



Universidades Lusíada

Cordeiro, Kátia Andreia Gueirez

A transmissão da marca e o cumprimento da função distintiva

<http://hdl.handle.net/11067/2114>

Metadados

Data de Publicação	2015
Resumo	Para bem compreendermos a questão da transmissão da marca, e os interesses tutelados, é necessária a compreensão das funções da marca, a sua estrutura, a sua fisionomia, a sua tutela jurídica e uma essencial compreensão do princípio da verdade. Assim, no que concerne à natureza jurídica da marca, compreendemos o direito de marca como um direito de propriedade, de usar a marca com vista à primeira colocação do produto em circulação no mercado. Neste trabalho é demonstrado que nem todas as funções...
Palavras Chave	Direito, Direito comercial, Direito de marcas, Marcas, Regime jurídico, Direito de transmissão
Tipo	masterThesis
Revisão de Pares	Não
Coleções	[ULP-FD] Dissertações

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-12-26T07:44:57Z com informação proveniente do Repositório



UNIVERSIDADE LUSÍADA DO PORTO

**A TRANSMISSÃO DA MARCA E O CUMPRIMENTO DA
FUNÇÃO DISTINTIVA**

Katia Andreia Gueirez Cordeiro

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre

Porto, 2015



UNIVERSIDADE LUSÍADA DO PORTO

**A TRANSMISSÃO DA MARCA E O CUMPRIMENTO DA
FUNÇÃO DISTINTIVA**

Katia Andreia Gueirez Cordeiro

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre,
sob orientação do Professor Doutor Alberto Ribeiro de Almeida

Porto, 2015

Agradecimentos

Não posso deixar de expressar algumas palavras de profundo agradecimento aos meus pais e irmã, pelo apoio desmedido, pelos sacrifícios suportados, pelo constante encorajamento com vista à conclusão desta dissertação;

Ao Professor Doutor Alberto Ribeiro de Almeida, pela disponibilidade demonstrada, pela orientação na definição do objecto de estudo e em todo o processo, pelos conselhos prestados, pelos esclarecimentos e opiniões que foram determinantes para a realização deste trabalho;

Por último, aos funcionários da Biblioteca da Universidade Lusíada do Porto, pela ajuda especializada.

Índice

Resumo.....	III
Palavras-chave.....	V
Lista de abreviaturas	VI
Introdução.....	1

PARTE I - A MARCA

Capítulo I - Considerações introdutórias

Enquadramento da marca no direito da propriedade intelectual.....	2
Noção de marca.....	5

Capítulo II - Relevância da marca no domínio jurídico-económico

Natureza jurídica da marca.....	9
Funções da marca	14

PARTE II - A TRANSMISSÃO DA MARCA

Capítulo I - Modalidades e regime jurídico

Considerações introdutórias: noção	33
Sistemas de transmissão de marca	36
Evolução legislativa	37
A transmissão da marca no direito norte-americano	43
A transmissão da marca em alguns ord.jurídicos europeus	45
A transmissão da marca nos sistemas mistos	47
O regime jurídico da transmissão da marca.....	47
1. Regime jurídico da transmissão de marca nacional	47
1.1 Modalidades de transmissão.....	52
1.1.1 Transmissão total e parcial.....	52
1.1.2 Transmissão onerosa e transmissão gratuita	55
1.2 Requisitos de validade e eficácia	56
1.2.1 Requisito substancial (insusceptibilidade de indução em erro)	58
a) Quanto à proveniência.....	58

b) Quanto aos caracteres	61
1.2.2 Requisitos formais.....	62
a) Forma escrita.....	63
b) Averbamento.....	63
1.3 Efeitos da transmissão de marca	66
2. Regime jurídico da transmissão de marca comunitária	69
2.1 Modalidades de transmissão	70
2.1.1 Transmissão de marca registada e transmissão de pedido de registo marca.....	70
2.1.2 Transmissão total e transmissão parcial.....	70
2.2 Requisitos de validade e de eficácia.....	70
2.2.1 Requisito substancial (insusceptibilidade de indução em erro)	71
2.2.2 Requisitos formais.....	72
a) Forma escrita.....	72
b) Inscrição no registo	72
2.3 Efeitos da transmissão	74
3. Regime jurídico da transmissão de marca internacional	75
Capítulo II - Interesses tutelados	
A transmissão da marca e os interesses tutelados	77
Conclusão	87
Bibliografia	90

Resumo

Para bem compreendermos a questão da transmissão da marca, e os interesses tutelados, é necessária a compreensão das funções da marca, a sua estrutura, a sua fisionomia, a sua tutela jurídica e uma essencial compreensão do princípio da verdade.

Assim, no que concerne à natureza jurídica da marca, compreendemos o direito de marca como um direito de propriedade, de usar a marca com vista à primeira colocação do produto em circulação no mercado.

Neste trabalho é demonstrado que nem todas as funções económicas assumem relevância jurídica. Para as marcas ordinárias, somente a função distintiva da marca tem relevância jurídica. Esta função jurídica, encontrou forte apoio a nível europeu, não apenas nos textos normativos mas também na actuação do Tribunal de Justiça.

Neste sentido, há elementos da Directiva 2008/95/CE, de 22 de Outubro de 2008, que comprovam este entendimento da função distintiva, nomeadamente na norma do seu art. 2.º.

Quanto à actuação do Tribunal de Justiça, este vem reconhecendo que a função essencial da marca é garantir aos consumidores a referência da origem dos produtos ou serviços marcados, pela distinção destes sem a possibilidade de confusão relativamente a outros produtos ou serviços que tenham uma origem ou proveniência diferente.

O Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de Fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária prevê norma idêntica no art. 2.º, e quanto ao direito nacional, esta é a função plasmada no disposto no art. 222.º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial.

Por outro lado, cremos que a marca não tem uma função jurídica de garantia de qualidade dos produtos ou serviços. Exceptuando o caso das marcas colectivas de certificação. A maioria da doutrina europeia tem recusado o reconhecimento de uma função jurídica directa e autónoma de garantia de qualidade da marca. A garantia de qualidade poderá, quanto muito, ser uma função derivada.

Actualmente, no que respeita à função publicitária, reconhecemos que existem várias disposições legais que representam afloramentos da função publicitária da marca, nomeadamente, a tutela ultramerceológica das marcas de prestígio, que iremos abordar.

Finalmente, no que respeita à transmissão da marca, como referimos, o legislador nacional impõe como único limite para a transmissibilidade das marcas a proibição de engano do consumidor (art. 262.º, n.º 1 do CPI). Esse engano pode ter por objecto quer a

proveniência empresarial dos produtos ou serviços marcados, quer os caracteres essenciais para a apreciação desses produtos ou serviços marcados por parte do consumidor.

A existência deste requisito substancial de validade dá origem a diversas questões. O legislador teve em mente, com esta norma, proteger os interesses dos consumidores, dos concorrentes ou dos próprios titulares das marcas, para que assim conservassem os seus títulos?

A propriedade intelectual tutela primacialmente interesses privados, contrariamente ao regime jurídico do direito da concorrência, que persegue, no essencial, interesses públicos, interesses gerais da comunidade. Nestes termos, acreditamos que o direito de marcas não tem o consumidor como figura principal.

Em suma, o que se pretende com os requisitos de validade estipulados para a transmissão da marca é proteger e salvaguardar, em primeiríssima linha, a função distintiva da marca e, por isso, de forma indirecta, o titular da marca – a origem. A marca tem na sua essência uma função - função distintiva, e é este núcleo essencial que o direito de marcas pretende proteger. Quanto ao consumidor *enganado*, no caso de transmissão da marca, entendemos que não é tão lesado quanto os titulares de marcas, dado que os prejuízos (em caso de alterações qualitativas negativas) pendem para o lado do titular da marca. A exigência aos titulares pela não introdução de alterações pejorativas significativas nos produtos ou serviços marcados, quando a marca, evoque uma determinada qualidade, tem a finalidade de proteger o núcleo distintivo essencial da marca. Face a uma deterioração qualitativa significativa de produtos ou serviços assinalados com uma marca, esse carácter distintivo já não será o mesmo.

Palavras-chave

Marca / Funções económicas e jurídicas / Função distintiva / Função de indicação de proveniência / Função de garantia de qualidade / Função publicitária / Marca de prestígio / Transmissão da marca / Sistemas de transmissão da marca / Interesses tutelados Regime jurídico de transmissão da marca nacional / Marca comunitária / Natureza jurídica da marca / Evolução legislativa / Trespasse de estabelecimento comercial / Direito de propriedade / Interesse público / Consumidor / Marcas sugestivas

Lista de abreviaturas

- CEE/CE – Comunidade Económica Europeia/Comunidade Europeia.
- CJ – Colectânea de Jurisprudência (“Casa do Juiz”)
- CPI – Código da Propriedade Industrial.
- CUP – Convenção da União de Paris.
- Doc. – Documento.
- DR – Diário da República.
- IHMI – Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).
- INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
- RDC – Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obligazioni.
- RDI – Rivista di Diritto Industriale.
- RDM – Revista de Derecho Mercantil.
- RFDUL – Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
- ROA – Revista da Ordem dos Advogados.
- STJ – Supremo Tribunal de Justiça.
- TCE – Tratado que institui a Comunidade Europeia.
- TJCE/TJUE – Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia/ Tribunal de Justiça da União Europeia
- TMR – The Trademark Reporter.
- TPI – Tribunal de Primeira Instância.
- TRIPS – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC).
- EU – União Europeia.
- OMPI – Organização Mundial da Propriedade Industrial.
- OMC – Organização Mundial do Comércio.

Introdução

O direito de propriedade industrial visa garantir e proteger a afirmação da identidade da empresa em mercado aberto e com produção em massa. Essa protecção concretiza-se pela atribuição de direitos privativos em relação a concretas formas de identidade.

Actualmente, discutem-se as funções jurídicas da marca e as suas finalidades económicas. Estas funções são determinantes na construção do edifício jurídico. Funções que necessariamente estarão ao serviço de certos interesses. A tutela da transmissão da marca, passa também pela análise das funções da marca e dos interesses tutelados.

O tema desta dissertação reside no direito de marcas, não em termos de direito comercial, mas no enquadramento específico do direito da propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial sobre a marca é como os demais direitos industriais, um direito com fins económicos. Assim, em relação à reserva do uso da marca, que integra o direito de propriedade, pode o titular celebrar vários tipos de negócios jurídicos. Assim, o retorno económico decorrente de um direito de propriedade industrial nem sempre resulta da exploração directa do seu objecto. Muito frequentemente, este retorno obtém-se por via indirecta, seja como preço de uma transmissão definitiva do direito a favor de outrem, seja como contrapartida de licenças de exploração. Neste trabalho, iremos abordar somente a transmissão definitiva da marca, que é o nosso objecto de estudo.

Neste sentido, sabemos que a transmissão da marca só é permitida se não consubstanciar uma indução do público em erro, quanto à sua proveniência ou quanto aos caracteres essenciais para a sua apreciação. É o que consta na norma do art. 262.º, n.º 2 do CPI.

Este requisito substancial de validade, do contrato de transmissão, origina uma série de perspectivas em torno da questão que se coloca. Quais são os interesses tutelados? Daí se coloca uma questão, que é a de saber se a protecção da marca é do interesse da sociedade em geral ou seu titular em particular.

Neste sentido, estes direitos de propriedade conferidos a particulares, encontram-se em rota de colisão com um outro conjunto de interesses colectivos, subjacentes à organização económica de mercado. Haverá então que recorrer a uma interpretação e análise dos interesses concretos em questão e a um juízo de ponderação de modo a compatibilizar da melhor forma possível estas duas realidades.

PARTE I

A MARCA

Capítulo I – considerações introdutórias

Enquadramento da marca no direito da propriedade intelectual

O direito da propriedade intelectual abrange os direitos de autor, os direitos conexos e o direito da propriedade industrial.

O direito de marcas enquadra-se nos sinais distintivos do comércio que se encaixam, por sua vez, no direito da propriedade industrial.

Os direitos de propriedade intelectual são *direitos subjectivos patrimoniais privados* que protegem diversas formas de *criação intelectual* ou de *prestação empresarial*¹.

A propriedade industrial tem por objecto a protecção legal de um conjunto específico de direitos sobre coisas incorpóreas: as criações ou inovações industriais e os sinais distintivos. São direitos de propriedade industrial protegidos pelo Código da Propriedade Industrial (CPI)²: do lado das criações industriais, a patente de invenção, o modelo de utilidade, a topografia de produtos semicondutores e o desenho ou modelo; do lado dos sinais distintivos, a marca, a recompensa, o logótipo, a denominação de origem e a indicação geográfica.

No que toca aos sinais distintivos, tal como referido anteriormente, o nosso ordenamento jurídico reconhece e protege os seguintes: a firma (disciplinada no DL n.º 129/98, de 13 de Maio), como elemento de identificação do comerciante; a marca, a

¹ Cfr. J. P. REMÉDIO MARQUES, «Propriedade intelectual, exclusivos e interesse público», AA. VV., *Direito Industrial*, vol. IV, APDI/Almedina, Coimbra, 2005, p. 200.

² Aprovado pelo Decreto-Lei n.º36/2003 de 5 de Março. A referência a artigos sem indicação de diploma deve entender-se feita a este diploma.

denominação de origem e a indicação geográfica (previstos, respectivamente, nos arts. 165.º e segs. e 249.º e segs., todos do CPI). O código prevê ainda as recompensas (arts. 217.º e segs.), e os logótipos (arts. 246.º e segs.).

O direito da propriedade industrial visa proteger a identidade distintiva de produtos ou serviços através da atribuição de direitos privativos³.

O tema que nos propomos tratar reside no direito de marcas, não em termos de direito comercial, mas no enquadramento específico do direito industrial. Todavia, quando um tema é susceptível de diversas interpretações, não é fácil proceder à sua correcta delimitação. No entanto, procederemos a uma conceitualização actual.

A deslocalização do mercado derivada do desenvolvimento dos transportes de pessoas e de mercadorias, intensificou a necessidade de uma melhor e mais eficaz individualização e distinção das ofertas.

O uso de marcas como sinais distintivos do comércio, só se verificou com significativa expressão após a revolução industrial e o início da produção uniformizada e em série. Cogita-se ter sido no sector alimentar e nos produtos de luxo que os primeiros sinais distintivos com um sentido comercial foram aplicados⁴.

Data de 1896 a primeira lei portuguesa que regula o direito de marca, tendo-lhe precedido na Europa a lei francesa, de 23 de Junho de 1857, a lei inglesa, de 7 de Agosto de 1862, e a lei alemã, de 30 de Novembro de 1874. Tendo a marca merecido especial menção nos primeiros instrumentos de regulação internacional do direito da propriedade industrial, como a Convenção da União de Paris celebrada em 20 de Março de 1883 (CUP)⁵ e o Acordo de Madrid celebrado em 14 de Abril de 1891⁶.

³ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇAVES, «A protecção da Propriedade Industrial», AA. VV., *Direito Industrial*, Vol. VI, APDI/Almedina, Coimbra, 2009, pp. 306.

⁴ Cfr. A. RIBEIRO DE ALMEIDA, *A autonomia jurídica da denominação de origem*, Wolters Kluwer Portugal, Coimbra, 2010, pp.28 e ss.

⁵ Esta convenção foi sucessivamente revista em Bruxelas em 14 de Dezembro de 1900, em Washington em 2 de Junho de 1911, em Haia em 6 de Novembro de 1925, em Londres em 2 de Junho de 1934, em Lisboa em 31 de Junho de 1958, e em Estocolmo em 14 de Junho de 1967. Cfr., JUSTINO CRUZ, *Código da Propriedade Industrial*, Livraria Arnado, 1983, pp. 15 e ss.

⁶ Este acordo foi ratificado por Portugal pelo DL n.º 41 734, de 16 de Julho de 1958.

A organização e integração económica da Europa, após a 2ª Guerra Mundial, numa comunidade económica cujo objectivo primeiro era a instituição de um mercado único, regido pelos princípios básicos da livre circulação de pessoas e de mercadorias, determinou profundas alterações em diversos aspectos do tráfego económico e jurídico, tendo-se revelado o direito de marcas, como um dos aspectos em que a intervenção europeia seria indispensável.

Os relatos históricos que versam sobre o uso de marcas ao longo da história, revelam-nos que em geral são quatro as finalidades básicas que foram determinando o homem ao seu uso: como identificação da propriedade dos objectos, como assinatura artística, como elemento de identificação da entidade responsável pela produção e como instrumento de diferenciação dos produtos ou serviços da actividade do empresário perante a clientela⁷.

Na realidade, no estado actual da organização económica é imperativo, para qualquer empresário, a utilização de sinais distintivos, caso contrário o público não poderá reconhecer os seus produtos ou serviços. Tendo em linha de conta a vasta oferta da concorrência, o uso da marca tornou-se indispensável. A dimensão dos mercados e as facilidades de comunicação estabelecem uma grande distância entre a empresa e a clientela. A concorrência coloca em face da mesma clientela produtos ou serviços produzidos ou fabricados por múltiplas empresas. Uma empresa quando criada deve, necessariamente, adoptar um nome, que lhe permitirá apresentar-se, afirmar-se no mercado e aliciar a clientela. O sinal distintivo tem um papel primordial e decisivo para a sobrevivência do estabelecimento comercial na lide concorrencial.

Os sinais distintivos, para a execução desta função individualizadora ou diferenciadora são protegidos pelo ordenamento jurídico nos termos de um direito absoluto. Podem ser instrumentos fonéticos ou visuais, palavras ou imagens, utilizados, na vida económica e social, para a individualização do empresário ou do estabelecimento

⁷ Cfr. HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Civitas, S. A., Madrid, 1993, pp. 217 e ss.

comercial, assim como os produtos ou serviços que eles fornecem, com o objectivo de os distinguir e de permitir ao público identificá-los⁸.

A Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, foi o primeiro instrumento legislativo sobre o direito de marca na União Europeia, tendo por missão o estabelecimento de um nível mínimo de harmonização das legislações dos Estados-membros, quanto aos aspectos básicos do direito de marca, válido e eficaz em todo o território. Este documento foi alterado quanto à substância, por razões de clareza e racionalidade, dando origem a uma nova directiva – a Directiva 2008/95/CE, de 22 de Outubro de 2008. Directiva esta, actualmente em vigor no âmbito da marca comunitária.

Por último, a nível internacional, o mais recente instrumento jurídico que versa sobre o direito de marca, é o acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (ADPIC), anexo ao acordo que instituiu a Organização Mundial do Comércio, celebrado em Marraquexe em 15 de Abril de 1994⁹.

Noção de marca

Face à vasta oferta de produtos e serviços no mercado, à crescente complexidade de aspectos técnicos, à publicidade e às novas técnicas de marketing, escolher não é tarefa fácil. A nossa escolha pode ser determinada por inúmeros factores, mas um desses poderá ser a marca que assinala os produtos.

Podemos, afirmar que a marca evoluiu bastante em função da sua utilização e da crescente necessidade que os agentes comerciais têm de se distinguir em mercado aberto e de obter maior protecção¹⁰.

⁸ Cfr. RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de Origem e Marca*, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, pp.14.

⁹ Incorporado no direito interno pela Resolução da Assembleia da República n.º 75-B/94, de 15 de Dezembro de 1995.

¹⁰ Cfr. KAPFERER, JEAN – NOEL, *Marcas, Capital da Empresa*, Bookman, 2003, p. 14 e 15.

O direito de marcas, não trata, apenas das marcas de produtos ou serviços, alargando-se igualmente às marcas colectivas, marcas de associação, marca de certificação, conforme se estatui no Código da Propriedade Industrial. Cingir-nos-emos ao que é denominado de marca de produtos e de serviços, em contraposição às outras.

Nos termos do art. 222.º do Código da Propriedade Industrial¹¹, a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam aptos a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo¹².

O requisito da representação gráfica deve ser entendido como uma condição necessária à salvaguarda da segurança jurídica que um sistema de registo constitutivo de direitos exige. O sinal, ainda que não visualizável em si mesmo, deve ser identificável, estável e delimitado através de uma reprodução susceptível de ser objectivamente lida e interpretada, documentada e registada. Só deste modo, a autoridade registal sabe o que regista e por que regista (respeitando o princípio da tipicidade dos direitos de propriedade industrial)¹³.

Um sinal, seja ele nominativo ou figurativo, para ser tutelado como marca, tem de ser intrinsecamente não-deceptivo. Deste modo, pode dizer-se que a marca para ser verdadeira, não pode ser enganosa. Neste sentido, o princípio da verdade da marca está intimamente ligado à própria tutela da marca¹⁴.

¹¹ DL n.º143/2008, de 25 de Julho.

¹² Cfr. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, «Palavras-chave, publicidade, uso da marca e concorrência desleal », AA. VV., *Direito Industrial*, Vol. VIII, APDI/Almedina, Coimbra, 2012, p. 19.

¹³ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, «Objecto, Sinais Protecíveis, Modalidades», AA. VV., *Direito Industrial*, Vol. VI, APDI/Almedina, Coimbra, 2009, pp. 275.

¹⁴ Cfr. NOGUEIRA SERENS, «Aspectos do princípio da verdade da marca», *Boletim da Faculdade de Direito*, 2003, pp. 577.

