011, disponível em www.dgsi.pt. [Consulta: 2012, maio 22].

²⁴ Ficou provado que «a recorrente publicita os produtos assinalados pela marca “Red Bull” através de suportes publicitários, designadamente em Portugal; os produtos assinalados pela marca “Reb Bull” são referenciados em meios de comunicação social, nomeadamente revistas e jornais em Portugal; a recorrente patrocina atletas utilizando a marca “Red Bull”; a recorrente refere ter gasto, a nível mundial, mais de € 764 milhões na divulgação e promoção da marca, despendendo, em 2004, 129 milhões de euros em publicidade nos meios de comunicação social; foi elaborada uma estatística, no que respeita aos valores de venda, de um produto assinalado pela marca “Red Bull” em Portugal, constante de fls. 73 do processo administrativo, cujo teor se dá por integralmente reproduzido; foi elaborada uma tabela, no que respeita aos valores

despendidos nos meios de comunicação social pelo “grupo Red Bull” em Portugal, constante de fls. 75, do processo administrativo, cujo teor se dá por integralmente reproduzido; foi elaborada uma tabela, no que respeita aos valores despendidos em “Marketing” pelo “grupo Red Bull” em Portugal, constante de fls. 119, do processo administrativo, cujo teor se dá por integralmente reproduzido». Curiosamente e de forma inversa, no acórdão do mesmo Tribunal de 22/01/2009, fundamenta-se a atribuição da qualidade de prestígio à marca “salsa”, além do mais, aos seguintes factos: «a Irmãos Vila Nova S.A é uma das maiores empresas do seu ramo no nosso País, sendo detentora de mais de 40 lojas no território português, onde vende uma vasta gama de produtos de vestuário; investe milhares de euros em publicidade à sua marca, tendo, em contrapartida, quase triplicado os seus lucros, em 2002, para 7,55 milhões de euros; de acordo com uma sondagem efectuada pela INFORTEC – Projectos e Consultoria L.da, a segunda recorrente é uma empresa muito conhecida e adquiriu grande reputação no mercado português. Em 2006, foi realizado um estudo de mercado, denominado “BRAND ENERGY - A Energia da Marca Salsa”, pela IB - INTANGIBLES and BRANDING – Gestão e Avaliação de Marcas, L.da, relativo aos mercados português e espanhol, concluindo, entre outros dados, que o conhecimento da marca Salsa atinge os 89,4%, ocupando um lugar de destaque face às concorrentes.».

²⁵ Cfr. Acórdão da Relação de Lisboa de 16/07/2009, disponível em www.dgsi.pt. [Consulta: 2012, maio 22].

²⁶ A marca “Patek Philippe” não é mundialmente conhecida nem está entre as marcas de relógios mais vendidas do mundo, mas ninguém dúvida que se trata de uma das marcas de relógios mais prestigiada em todo o mundo.

²⁷ Cfr. Acórdão da Relação de Lisboa de 11/04/2011, disponível em www.dgsi.pt. [consulta: 2012, maio 20].

²⁸ Sobre o conflito entre sinais distintivos de comércio e comerciantes, *vd.* DINIS, Marisa, Dos processos de constituição automática de sociedades nos regimes português e espanhol – a bolsa de firmas como elemento promotor de conflitos entre sinais distintivos”, in *Actas de Derecho Industrial*, 31, 2010-2011, pp. 125-152.

REFERENCIAS

- Aaker, David A. (1991). *Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name*, The Free Press, New York.
- Abreu, Coutinho de (2011). *Curso de direito comercial*, Vol. I, 8ª edição, Almedina.
- Ascensão, Oliveira. (1988). *Direito comercial, Vol. II – direito industrial*, Lisboa.
- Ascensão, Oliveira. (2002). *As funções da marca e os descritores (metatags) na internet*, direito industrial, Volume III, Coimbra, Livraria Almedina.
- Coelho, Pinto. (1957). *Lições de direito comercial*, 1.º Vol., Lisboa.
- Correia, Ferrer. (1973). *Lições de direito comercial*, vol. I, Coimbra.
- Dinis, Marisa. (2010-2011). Dos processos de constituição automática de sociedades nos regimes português e espanhol – a bolsa de firmas como elemento promotor de conflitos entre sinais distintivos, *Actas de Derecho Industrial*, 31, pp. 125-152.

- Domingues, Luís Pedro. (2010). Marcas notórias, marcas de prestígio e Acordo ADPIC/TRIPS, *Direito Industrial/APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual*, Coimbra, Almedina, pp. 153 a 237.
- Direcção De Relações Internacionais e Promoção Da Inovação – Departamento de Informação e Promoção a Inovação, Dados estatísticos sobre invenções, design, marcas e OSDC – 2010.[Documento em Línea] Disponível: www.inpi.pt [Consulta: 2012, maio 18].
- Fernández-Nóvoa. (1997). *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, Marcial Pons, Madrid.
- Gonçalves, Luís Couto. (1999). *Função distintiva da marca*, Livraria Almedina, Coimbra.
- Gonçalves, Luís Couto. (2008). *Manual de direito industrial*, Livraria Almedina, Coimbra.
- Haan, Sarah C. (2000). The “persuasion route” of law: Advertising and legal persuasion, *100 Columbia Law Review*.
- Marques, J. P. (1995). Remédio, *Direito Comercial*, Coimbra, 1995.
- Olavo, Carlos. (2005). Introdução ao Direito Industrial, *Direito Industrial*, vol. IV, Almedina.
- Olavo, Carlos. (2005). *Propriedade industrial*, 2ª ed., Almedina, Coimbra.
- Sendim, Paulo Melero. (1981-1986). Uma unidade do direito da propriedade industrial?, *Direito e Justiça*, volume de homenagem ao Prof. Doutor Manuel Gonçalves Cavaleiro de Ferreira, vol. II.
- Serens, Nogueira. (1985). *A vulgarização da marca na directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988*, Separata do número especial do BFDC – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia, Coimbra.
- Silva, Hugo Lança. (2009). *A função publicitária da marca*, Teses Verbo Jurídico, verbo jurídico, 2009.
- Silva, Pedro Sousa. (1998). O princípio da especialidade das marcas, a regra e a excepção, *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 58, Janeiro.
- Vanzetti. (1961). Funzione e natura giurídica del marchio, *Rivista di Diritto Commerciale*, Vol. I.