O direito à marca é um direito subjectivo, patrimonial, que identifica produtos ou serviços¹⁵. Sendo a marca um sinal destinado a diferenciar, individualizar, produtos ou serviços, distinguindo-os de outros da mesma espécie, seja por referência ao titular da marca, seja por referência a experiências anteriores que o cativaram pela qualidade dos produtos ou serviços assinalados com aquela marca, ou pela imagem suscitada pela publicidade. É habitual encontrar-se na doutrina uma noção de marca como sendo «*todo o sinal ou meio que distinga ou sirva para distinguir no mercado produtos ou serviços de uma pessoa, dos produtos ou serviços idênticos ou similares de outra pessoa*»¹⁶.

Do ponto de vista do público consumidor, a marca é concebida como um instrumento que identifica um objecto como pertencente a um conjunto/série com a mesma marca, por conseguinte, com uma mesma origem.

No entanto, a marca usualmente não identifica especificamente o empresário que fabrica o produto ou presta o serviço, nem indica a sede da empresa. Embora, a identificação do titular da marca possa ocorrer por meio de associação de elementos da composição da marca, tal não é muito comum¹⁷.

O artigo 224.º, n.º 1, do CPI estabelece que o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que se destina.

Do ponto de vista das directivas e regulamentos actualmente em vigor, que regulam esta matéria, em especial o art. 5.º da Directiva 2008/95/CE, a marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, ou de um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e com os

¹⁵ Cfr. J.P. REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol.II, Almedina, Coimbra, 2007, p. 432.

¹⁶ Cfr. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, pp. 26 e ss., e ainda, VINCENZO DI CATALDO, *I Segni Distintivi*, A. Giuffré, Milano, 1985, pp. 14 e ss. Entre nós veja-se, entre muitos, A. FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Vol. I, Universidade de Coimbra, 1973, pp. 312 e ss., J.P. REMÉDIO MARQUES, *Direito comercial: introdução, fontes, actos de comércio, comerciantes, estabelecimentos e sinais distintivos*, Coimbra, 1995, p. 592.

¹⁷ Cfr. A. FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, pp. 312 e ss.

produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca. A mesma solução encontra-se consagrada no artigo 258.º do CPI.

Actualmente, existe o entendimento generalizado que a marca não é apenas um sinal distintivo de produtos de serviços, mas que interioriza em si um conjunto de direitos susceptíveis de várias transacções comerciais¹⁸.

¹⁸ Cfr. KAPFERER, JEAN – NOEL, *As Marcas, Capital da Empresa*, pp. 16-18.

Capítulo II - Relevância da marca no domínio jurídico-económico

Natureza jurídica da marca

A marca tem relevância jurídica devido à associação de um sinal gráfico com o produto ou serviço que se pretende distinguir dos outros. Como tal, a forma como é feita essa associação é fulcral para a sua compreensão.

São várias as teorias que foram sendo progressivamente delineadas sobre a natureza jurídica do direito de marca, resultantes do ajuste das doutrinas formuladas sobre a natureza jurídica do direito de autor e dos direitos industriais. Estas teorias foram sendo incitadas sobretudo pelas divergências quanto à qualificação do respectivo objecto.

Pela sua preponderância e por terem influenciado estruturalmente os vários ordenamentos jurídicos, de entre os quais o nacional, destacaram-se as teorias do direito de propriedade, dos direitos de personalidade, dos direitos sobre bens imateriais, dos direitos de clientela, e a teoria dos direitos de exclusivo ou de monopólio.

Sabe-se, no entanto, que de sua correcta determinação dependerá todo o restante tratamento dado à matéria, devendo ser adoptado o regime normativo condizente com a opção realizada.

Primeiramente, a tendência da generalidade dos sistemas (tanto no sistema anglo-saxónico como para os sistemas do continente europeu – à excepção da Alemanha) foi a de classificar os direitos de propriedade intelectual como direitos de propriedade¹⁹. Assim, entendia-se pela aplicação normal da lógica dos direitos reais²⁰, abnegados ao tratamento de bens corpóreos.

A teoria do direito de propriedade reconhecida como a teoria clássica, teve a sua origem na urgência em enquadrar em termos jurídicos, o direito que se pretendia ver reconhecido aos criadores intelectuais e inventores, uma vez abolida a figura dos privilégios concedidos sobre as obras literárias, artísticas e sobre as invenções, existente no período anterior à Revolução Francesa. À doutrina incutida pelo espírito jusnaturalista, não

¹⁹ Cfr. ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, Coimbra Editora, Coimbra, pp. 141.

²⁰ Cfr. FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, pp. 374-375.

faltaram justificações para o enquadramento do direito subjectivo sobre os resultados do esforço intelectual criativo, sendo úteis ao desenvolvimento social, tecnológico e científico, no direito da propriedade. Foi a partir desta teoria que o conjunto destes direitos passou a ser designado por propriedade industrial, tendo o carácter paradigmático do direito que lhes serviu de modelo de tutela, conduzido ao seu acolhimento em muitos ordenamentos jurídicos de países de tradição jurídica românica, bem como no âmbito internacional e regional, como é o caso da CUP e do RMC²¹.

O Código Civil só regula o direito de propriedade sobre coisas corpóreas, móveis ou imóveis²², determinando no número seguinte que a propriedade industrial está sujeita a legislação especial²³. A propósito desta teoria, a posição sufragada pelo legislador nacional ao fazer incluir no Código Civil, a norma do art. 1303.º relativa aos direitos de autor e propriedade industrial, no Título II – Do Direito de Propriedade, não tem sido um tema pacífico no seio da doutrina nacional²⁴.

Daí as múltiplas teorias que, desde os finais do último século, contradizem a categoria das coisas incorpóreas. Todavia, não só a expressão «propriedade» não desapareceu, mas antes se tornou mais presente.

²¹ Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de Fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária. Para maiores desenvolvimentos sobre esta teoria v. HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, pp. 386 e ss. Este autor atribui a razão da vitalidade desta tese a três circunstâncias: “(...) la elasticidad del concepto de la propiedad, su carácter arquetípico para significar cualquier género de señorío sobre un bien exterior al sujeto, y la expresividad que tiene esta fórmula, cuando se la refiere a unos derechos que incluyen la alusión a la relación de pertenencia que existe entre el autor y su obra.”

²² Cf. art. 1302.º.

²³ Cf. art. 1303.º, n.º 1. Porém, no n.º 2, é referido que são subsidiariamente aplicáveis aos direitos e à propriedade industrial as disposições do Código Civil *quando se harmonizem com a natureza daqueles direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido*.

²⁴ Entre aqueles que com maior vigor defendem uma posição afirmativa, encontra-se, Antunes Varela: v. PIRES DE LIMA/ ANTUNESVARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. III, Coimbra Editora, Lda., 1967, pp. 76 e ss. Em sentido crítico a esta disposição pronuncia-se Oliveira Ascensão, v. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «As funções da marca e os descritores (metatags) na internet», AA. VV., *Direito Industrial*, Vol. III, APDI/Almedina, Coimbra, 2003, pp.7 e ss.

Como se sabe da teoria geral²⁵, às «coisas» em sentido estrito, não pertencem só as coisas físicas ou coisas corpóreas, mas também as coisas incorpóreas, como os objectos de propriedade intelectual e o estabelecimento ou empresa mercantil. É claro que há que distinguir entre os sinais distintivos (firma, logótipo e marca) que são formas de descentralização da tutela da empresa, e as obras de engenho e invenções industriais, que são ideias artísticas protegidas pelo seu requisito da originalidade. A distinção mostra-se fundamental, dado que demonstra a diferente conexão com a personalidade envolvida. Assim, os sinais distintivos não são tão valores em si, mas em ordem aos produtos e serviços que distinguem. As obras de engenho e as invenções constituem valores de *per se*, consubstanciando uma personalidade criadora. Já os sinais distintivos têm uma escassa ligação com a personalidade, daí serem sobretudo valores patrimoniais.

Ainda que por um lado se tenham dúvidas quanto à efectiva natureza jurídica dos bens de propriedade intelectual, por outro sabe-se que, independentemente desta indefinição, essa «classe especial de coisas incorpóreas» detém valor patrimonial. Os direitos de propriedade industrial apresentam conteúdo económico, tidos como objectos voltados à exploração de cunho patrimonial e toda a protecção conferida tem esse objectivo. A referida exploração encontra a sua primeira e mais nítida expressão na condição negativa de atribuição, a de proibir que terceiros não autorizados pratiquem actos reservados apenas ao seu titular. Se um direito real é um «poder directo e imediato», tende, como é evidente, a excluir qualquer outro «poder directo e imediato» que atinja as faculdades que a ele se reservam sobre a coisa²⁶. Isso faz com que o controlo de usos referentes ao bem protegido permaneça – enquanto vigente a protecção –, firmados na esfera jurídica de quem detém o seu título. O reconhecimento de direitos de propriedade industrial, no entanto, não se limita a revelar somente poder de exclusão - *ius prohibendi*, mas também toda uma expressão positiva, que consiste na possibilidade de disposição do titular de sua situação e condição particular em relação a terceiros. Neste sentido, os titulares de um registo que assim os autorize, poderão exercer certas ou todas as faculdades

²⁵ Cfr. ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, pp. 140-141; No mesmo sentido, A. SANTOS JUSTO, *Direitos Reais*, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 28.

²⁶ Cfr. ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, pp. 170.

primariamente inerentes e exclusivas ao titular de um direito de propriedade industrial, de modo absolutamente lícito. Deste modo, ainda que bens imateriais são direitos subjetivos absolutos, com características patrimoniais, reconhecida está a sua dimensão jurídico-privada e portanto, a sua possibilidade de integração em negócios jurídicos. Importa também salientar que é precisamente a dimensão positiva de poder dispor destes direitos em contratos, que actualmente se movem os interesses e os verdadeiros incentivos por trás da busca pela concessão de exclusivos.

No que concerne à teoria dos direitos de personalidade, a sua génese é atribuída à doutrina alemã dos finais do séc. XIX, sendo GIERKE referenciado como o autor da sua formulação geral. O seu núcleo centra-se sobretudo sobre a natureza do direito de autor, mas cabem igualmente nesta teoria os direitos industriais. Caracteriza-se por se referir à natureza intelectual e pessoal (da personalidade) do objecto do direito de autor, a obra, sendo que segundo a mesma o fundamento do direito de autor estaria na criação espiritual, que é uma manifestação da personalidade do autor. Neste sentido, superioriza-se a vertente pessoal do direito, relegando-se para um plano secundário a vertente patrimonial do direito²⁷.

No que respeita à teoria dos direitos sobre bens imateriais, esta é referida como tendo surgido no início do séc. XX em reacção à teoria clássica do direito de propriedade. Atribui-se a J. KOHLER a sua formulação dogmática. Em síntese esta teoria, caracteriza-se por repudiar a adaptação do direito de propriedade a bens não materiais, partindo-se do princípio de que o domínio, elemento estrutural do direito de propriedade, é um poder jurídico só reconduzível a coisas materiais. Qualifica-se então como imaterial o bem sobre que recai o direito, a obra, e estrutura-se um direito de exclusivo sobre bens imateriais e de carácter patrimonial, que constitui uma nova categoria de direito. Assim como a propriedade implica uma relação de domínio de um sujeito sobre um objecto, enquanto entidade autónoma e a exterior àquele, também o direito sobre bens imateriais implica essa mesma relação. Para este autor, os direitos sobre sinais distintivos, seriam sempre

²⁷ Cfr. HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, pp. 463 e ss. Na doutrina nacional, v. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial: Direito Industrial*, Lisboa, 1988, pp. 390 e ss.

manifestações do direito de personalidade²⁸. Neste sentido, J. KOHLER diz-nos o seguinte: «A conexão entre a pessoa e o objecto, que se manifesta através da marca como sinal de origem, é uma conexão jurídico-individual: é uma manifestação do criador (subentende-se: da referida conexão), a expressão da actividade do produtor. Mas o direito de o produtor ser como tal reconhecido e o seu direito de exigir que não lhe sejam imputados produtos que dele não provêm constituem das mais importantes emanações, das mais importantes manifestações do direito industrial.»²⁹.

Em relação à teoria dos direitos de clientela, esta teoria foi formulada em meados do séc. XIX por ROUBIER, como uma acesa crítica à teoria dos direitos sobre bens imateriais, centrada na insuficiência de explicação jurídica sobre o conteúdo do direito. A teoria deste autor assentava na utilidade económica dos direitos industriais, sendo estes perspectivados como direitos tendentes à conquista da clientela, consistindo o seu conteúdo patrimonial na obtenção de benefícios na concorrência económica, por efeito do exclusivo de exploração que o direito outorga. Segundo ROUBIER, é para a clientela e para o público de consumidores que todo o trabalho económico é conduzido. Os direitos que intervêm no curso deste processo têm por objectivo conferir uma certa posição com relação à clientela, assegurá-la e fixá-la, desde que isso seja concebível num regime de concorrência e de liberdade económica. Na sua teoria a clientela é tida como um valor, como um bem jurídico, sendo então os direitos industriais, direitos que tutelam esse bem; são direitos de clientela, uma outra categoria de direitos patrimoniais, absolutos, oponíveis *erga omnes*³⁰.

Por último, a teoria dos direitos de exclusivo é mais recente que a anterior, sendo atribuída a REMO FRANCESHELLI. Caracteriza-se pela qualificação dos direitos industriais como direitos de exclusivo, qualificação esta recortada a partir das actividades

²⁸ Sobre esta teoria, HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, pp. 463 e ss. Na doutrina nacional, v. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial: direito industrial*, pp. 397 e ss.

²⁹ J. KOHLER apud NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização da Concorrência e a (re)emergência da tutela da marca*, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 828-829.

³⁰ Cfr. PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Recueil Sirey, Paris, 1952, pp. 104 e ss.

que são reservadas ao sujeito do direito sobre o respectivo objecto. Na doutrina nacional, esta teoria é acolhida em geral por OLIVEIRA ASCENSÃO. Segundo este autor o traço fundamental que caracteriza os direitos de propriedade industrial, e em paralelo o direito de autor é a delimitação de actividades que são exclusivamente reservadas àquele sujeito³¹.

Contudo, vale referir que actualmente a posição maioritária coloca-se a favor da aplicação pela teoria dos direitos de propriedade. É a teoria dominante em Portugal. De facto, o art. 1302.º do Código Civil declara que: «(...) só as coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objecto do direito de propriedade regulado neste código». Todavia, o art.º 1303 não só admite que pode haver propriedade para lá da contemplada no código, como o que chama «propriedade intelectual» (a propriedade autoral, regulada no Código do Direito de Autor, e a propriedade industrial, regulada no Código da Propriedade Industrial), mas admite que lhes possa ser estendido, subsidiariamente, o regime que estabelece, ou seja, admite-as como direitos das coisas³².

Da legislação de fonte nacional, e da legislação de fonte comunitária, de acordo com a qual, aquela se encontra harmonizada, transparece uma qualificação do direito de marca como um direito de propriedade (art. 225.º do CPI e art. 16.º do RMC). Da conjugação das normas dos arts. 225.º, n.º1, e art. 258.º, do CPI, resulta com evidência a referência ao direito de marca como um direito de propriedade³³.

Funções da marca

A temática das funções jurídicas da marca é uma questão estrutural deste domínio jurídico.

Interessa-nos tentar encontrar a razão de ser deste sinal distintivo, para podermos compreender qual a função juridicamente relevante da mesma, a qual justificará a razão de a marca se assumir como um direito tendencialmente perpétuo.

³¹ Cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial: direito industrial*, pp. 392.

³² Cfr. ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, pp. 144-146.

³³ Pois embora todo o direito de propriedade confira um poder de exclusão, nenhum direito de propriedade se estrutura unicamente nesse poder de exclusão.

A função da marca só se pode averiguar analisando o conjunto de todas as normas pertinentes, incluindo as exposições de motivos oficiais, nomeadamente no nosso caso, as que constam da Directiva 2008/95/CE, de 22 de Outubro de 2008, e do Regulamento (CE) n.º 207/2009, sobre a marca comunitária, de 26 de Fevereiro de 2009, na sua versão consolidada. A utilização deste método indutivo, partindo dos textos legais, leva a que a análise sobre a função da marca se reduza a uma abordagem descritiva das normas que regem a matéria. Mas então porque não se limita a doutrina à análise e ao estudo destas normas? Trata-se, do desenvolvimento de um quadro dogmático, abrangendo os elementos necessários para uma interpretação de ordem teleológica e sistemática das normas singulares³⁴.

Funções económicas da marca

O conjunto das funções económicas primordiais da marca são assinalar, segundo a sua proveniência empresarial, produtos ou serviços (função de origem), tornando-os assim distinguíveis de produtos ou serviços merceologicamente iguais ou merceologicamente afins (função de distinção), bem como chamar a atenção do público, por meio de informação ou de sugestão, para os respectivos produtos ou serviços (função de publicidade), originando a confiança na constância de (um determinado padrão de) qualidade (função de garantia). No seio da imensa doutrina estrangeira sobre as funções económicas das marcas, não é difícil encontrar quem refira outras funções, já para substituir as que foram enunciadas, já para as completar. A marca é, sem dúvida, isso – um instrumento para a obtenção, a manutenção e o aumento da clientela³⁵.

³⁴ Cfr. HANS-GEORG KOPPENSTEINER, «A função da marca», in: *Scientia Iuridica – Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro* – T. LXIII – n.º336, Braga, 2014, pp. 470.

³⁵ Cfr. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização da Concorrência ...*, pp. 1245.

Funções juridicamente reconhecidas

Ao falarmos nas funções da marca teremos de falar no princípio da especialidade. Este princípio consiste na identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços. Ou seja, ao dizermos que a marca tem uma função de distinção de produtos ou serviços, referimo-nos a produtos ou serviços idênticos ou afins. O direito exclusivo que é concedido ao titular da marca, não é um direito ilimitado, mas um direito limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade. Deste modo, dois produtos idênticos não poderão utilizar a mesma marca, contudo esta poderá ser usada em produtos que não sejam idênticos ou afins. Isto porque não haverá perigo de confundibilidade por parte dos consumidores. Bens diferentes poderão ser marcados por sinais idênticos ou semelhantes³⁶. Este princípio consiste num elemento que delimita o âmbito e a extensão do direito de marca, enquanto direito exclusivo, e expressa, a protecção da função distintiva, porquanto existe uma preocupação em tutelar e impedir que se crie junto do público consumidor, qualquer risco de confusão ou de associação, face à identidade ou semelhança entre sinais.

Para a determinação das funções juridicamente relevantes da marca é importante analisar a Directiva 2008/95/CE. No seu art. 1.º (art. 4.º do regulamento tem idêntica formulação) estabelece-se que as marcas podem consistir em quaisquer sinais capazes de distinguir produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Assim, não são admitidas a registo as marcas que não detenham esta aptidão para o desempenho da função distintiva³⁷. Outros elementos da directiva comprovam este entendimento da função distintiva, nomeadamente na norma do seu art. 2.º. A função referida encontrou forte apoio a nível europeu, não apenas nos textos normativos (nomeadamente no preâmbulo³⁸ da directiva de marcas [DM]) mas também na actuação do TJUE, inclusivamente anterior à

³⁶ Cfr. PAUL ROUBIER, *Le droit de la Propriété Industrielle*, pp. 560 ss.

³⁷ Cfr. art.s 223.º, 238.º, e art. 239.º/m, do CPI' 2003, e art.s 7.º e 8.º, do RMC.

³⁸ No seu Considerando 10.º, onde é expressamente referido que “(...) a protecção conferida pela marca registada cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de indicação de origem da marca(...)”.

Directiva³⁹. O TJUE já precisou por diversas vezes como deve ser interpretada a norma do art. 2.º da Directiva. Por todos os acórdãos deste tribunal que mencionam este assunto, citamos um, no qual é referido que «(...)o sinal cujo registo se pede deve cumprir a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa. Para que a marca possa desempenhar o seu papel essencial do sistema da concorrência leal que o Tratado CE pretende criar, deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (...)»⁴⁰. Assim, o TJUE, vem reconhecendo que a função essencial da marca é garantir aos consumidores a referência da origem dos produtos ou serviços marcados, pela distinção destes sem a possibilidade de confusão relativamente a outros produtos ou serviços que tenham uma origem ou proveniência diferente, e que para que a marca seja apta a cumprir o seu papel essencial no sistema de concorrência perfeita, que o Tratado da Comunidade Europeia visa estabelecer, deve conferir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam tenham sido fabricados ou fornecidos sob o controle de uma única entidade, a qual é responsável pela sua qualidade⁴¹.

Por sua vez o regulamento prevê norma idêntica no art. 2.º Quanto ao direito nacional, esta é a função plasmada no disposto no art. 222.º, n.º 1, do CPI.

Além disso, efectivamente, a maior parte dos impedimentos ao registo da marca tem a ver com a falta de capacidade distintiva de um sinal, da sua aptidão para distinguir o produto ou serviço. Isto é expressamente afirmado no art.3.º, n.º1, alínea b), da Directiva, mas também é o que resulta da alínea c) e da alínea d). Um outro ponto: segundo o art. 5.º, n.º1, alínea b), é proibido o uso de um sinal se houver risco de confusão com uma marca

³⁹ MARIA MIGUEL CARVALHO, «As funções da marca e a Jurisprudência do TJUE», *Revista de Direito Intelectual n.º1*, APDI/Almedina, Coimbra, 2014, pp. 260-261.

⁴⁰ Acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, processo C-218/01 (*HENKEL*).

⁴¹ Neste sentido, v. Acórdão do TJUE de 12 de Dezembro de 2002, processo C-273/00 (*SIECKMANN*).

anterior (mais antiga). Este risco refere-se, na opinião convincente do Tribunal de Justiça, a circunstâncias que possam levar o público a acreditar que os produtos/serviços em questão provêm da mesma empresa. Finalmente, o considerando 11 da exposição de motivos da Directiva menciona explicitamente que a função essencial da marca é a de indicar a origem do produto ou serviço. Sendo assim uma característica jurídica da marca⁴².

Assim, no plano jurídico, é sabido que as marcas, enquanto sinais distintivos de produtos e serviços, se destinam, nuns casos, a identificar a origem ou proveniência (constantes) destes bens⁴³ e, em geral, a individualizar e a distinguir, produtos ou serviços de outros produtos ou serviços⁴⁴ (séries de produtos/serviços), ainda que por intermédio de outras mensagens (v.g., publicidade, relações contratuais, indicações apostas nos produtos, etc.)⁴⁵. Segundo NOGUEIRA SERENS⁴⁶, a marca garante ao comprador que todos os produtos que a ostentam provêm da mesma empresa, que o consumidor pode não conhecer, é certo, mas que sabe que só pode ser uma, exactamente aquela que tem direito ao uso exclusivo do sinal.

Na doutrina espanhola, FERNÁNDEZ-NÓVOA afirma considerar que a função indicadora da proveniência empresarial dos produtos ou serviços é, sem dúvida, a função

⁴² Cfr. HANS-GEORG KOPPENSTEINER, «A função da marca», pp. 472.

⁴³ Fiel à concepção tradicional, NOGUEIRA SERENS, «A “Vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Setembro de 1989 (id est, no nosso direito futuro)», in: *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – Estudos em Homenagem ao prof. Dr. Ferrer Correia*, Coimbra, 1997, pp. 39-41; CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 38-40; Neste sentido, no direito inglês, CORNISH, W.; LLEWELYN, D.; & APLIN, T.; *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, pp. 620-624.

⁴⁴ Cfr. REMO FRANCESCHELLI, *Sui marchi di Impresa*, 4.^a ed., Giuffrè Editores, Milano, 1988, pp. 247 e ss., e entre nós, A. FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, pp. 312 e ss.; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «As funções da marca e os descritores (metatags) na internet», pp.7 e ss; e A. RIBEIRO DE ALMEIDA, *A autonomia jurídica da denominação de origem*, pp. 291 e ss.

⁴⁵ Cfr. COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, vol. I, Almedina, Coimbra, 2013, pp.354, 359-360; ANTÓNIO CÔRTE-REAL CRUZ, «O conteúdo e a extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio», AA.VV., *Direito Industrial*, Vol. I, APDI/Almedina, Coimbra, 2001, pp. 79 e ss.

⁴⁶ Cfr. NOGUEIRA SERENS, «A “vulgarização” da marca...», pp. 128.

fundamental da marca, a que se apoia directamente nas reacções dos consumidores e se baseia de modo imediato na estrutura do direito de marca. Diz-nos o seguinte: «*En efecto, al contemplar una marca puesta en relación com un producto o servicio, el consumidor piensa logicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados com la misma marca. En este sentido la marca desempeña un papel informativo: atestigua ante los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuídos por una misma empresa. Además, la función indicadora de la procedência empresarial se deriva inmediateamente de la própria estructura del derecho de marca*»⁴⁷.

Esta explicação do autor espanhol, leva ao reconhecimento de que a marca distingue produtos ou serviços por referência à sua integração numa série, supostamente oferecidos por uma mesma empresa, titular de um direito de uso exclusivo de uma marca única, no quadro da respectiva especialidade⁴⁸.

Por seu turno, JEAN-JACQUES BURST e ALBERT CHAVANNE, referem que «*la marque constitue un facteur de promotion des ventes au point d'avoir sur la clientèle un impact qui, à la limite, arriverait à ne plus être lié à la notion de qualité du produit. La marque arrive à créer un phénomène psychologique par lequel le consommateur, dans une sorte de réflexe lie un produit et la marque qui le designe*»⁴⁹.

VANZETTI⁵⁰, trata-se, seguramente, do autor que mais influenciou a teoria da função jurídica da marca nas últimas décadas e mais firme se mostrou na defesa da função distintiva da marca, como a única função juridicamente protegida. Para este autor, distinguir consiste em separar com a mente um objecto de um outro, estabelecendo a diferença entre eles, o que pressupõe a subsistência de constantes elementos de identidade

⁴⁷ Cfr. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, pp. 60 e ss.

⁴⁸ HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA reconhece ser este o sentido da distinção operada pela marca. V., pp. 819 e ss.

⁴⁹ Cfr. JEAN-JACQUES BURSTS; ALBERT CHAVANNE, *Droit de la Propriété Industrielle*, Dalloz, Paris, 1980, p. 345.

⁵⁰ Cfr. VANZETTI, ADRIANO; DI CATALDO, VICENZO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 120 e ss.

do produto marcado. Para se determinar qual é ou quais são as funções juridicamente protegidas é necessário, segundo o autor, «*verificar (...) se a lei tutela, pela atribuição em determinadas condições de um direito absoluto ao uso de uma marca*», o exercício de alguma ou algumas dessas ou até de todas⁵¹, sem esquecer que essa eventual protecção é justificada por razões de política-legislativa.

Assim, e ainda segundo o referido autor, existem duas possibilidades teóricas, isto é, dois tipos de mensagem distintiva da marca: ou a marca distingue indicando que os produtos ou serviços marcados apresentam sempre a mesma qualidade; ou a marca distingue indicando que os produtos ou serviços assinalados com a mesma marca são provenientes de uma mesma empresa, podendo inclusivamente desconhecer-se a sua identidade. VANZETTI optou pela segunda hipótese invocando, por um lado, o não reconhecimento jurídico da função de garantia de qualidade da marca, já que a lei não previa nenhuma obrigação a cargo do titular da marca de uniformizar toda a sua produção e de manter idênticos padrões de qualidade e, por outro, a análise das normas do ordenamento jurídico italiano que demonstravam a ligação da marca à empresa de que provinha o produto ou serviço marcado. Por outro lado, o «anonimato» do produtor parecia tornar impossível falar de uma função distintiva da indicação de origem ou de proveniência. No entanto, este obstáculo foi ultrapassado, esclarecendo-se que a marca garante aos consumidores que os produtos ou serviços, de um mesmo género, assinalados com uma mesma marca, provêm do mesmo produtor, qualquer que ele seja⁵².

Resumindo, VANZETTI depois de um primeiro momento, em que assumiu uma posição radical, anunciando, o fim da função distintiva, foi moderando o seu pensamento, mas sem conseguir chegar a uma conclusão segura sobre a função distintiva da marca. Mais recentemente, menos hesitante, defende que a marca continua a desempenhar a função distintiva, na forma de função de origem, mesmo que tenha lugar a transmissão

⁵¹ VANZETTI apud MARIA MIGUEL CARVALHO, «As funções da marca e a Jurisprudência do TJUE», p. 252-253.

⁵² Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «As funções da marca e a Jurisprudência do TJUE», pp. 254.

autónoma, porquanto a solução legal da proibição do uso enganoso, prevista no art.º 41 n.º1 al. b) da lei italiana, impede que, mesmo nessa hipótese, ocorra uma lacuna na lógica de continuidade da função de origem⁵³.

Pois bem, a marca designa os produtos ou serviços marcados permitindo que os consumidores, por um meio fácil e cómodo, identifiquem o que querem adquirir. A marca não indica a natureza, a composição ou as qualidades do objecto marcado. A função indicadora de proveniência ou de origem assume, hoje, uma outra posição⁵⁴, uma vez que o legislador conferiu uma especial importância às marcas deceptivas (art. 269.º/2, alínea b), do CPI), a função distintiva volta-se numa função cujo conteúdo é o de garantir a conformidade do produto com as mensagens que o sinal comunica ao público. Quando se diz que a marca indica a proveniência dos produtos ou serviços, pretende-se defender que ela assegura que os objectos assinalados têm a mesma origem, uma mesma fonte produtiva⁵⁵. A marca tem, assim, uma função de indicação da proveniência do objecto, dado que este tem sempre a mesma origem, mesmo que o consumidor não a conheça. Se o sinal comunica uma proveniência ou origem constantes, a lei quer garantir a manutenção dessa constância. Se o sinal comunica outras mensagens, estas mensagens incutem no público a convicção de que o titular da marca intervém, de alguma maneira, no controlo da qualidade (seja ela média ou elevada), no fabrico, na apresentação do produto ou na manutenção de outras características comunicadas pelo sinal⁵⁶.

⁵³ Cfr. ADRIANO VANZETTI, «La funzione del marchio in un regime di libera cessione», *Rivista Diritto Industriale*, 1998, pp. 83 e ss.

⁵⁴ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, «Função da Marca», AA. VV., *Direito Industrial*, Vol. II, APDI/Almedina, Coimbra, 2002, pp. 99 e ss., pp. 103-106; e, *Função Distintiva da Marca*, Almedina, Coimbra, 1999.

⁵⁵ Neste sentido, McCARTHY refere que «Seeing the same mark on goods merely identifies to the buyer the fact that all such goods come from a common, even though anonymous, source», apud. NOGUEIRA SERENS, «A “vulgarização” da marca...», pp. 41; e A. RIBEIRO DE ALMEIDA, *A autonomia jurídica da denominação de origem*, pp. 291 e ss.

⁵⁶ Cfr. J.P. REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, p. 424.

Por outro lado, actualmente, esta função da marca encontra-se prejudicada. Nas palavras de RIBEIRO DE ALMEIDA⁵⁷, «na verdade, a marca já não identifica a origem física (uma certa e determinada empresa) do produto ou serviço na qual é aposta. Se assim fosse a figura da licença e da transmissão da marca (sem a empresa) seriam impossíveis. A marca emancipou-se da empresa (permitindo a sua licença e sua transmissão independentemente da empresa) adquirindo um valor próprio e também se emancipou do produto ou serviço que identifica permitindo o merchandising e reclamando a sua tutela ultramerceológica. (...) A marca emancipou-se destas suas origens». A subsistência do significado da função de indicação de origem foi posto em causa pela existência de normas que protegem ultramerceologicamente as marcas de prestígio e pela possibilidade de se transmitir e licenciar marcas não usadas. Se só se admitisse a transmissão da marca conjuntamente com o estabelecimento comercial é que se poderia defender, que a marca não tem apenas uma função distintiva dos produtos ou serviços, mas que pode também assegurar que estes provêm sempre da mesma empresa⁵⁸. Nos termos dos arts. 29.º e 211.º permite-se, com certos condicionalismos (art. 211.º, n.º2), que o pedido de registo ou a propriedade da marca se transmitam independentemente da transmissão (venda, locação, usufruto, etc.) do estabelecimento comercial. Por outro lado, também se admite a licença de exploração da marca – exclusiva ou não – (arts. 30.º e 213.º do CPI), e não falta quem considere lícito, à luz do nosso ordenamento jurídico actual, o merchandising de marcas⁵⁹. Se a marca pertencer a uma empresa inserida num grupo económico/jurídico, pode ser usada por empresas do mesmo grupo, podendo ser uma empresa do grupo ou licenciado a colocar o produto no mercado. Mas, ainda que a oferta resulte de uma outra empresa, poderá haver um controlo por parte do titular⁶⁰.

Neste sentido, em resultado sobretudo dos negócios a que a marca está sujeita, a marca apenas *tendencialmente* garante que os produtos ou serviços assinalados têm a

⁵⁷ Cfr. A. RIBEIRO DE ALMEIDA, *A autonomia jurídica da denominação de origem*, p. 1245.

⁵⁸ Cfr. A. RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de Origem e Marca*, pp.333 e ss.

⁵⁹ Sobre esta questão, veja-se, J.P. REMÉDIO MARQUES, *Direito comercial...*, pp. 597 e ss., 767 e ss. e, ainda, 781 e ss.

⁶⁰ Cfr. PAULA DE CARVALHO, *A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p.33.

mesma origem. Aliás, a solução proposta por alguma doutrina, para resgatar a função distintiva consistiu em referi-la à garantia de origem pessoal⁶¹, justificando-a, fundamentalmente, com a norma que prevê a caducidade por deceptividade superveniente da marca (art. 12.º, n.º 2, al.b) da DM). Assim, «*a marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses de licença de marca registada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso*». Deve, atender-se, por isso ao significado da função distintiva em função da evolução do conceito de origem dos produtos ou serviços marcados. Na acepção actual, *origem* há-de significar não só a empresa *original*, mas as empresas do grupo, agentes, representantes e exploradores, que agem sob o controlo do titular⁶² e segundo as suas determinações. A origem desses será a mesma, quer sejam colocados no mercado directamente pelo titular, quer o sejam (indirectamente) por intermédio do grupo ou licenciado.

A marca não pode garantir, actualmente, que é a mesma empresa, enquanto realidade jurídica individualizada, a colocar no mercado os produtos ou serviços, mas garante que esses são oferecidos sob o controlo do titular do sinal, que por eles assume responsabilidade. A identificação da origem é hoje conseguida em resultado de um exercício mental adaptado à realidade jurídica empresarial e à aceitação da ampla noção de empresa, que compreende não só o núcleo mas toda a sua envolvência⁶³.

⁶¹ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 219 e 224 e LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, «A função da marca e o princípio da especialidade», AA. VV., *Direito Industrial*, Vol. IV, APDI/Almedina, Coimbra, 2005, p. 487.

⁶² art. 268.º, n.º 1 al.c), do CPI' 2003.

⁶³ Cfr. PAULA DE CARVALHO, *A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, pp.33 e 34.

Para o Tribunal de Justiça⁶⁴, *origem*, significa que uma coisa foi produzida sob o controlo de um empresário e que, por isso, ele fica responsável pela sua qualidade. Nesta perspectiva, a função de garantia de qualidade permanece em íntima comunhão com a função de indicação de origem, sem a qual não poderia realizar-se.

Já para OLIVEIRA ASCENSÃO, a marca deixou de ter qualquer função de indicação de origem, porque se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento, e que sejam concedidas licenças de utilização da marca a várias entidades. Por outro lado, a marca também já não teria qualquer função de garantia, pelo que defende que a única função juridicamente relevante da marca é a função distintiva. A qual para o autor fica reduzida a um «*mínimo, que chega a um nível tautológico: distingue os produtos ou serviços integrados naquela série de todos os outros, por definição nela integrados*»⁶⁵.

No que concerne à função de garantia da qualidade dos produtos ou serviços, esta não é uma função juridicamente protegida⁶⁶. Excepto no caso das marcas colectivas de certificação.

A maioria da doutrina europeia tem recusado o reconhecimento de uma função jurídica directa e autónoma de garantia de qualidade da marca⁶⁷.

A garantia de qualidade poderá, quanto muito, ser uma função derivada⁶⁸. E mesmo neste caso, não é a marca que garante a qualidade do que é oferecido, quem o garante é a origem que a marca identifica. Garantindo, apenas, a qualidade por referência à origem,

⁶⁴ Cfr. Acórdão de 14 de Setembro de 2010, processo C-48/09 P, n.º38 (*LEGO*).

⁶⁵ Cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «As funções da marca e os descritores (metatags) na Internet», pp.7-10.

⁶⁶ Neste sentido, A. RIBEIRO DE ALMEIDA, *A autonomia jurídica da denominação de origem*, pp. 294 e ss.

⁶⁷ Defendida entre nós, por J. M. COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, p. 378.

⁶⁸ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, p. 217; MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas*, Almedina, Coimbra, 2003, pp. 231; PEDRO SOUSA E SILVA, «O princípio da especialidade das marcas: a regra e a excepção: as marcas de grande prestígio», *Revista da Ordem dos Advogados*, A. 58, n.º1, Lisboa, 1998, pp. 389.

não será de considerar a garantia de qualidade uma função autonomamente tutelada pelo direito de marcas.

A marca não está obrigada a manter um patamar de qualidade, em ordem ao cumprimento de um qualquer dever de responder às legítimas expectativas do consumidor. Não há nenhuma norma que o manifeste no nosso Código da Propriedade Industrial. A protecção relativamente à qualidade emerge do direito do consumo.

No entanto, só se a marca se comprometer com determinado nível de qualidade, no caso da marca sugestiva ou falante, e não tiver adquirido um significado secundário - *secondary meaning*⁶⁹, deve respeitar essa qualidade e cumprir o compromisso assumido com o mercado, caso contrário, poderá ocorrer a caducidade da marca. As marcas sugestivas, são marcas descritivas, isto é, sugerem pelo próprio nome, qualidades ou características do produto ou serviço, por exemplo «malaspele».

O consumidor pode escolher um certo produto com determinada marca em função da sua qualidade, da qual tem conhecimento devido, por exemplo, a compras anteriores ou a campanhas publicitárias. Todavia, o titular da marca não está obrigado a manter essa qualidade, pode ter interesse caso queira manter a clientela, caso contrário poderá diminuir a qualidade a fim de aumentar os lucros. Regra geral, o consumidor atribui à marca uma qualidade constante derivada do facto dos produtos ou serviços marcados terem, tendencialmente, sempre a mesma origem. O legislador protege o consumidor quando o proprietário da marca se substitui ou multiplica (arts. 211.º/2 e 213.º/1 do CPI)⁷⁰. Mas isto não significa, que o titular não possa livremente modificar as características qualitativas do próprio produto, ou utilizar a mesma marca para distinguir produtos diferentes.

A existência de uma obrigação de manutenção qualitativa implicaria um sistema completamente diferente do que vigora entre nós e na generalidade dos ordenamentos

⁶⁹ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de direito industrial: patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 250 e ss; *Função distintiva da marca*, pp. 85.

⁷⁰ Sobre esta função de qualidade, veja-se, VINCENZO DI CATALDO, *I Segni Distintivi*, pp. 14 e 19-20.

jurídicos⁷¹, porque pressuporia uma entidade competente para avaliar a qualidade e as características dos produtos ou serviços marcados relativamente à qual não é feita qualquer referência no direito de marcas. Nem no registo constam quaisquer dados relativamente às características qualitativas dos produtos ou serviços marcados. Segundo COUTO GONÇALVES, desde logo os interesses proteger, em primeira linha, teriam de ser os dos consumidores, o direito de marca deixaria de ter natureza privada e de ser livre e exclusivo e os produtos e serviços deveriam sujeitar-se ao controlo de qualidade⁷².

Posto isto, passemos à análise de uma outra função económica da marca – a função publicitária. A protecção jurídica desta função não foi pacífica.

A função publicitária é reconhecida por alguma doutrina. Em Portugal, o caminho tem sido, igualmente, o da aceitação e reconhecimento desta (nova) função da marca, embora em casos particulares como veremos adiante.

VANZETTI⁷³ argumentou fundamentalmente que a protecção jurídica desta função originaria desigualdade entre os concorrentes, lesaria a liberdade de escolha racional dos consumidores e finalmente, poderia colocar em causa a subsistência dos regimes de marcas.

AREAN LALIN⁷⁴ refere que a função publicitária traria vantagens para os titulares das marcas e nesse caso deveria agir-se de modo a que se proteja o interesse dos consumidores e dos concorrentes. Este autor, refere algumas figuras onde está presente o carácter jurídico da função publicitária: transmissão e licença de marca, marcas fortes e de alta reputação, teoria da diluição e a mudança de forma de marca. No caso da figura da transmissão de marca não conexa com o estabelecimento (art.º 118 do CPI), ORLANDO DE CARVALHO⁷⁵ considera que o prestígio da marca da empresa primitiva permite que a

⁷¹ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *A marca enganosa*, Almedina, Coimbra, 2003, pp. 468 e ss.

⁷² Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 109.

⁷³ Cfr. ADRIANO VANZETTI, «La funzione del marchio...», pp. 25 e ss.

⁷⁴ Cfr. AREAN LALIN, *El cambio de forma de la marca*, Montecorvo, Madrid, 1985, pp. 373 e ss.

⁷⁵ Cfr. ORLANDO DE CARVALHO, *Critério e estrutura do estabelecimento comercial*, Atlântida Editora, Coimbra, 1967, pp. 711.

marca transmitida sem a empresa carregue consigo o prestígio/reputação para a empresa adquirente, e assim sucessivamente para uma terceira empresa.

No entanto, a marca não tem uma atribuição ou dever de publicidade e não surgiu para servir a publicidade nem é esta que a marca visa proteger. É inegável que a marca tem uma forte componente e dimensão publicitárias e que o seu valor resulta, em grande medida, dessas. Inúmeras vezes, a afirmação que a marca consegue no mercado resulta, de forma mais acentuada, da componente e dimensão publicitárias e do carácter sedutor e capacidade de auto-promoção, do que da origem ou qualidade produto. Se, por vezes o impulso para o consumo resulta da recondução que o mercado faz à origem, situações ocorrem em que o impulso é independente da origem empresarial, sendo conseguido pelo sinal, em si mesmo e pela força atractiva ou carga magnética que sustenta. Nesses casos, a marca tem a arte de se promover e tem o carisma que gera, ou reforça, a adesão ou fidelização. Tem a capacidade de entrar na mente dos consumidores e influenciar as suas escolhas. A capacidade promocional da marca está na origem de inúmeros negócios. A marca consegue ter esse poder e chega a representar um estilo de vida. Damos como exemplo, os *seguidores* da *Harley Davidson* que tatuam a marca no corpo, assumindo-a como uma *religião*⁷⁶.

Aliás, a transmissão autónoma da marca, o *franchising*, o *merchandising* e diversas outras situações contratuais e de representação ou exploração, para as quais a marca constitui o cerne, resultam, essencialmente, da capacidade da marca vender, por si.

As causas que possibilitam à marca a realização da função publicitária autónoma são variadas: pode assentar numa força sugestiva intrínseca do sinal; pode ter origem na associação a uma personagem famosa ou a qualquer outro bem muito conhecido ou pode derivar das acções publicitárias exercidas sobre o sinal. A questão que se coloca é a de saber se a função publicitária reveste alguma tutela jurídica.

VANZETTI, começou por ser um acérrimo defensor da inexistência de tutela jurídica desta função, vendo esta função como «*a arte de enganar o próximo atirando-lhe fumo para os olhos, perturbando a sua escolha com elementos irracionais e geralmente*

⁷⁶ Cfr. PAULA DE CARVALHO, *A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, pp. 35.

deseducativos». Porém, passou a admiti-la após a reforma de 1992 à lei italiana de marcas, por considerar que a partir dessa reforma surgiu uma nova disciplina em que deve reconhecer-se que o legislador atendeu ao valor sugestivo da marca e à sua capacidade para vender o produto⁷⁷.

O tempo, a evolução neste domínio e a reflexão a respeito, atenuaram algumas posições mais radicais de resistência e alteraram outras, que passaram a reconhecer, ainda que excepcionalmente, a protecção jurídica da dimensão ou função publicitária de marca.

Actualmente, há que reconhecer que existem várias disposições legais que representam afloramentos da função publicitária da marca, em especial, a tutela ultramerceológica das marcas célebres ou de prestígio. A tutela jurídica autónoma da função publicitária da marca só existirá nos casos das marcas de prestígio⁷⁸. Há aqui, uma protecção da marca para além da identidade ou similitude de bens ou serviços, derogando-se o princípio da especialidade⁷⁹.

Desde a década de 50 que a doutrina, jurisprudência e organismos internacionais (AIPPI, CCI – *Câmara de Comércio Internacional* e ILA – *International Law Association*) têm discutido a admissibilidade da marca de prestígio e os limites da sua protecção⁸⁰. Até à transposição da primeira directiva de marcas para as leis nacionais, salvo algumas excepções⁸¹, não tinha sido possível essa protecção legal. Todavia, a jurisprudência e a doutrina de alguns países atribuíram, justificadamente, em casos específicos, a protecção alargada da marca de prestígio. Em Portugal, foram tomadas decisões favoráveis neste sentido, por exemplo no caso da marca *Marlboro – Scotch Whisky*⁸² para bebidas em geral, onde foi negado o registo com fundamento na concorrência desleal com a marca de tabaco

⁷⁷ ADRIANO VANZETTI apud, PAULA DE CARVALHO, *A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, p. 36.

⁷⁸ Cfr, MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas*, pp. 656 e ss.

⁷⁹ Enquanto pilar fundamental do direito de marcas, este princípio delimita o âmbito da protecção da marca relativamente ao objecto ou conteúdo. Pode ampliar o direito conferido quando estende a protecção aos produtos afins.

⁸⁰ LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de direito industrial*, pp. 195-196.

⁸¹ Leis dos países Escandinavos, e em certa medida a lei uniforme Benelux de 1962.

⁸² 16.º JCL de 5/3/81, BPI-10/81, pp. 1980.

de grande reputação *Marlboro*. Foi igualmente recusado com o mesmo fundamento, o pedido de registo da marca *Coke*⁸³, propriedade da Coca-Cola Corporation, para bebidas não alcoólicas, feito por uma empresa estrangeira para produtos de limpeza, higiene e perfumaria, devido à susceptibilidade de causar prejuízos à marca Coca-Cola.

Após a directiva a situação alterou-se a nível europeu dado que se gerou uma mudança legislativa favorável a essa tutela das marcas de prestígio.

No que concerne a estas marcas, o nosso Código da Propriedade Industrial seguiu o mesmo rumo favorável a essa protecção autónoma das marcas de prestígio (adoptou a expressão «marca de prestígio» -art.º 242, substituindo a designação «marca de grande prestígio» do CPI anterior - art.º 191). O mesmo acontece em Espanha (art.º 8, n.º 1 da lei n.º 17/2001, de 7/12/2001), Itália (arts. 12.º n.º 1 al.f) e 20.º n.º 1 al.c) do CPIIt.), França (art. L. 713-5 do CPIInt.), Alemanha (§ 9 I 3 *MarkenG*) e os Estados-Benelux (art. 3.º n.º 2 al.c) após a revisão de 1992). Neste sentido, face a esta protecção das marcas célebres, é notório que, neste caso, o direito de marcas protege directamente a função publicitária da marca.

A marca adquire prestígio por cumprir a função distintiva. Detém uma capacidade distintiva superior. A marca coca-cola adquiriu prestígio porque atingiu um valor distintivo excepcional em relação ao produto que distingue. Esta marca tem, certamente valor publicitário autónomo⁸⁴.

PEDRO SOUSA E SILVA⁸⁵, refere que *«pode hoje afirmar-se que, além da função indicativa, também a função publicitária ou reclamística goza de tutela jurídica autónoma na nossa ordem jurídica»*, tutela confinada ao universo restrito das marcas de grande prestígio. O autor cita, no domínio da lei italiana, GIOVANNI MASSA que defende que a função atractiva se tornou, inequivocamente, uma função com protecção legal autónoma e directa. MASSA considera que a função atractiva *«não parece apresentar pontos de*

⁸³ 14.º JCL de 3/7/90, BPI – 9/90, pp. 4431 e ss., e do Ac. R.L. de 3/7/90, CJ – 4/90, pp. 119 e ss.

⁸⁴ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 166 e ss.

⁸⁵ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, «O Princípio da Especialidade das Marcas...», p. 391; no mesmo sentido, COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, 2013.

particular atrito com a explicação da função distintiva (...) e em certos aspectos constitui um complemento ou reforço desta»⁸⁶.

O ponto de viragem foi, sem dúvida, como já foi referido anteriormente, o surgimento da marca de prestígio e a protecção conferida para além da regra da especialidade. Assim, quando a marca, através da sua imagem consegue promover-se ao ponto de ser conhecida por uma parte significativa do público interessado⁸⁷, a lei protege essa capacidade de promoção. Protecção essa concedida em situações de excepcional promoção. Nestes casos, esta protecção é autónoma, não se encontrando em situação de dependência ou complementaridade relativamente à função primordial: a função distintiva⁸⁸.

A abertura do sistema à protecção de marcas célebres deve ser o mais exigente possível. Deve obedecer a dois requisitos⁸⁹: ter excepcional notoriedade e ter excepcional atracção e – ou satisfação junto dos consumidores. Quanto ao primeiro requisito, a marca deve ser, espontânea e generalizadamente conhecida do grande público consumidor, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços⁹⁰. Quanto ao segundo requisito, a marca deve contar com um elevado valor simbólico – evocativo junto do público consumidor.

Nestes termos, o que alicerça os negócios de transmissão autónoma e licença é o valor da marca em si, a sua capacidade de vender só pela imagem que transporta consigo.

⁸⁶ GIOVANNI MASSA apud PEDRO SOUSA E SILVA, «O Princípio da Especialidade das Marcas...», p. 391

⁸⁷ Cfr. COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, pp. 364.

⁸⁸ Cfr. PAULA DE CARVALHO, *A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, pp. 37.

⁸⁹ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de direito industrial*, pp. 312-313.

⁹⁰ Este requisito foi considerado dispensável pelo TJ no caso *General Motors v. Yplon* – Ac. de 14/9/99, C – 375/97, a propósito da marca *Chevy*.

Quanto às marcas ordinárias, juridicamente a função que lhes é reconhecida é a de indicação de origem e desta decorrerá a protecção (derivada) da função publicitária da marca⁹¹.

A função publicitária não se confunde com o facto de as marcas serem utilizadas na publicidade, pois, neste caso, estamos no âmbito da função distintiva. Porém, a publicidade e as associações que se estabelecem contribuem para o especial poder de atracção que as marcas só por si podem gerar nos consumidores.

Neste sentido, não podemos aceitar a referência nos termos expostos, a outras funções, como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade, sem uma delimitação exacta daquelas.

Para concluir, apresenta-se a proposta de reformulação da Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas⁹². Como aí é referido, *«o reconhecimento de funções adicionais da marca no artigo 5.º, n.º 1, alínea a) da directiva tem criado insegurança jurídica. Em especial, a relação entre os casos de dupla identidade e a protecção ampliada prevista no artigo 5.º, n.º 2, às marcas de prestígio tornou-se pouco clara»*. Assim, para aumentar a segurança jurídica e clarificar os direitos conferidos pelas marcas no que respeita ao âmbito e às limitações, refere-se expressamente que, para a aplicação das al. a) e b) do actual n.º1 do art. 5.º da DM (que correspondem às mesmas alíneas do n.º 1 do art. 10.º na Proposta citada), é apenas a função de origem que conta, mantendo-se o considerando correspondente ao actual 11.º (que, na proposta, é o 16), acrescentando-se aquela menção no 19.º Considerando. O 19.º Considerando da Proposta citada estabelece que *«para garantir a segurança jurídica, é necessário clarificar que não só nos casos de semelhança mas também nos casos em que um sinal idêntico é utilizado para produtos ou serviços idênticos, deve ser conferida protecção à marca só se e na medida em que a função*

⁹¹ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «As funções da marca e a Jurisprudência do TJUE», p. 259.

⁹² Proposta de 27/3/2013, COM(2013) 162 final 2013/0089(COD), disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:PT:PDF>.

principal da marca, que consiste em garantir a origem comercial dos produtos ou serviços, seja afectada». O art. 10.º, n.º 2 prevê que «*sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular de uma marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso na vida comercial de qualquer sinal relativo aos produtos e serviços se: a) o sinal for idêntico à marca e for utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada e se esta utilização afectar ou for susceptível de afectar a função da marca de garantir aos consumidores a origem dos produtos ou serviços; (...)».* As clarificações introduzidas desviam-se bastante da jurisprudência comunitária «mais recente», parecendo promover um regresso às origens, isto é, aproximando-se de posições anteriores, sobretudo no que respeita à função distintiva da marca, por referência à origem, que volta a ocupar o papel principal nos casos de risco de confusão e de associação. Se e quando esta alteração se concretizar, parece deixar de existir margem de manobra para que o TJUE continue a aplicar a *sua* teoria das funções jurídicas da marca⁹³.

A orientação da jurisprudência do Benelux reconhece a marca como um meio de identificação e de comunicação e atribui-lhe outras funções (desde logo a publicitária) para além da função indicadora da origem empresarial. O tribunal inglês defendeu, pelo contrário, que a principal função da marca é indicar a origem dos produtos ou dos serviços que identifica. Todavia, no que respeita à orientação dos tribunais do Reino Unido deve dizer-se que a directiva permite outras funções para além da indicação da origem empresarial⁹⁴.

Em suma, é verdade que a marca desempenha uma função distintiva e que é essa função que justifica o facto de o direito de marca ser um direito exclusivo e tendencialmente perpétuo. Daqui decorrem relevantes implicações quanto aos interesses tutelados pelo direito de marcas e, por conseguinte, não se estranha que esta seja uma questão estrutural e estruturante.

⁹³ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «As funções da marca e a Jurisprudência do TJUE», pp. 269-270.

⁹⁴ Cfr. A. RIBEIRO DE ALMEIDA, *A autonomia jurídica da denominação de origem*, pp. 1110.

PARTE II

A TRANSMISSÃO DA MARCA

Capítulo I – Regime jurídico e modalidades

Considerações introdutórias

É inegável que o uso da marca constitui uma actividade instrumental de uma outra actividade de natureza económica, o comércio de produtos ou serviços.

O direito de marca é como os demais direitos de propriedade industrial, um direito com uma destinação económica.

Com relação à reserva do uso da marca, que integra o direito de propriedade, pode o titular celebrar vários tipos de negócios jurídicos, e dispor da mesma como garantia de obrigações.

O retorno económico decorrente de um direito de propriedade industrial nem sempre resulta da exploração directa do seu objecto. Muito frequentemente, este retorno obtém-se por via indirecta, seja como preço de uma transmissão definitiva do direito, seja como contrapartida de licenças de exploração⁹⁵. Sendo estes os negócios mais frequentes no tráfego jurídico e de maior relevância económica para os titulares destes direitos.

Todos os direitos patrimoniais da propriedade intelectual são, em princípio, transmissíveis através dos tipos contratuais em geral idónios para produzir tal efeito, v.g. a compra e venda, a doação, a permuta, a fusão e a cisão de sociedade⁹⁶.

Susceptíveis de transmissão são também as expectativas de direitos de propriedade industrial (art. 31º, n.º2, e 262.º, n.º e n.º3, do CPI), criadas pelo pedido de registo.

⁹⁵ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial: Noções Fundamentais*, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 142.

⁹⁶ Cfr. J.P. REMÉDIO MARQUES, «Contrato de licença de patente», *Contratos de Direitos de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011, p.397 e pp.402 e ss.

Por outro lado, os direitos emergentes do registo de marcas constituem bens penhoráveis, no âmbito de processos executivos, podendo ser sujeitos a penhora e arrestos, nos termos dos arts.º 6 do CPI, e art.º 20 do RMC. Além disso, a lei admite expressamente que os mesmos sejam objecto de direitos reais de garantia (podendo ser dados em penhor), e de outros direitos reais, como por exemplo o usufruto (art.º 30 n.º 1 c), do CPI e art.º 19, do RMC). Note-se que, apesar de estarmos perante bens imateriais, a constituição destes direitos absolutos e a sua disciplina ficam sujeitas às normas que regulam os direitos reais sobre bens corpóreos. Não é por acaso que o n.º 2 do art.º 1303 do CC manda aplicar as suas disposições à propriedade industrial, quando se harmonizem com a natureza dos direitos de propriedade industrial, e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido. Estes contratos envolvem, frequentemente restrições à concorrência, ficando abrangidos pela disciplina nacional e da UE que regula esta matéria.

Assim, a expressão *transmissão da marca*, em sentido amplo, cinge-se às aquisições derivadas de direitos sobre o sinal distintivo que podem ter origem em diferentes espécies dispositivas, designadamente, *inter vivos*⁹⁷ (como a cessão da titularidade e a licença de uso) ou *mortis causa*; voluntárias ou coactivas; gratuitas ou onerosas⁹⁸.

Por outro lado, em sentido estrito, corresponde a um efeito do contrato pelo qual o titular da marca (cedente) transfere a titularidade da marca para outra pessoa (cessionário), e que habitualmente é também designado de cessão de marca. A transmissão da marca liga-se ao efeito do contrato de compra e venda da marca. Apesar de a transmissão poder referir-se quer à titularidade do direito, quer à exploração ou utilização da marca, no nosso ordenamento jurídico fala-se, tradicionalmente, de transmissão (em sentido estrito) no primeiro caso e de licença no segundo⁹⁹. No entanto, há situações em que não será fácil

⁹⁷ Cfr. art. 31.º n.º 6, do CPI'2003.

⁹⁸ Cfr., LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp.176 e ss.

⁹⁹ V. o texto legal (Capítulo III [Transmissão e licenças] do Título I [Parte Geral]) do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL n.º 36/2003, de 5 de Março. Na doutrina, cfr., entre outros, CARLOS OLAVO «Contrato de licença de exploração de marca», AA. VV., *Direito Industrial*, Vol. I, APDI/Almedina, Coimbra, 2001, pp. 350, e *Propriedade Industrial: Sinais distintivos do comércio*,

distinguir a transmissão da licença, nomeadamente quando se trate de uma licença única e exclusiva, concedida por todo o tempo de duração do direito, em que o titular fique impedido de explorar o direito. Nesses casos, como sublinha REMÉDIO MARQUES¹⁰⁰, a designação que as partes dêem ao contrato não vincula decisivamente o intérprete, havendo pois que atender ao conteúdo do contrato para aferir se as partes quiseram transferir a titularidade do direito de um contraente para o outro. Segundo este, na dúvida, e salvo estipulação expressa em contrário, deverá entender-se que as partes terão querido celebrar um contrato de licença e não um contrato de transmissão¹⁰¹.

De acordo com o art.º 21 do TRIPS, os Estados-membros, podem definir as condições aplicáveis à cessão de marcas no pressuposto de que o titular duma marca registada terá o direito de ceder a marca com ou sem a transferência da empresa a que a marca pertence.

Neste caso, iremos dedicar-nos à transmissão *inter vivos* e voluntária da marca individual registada.

No que respeita às marcas livres, é possível a sua transmissibilidade. Porém, a protecção dos direitos do adquirente face a terceiros é bastante precária devido à falta de registo da marca. Não sendo objecto de direito de propriedade, não são transmissíveis autonomamente, dependendo da transmissão enquanto elementos de empresas¹⁰².

concorrência Desleal, pp. 139 e ss.; COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, pp.387-389 e LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, pp. 347 e ss.

¹⁰⁰ Cfr. J.P. REMÉDIO MARQUES, *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos de propriedade industrial*, Almedina, Coimbra, 2008, pp.19 e ss.

¹⁰¹ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial: Noções Fundamentais*, pp.142 e s.

¹⁰² Cfr., COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, pp.388 e FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, p. 351.

Sistemas de transmissão da marca

A maior ou menor abertura à transmissão da marca dependerá em muito do grau de tutela jurídica que se pretenda conceber aos consumidores e aos titulares das marcas¹⁰³.

Qualquer transmissão de marca, que tem como função essencial distinguir os produtos ou serviços por referência à sua proveniência, pode, em determinadas condições, induzir em erro os consumidores. Por outro lado, é igualmente compreensível o desejo dos titulares de marcas poderem negociá-las, nomeadamente, pela transmissão da sua titularidade.

Os sistemas que, ao longo do tempo, foram sendo acolhidos nos diferentes ordenamentos jurídicos são o resultado da valoração destes distintos interesses. Assim, no chamado sistema de transmissão vinculada da marca, esta só será possível em conexão com a empresa (em sentido objectivo - estabelecimento) a que esteja ligada, enquanto no sistema de livre transmissibilidade da marca não são estabelecidos quaisquer requisitos substanciais para aquela.

Saliente-se, no entanto, que nenhum destes sistemas foi aplicado em termos rigorosos. É necessário flexibilizar a solução consagrada de modo a atender ao interesse económico em causa. Por isso, nos ordenamentos jurídicos que adoptaram o sistema de transmissão vinculada foi-se procedendo a uma interpretação cada vez mais flexível da transmissão da empresa, ao ponto de ser suficiente a transmissão de um ramo desta, como forma de atenuar o regime estabelecido por força das exigências económicas. No ordenamento jurídico norte-americano, por exemplo, que consagra o sistema de transmissão da marca vinculada ao seu *goodwill*, verificou-se um relaxamento na interpretação da norma que o estipula. Por outro lado, nas legislações que adoptaram o sistema de livre transmissibilidade foram consagrados instrumentos jurídicos destinados a combater o engano do consumidor causado pelas marcas, e, apesar destas disposições não visarem especificamente esta situação, parecem abrangê-la.

¹⁰³ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas*, pp. 190 e ss.

Neste sentido, surge o chamado sistema misto ou eclético: a marca pode ser transmitida independentemente do estabelecimento comercial, mas são estabelecidos determinados requisitos substanciais.

Desta forma, concordamos com NADIA ZORZI, ao afirmar que «*a tutela dos consumidores permanece desvinculada da adopção de uma regra que estabeleça o princípio de uma circulação vinculada ou livre da marca. A tutela dos consumidores actua independentemente e a prescindir da existência daquela regra*» e a forma como essa protecção jurídica opera é o resultado de uma decisão de política-legislativa. Assim, não é certo que a tutela do consumidor seja inteiramente garantida no sistema de transmissão vinculada da marca, nem que esteja sempre excluída nos sistemas de livre transmissibilidade. A questão da protecção do consumidor perante o engano derivado da transmissão da marca é independente do sistema acolhido¹⁰⁴.

A opção por um determinado sistema de transmissão passa pela possibilidade da sua cessão independentemente da empresa. Esta é a solução que decorre, para os membros da Organização Mundial do Comércio, do art. 21.º do ADPIC¹⁰⁵.

Compreende-se, assim, o acentuado declínio do sistema de transmissão vinculada da marca a favor de um sistema de livre transmissibilidade e, em menor número, de sistemas mistos.

Evolução legislativa

O sistema de transmissão vinculada da marca foi seguido na generalidade das primeiras leis industriais. Exceptuando Portugal e França (apesar de a Lei de 23 de Junho de 1857, ser omissa a este respeito, vigorava o sistema de livre transmissibilidade). KOHLER, autor da teoria dos direitos sobre bens imateriais também influenciou nesta

¹⁰⁴ Cfr. NADIA ZORZI, «La circolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di provenienza?», in: *Contratto e Impresa*, 1992, n.º 1, ottavo anno, pp. 378 e ss.

¹⁰⁵ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «Contratos de transmissão e de licença de marca», *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 480-481.

questão. Restringiu a sua teoria às obras de engenho e criações industriais excluindo os sinais distintivos que considerava manifestações do direito de personalidade do empresário, sendo o direito de marca um direito de personalidade da pessoa que fabrica os produtos, a marca não podia constituir um bem dissociável da origem. Esta posição influenciou, durante muito tempo a doutrina e jurisprudência na Alemanha, que só em 1992 abandonou a solução da transmissão vinculada da marca¹⁰⁶.

Todavia, esta situação não se manteve por muito tempo já que, nos anos 30 do séc. XX, e alguns países ainda antes desta data (caso da Alemanha em 1913, Itália, e também EUA) começou a surgir uma tendência no sentido de estabelecer o princípio da livre transmissibilidade¹⁰⁷.

Neste sentido, assinalamos também as resoluções aprovadas pela Associação Internacional para a Protecção da Propriedade Intelectual (AIPPI) e pela Câmara do Comércio Internacional (CCI). E, em 1934, a Convenção da União de Paris (CUP) manifestou grande abertura à livre transmissibilidade da marca, embora não a tenha consagrado expressamente (art. 6.º - *quater*), talvez pelo facto de a esmagadora maioria dos membros, nessa altura, preverem nas respectivas legislações restrições nesta matéria. STEPHEN LADAS adianta ainda que, na Conferência Diplomática de Lisboa foi proposta a introdução do princípio de livre cessão da marca, podendo cada Estado prever condições adequadas para evitar a indução em erro do público. Mas essa proposta não foi aprovada, pelo que o texto se mantém inalterado¹⁰⁸.

Entretanto, a legislação de alguns países foi alterada, abandonando os sistemas de transmissão vinculada – foi o que sucedeu, por exemplo, no Reino Unido com o *Trade Marks Act* de 1938 (da *section 22/1* do TMA' 1938 resultava a possibilidade de livre transmissibilidade da marca. Todavia, a *section 22/7* preceituava que no caso de transmissão da marca sem o *goodwill* da empresa tinha de se observar os requisitos aí

¹⁰⁶ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 35-36.

¹⁰⁷ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «A transmissão da marca», AA.VV, *Direito Industrial*, Vol.VI, APDI/Almedina, Coimbra, 2009, pp. 188 e ss.

¹⁰⁸ Cfr. STEPHEN LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights – National and International Protection*, Vol. II, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, pp. 1305 e ss.

estabelecidos). E abandonando também os sistemas de livre transmissibilidade (v.g. o CPI'40 no nosso ordenamento jurídico), e consagrando um sistema misto.

Anteriormente, vigorava, em Portugal, o sistema de livre transmissibilidade da marca. O art. 8.º da Carta de Lei, de 4 de Junho de 1883, sobre marcas de fábricas ou de comércio, estipulava: «*A transmissão de propriedade das marcas de fabrica e de commercio effectuar-se-há em harmonia com as disposições do direito commum; mas para ter effeito, segundo esta lei, terá de proceder-se a novo deposito e registo, nos termos dos artigos antecedentes*». Concluímos que não existia nenhuma restrição, nomeadamente quanto à necessidade de transmissão conjunta do estabelecimento, para a transmissão da titularidade de uma marca¹⁰⁹.

Mais, tarde, o Decreto Ditatorial, de 15 de Dezembro de 1894, e a Lei da Propriedade Industrial, de 21 de Maio de 1896, nos respectivos artigos 86.º, preceituavam que «*uma marca pode ser transferida a outro ou outros proprietários, com o estabelecimento cujos produtos distingue*» e o art. 88.º estabelecia que «*quando não houver contrato que determine o contrário, entende-se que a marca acompanha o estabelecimento industrial ou comercial a que se refere*».

Estas disposições foram interpretadas como consagrando o sistema da livre transmissibilidade¹¹⁰ e a Câmara Corporativa, na discussão do art. 41.º da Proposta de Lei que antecedeu o art. 56.º da Lei n.º 1972 (e que coincide, com o art. 118.º do CPI'40), afirmou que o artigo 41.º e os seus parágrafos da proposta (apresentada pelo Governo) se incluem no sistema de conexão da marca com o estabelecimento. Todavia, o regime da lei de 1896, autoriza a transmissão da marca, sem o respectivo estabelecimento, dentro do sistema da não conexão da marca. Nos termos desta lei, a transmissão da propriedade das marcas efectua-se segundo as disposições do direito comum (artigo 87.º). Os artigos 86.º e 88.º dispõem que a marca pode ser transferida com o estabelecimento cujos produtos distingue e que, não havendo convenção em contrário, entende-se que a marca acompanha o estabelecimento industrial. E nenhuma disposição proíbe, contra o preceito do artigo 87.º, que a marca seja transmitida independentemente do respectivo estabelecimento.

¹⁰⁹ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «A transmissão da marca», p.189.

¹¹⁰ Cfr. PINTO COELHO, *Lições de Direito Comercial*, Lisboa, 1945, 1.º vol., pp. 452 e ss.

Em Portugal, o CPI'40, baseando-se no art. 56.º da Lei n.º 1972¹¹¹, estabelecia no art. 118.º, que «*a propriedade da marca registada é transmissível, independentemente do estabelecimento, se isso não puder induzir quanto à proveniência do produto ou aos caracteres essenciais para a sua apreciação*».

Nos restantes países, o debate intensificou-se e nalguns casos, na prática, verificou-se um respeito meramente formal do sistema instituído legalmente.

Na década de '60, no âmbito dos trabalhos de preparação de legislação comunitária em matéria de marcas, a orientação seguida inclina-se claramente para o sistema de livre transmissão da marca (v. art. 23.º do Ante-projecto de 1964, que estabelecia no n.º 1 que «*independentemente da transmissão do estabelecimento industrial ou comercial, ou de uma parte desse, a marca europeia pode ser transmitida para todos ou para uma parte dos produtos para os quais tenha sido registada*»). Volvidos, menos de dez anos, no *Mémorandum sur la création d'une marque communautaire* é defendida a opção por um sistema misto, referindo expressamente a necessidade de o consumidor não ser induzido em erro¹¹². Se este acabou por ser contemplado no art. 17.º, n.º4 da Proposta de Regulamento e definitivamente consagrado no Regulamento sobre a Marca Comunitária (RMC)¹¹³, o mesmo não sucedeu relativamente à Proposta de Directiva sobre marcas, em que não surge qualquer disposição respeitante à transmissão da marca, situação que se manteve no texto definitivo da Directiva de marcas [DM]¹¹⁴.

¹¹¹ Como referido na nota anterior, da Proposta de Lei do Governo a este respeito constava o regime da transmissão vinculada da marca. Todavia, o texto final viria a ser alterado por a Câmara Corporativa entender, não só que o mesmo era contrário à tendência internacional, como a doutrina da transmissão da marca independentemente do estabelecimento correspondia a relevantes interesses económicos que tinham de ser acautelados.

¹¹² O *Mémorandum* foi adoptado pela Comissão Europeia, em 6 de Julho de 1976, e publicado no Boletim da Comunidade Europeia, no suplemento 8/76.

¹¹³ Regulamento sobre a Marca Comunitária, n.º 40/94, de 20 de Dezembro de 1993, in: *JO L* 11, de 14 de Janeiro de 1994.

¹¹⁴ Primeira Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, n.º 89/104/CE, in: *JO L* 40, de 11 de Fevereiro de 1989, pp. 1 e ss.

Em 1994, a tendência referida parece confirmar-se, quer no plano do ADPIC¹¹⁵, que acolhe o princípio da livre transmissibilidade da marca (art. 21.º)¹¹⁶, quer no que respeita ao Tratado sobre o Direito de Marcas [TLT]¹¹⁷, que no art. 11.º prevê o mesmo sistema. Relativamente a este último Tratado, não podemos deixar de referir que a situação se mantém no texto revisto em 2006 e que consta do Tratado de Singapura sobre o direito de marcas [TS]¹¹⁸.

Podemos concluir que, actualmente, se verifica um notável declínio do sistema de transmissão vinculada (que continua, não obstante, a vigorar nalguns ordenamentos jurídicos, como é o caso dos EUA, como veremos adiante) a favor de um sistema de livre transmissibilidade e, em menor número, de sistemas mistos.

De facto, limitando o âmbito do nosso estudo às legislações dos diferentes Estados-membros da União Europeia, o que se verifica é que ou é adoptado o sistema de livre transmissibilidade ou o sistema misto. Quanto ao sistema de livre transmissibilidade, este é adoptado em mais de metade dos Estados-membros, como é o caso da Alemanha¹¹⁹, Estados Benelux¹²⁰, Eslováquia¹²¹, Eslovénia¹²², Estónia¹²³, França¹²⁴, Grécia¹²⁵, Irlanda¹²⁶, Lituânia¹²⁷, Malta¹²⁸, Polónia¹²⁹, Reino Unido¹³⁰, República Checa¹³¹, e Roménia¹³².

¹¹⁵ Concluído em Marraquexe, em 15 de Abril de 1994, como Anexo 1 C do Acordo que criou a Organização Mundial de Comércio [OMC].

¹¹⁶ O art. 21.º do ADPIC estabelece que: “os Membros podem definir as condições aplicáveis à concessão de licenças e à cessão de marcas no pressuposto de que não será permitida a concessão de licenças obrigatórias e que o titular de uma marca registada terá o direito de ceder a marca com ou sem a transferência da empresa a que a marca pertence”.

¹¹⁷ Assinado em 28 de Outubro de 1994, ainda não foi ratificado em Portugal.

¹¹⁸ Assinado em 28 de Março de 2006, ainda não foi ratificado em Portugal e ainda não entrou em vigor em nenhum país.

¹¹⁹ V. § 27 *Gesetz uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*, vom 25. Oktober 1994.

¹²⁰ V. art. 2.31 (1) da *Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle*.

¹²¹ V. §29 Act n.º 55/1997, *Coll. On Trademarks*.

¹²² V. §75 *Industrial Property Act of 23 May 2001*.

¹²³ V. §18 *Trade Marks Act*, 22 May 2002.

¹²⁴ V. L 714-1 *Code de la Propriété Intellectuelle*.

¹²⁵ V. art. 22, n.º 1, *Trade Marks Law* n. 2239, of September 16, 1994.

Nestes termos, é natural que alguns autores se questionem se fará sentido continuar a falar de três sistemas, uma vez que, pelo que acabámos de referir, nenhum consagra o sistema de cessão vinculada.

Assim, em nenhum a transmissão da marca depende da transmissão da empresa, mas nalguns – os que adoptaram o sistema misto – é imposto expressamente um limite à *validade da transmissão da marca*: a proibição de engano do público. No entanto, essa previsão não se verifica igualmente em todos. Apenas a Áustria, a Bulgária e a Espanha estabelecem normas idênticas às do regulamento da marca comunitária (art. 17.º, n.º 1 e 4)¹³³. A Finlândia prevê que a entidade competente para o registo da transmissão condicione o registo, nos casos em que o uso da marca após tal transmissão seja, claramente, susceptível de enganar o público, à remoção do elemento enganador através de alteração ou aditamento à marca¹³⁴. Os restantes ordenamentos jurídicos dos Estados-membros, que adoptaram um sistema misto, fazem-no em moldes diferentes. Em Portugal, é estabelecido como limite para a possibilidade de transmissão da marca a não susceptibilidade de indução em erro do público quanto à proveniência ou aos caracteres essenciais para a valoração dos produtos ou serviços (art. 262.º, n.º 1). Em Itália, o art. 23.º, n.º 4 do *Codicce della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)* impõe como limite a não susceptibilidade de engano quanto aos caracteres dos produtos ou serviços que são essenciais para a apreciação do público. A Hungria prevê expressamente a nulidade do contrato de transmissão da marca se a cessão for susceptível de enganar o público¹³⁵. E a Suécia prevê a não inscrição no registo da cessão se a marca tiver sido

¹²⁶ V. § 28 (1) *Trade Marks Act* n.º 6, 1996.

¹²⁷ V. § 43 *Law on Trade Marks*, 10 October 2000, n.º VIII-1981.

¹²⁸ V. § 23 (1) *Chapter 416, Trade Marks Law*, 2000.

¹²⁹ V. art. 162.º, n.º 1, *Industrial Property Law*.

¹³⁰ V. § 24 (1) d) *Trade Marks Act* 1994.

¹³¹ V. § 15 (1) *Act* n.º 441/2003, *Coll. On Trademarks*.

¹³² V. art. 40.º *Law* n.º 84/1998 *on Marks and Geographical Indications*.

¹³³ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «A Transmissão da marca», pp.193.

¹³⁴ V. art. 33.º *Trademarks Act* n.7 of January 10, 1964.

¹³⁵ V. art. 19.º, n.º 4 *Act XI of 1997 on the protection of trademarks and geographical indication*.

transmitida sem a empresa e o uso da marca pelo novo titular seja obviamente enganoso para o público¹³⁶.

A transmissão vinculada da marca no direito norte-americano

Nos EUA vigora, ainda hoje, a chamada *anti-assignment in gross rule*. Significa isto que a marca não pode ser transmitida sem *o goodwill* (reputação) que a mesma simboliza¹³⁷, sob pena de ser inválida e poder conduzir ao cancelamento da marca cedida se for usada para deturpar a origem do produto marcado¹³⁸.

Esta exigência deriva, tradicionalmente, da consideração da marca como símbolo do *goodwill* (não sendo protegidas *per se*, mas pela informação que veiculam aos consumidores¹³⁹) e da necessidade de evitar o engano dos consumidores, dado que a transmissão sem o *goodwill* pode implicar uma vantagem económica desmerecida para os cessionários em detrimento do público adquirente, especialmente quando a qualidade dos produtos do cessionário é mais baixa do que a dos produtos do cedente. No entanto, estes fundamentos têm sido postos em causa¹⁴⁰.

No que concerne à preocupação de evitar o engano do público importa salientar que essa possibilidade é independente, tal como referimos, do sistema de transmissão de marca adoptado. Alguma doutrina sublinha que o engano que a norma pretende evitar, pode ocorrer mesmo que a regra seja observada (mesmo no caso de transmissão da marca com o

¹³⁶ V. art. 33.º *Law n.º 644 of December 2, 1960*.

¹³⁷ Este princípio teve início na «common law», sendo posteriormente codificado e, actualmente, consta do *Lanham Act* § 10, 15 U.S.C. § 1060 (a) (1); cfr. IRENE CALBOLI, «Trademark assignment “with goodwill”: a concept whose time has gone», in: *Florida Law Review*, vol. 57, 2005, pp. 784 e ss.

¹³⁸ *Lanham Act* § 14, 15 U.S.C. § 1064 (3).

¹³⁹ Cfr. THOMAS McCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, Vol. 2, 4.ª ed., West Group, Minnesota, 1998, § 18:2, pp. 18-5 e s.

¹⁴⁰ Sobre este tema cfr. IRENE CALBOLI, «Trademark assignment “with goodwill”: a concept whose time has gone», já referido.

goodwill que ela simboliza)¹⁴¹ e, além disso, pode não ocorrer nenhum engano no caso de transmissão da marca sem o *goodwill*¹⁴². Aliás, esta será a situação mais consentânea com o normal interesse do cessionário: manter a qualidade dos produtos ou serviços marcados, sob pena de perder clientes.

Relativamente à ligação entre a marca e o seu *goodwill*, importa referir que, apesar de a letra da norma permanecer intacta no que tange à expressão «*assignment with goodwill*», a interpretação de *goodwill* e, conseqüentemente, a aplicação da norma legal, mudou de forma muito significativa no último século, podendo afirmar-se agora que a maioria dos tribunais tem entendido que a transmissão da marca é válida desde que o uso pelo cessionário da marca não engane o consumidor. IRENE CALBOLI¹⁴³ refere que na *common law* o aspecto crucial para os tribunais apreciarem a validade da transmissão de uma marca consistia em determinar se, simultaneamente, tinha ocorrido a transmissão dos bens tangíveis da empresa. E esta foi a perspectiva que continuou a ser usada na vigência do *Trade Marks Act* 1905, até, aproximadamente, a década de 30 do séc. XX. A partir daí, os tribunais, partindo da diferença entre *goodwill* e empresa, começaram a considerar suficiente para a validade da transmissão da marca que o cessionário adquirisse, também, a parte/ramo da empresa necessária para produzir os mesmos produtos. Com o início da vigência do *Lanham Act* (1946), os tribunais começaram a seguir uma perspectiva mais ampla: passaram a admitir que o cedente transmitisse uma marca e continuasse com a sua empresa e a considerar que não era essencial a transmissão dos bens tangíveis, num primeiro momento, desde que os produtos do cessionário fossem substancialmente similares aos produzidos pelo cedente e, mais tarde, satisfazendo-se com a semelhança do tipo de produtos. Na década de 90¹⁴⁴ a interpretação da regra ainda se expandiu mais, adoptando uma definição ampla de *goodwill* e, por isso, respeitando formalmente a norma

¹⁴¹ IRENE CALBOLI, refere: «*contrariamente à assunção geral, a Secção 10 nunca evitou directamente que os cessionários alterassem a qualidade dos seus produtos ou serviços, nem requereu legalmente que eles atribuíssem uma determinada qualidade aos seus produtos. (...) Tem requerido apenas que as marcas sejam transferidas com o goodwill associado*» (pp. 829).

¹⁴² Cfr. McCARTHY, *Trademarks and unfair competition*, § 18: 10, 18-18.

¹⁴³ Cfr. IRENE CALBOLI, «Trademark assignment “with goodwill”...», pp. 788 e ss.

¹⁴⁴ Cfr. IRENE CALBOLI, «Trademark assignment “with goodwill”...», pp. 792 e ss.

estabelecida, passaram a centrar-se no uso da marca pelo cessionário. Só se esse uso fosse susceptível de confundir o público se declarava a invalidade da transmissão da marca.

A transmissão da marca nalguns ordenamentos jurídicos europeus

Breve referência

Actualmente, como tivemos oportunidade de referir, o sistema da livre transmissibilidade da marca é adoptado em muitos ordenamentos jurídicos europeus. Aqui a transmissão da marca é independente da empresa e não tem de obedecer a quaisquer requisitos substanciais.

Numa análise sumária sobre os regimes jurídicos de alguns dos outros Estados-membros da União Europeia, não encontramos nenhuma ressalva igual à prevista no art. 262.º, n.º1 do CPI.

No entanto, no que respeita à legislação nacional dos Estados-membros da União Europeia importa ter presente que cada uma dispõe de uma norma que prevê a caducidade do registo por deceptividade superveniente da marca, correspondendo à transposição da norma imperativa da directiva de marcas que preceitua que: *«O registo de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registo foi efectuado: (...) no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada, a marca for propícia a induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços»* (art. 12.º, n.º 2, al. b) da DM). Essa norma permite operar um controlo *a posteriori* dos eventuais efeitos deceptivos das transmissões. Este facto, a par da existência unicamente de uma norma sancionatória, é o resultado de uma determinada valoração político-legislativa dos interesses a proteger que estão em causa: os dos titulares das marcas e o dos consumidores. Estes sistemas caracterizam-se pelo não estabelecimento de requisitos substanciais para a transmissão da marca, nessa medida não existem disposições normativas preventivas que possa derivar daquele negócio¹⁴⁵.

¹⁴⁵ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «A transmissão da marca», pp.196-197.

No direito britânico, a marca registrada está qualificada como propriedade pessoal, e pode ser transmitida independentemente do *goodwill* do negócio¹⁴⁶.

O direito espanhol consagra um sistema muito idêntico ao sistema da marca comunitária, pois no mesmo estabelece-se a recusa da inscrição da transmissão se dos documentos pelos quais esta se concretiza, se deduza de forma manifesta que devido à transmissão, a marca possa induzir o público em erro, em particular sobre a natureza, a qualidade ou a origem geográfica dos produtos ou serviços para os quais foi registrada.

Está igualmente previsto, que a recusa da inscrição poderá ser ultrapassada, caso o adquirente aceite limitar o registo da marca a produtos ou serviços para os quais a marca não resulte enganosa¹⁴⁷.

Nos termos destes regimes, evita-se com maior amplitude a ocorrência de prejuízos para os consumidores, decorrentes de eventual decepção quanto à natureza, qualidade e origem geográfica dos produtos e serviços, bem como os efeitos negativos que tal decepção tem sobre a concorrência.

A progressão do regime jurídico nacional relativo à transmissão do direito de marca, seguiu no sentido oposto à progressão do sistema do direito espanhol.

Na lei de marcas espanhola anteriormente vigente¹⁴⁸, não se estabelecia qualquer vinculação da marca à empresa, adoptando-se relativamente à transmissão, uma solução que alguma doutrina denomina de maximalista, dado que prescindia de qualquer conexão entre a marca e a empresa, e omitia ressalvas em defesa dos interesses dos consumidores¹⁴⁹.

No regime jurídico nacional verificou-se precisamente o inverso. Progrediu-se de um sistema de relativa vinculação da marca ao estabelecimento comercial (o regime previsto no CPI'1940), para um sistema de total desvinculação da marca à empresa.

Na base desta tão radical evolução recente do regime jurídico nacional, terá estado uma inequívoca intenção do legislador nacional de reconhecer ao direito de marca uma

¹⁴⁶ Cft. Pontos 22. e 24. do *Trade Marks Act* de 1994.

¹⁴⁷ Cft. art. 47. da *Ley 17/2001*, de 7 de Dezembro.

¹⁴⁸ *Ley 32/1988*, de 10 de Novembro.

¹⁴⁹ Cft. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, pp. 426.

total autonomia jurídica, muito conveniente aos interesses económicos dos respectivos titulares.

A transmissão da marca nos sistemas mistos

O sistema misto ou eclético caracteriza-se por admitir a transmissão da marca independentemente da empresa mas, impondo-lhe uma condição substancial ou limite. Este é o sistema adoptado no Regulamento sobre a Marca Comunitária, no nosso Código da Propriedade Industrial, e ainda noutros ordenamentos jurídicos europeus, embora com diferenças entre si.

Neste sistema há um duplo controlo, conjugam-se normas preventivas e sancionatórias do engano dos consumidores, sendo efectuado um controlo anterior e posterior ao averbamento da transmissão no registo. Mais uma vez, esta escolha é fruto de uma determinada opção de política legislativa de tutela jurídica dos interesses dos titulares das marcas e dos consumidores.

O regime jurídico da transmissão da marca

1. Regime jurídico da transmissão de marca nacional

O Código da Propriedade Industrial português actualmente em vigor, mantendo a tradição iniciada em 1940, estabelece um sistema misto, em que a cessão da marca não depende da transmissão da empresa, preceituando que *«os registos de marcas são transmissíveis se tal não for susceptível de induzir o público em erro quanto à proveniência do produto ou do serviço ou aos caracteres essenciais para a sua apreciação»* (art. 262.º, n.º 1 do CPI).

A propósito da alteração do sistema de marca, introduzida na legislação portuguesa pelo CPI'1940, pela qual ficou expressamente consagrado o sistema da não-conexão da marca ao estabelecimento¹⁵⁰. OLIVEIRA ASCENSÃO, considerava que esta opção legislativa lesava gravemente o interesse do público por «*permitir que a sua confiança seja aproveitada para o lançamento de produtos ou serviços que não têm as características a que se habituou*». No que toca à susceptibilidade de indução em erro quanto aos caracteres essenciais para a apreciação dos produtos, este autor entende querer-se significar, que a marca não podia ser aplicada a produtos cujos caracteres essenciais não coincidissem com os anteriormente assinalados, como por exemplo o material básico do produto¹⁵¹.

Todavia, no actual texto legal desapareceu a expressão «*independentemente do estabelecimento*» que constava dos Códigos anteriores. Esta omissão em nada altera o facto de a cessão da marca não depender da transmissão da empresa. Parece querer significar que a cessão da marca é possível, desde que não seja susceptível de induzir o público em erro, quer quanto à proveniência, quer quanto aos caracteres essenciais para a sua apreciação. Estas regras, como teremos oportunidade de referir, são também aplicáveis aos pedidos de registo (art. 262.º, n.º3). Esta possibilidade foi introduzida no CPI'95 (art. 211.º, n.º 2).

Podemos, por conseguinte, afirmar que vigora entre nós, relativamente às marcas individuais, o chamado sistema misto uma vez que a transmissão da marca é independente da transmissão da empresa e, nesse sentido, livre, mas condicionada ao facto de não poder induzir o público em erro, quer quanto à proveniência dos produtos ou serviços, quer quanto aos caracteres essenciais destes.

Essa restrição constitui aplicação do princípio da verdade das marcas¹⁵² (art. 211.º, n.º2), que comporta duas situações: uma, a proibição da marca enganosa em si mesma; a

¹⁵⁰ Cfr. art. 118º do CPI'1940 já mencionado, e Código da Propriedade Industrial aprovado pelo DL n.º 16/95, de 24 de Janeiro [CPI'95], cujo art. 211.º, n.º 2 preceituava: “o pedido de registo ou da propriedade da marca registada são transmissíveis independentemente do estabelecimento, se isso não puder induzir o público em erro quanto à proveniência do produto ou do serviço ou aos caracteres essenciais para a sua apreciação”.

¹⁵¹ Cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial: direito industrial*, pp. 159 e ss.

¹⁵² Em sentido próximo, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial...*, pp. 80.

outra, a proibição do uso enganoso da marca¹⁵³. No primeiro caso, o princípio significa que a *marca* não pode, no seu conjunto ou num dos seus elementos relevantes, ser susceptível de enganar o público em relação às características dos produtos ou serviços a que se destina. No segundo caso, o princípio significa que o *uso* da marca não seja enganoso. O registo de marca enganosa pode ser declarado inválido, o registo de marca cujo uso seja enganoso pode ser declarado caduco. Das duas situações indicadas, a que mais releva, no contexto da transmissão, é a segunda (a proibição de uso enganoso da marca). Assim, por exemplo, no caso de marcas compostas por nomes geográficos existe uma restrição imposta pelo princípio da verdade: a transmissão ou a licença da marca em favor de um empresário não estabelecido no local identificado pela marca implicaria a indução do público em erro quanto à proveniência geográfica do produto ou serviço (arts. 262, n.º 1, e 269, n.º 2, alínea b), do CPI)¹⁵⁴.

NOGUEIRA SERENS, defende, que o princípio não se relaciona com a tutela dos consumidores, mas, exclusivamente, com a tutela dos concorrentes¹⁵⁵. A previsão de uma sanção específica para a marca enganosa *ex post* representa a assunção por parte do direito de marcas de um papel que estava reservado, exclusivamente, ao instituto da concorrência desleal, que protege, entre outros, os interesses dos concorrentes. O uso enganoso da marca pode qualificado como um acto de concorrência desleal, por indução em erro¹⁵⁶. O que se pretende com a norma é garantir que a marca, independentemente das vicissitudes por que possa passar, não represente um factor de vantagem desleal em relação aos concorrentes, ludibriando as expectativas dos consumidores¹⁵⁷.

Assim, se pelo mero efeito da mudança de titularidade do direito de exclusivo, a marca se tornar susceptível de induzir o público em erro quanto àqueles aspectos, a transmissão não é permitida. Sendo necessário uma intervenção por parte dos titulares das

¹⁵³ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 107-108.

¹⁵⁴ Cfr. A. RIBEIRO DE ALMEIDA, *A autonomia jurídica da denominação de origem*, pp. 930-952 e pp. 960 e ss.

¹⁵⁵ Cfr. NOGUEIRA SERENS, «A “vulgarização” da marca...», pp. 92 e ss.

¹⁵⁶ Cfr. Proémio do art.º 260 e als.e), 2ª parte, e f) do CPI. Igualmente neste sentido, vide NOGUEIRA SERENS, «A “vulgarização” da marca...», pp. 92 e ss.

¹⁵⁷ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 108 e 109.

marcas, dirigida ao esclarecimento do público sobre as novas características merceológicas dos produtos. Os meios que podem ser utilizados para lograr esse esclarecimento do público são os mais diversos: uma campanha de publicidade e/ou o recurso a legendas inseridas nas próprias embalagens dos produtos, ou mesmo em folhetos que os acompanhem, durante algum tempo – o tempo suficiente, para que ocorra o falado reajustamento da marca e, conseqüentemente, a assimilação pelo público da sua nova *mensagem*. Em síntese, a posterior alteração relevante ou sensível de alguma das características merceológicas torna as marcas deceptivas, mas a caducidade dos respectivos registos, prevista no art. 216.º, n.º 2, al. b), do CPI, só ocorrerá se os seus titulares não advertirem o público para as variações ocorridas¹⁵⁸.

Todavia, importa sublinhar que o facto de a cessão da marca não depender da transmissão da empresa não exclui que, na prática, frequentemente, ocorra a transmissão da empresa, incluindo a marca que, eventualmente, lhe pertença. Impõe-se, então, determinar o que acontece a esta marca na hipótese de trespasse em que nada seja referido expressamente, ou seja, coloca-se a questão do âmbito de entrega do estabelecimento comercial.

Na vigência do CPI anterior (de 1995) esta questão não se colocava, uma vez que, o art.º 211, n.º 1, estabelecia uma presunção de que o trespasse do estabelecimento implicava a transmissão do pedido ou da propriedade da marca. O mesmo sucedia na vigência do CPI de 1940, em que o art. 118.º, § 2.º estipulava que «*o trespasse do estabelecimento faz presumir a transmissão da propriedade da marca, salvo estipulação em contrário*». Contudo, no actual Código (de 2003) essa presunção relativa deixou de estar expressa. O art. 304.º-P, n.º 3, continua a ser claro quanto à transmissão natural dos logótipos (com a ressalva do previsto no art. 31.º, n.º 5). E pode concluir-se do n.º 5, do art. 31.º, a inclusão da marca no âmbito natural de transmissão, uma vez que se presume que se na marca não constar o nome do titular, ela é transmitida com o estabelecimento, sem necessidade de cláusula *ad hoc*.

Num negócio de trespasse, as partes têm liberdade para excluïrem da transmissão alguns elementos do estabelecimento. Porém, não podem abranger os bens essenciais –

¹⁵⁸ Cfr. NOGUEIRA SERENS, «Aspectos do princípio da verdade da marca», p. 668.

âmbito mínimo, para identificar a empresa objecto do negócio. No entanto, não é possível determinar em termos abstractos qual é esse âmbito mínimo e os seus elementos integrantes. Fazem parte do âmbito natural de entrega, os elementos que se transmitem naturalmente com o estabelecimento trespassado, independentemente de estipulação *ad hoc*. Todavia, quando não há inventário de quaisquer elementos e posições jurídicas a transmitir, ou apenas se mencionam alguns elementos a título exemplificativo, estamos perante a problemática de determinação do âmbito natural de entrega. Neste sentido, é possível determinar alguns elementos que inteiram normalmente este âmbito de entrega. Como é o caso dos meios empresariais cuja propriedade é do trespassante, e neste caso, fazem parte as marcas. COUTINHO DE ABREU defende, correctamente, a inclusão da marca no âmbito natural da entrega do estabelecimento em caso de trespasso, alegando, por um lado, que é o que resulta do n.º5 do art.31.º, com a ressalva do n.º4 e, por outro, que o mesmo resulta da noção de estabelecimento¹⁵⁹.

O trespasso abrange naturalmente a transmissão da propriedade de todos os elementos que a esse título pertenciam ao trespassante – podendo em alguns casos haver excepções, casos em que a exclusão de alguns elementos resulte de uma disposição legal, ou é resultado de uma cláusula negocial, ou até corresponde à vontade condizente das partes¹⁶⁰.

Fazem parte do âmbito *convencional* da entrega os elementos empresariais que apenas se transmitem por mor de estipulação ou convenção (expressa ou tácita) entre trespassante e trespassário. Sendo caso disso, o logótipo e a marca quando neles figure o nome individual, firma ou denominação do titular do estabelecimento¹⁶¹.

¹⁵⁹ Cfr. COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, pp. 287- 288, e 291. No mesmo sentido, FILIPE CASSIANO DOS SANTOS, *Direito Comercial Português* vol. I, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp. 322 e ss; ORLANDO DE CARVALHO, *Critério e estrutura do estabelecimento comercial*, pp. 476 e ss.

¹⁶⁰ Cfr. art. 236.º e 238.º do CCivil.

¹⁶¹ Cfr. art. 31.º, n.º 5 do CPI. Neste sentido, COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito comercial*, pp. 294-295.

Em suma, trespassando-se um estabelecimento, transmite-se naturalmente a marca (ou marcas) a ele ligada(s)¹⁶².

1.1. Modalidades de transmissão

O objecto da transmissão pode ser a marca registada ou o pedido de registo de marca (art. 31.º, n.ºs 1 e 2, art. 262.º, n.ºs 1 e 3).

Na hipótese de transmissão de pedido de registo de marca importa não perder de vista que aquele confere uma simples expectativa de direito, por conseguinte, só se o registo vier a ser concedido é que existirá um direito pleno. Portanto, transmite-se posição jurídica no processo de obtenção do registo de um direito. Aqui a questão é se continuará a fazer sentido exigir requisitos de legitimidade para registar a marca. O momento do pedido é decisivo para a obtenção da prioridade de apresentação e produz efeitos jurídicos importantes e o que seria estranho é que qualquer curioso pudesse, sem qualquer legitimidade, desencadear um procedimento administrativo a fim de transmitir o pedido de registo.¹⁶³

1.1.1 Transmissão total e transmissão parcial

LUÍS M. COUTO GONÇALVES distingue a transmissão parcial do ponto de vista objectivo e a transmissão parcial do ponto de vista geográfico ou territorial¹⁶⁴. Atendendo, a que o seu regime jurídico é diferente, vamos tratá-las separadamente.

Assim, no que respeita à transmissão de uma perspectiva merceológica, aquela pode ser total ou parcial¹⁶⁵, isto é, pode referir-se a todos ou apenas parte dos produtos ou

¹⁶² Cfr. COUTINHO DE ABREU, *Curso de direito comercial*, pp. 388 e ss.

¹⁶³ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de direito industrial*, pp. 347 e ss.

¹⁶⁴ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, p.191-192.

serviços para os quais a marca está registada ou para os quais o registo foi requerido (arts. 31.º, n.º 1, e 262.º, n.º 2 e n.º 3), mantendo o titular em seu nome o registo relativo aos produtos ou serviços restantes. Contudo, esta cessão parcial que pressupõe uma partição do direito originário, nem sempre é admissível.

A cessão parcial pode suscitar alguns problemas, referidos, entre outros, por FERNÁNDEZ-NÓVOA¹⁶⁶, especialmente no caso de o cessionário continuar a ter direitos sobre a marca relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi cedida, uma vez que o risco de confusão para os consumidores é considerável.

No entanto, outros autores argumentam que a possibilidade de ser criado um risco de confusão não deve ser motivo para impedi-la, uma vez que é frequente que as partes recorram aos chamados *acordos de delimitação de uso* a fim de evitar o risco de confusão ou de engano dos consumidores¹⁶⁷.

A transmissão parcial para produtos afins aos registados e usados pelo transmitente deve merecer uma atenção mais cuidada. Ao direito legítimo, de alienação da marca para produtos afins, contrapõe-se a necessidade concreta que desse acto não resulte erro do público sobre a proveniência. Para além do critério da finalidade e utilidade dos produtos, a doutrina refere ainda o critério da natureza e o critério dos circuitos e hábitos de distribuição dos produtos. Em relação a todas estas hipóteses de manifesta afinidade pensamos que só muito dificilmente a transmissão da marca não irá provocar erro sobre a proveniência. Admitimos, com algumas reservas, que, noutras situações de afinidade mais atenuada, com a adopção de medidas complementares adequadas a evitar o risco de erro

¹⁶⁵ A cessão merceologicamente parcial foi uma novidade introduzida no nosso Direito pelo CPI'95 (v. arts. 29.º, n.º 1 e 211.º, n.º3). Neste sentido, no direito inglês, CORNISH, W.; LLEWELYN, D.; & APLIN, T.; *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, pp. 685-686.

¹⁶⁶ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, pp. 538.

¹⁶⁷ Admitindo a cessão parcial para produtos ou serviços afins condicionada à adopção de medidas adequadas para evitar o risco de confusão, entre nós, LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 191, onde reconsidera o problema à luz da actual admissibilidade de consentimento e dos chamados acordos de coexistência.

sobre a proveniência, seja possível a transmissão parcial da marca para produtos ou serviços afins.

Este problema também já vem sendo discutido em Itália. Para alguns autores a transmissão parcial não deve ser tolerada, dado o risco de confusão que comporta quanto à proveniência e qualidade e o contraste que estabelece com a realização da função distintiva da marca, sendo que a marca pode converter-se num sinal enganoso. Daí que alguns autores sustentem que a transmissão parcial só deve ser admitida para produtos ou serviços não semelhantes¹⁶⁸.

No que concerne à transmissão parcial do ponto de vista geográfico ou territorial, devemos, antes de mais, sublinhar que a sua previsão desapareceu, e bem como veremos em seguida, no actual Código (no CPI' 95 estava prevista no art. 29.º, n.º1)¹⁶⁹. A transmissão da marca, de acordo com esta classificação, pode ser efectuada para que aquele sinal seja utilizado em toda a parte ou em determinados locais¹⁷⁰. Todavia, a sua admissibilidade é muito criticada, essencialmente por causa da colisão com os princípios vigentes no direito de marcas. Tendo em conta que o direito de marca é exclusivo no todo nacional e que o direito ao controlo da distribuição de produtos se esgota após o primeiro acto de comercialização, seria praticamente impossível que o fraccionamento territorial da marca não causasse inultrapassável confusão no mercado.

Como MERCEDES CURTO POLO¹⁷¹ sublinha, é impensável «(...) que uma marca nacional ou comunitária possa ser cedida unicamente para uma parte do território em que goze de protecção. Uma tal fragmentação não só iria contra os princípios que inspiraram até ao momento o Direito de marcas, como se converteria num instrumento de

¹⁶⁸ Cfr. MERCEDES CURTO POLO, «Artículo 47 – Transmisión de la marca», AA. VV, *Comentarios a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003, p. 752.

¹⁶⁹ Cfr., LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 192 e s., sugeriu a interpretação restritiva do referido artigo de forma a não o aplicar às marcas.

¹⁷⁰ Neste sentido, no direito inglês, Cornish, W.; Llewelyn, D.; & Aplin, T.; *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, pp. 685-686.

¹⁷¹ Cfr. MERCEDES CURTO POLO, *La cesión de marca mediante contrato de compraventa*, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2002, p. 247.

repartição dos mercados nacionais e supranacionais contrário às normas reguladoras da livre concorrência e ao princípio da unidade de mercado».

A confusão causada pela transmissão parcial da marca a nível geográfico colide com o princípio da territorialidade e com a natureza exclusiva do direito de marca. Mas colide, sobretudo, com a função distintiva da marca que seria posta em causa se, por exemplo, se cedesse o registo de uma marca para a região do Algarve, mantendo-o para o restante território nacional. Esta situação poderia, induzir o consumidor em erro quanto à origem dos produtos ou serviços. E aliás, sabendo que o direito ao controlo da distribuição de produtos se esgota após o primeiro acto de comercialização, seria muito difícil que o fraccionamento territorial da marca não causasse inultrapassável confusão no mercado¹⁷².

1.1.2 Transmissão onerosa e transmissão gratuita

A transmissão da marca pode efectuar-se a título gratuito ou oneroso (art. 31.º, n.º1), resultando, nomeadamente, de uma doação, de transmissão sucessória, de dação em pagamento, permuta ou de uma entrada em sociedade.

Quando realizada a título oneroso, a contrapartida a receber pelo titular pode consistir em dinheiro ou em espécie, embora seja habitualmente fixada em dinheiro. A contrapartida estipulada pode ser um quantitativo fixo (*lump sum*) ou variável (*royalties*), ficando neste caso indexada a factores como, por exemplo, o volume de vendas ou os resultados líquidos da exploração do invento, pelo adquirente. O seu pagamento poderá ocorrer de uma só vez ou ser fraccionado no tempo. Há aqui uma completa liberdade contratual¹⁷³.

¹⁷² Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 186 e ss.

¹⁷³ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial: Noções Fundamentais*, pp.142 e ss.

1.2 Requisitos de validade e eficácia da transmissão da marca

O legislador estabelece requisitos substanciais e formais para a transmissão da marca (arts. 262.º e ss., e 31.º e ss., do CPI).

Uns (o requisito substancial e a exigência de forma) são de validade. Se não forem respeitados, o contrato de transmissão é nulo e, por conseguinte, não produz *ab initio* o efeito visado: a titularidade da marca não se transmite. Na hipótese de não observância do requisito substancial (i.e., se, por causa da transmissão da marca, existir susceptibilidade de esta induzir em erro o consumidor quanto à proveniência empresarial ou quanto aos caracteres essenciais para a sua apreciação do produto ou serviço marcado) há violação de uma disposição legal imperativa (art. 262.º, n.º 2, do CPI, v. também o art. 294.º, do CC). A caducidade dá-se quando a marca, no seguimento do uso feito pelo seu titular for susceptível de induzir em erro (art.º 216, n.º 2, al.b), do CPI).

Por outro lado, o outro requisito – averbamento da transmissão, é de eficácia, cingindo-se a sua não observância à inoponibilidade a terceiros.

De seguida iremos abordar individualmente cada requisito. Contudo, é de salientar que nem sempre são aplicados. Em termos práticos, e tendo em conta a nossa posição relativamente ao Direito de marcas, que protege sobretudo a função distintiva da marca e por isso mesmo, de forma indirecta o titular, sabemos que há aqui alguma flexibilidade e por isso mesmo, é evidente que o titular da marca pode transmiti-la, alterando-se por essa via, a proveniência empresarial. Além disso, uma vez que detém o direito de propriedade sobre a marca, pode dispor da marca, e por conseguinte, baixar a qualidade dos seus produtos sem ter de informar ao público consumidor, porque nesse caso estaríamos a proteger o consumidor e não é essa a nossa posição relativamente ao direito de marcas. Os requisitos que referimos anteriormente, em termos práticos, não são vinculativos. Todavia, como já foi referido anteriormente, no caso das marcas sugestivas¹⁷⁴, se não tiverem adquirido um significado secundário (*secondary meaning*), e se pelo próprio nome (sinal distintivo) o titular estiver a descrever uma qualidade/carácter essencial para a apreciação

¹⁷⁴ Podem sugerir o nome do produto ou serviço, ou as respectivas características. Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de direito industrial*, pp. 234-235.

do produto ou serviço, deverá nesse caso mantê-la(o), dado que assumiu um compromisso com o público através do próprio sinal distintivo, e aí poderá haver lugar à caducidade do registo da marca. Podemos, por exemplo, estar perante um nome geográfico usado de forma séria que não traduza na realidade a proveniência dos produtos ou serviços assinalados, ou então, pode até corresponder à realidade mas haver transmissão da marca e nesse caso o lugar geográfico alterar-se, e nesse caso, como no caso que já referimos da marca «malaspele» haver lugar a caducidade.

Deste modo, a norma do art. 216.º, n.º 2, al.b), do CPI, que admite a caducidade do registo de marca que se torne susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente quanto à qualidade dos produtos ou serviços marcados, quando tal resulte do uso feito pelo titular, ou por terceiro com o seu consentimento, será aplicável, fundamentalmente, às marcas sugestivas¹⁷⁵.

A norma anteriormente referida é uma expressão do princípio da *verdade da marca*, que nada tem a ver com a necessidade de tutela dos interesses dos consumidores. Com efeito, se a marca tem que ser verdadeira, não é para impedir que o consumidor seja prejudicado. Tornando-se a marca deceptiva no que concerne à qualidade do produto, a aquisição deste não resulta necessariamente num prejuízo para o consumidor, mas sim num benefício que, por força do engano do consumidor, adviria para o titular da marca deceptiva, benefício esse que, naturalmente, redundará num prejuízo para os seus concorrentes. NOGUEIRA SERENS¹⁷⁶ dá o exemplo do produtor de tecidos de fibra que pretendia registar uma marca que integrava o desenho de uma ovelha. Se fosse aceite essa pretensão, o consumidor, ao confrontar-se no mercado com essa marca, poderia ser levado a adquirir o respectivo produto por o julgar feito de lã. Dessa forma, enganando-se o consumidor, o titular da marca teria uma vantagem desleal na concorrência, à custa dos seus concorrentes, dos concorrentes que produziam tecidos de lã, pois uma parte da procura desses tecidos passaria a ser satisfeita com a aquisição de tecidos de fibra, e também dos concorrentes que produziam tecidos de fibra, que veriam o titular da marca (deceptiva) aumentar a sua quota de mercado. A exigência, imposta pela lei das marcas, de

¹⁷⁵ Cfr. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Direito Comercial...*, p. 823-824.

¹⁷⁶ Cfr. NOGUEIRA SERENS, «A “vulgarização” da marca...», pp. 126 e ss.

estas não se tornarem deceptivas decorre da necessidade de salvaguardar a lealdade da concorrência.

Além disso, o que pensamos ser a razão pela qual o legislador introduziu a norma, foi o simples facto de, através dos requisitos enunciados, proteger, sobretudo, a função distintiva da marca. Acreditamos que o direito de marcas foi criado para proteger claramente a marca, e a sua função primordial - função distintiva.

1.2.1 Requisito substancial: insusceptibilidade de induzir em erro o consumidor

Como referimos, o legislador nacional impõe como único limite para a transmissibilidade das marcas a proibição de engano do consumidor (art. 262.º, n.º 1, do CPI).

a) Quanto à proveniência empresarial do produto ou serviço marcado

Consiste na necessidade de o consumidor não ser enganado quanto ao facto de ter ocorrido uma mudança de origem. Isto poderá suceder sobretudo nos casos em que a própria marca indique a respectiva proveniência, ou contenha uma indicação (v.g., nome ou insígnia de estabelecimento, firma de empresa ou referência a distinções honoríficas conferidas ao seu originário titular) que implica uma referência à proveniência do produto/serviço marcado, e a marca é transmitida independentemente daquela empresa. Estes são casos susceptíveis de induzir o público em erro¹⁷⁷. Damos como exemplo, a decisão jurisprudencial que versa sobre o caso *Elizabeth Florence Emanuel*¹⁷⁸. Neste caso, uma costureira de renome no domínio da moda – *E. Emanuel* criou uma empresa com a

¹⁷⁷ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de direito industrial*, pp. 347 e ss, e ainda CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal*, p. 138-139.

¹⁷⁸ Acórdão do Tribunal de Justiça de 30 de Março de 2006, processo C-259/04.

denominação «*Elizabeth Emanuel*». Mais tarde, constituiu sociedade com *Hamlet International Plc* e cedeu a sua actividade de criação e de comercialização de vestuário e o pedido de registo da sua marca. Seguidamente, esta sociedade trespassou o seu fundo de comércio e a marca registada a outra sociedade que empregou *E. Emanuel*. No entanto, um ano mais tarde, a costureira deixou o seu lugar. E posteriormente, esta última sociedade cedeu a marca registada a outra sociedade, que requereu o registo da marca. Foi então apresentado um pedido de caducidade da marca registada «*Elizabeth Emanuel*». Por sua vez, julgado improcedente com o fundamento de que, embora o público tenha efectivamente sido vítima de engano e de confusão, estes eram legítimos por serem consequência inevitável da venda de uma empresa sob o nome do seu proprietário originário. Foi interposto recurso dessa decisão.

A Comissão das Comunidades Europeias alega que o simples facto de uma marca corresponder ao nome de uma pessoa não significa que esta pessoa esteja ligada ao titular da marca ou que essa relação deva ser presumida e, portanto, não permite concluir pela intervenção referida pessoa no fabrico dos produtos que exibem essa marca¹⁷⁹.

E por fim, o Tribunal de Justiça declarou que, uma marca que corresponde ao nome do criador e primeiro fabricante dos produtos marcados não pode, devido, apenas a esta particularidade, ser objecto de recusa de registo por induzir o público em erro na acepção do art. 3.º, n.º 1, alínea g), da Directiva 89/104/CEE (primeira directiva), principalmente quando o fundo de comércio associado à referida marca, anteriormente registada, tenha sido cedido com a empresa que fabrica os produtos que ostentam a referida marca.

Neste sentido, e como referimos anteriormente, nem sempre a condição da não indução em erro do público é aplicada. Referimos anteriormente que os requisitos constantes nesta norma nem sempre são vinculativos, e este foi o caso. Aqui, o Tribunal de Justiça não decidiu a favor do risco de confusão que a marca podia gerar no espírito do consumidor médio, principalmente quando a pessoa cujo nome corresponde à marca personificava originariamente os produtos com essa marca. Considerou que, embora, o

¹⁷⁹ Este foi também o raciocínio do Tribunal de Justiça no acórdão de 16 de Setembro de 2004 – *Nichols* (C-404/02, Colect., p. I-8499), segundo o qual nenhuma regra especial do direito das marcas se aplica a um nome de uma pessoa.

consumidor médio pudesse ser influenciado no seu acto de compra imaginando que a recorrente (costureira) participava na criação dessa peça de vestuário, as características e as qualidades da referida peça de vestuário continuariam a ser garantidas pela empresa titular da marca. Assim, reiteramos o facto de que as condições de validade da transmissão são direccionadas para as marcas sugestivas.

Por outro lado, a referência legal à proveniência deve significar toda e qualquer que seja essa proveniência, nacional, regional ou local.

Todavia, e com relação a qualquer indicação ou referência geográfica expressa na marca, que não constitua elemento essencial da respectiva caracterização, poderá o cessionário, em requerimento simultâneo ao requerimento de averbamento da transmissão, requerer a supressão dessa indicação ou referência, da marca (art. 261º, nºs 1 e 2, do CPI' 2003). Deste modo, crê-se que nada serve ao interesse público a previsão legal da declaração de caducidade do registo de marca, se pelo uso a marca se tornar susceptível de uma tal indução do público em erro (art. 269.º, n.º2, al.a), do CPI' 2003), pois nestas circunstâncias, a declaração de caducidade do registo de marca fica precludida pela permissão expressa de alteração da marca, quanto às indicações de carácter geográfico que a compõem.

Perante este quadro legal, resulta a necessidade de ponderar sobre o facto de a marca se ter tornado objectivamente enganosa, ou sequer, se o uso da marca se tornou enganoso, pois tudo indica que para o legislador, a alteração na caracterização da marca é suficiente para prevenir a susceptibilidade de indução do público em erro.

A transmissão aliada ao expediente da alteração da marca, implica um corte na identidade geográfica da marca.

Tudo o mais equivale à situação que se verificaria se ao invés de transmitir o direito, o titular/cedente renunciasse ao direito de marca, abrindo a possibilidade de o cessionário fazer registar para si uma nova marca em tudo igual à anterior, excepto quanto à referência geográfica.

Porém, a lei visa que a marca continue a garantir a velha origem durante o tempo necessário a que se torne perceptível no comércio do produto respectivo a existência de uma nova origem – protecção da função distintiva.

Por outro lado, a origem da marca pode ser constituída por uma empresa ou por uma pessoa onerada pelo uso não enganoso da marca. Podem ser distintos, o titular da marca e o titular da empresa. O titular da marca pode não ser um sujeito empresarial ou, ainda que o seja, não ser o titular da empresa ligada directamente à actividade de produção

dos produtos ou serviços. A função distintiva da marca já não tem a mesma concepção tradicional. Actualmente, a origem empresarial deu lugar à origem pessoal em muitos casos. A marca, para além de garantir, em grande parte dos casos, que os produtos provêm sempre de uma empresa, também indica sempre, que os produtos se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso¹⁸⁰.

b) Quanto aos caracteres essenciais para a apreciação do produto ou serviço marcado

Resulta da conjugação com o requisito previsto no art. 239.º al.1), do CPI' 2003, de que a marca não deve ser susceptível de induzir os consumidores em erro sobre a(s) qualidade(s) dos produtos ou serviços.

Aqui está em causa evitar que, logo a seguir à transmissão da marca, o cessionário proceda a alterações substanciais, pejorativas e relevantes, nos produtos ou serviços marcados. O engano do público que se pretende evitar respeita, por conseguinte, aos caracteres essenciais para a apreciação dos produtos ou serviços marcados. Saber quais sejam é uma questão a apreciar casuisticamente, mas como linha orientadora é importante não perder de vista que devem respeitar àqueles aspectos que sejam susceptíveis de influenciar a decisão económica de compra do consumidor (v.g., a qualidade, a proveniência geográfica, etc.).

Deste limite à transmissão, a doutrina tem retirado uma obrigação para o cessionário que consiste em manter, durante um período de tempo razoável após a transmissão, esses caracteres essenciais. Entre nós, é a posição sufragada por COUTO GONÇALVES que, relativamente à consequência no que respeita à teoria das funções jurídicas da marca, sublinha que esta norma não é expressão da protecção jurídica directa e autónoma de uma função de garantia de qualidade, representando (mais) um afloramento do princípio da verdade¹⁸¹.

¹⁸⁰ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, p. 224.

¹⁸¹ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de direito industrial*, p. 348-349.

A garantia da qualidade da marca transmitida continua a ser uma garantia indirecta derivada da função distintiva pela referência a uma determinada origem. Mas é pelo facto de esta mudar que a lei sente a necessidade de garantir durante mais algum tempo as expectativas qualitativas associadas à marca por causa da sua origem anterior. Manter o mesmo nível qualitativo essencial para deste modo, assegurar a preferência dos consumidores habituais. Pretende-se que a marca, apesar da mudança de origem de direito, garanta a mesma origem de facto até, pelo menos, o momento em que o novo titular da marca esteja em condições de estabelecer um novo canal de informação junto dos consumidores, a partir do qual possa, proceder às alterações qualitativas que considere necessárias como qualquer titular de uma marca. O problema da capacidade técnico-empresarial do adquirente releva, com mais acuidade, no caso dos chamados produtos ou serviços de qualidade, que revistam características específicas normalmente de elevado conteúdo técnico e que sejam adquiridos por uma gama de consumidores mais atentos e exigentes. Nesta hipótese, a transmissão autónoma da marca poderá implicar maior risco de engano para o consumidor. Esta situação deve ser abrangida pela proibição do uso enganoso que faz parte do princípio da verdade da marca, do qual iremos falar mais adiante¹⁸².

Contudo, como já referimos, anteriormente, este requisito é direccionado sobretudo para as marcas sugestivas/falantes. Fora destes casos, o titular da marca não é, de forma alguma, obrigado a manter os patamares de qualidade nem a informar o público consumidor. Assim sendo, este requisito não é sempre vinculativo.

1.2.2. Requisitos formais

Para além do requisito substancial referido, a transmissão da marca está sujeita a alguns requisitos formais. Esses respeitam à forma do negócio e à publicidade do mesmo.

¹⁸² Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, p. 180-181.

a) Forma escrita

A cessão da marca, como qualquer transmissão por acto *inter vivos*, deve ser provada por documento escrito (art. 31.º, n.º6, do CPI). Quanto à hipótese de violação da forma (escrita), na prática esta dificilmente ocorre, dado que, o averbamento é requerido pelo preenchimento de um formulário que tem de ser acompanhado do documento¹⁸³ comprovativo da transmissão (assinado pelo cedente e pelo cessionário).

Porém, a inobservância da forma não acarreta, necessariamente, a nulidade do negócio segundo REMÉDIO MARQUES¹⁸⁴ que refere que esta exigência *«traduz uma formalidade ad probationem, em que a finalidade tida em vista na formulação de certa exigência de forma na externalização das declarações negociais foi apenas a de obter prova segura da realização do acto jurídico»*. E, esclarece ainda que, *«(...) se as partes não reduzirem a escrito o acordo de transmissão dos direitos de propriedade industrial, é admissível a confissão expressa, judicial ou extrajudicial, nos termos do artigo 364.º, n.º2, do CC já que o documento é apenas exigido para a prova das declarações de vontade»*.

Deste modo, há aqui alguma divergência, sobretudo se tivermos presente a imposição da forma escrita, como requisito de validade, para um outro negócio que tem por objecto uma marca, mas em que, em vez de ser transmitida a sua titularidade, é meramente autorizado o seu uso, como é o caso do contrato de licença de marca¹⁸⁵ (que não iremos abordar).

b) Averbamento

Para além dos requisitos de validade acabados de referir, a transmissão da marca necessita, sob pena de ser inoponível a terceiros, de ser averbada ao título pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial [INPI] (art. 30.º, n.º 1, al. a), n.º 2, n.º 4 e n.º6, do CPI).

¹⁸³ Cfr., artigo 31.º, n.º6 do CPI.

¹⁸⁴ Cfr. J.P. REMÉDIO MARQUES, *Licenças (voluntárias e obrigatórias)*..., pp. 81 e ss.

¹⁸⁵ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «Contratos de transmissão e de licença de marca», p. 489.

MERCEDES CURTO POLO salienta que, uma vez que a transmissão da marca opera por acordo das partes, não tem por que ser conhecida por terceiros, daí que a segurança jurídica estabeleça como necessário estabelecer certas medidas que assegurem a publicidade adequada para garantir a posse pacífica e o desfrute da titularidade da marca por parte do cessionário da marca. A inscrição da cessão no registo produz esse efeito de publicidade, determinando a oponibilidade do inscrito face a terceiros, e a inoponibilidade dos actos não inscritos sujeitos a inscrição, salvo se se demonstrar a possibilidade de conhecimento por outros meios¹⁸⁶. Esta autora afirma ainda que *«é preciso ter presente que, diferentemente do que acontece com a inscrição originária da marca, cujo valor é constitutivo, a inscrição derivada da marca como consequência da cessão tem uma eficácia meramente declarativa. (...) A cessão opera no momento em que ocorra alguma das causas que determinam a transmissão da marca. Desde este momento, o cessionário converte-se no titular da marca e, em consequência, terá o direito de utilizar em exclusividade a marca no tráfico para distinguir os seus produtos ou serviços de outras empresas. Não obstante, a legitimação activa e passiva para realizar a defesa da marca, entendida esta em sentido amplo, não se consegue até à inscrição no registo»*¹⁸⁷.

COUTO GONÇALVES refere que *«como acontece com os institutos do registo predial em relação a bens imóveis e do registo de bens móveis sujeitos a registo, também no caso da transmissão de direitos de propriedade industrial pode ter lugar a inoponibilidade de uma transmissão válida não registada a um terceiro que o registo vise proteger»*¹⁸⁸.

No caso de transmissão parcial da marca, proceder-se-á a um registo autónomo para os produtos ou serviços em questão (art. 262.º, n.º 2, do CPI).

O averbamento da transmissão pode ser requerido pelo cessionário ou pelo cedente (art. 30.º, n.º 4, do CPI). Neste último caso é exigida a assinatura do cessionário no

¹⁸⁶ Cfr. MERCEDES CURTO POLO, *La Cesión de la marca mediante contrato de compraventa*, p. 190 e ss.

¹⁸⁷ Cfr. MERCEDES CURTO POLO, *La Cesión...*, pp.196.

¹⁸⁸ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de direito industrial*, p. 351; e MERCEDES CURTO POLO, *La Cesión...*, p.182.

documento que comprova a cessão da marca, ou a apresentação de uma declaração de que este aceita a transmissão (art. 31.º, n.º6, do CPI).

O averbamento é requerido pelo preenchimento do formulário M4¹⁸⁹, acompanhado do documento comprovativo da transmissão e, se for o caso, das competentes autorizações, e implica o pagamento de uma taxa.

A entidade competente para a tramitação dos pedidos de averbamento ou inscrição de cessão é a Direcção de marcas e patentes do INPI¹⁹⁰. Mas o pedido de averbamento só é analisado se forem apresentadas provas suficientes da cessão da marca¹⁹¹.

Diferentemente do que sucede com o instituto de harmonização do mercado Interno (IHMI), onde graças ao disposto no art. 17.º, n.º 4 (RMC), só é relevante a susceptibilidade de indução em erro que se deduza manifestamente do documento comprovativo da cessão, apresentado juntamente com o pedido de inscrição da transmissão. Entre nós, a lei não estabelece essa estipulação.

A susceptibilidade de indução em erro pode ser detectada no momento do pedido do averbamento da transmissão, mas isso sucederá em casos contados¹⁹².

Pergunta-se então se, nos casos em que não resulte de modo evidente dos documentos apresentados com o pedido de averbamento da cessão da marca que, por causa desta, haverá susceptibilidade de induzir o público em erro, o INPI deve proceder a uma investigação detalhada no sentido de determinar se se cumpre este requisito de validade de transmissão¹⁹³?

O INPI, sendo um instituto público, fica sujeito às disposições do Código do Procedimento Administrativo (CPA¹⁹⁴), e o processo de averbamento de transmissão de

¹⁸⁹ Disponível no sítio do INPI: www.inpi.pt.

¹⁹⁰ Após a apresentação do pedido de averbamento da transmissão compete à referida entidade proceder ao estudo do processo de forma a verificar se os requisitos se verificam.

¹⁹¹ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «Contratos de transmissão e de licença de marca...», pp. 491.

¹⁹² Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «Contratos de transmissão e de licença de marca...», pp. 492; no mesmo sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, pp. 538.

¹⁹³ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «A transmissão da marca», p.205 e ss.

¹⁹⁴ DL n.º 4/2015, de 07 de Janeiro.

uma marca registada, apesar de ser um procedimento administrativo especial (porque regulado no CPI), fica também subordinado às disposições do CPA¹⁹⁵.

Ora, o CPA, relativamente ao procedimento administrativo comum, estabelece o *princípio do inquisitório* (art. 58.º, do CPA), segundo o qual «os órgãos administrativos, mesmo que o procedimento seja instaurado por iniciativa dos interessados, podem proceder às diligências que considerem convenientes para a instrução, ainda que sobre matérias não mencionadas nos requerimentos ou nas respostas dos interessados (...)».

Quanto a nós, esta solução não se deve aplicar por razões de ordem prática. Evidentemente que, numa situação ideal, se sustentaria a maior intervenção possível do INPI antes do averbamento. Todavia, se se exigisse a actuação do INPI mesmo nos casos onde não decorra claramente do documento comprovativo da transmissão da marca que a mesma é susceptível de induzir o público em erro, rapidamente, se imobilizaria a actividade daquele Instituto. Por outro lado, o facto de não passarem no controlo do INPI (designadamente por não resultarem de forma evidente do documento comprovativo da transmissão), não impede que a referida transmissão seja nula, por violar uma disposição legal imperativa (art. 262.º, n.º 1, do CPI, e art. 294.º, do CC)¹⁹⁶.

Na hipótese do INPI ter considerado que a transmissão cumpre os requisitos exigidos pela lei, deve proceder à publicação do aviso competente no Boletim da Propriedade Industrial (art. 30.º, n.º6, do CPI).

1.3 Efeitos da transmissão

Os efeitos dos contratos de transmissão dependem do tipo contratual com as especialidades que eventualmente decorram da natureza e do regime do objecto característico. Assim, a obrigação de entrega, entendida como investimento na posse efectiva de outrem, não se adequa a coisas incorpóreas e a direitos, pelo que parece mais

¹⁹⁵ Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, *Curso de Direito Administrativo*, vol. II, Almedina, Coimbra, 2001, p. 310.

¹⁹⁶ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «Contratos de transmissão e de licença de marca» pp. 493.

conveniente adoptar a ideia mais ampla de pôr à disposição, que inclui a obrigação de entrega de documentos representativos do direito, designadamente títulos ou certificados¹⁹⁷. A transmissão da marca, ocorre, pois, como efeito imediato do contrato de cessão. MERCEDES CURTO POLO, refere que o contrato de cessão não gera, diferentemente do que sucede com o contrato de compra e venda de bens corpóreos, a obrigação de entregar a marca para transmitir a titularidade, dado que esta transmissão se produz imediata e automaticamente pelo mesmo contrato de cessão. Mas, sublinha que esta qualificação como contrato essencialmente translativo não nos deve fazer esquecer que surge sempre para o cedente um conjunto de obrigações contratuais tendente a assegurar e a tornar efectiva a transmissão operada¹⁹⁸. A inscrição da cessão no registo, como já foi referido, tem efeitos meramente declarativos e funciona como requisito de oponibilidade a terceiros (art. 30.º, n.º2 e n.º3 do CPI).

Como consequência da transmissão, o cessionário passa a ter todos os direitos e obrigações decorrentes do registo (ou do pedido de registo) da marca, existentes à data de cessão. A cessão da marca acarreta para o cessionário a sub-rogação nos direitos e nas obrigações do cedente.

O cedente transmite a marca tal como deriva do registo, sem garantir a sua validade.

Efeito comum a todos os contratos é, por definição, a transmissão do direito objecto do contrato, a que se aplicam as regras gerais e especiais sobre os contratos com efeitos reais, constantes dos artigos 408º e 409º do Código Civil, incluindo as que respeitam à reserva de propriedade, visto que, nada impede que a transmissão se faça sob reserva, podendo a transmitente, ao abrigo do art.º 409, conservar a titularidade do direito até ao cumprimento total ou parcial das obrigações da outra parte ou até à verificação de qualquer outro evento¹⁹⁹.

¹⁹⁷ Cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, «Contratos da Propriedade Intelectual», *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 14-15.

¹⁹⁸ Cfr. MERCEDES CURTO POLO, *La Césion.....*, pp.262 e ss.

¹⁹⁹ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial: noções fundamentais*, pp.142 e ss.

O preço poderá ser liquidado a pronto, a termo ou em prestações. Poderá ser fixo ou variável, calculado, designadamente, em função da rentabilidade económica para o adquirente. O preço variável, pago em prestações, aproxima-se do *royalty*, típico dos contratos de licença, mas nada obsta que possa fazer parte de um contrato de compra e venda de direitos intelectuais, sem o descaracterizar²⁰⁰.

Os efeitos da transmissão do direito são conformados pelo instituto do registo.

Por outro lado, a consequência relativamente ao contrato, por que se concretiza uma transmissão proibida, de direito de marcas, pelo recurso às normas do CC, a primeira consequência parece ser a da nulidade do acto negocial da transmissão do direito de marca (art. 294.º, do CC). Assim, uma vez recusado o averbamento do contrato de uma tal transmissão, por verificação de que por efeito desta resulta a susceptibilidade de indução em erro, por hipótese, quanto à origem geográfica dos produtos, ficará esse contrato susceptível de declaração de nulidade²⁰¹. COUTO GONÇALVES, por seu turno, faz depender a possibilidade da declaração de nulidade do contrato de transmissão, da prova de que do contrato se infere com clareza o ânimo volitivo da decepção do público em consequência do uso enganoso da marca.

Noutros ordenamentos jurídicos, a consequência prevista para uma transmissão da qual pode decorrer a susceptibilidade da indução do público em erro, não é a invalidade do acto negocial/contrato, uma vez que uma tal transmissão não é considerada proibida, mas sim inoponível *erga omnes*, dado que o respectivo averbamento não é admitido.

É o que resulta, por exemplo, da lei de marcas espanhola actualmente vigente, e do RMC²⁰². A consequência para a recusa da inscrição da transmissão em ambos estes ordenamentos é a de que enquanto tal inscrição não for realizada, o cessionário não poderá prevalecer-se dos direitos decorrentes do registo.

²⁰⁰ Cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, «Contratos da Propriedade Intelectual», p. 15.

²⁰¹ Em sentido contrário, apresenta-se LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, p. 181.

²⁰² Cfr. art. 47 n.º 2 da Lei 17/2001, de 7 de Dezembro (Lei de marcas espanhola), e art. 17.º, do RMC.

Ao tratar da matéria da transmissão do direito de marca, o legislador nacional não estava obrigado, em respeito ao direito comunitário e ao direito internacional, a fazer contemplar na lei nacional quaisquer outros tipos de condições, ressalvas, ou restrições, para além da obrigação decorrente do art. 21.º do ADPIC, de ter de fazer contemplar o direito de transmissão por cessão, com ou sem a empresa a que a marca pertence.

2. O regime jurídico da transmissão da marca comunitária

Apesar de numa fase inicial se ter previsto, no plano comunitário, o sistema de livre transmissibilidade da marca, a verdade é que acabou por ser consagrado um sistema misto ou eclético: um sistema em que a transmissão da marca não está vinculada à da empresa à qual aquela está ligada, mas com o limite da proibição de engano do público (art. 17.º, n.º 1 e 4, do RMC).

Consagrando embora, igualmente, a transmissão autónoma da marca, estabelece um controlo *ex ante* (preventivo) em relação à possibilidade de o contrato induzir o público em erro (art.º17, n.º 4, do RMC). Ou seja consagra-se um controlo preventivo administrativo. Se a apreciação do Instituto for no sentido de considerar que a transmissão pode, de modo muito provável, conduzir ao erro, então recusará o registo e declarará a invalidade do acordo translativo. Por outro lado, o controlo preventivo não significa que o uso enganoso ocorrido *a posteriori* não seja passível de sanção.

Também aqui o facto da cessão do referido sinal distintivo não depender da transmissão da empresa, não implica que entre marca e empresa não subsista uma importante relação. Diferentemente do que sucede na actual legislação nacional – está expressamente prevista uma presunção de transmissão da marca quando ocorrer a transmissão da empresa, salvo se, nos termos da legislação aplicável à transmissão (art. 16.º, n.º 1, do RMC), existir uma convenção em contrário ou se tal decorrer claramente das circunstâncias (art. 17.º, n.º 2, do RMC). De resto, esta disposição é aplicável à obrigação contratual de transmitir a empresa.

2.1 Modalidades de transmissão da marca comunitária

2.1.1 Transmissão de marca registada e transmissão de pedido de registo de marca

Tal como acontece com as marcas nacionais, também aqui a transmissão pode ter por objecto uma marca comunitária registada (art. 17.º, do RMC) ou um pedido de registo de marca comunitária (art. 24.º, do RMC).

2.1.2 Transmissão total e parcial

A marca comunitária também pode ser transmitida para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais esteja registada (art. 17.º, n.º 1, do RMC).

No que concerne à transmissão parcial a nível geográfico, para parte do território da União Europeia, o RMC não faz referência. Todavia, o Tribunal de Justiça reconheceu que o direito de marca pode ser transmitido para um país sem ser simultaneamente transmitido pelo seu titular noutros países: «Os títulos nacionais em matéria de marca são antes de mais territoriais»²⁰³.

2.2 Requisitos de validade e de eficácia da transmissão da marca comunitária

O regulamento da marca comunitária estabelece requisitos substanciais e formais para a transmissão da marca comunitária na norma constante no artigo 17.º.

²⁰³ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 185 e ss.

2.2.1 Requisito substancial: insusceptibilidade de induzir em erro

O art. 17.º, n.º 4, do RMC prevê que *«se dos documentos que estabelecem a transmissão resultar manifestamente que, devido a essa transmissão, a marca comunitária poderá induzir o público em erro, nomeadamente sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços para os quais foi registada, o instituto recusará o registo da transmissão, a menos que o interessado aceite limitar o registo da marca comunitária aos produtos ou serviços em relação aos quais a marca não seja enganosa»*.

O legislador comunitário deixou bem claro que o elenco referido no art. 17.º, n.º 4 é meramente exemplificativo. O mesmo não se pode dizer da norma portuguesa, onde é referido que a transmissão é possível *«se tal não for susceptível de induzir o público em erro quanto à proveniência do produto ou do serviço ou aos caracteres essenciais para a sua apreciação»*. No entanto, cremos que atendendo ao conceito indeterminado aí contido (*«caracteres essenciais para a sua apreciação»*), acabamos por chegar ao mesmo resultado, pois naquele poderão caber a natureza, a qualidade, a proveniência geográfica ou outros aspectos que sejam susceptíveis de influenciar a decisão económica dos consumidores. No entanto, atendendo à *ratio legis* destas normas é preferível um elenco assumidamente exemplificativo. A fórmula utilizada no Regulamento é mais coerente com a *ratio* do preceito – corolário do princípio da verdade – e com a que é adoptada noutras normas que se integram no mesmo. Referimo-nos à previsão do impedimento absoluto de registo de sinais enganosos e da caducidade do registo de marca supervenientemente deceptiva. Em todas essas disposições o legislador refere-se à susceptibilidade de induzir o público em erro, nomeadamente, por exemplo, sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços (v. arts. 7.º, n.º 1, al. g); 17.º, n.º 4 e 50.º, n.º 1, al. c), do RMC).

Por outro lado, quer na legislação nacional, quer na legislação comunitária o engano relevante é o que deriva da transmissão, mas no RMC essa previsão é mais clara (*«devido a essa transmissão»*). No art. 262.º, n.º 1, do CPI ela também está prevista pois é afirmado: *«Os registos de marcas são transmissíveis se tal não for susceptível de induzir o público em erro (...)»*. A expressão *tal* refere-se à transmissão do registo da marca ou do pedido de registo de marca (art. 262.º, n.º 3, do CPI).

Finalmente, no RMC está expressamente prevista a hipótese de sanção do impedimento pela limitação do registo aos produtos ou serviços para os quais a marca não

seja enganosa. Mais uma vez há coerência com as outras expressões do princípio da verdade referidas, uma vez que quer em relação ao impedimento absoluto de registo, quer no que concerne à caducidade do registo está prevista, respectivamente, a recusa e a nulidade do registo efectuado, e a declaração de caducidade parcial, quando o sinal não é enganoso para todos (v. arts. 38.º, n.º1; 51.º, n.º1, al. a), e 50.º, n.º 2, do RMC, respectivamente).

2.2.2 Requisitos Formais

a) Forma escrita

O art. 17.º, n.º3 do Regulamento dispõe que «*sem prejuízo do disposto no n.º 2, a cessão da marca comunitária deve ser feita por escrito e requer a assinatura das partes contratantes, salvo se resultar de sentença; na sua falta, a cessão é nula*». Esta ressalva deve ser entendida no sentido de não exigir um documento escrito específico da cessão da marca quando ocorre transmissão da totalidade da empresa, pois valerá a presunção de que se transmite também a marca²⁰⁴.

b) Inscrição no registo

O art. 17.º, n.º 5 do Regulamento determina que a transmissão será inscrita no registo e publicada a pedido de uma das partes²⁰⁵.

A inscrição pode ser requerida pelo cessionário, pelo titular original da marca, ou respectivos representantes (caso o interessado não tenha sede ou estabelecimento comercial ou industrial efectivo e sério na CE) e, em regra, tem de ser acompanhado de uma prova

²⁰⁴ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «A transmissão da marca», pp.211.

²⁰⁵ O pedido de inscrição tem de conter as indicações referidas na Regra 31 do Regulamento de Execução do RMC [RE]²⁰⁵, sendo recomendado o preenchimento do formulário do pedido de inscrição (Mod.008) do IHMI²⁰⁵ e, desde 25 de Julho de 2005, não obriga ao pagamento de qualquer taxa.

separada da cessão²⁰⁶. A não ser que o pedido de registo esteja assinado pelo titular inscrito e pelo cessionário (ou pelos respectivos representantes); ou seja acompanhado de um impresso ou documento de cessão²⁰⁷ e assinado pelo titular inscrito e pelo cessionário (ou pelos respectivos representantes), ou ainda, no caso de o pedido ser apresentado pelo cessionário, pela apresentação de uma declaração assinada pelo titular inscrito ou pelo seu representante em que dá o seu acordo ao registo do cessionário²⁰⁸²⁰⁹. A entidade competente para a tramitação dos pedidos de inscrição de cessão é a Divisão de administração de marcas e de questões jurídicas (art. 128.º, n.º 1, do RMC).

O pedido de inscrição só será analisado se forem apresentadas provas suficientes da cessão. O IHMI não analisa a cessão propriamente dita. No entanto, se dos documentos que estabelecem a transmissão resultar manifestamente que, devido a essa transmissão, a marca comunitária poderá induzir em erro, em princípio, recusará o registo da transmissão (art. 17.º, n.º 4, do RMC). Como é referido nas Directrizes do IHMI, *«o simples facto de que os produtos e serviços sejam oferecidos ou comercializados no futuro por uma pessoa diferente não constitui em si mesmo um risco de induzir em erro. Não se pode fazer especulações sobre o uso futuro da marca por parte do novo titular. Em particular, não pode tomar-se em consideração uma possível mudança na qualidade dos produtos vendidos sob a marca. Só há motivo para colocar objecções à inscrição da cessão se a marca puder induzir em erro por si mesma»*. Em princípio, se o interessado aceitar limitar o registo da marca comunitária aos produtos ou serviços em relação aos quais a marca não seja enganosa, a inscrição no registo será efectuada para estes²¹⁰. Na hipótese de ser detectada qualquer irregularidade no pedido de inscrição o requerente será notificado para

²⁰⁶ Regra 31, n.º 1, al. d) RE.

²⁰⁷ Regra 83, n.º 1, al. d) RE.

²⁰⁸ Regra 31, n.º 5 RE.

²⁰⁹ Para esse efeito o IHMI recomenda e facilita um documento de cessão ou certificado de cessão, sem naturalmente excluir o recurso a outros meios, como sejam, p.e., a apresentação do próprio contrato de cessão.

²¹⁰ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «A transmissão da marca», pp. 212; e, também, da mesma autora, «Contratos de transmissão e de licença de marca», pp. 492.

a suprir no prazo de dois meses²¹¹, sob pena de recusa da inscrição²¹². A aceitação da inscrição, ou a sua recusa, no caso de transmissão total, é notificada à parte no procedimento (i.e., ao requerente da mesma), e é dada informação quanto ao resultado (inscrição ou recusa) da mesma ao titular original da marca (se não for parte no procedimento), a não ser que o representante deste seja o mesmo do requerente da inscrição ou que tenha deixado de existir.

Na hipótese de transmissão parcial, quer o titular original, quer o novo titular são notificados da decisão da inscrição ou recusa, dado que são *«afectados necessariamente os dois pedidos ou registos de marca comunitária»*. Além disso, se, no caso de transmissão parcial, a lista de produtos ou serviços restantes no pedido ou registo de marca comunitária já existente tiver de ser esclarecida ou modificada, é necessário que o esclarecimento ou modificação seja aceite pelo titular do pedido ou registo da marca comunitária restante²¹³.

2.3 Efeitos da transmissão

No que respeita aos efeitos da transmissão, o art. 17.º do Regulamento preceitua no n.º6 que *«enquanto a transmissão não for inscrita no registo, o interessado não pode prevalecer-se dos direitos decorrentes do registo da marca comunitária»*, (no entanto, esta regra é atenuada já que o n.º 7 do mesmo preceito estabelece que, quando devam ser observados prazos em relação ao Instituto, o interessado poderá fazer perante este as declarações previstas para o efeito a partir do momento em que o Instituto receba o pedido de registo de transmissão) e, no n.º 8 que *«todos os documentos que devam ser notificados ao titular da marca comunitária, nos termos do artigo 77.º, serão dirigidos à pessoa registada na qualidade de titular»*.

²¹¹ Regra 31.º, n.º 6 RE.

²¹² A notificação será efectuada, pela carta 602, e a outra parte da cessão não será, em princípio, informada. A recusa é notificada ao requerente pela carta 603.

²¹³ Quanto à publicidade, após a inscrição da transmissão a mesma é publicitada na Parte C do Boletim de Marcas Comunitárias (art. 17.º, n.º 5 RMC e Regras 84, n.º 3, al. g) e 85, n.º 2 RE).

3. O regime jurídico de transmissão de marca internacional

Breve Referência

A transmissão da marca registada internacionalmente está prevista quer no Acordo de Madrid, de 14 de Abril de 1891, relativo ao registo internacional de marcas de fábrica ou de comércio (Acordo de Madrid)²¹⁴, quer no protocolo respeitante ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional das marcas, adoptado pela Conferência Diplomática, em Madrid, em 17 de Junho de 1989 (protocolo).

No que respeita ao Acordo de Madrid, para haver lugar à inscrição do novo titular da marca internacional é, naturalmente, necessário que este preencha todas as condições exigidas para a apresentação de um pedido de registo internacional de marca (v. o n.º 2 do art. 9.º bis, do Acordo de Madrid), ou seja, é necessário que o novo titular da marca seja nacional de um dos países contratantes do acordo, ou seja nacional de um país não aderente ao acordo que, no território da União particular por ele constituída, satisfaçam as condições estabelecidas no art. 3.º da CUP (v. art. 1.º, n.º 2, e art. 3.º do Acordo de Madrid). Quando o novo titular da marca é nacional do mesmo país do anterior titular da marca, este problema não se coloca, mas pode surgir se o novo titular for nacional de um outro país que não seja parte contratante do Acordo de Madrid.

Na hipótese de o novo titular da marca registada internacionalmente ser nacional de um outro país aderente ao Acordo de Madrid, o art. 9.º - bis, n.º 1, refere que a administração desse país comunique à Secretaria internacional, a transmissão da marca registada internacionalmente, que procederá ao seu registo, e à notificação das outras Administrações, bem como à publicação.

Quando uma transmissão não puder ser inscrita no Registo internacional, seja devido a recusa do país do novo titular, seja por ter sido feita a favor de uma pessoa sem direito a solicitar um registo internacional, a Administração do país do antigo titular terá o direito de solicitar à Secretaria internacional que proceda ao cancelamento da marca no seu registo (art. 9.º - bis, n.º 3 do Acordo).

²¹⁴ Entretanto revisto, e modificado em 2 de Outubro de 1979.

O Acordo prevê ainda a transmissão parcial de uma marca internacional no art. 9.º-ter. Neste caso, após a sua notificação à Secretaria Internacional, esta procede à sua inscrição no registo. Porém, cada um dos países contratantes terá a faculdade de não admitir a validade dessa cessão, se os produtos ou serviços compreendidos na parte cedida forem semelhantes àqueles para os quais a marca continua registada a favor do cedente,

A transmissão de marca registada internacionalmente pode ser efectuada para todos, ou apenas para um ou alguns dos países contratantes. Neste caso, a Secretaria Internacional procederá igualmente à inscrição no registo.

No Protocolo o tema surge no art. 9.º, que estipula que: *«a pedido da pessoa em nome de quem está inscrito o registo internacional, ou a pedido de uma Administração interessada feito “ex officio” ou a pedido de uma pessoa interessada, a Secretaria internacional inscreve no registo internacional qualquer mudança do titular desse registo, em relação a todas ou algumas das partes contratantes em cujos territórios o referido registo produz efeitos e em relação a todos ou alguns dos produtos ou serviços enumerados no registo, desde que o novo titular seja uma pessoa que, segundo o artigo 2.º 1., está habilitada a depositar pedidos internacionais».*

Capítulo II – Interesses tutelados

A transmissão da marca e os interesses tutelados

No que respeita aos direitos conferidos a particulares que temos vindo a falar, sabemos que detém uma justificação social e económica relevante, mas encontram-se em rota de colisão com um outro conjunto de interesses colectivos, subjacentes à organização económica de mercado das sociedades contemporâneas. Haverá então que recorrer a uma interpretação e análise dos interesses concretos em questão e a um juízo de ponderação (sempre susceptível de críticas) de forma a compatibilizar da melhor forma possível estas duas realidades.

É fundamental analisar o que significa a marca tornar-se *susceptível de induzir o público em erro* e, para isso, é necessário ter em linha de conta, as funções caracterizadoras da marca.

Primeiramente, é necessário frisar que à volta da marca existe um conjunto de direitos conferidos ao seu titular, que lhe confere a exclusividade de a usar para os produtos e serviços a que esta se destina.

Em segundo lugar, quando nos referimos à figura do consumidor, estamos a pensar no consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. É este o tipo normativo de consumidor com o qual os tribunais nacionais têm, normalmente, de operar.

Pois bem, apesar do uso da marca não ser obrigatório, há cada vez mais interesse em requerer a sua protecção, conseqüentemente, maior intervenção das autoridades públicas na sua regulamentação, daí se coloca uma questão, que é a de saber se a protecção da marca é do interesse da sociedade em geral ou seu titular em particular. E aliás, pelo seu uso ser agora de carácter facultativo, podemos entender *a priori* que deixou de ser medida de protecção do consumidor.

Para bem se compreender o problema, temos de retornar à já mencionada ligação funcional entre origem e qualidade. Em alguns casos o consumidor não está interessado na

proveniência exacta de um produto mas sim em que as suas expectativas relativamente à qualidade do produto, alimentadas por compras anteriores ou por outras informações, não sejam frustradas. Apesar de o direito das marcas não impor que a qualidade seja indefinidamente preservada²¹⁵. Contudo, é o próprio titular da marca que pode ter interesse em, ao menos, manter a qualidade do produto ou serviço assinalado com ela. De outra forma, destruiria o seu valor, e o investimento realizado para criar esse valor. A empresa adquirente estará também ela, *a priori*, interessada em não defraudar as expectativas do público. De outra maneira, iria diminuir o valor da marca pela qual pagou determinada quantia²¹⁶. Contudo, há situações em que isto não se verifica, e o objectivo do adquirente é destruir a marca.

Como já foi referido, NADIA ZORZI, afirma que «*a tutela dos consumidores permanece desvinculada da adopção de uma regra que estabeleça o princípio de uma circulação vinculada ou livre da marca. A tutela dos consumidores actua independentemente e a prescindir da existência daquela regra*» e a forma como essa protecção jurídica opera é o resultado de uma decisão de política-legislativa. Assim, não é certo que a tutela do consumidor seja garantida no sistema de transmissão vinculada da marca, nem que esteja sempre excluída nos sistemas de livre transmissibilidade. Igualmente, a questão da protecção do consumidor perante o engano derivado da transmissão da marca é independente do sistema acolhido²¹⁷.

Sobre o regime da transmissão da marca expresso na Lei de 21 de Maio de 1868, PINTO COELHO admitia que já quanto ao regime da transmissão da marca expresso nesta lei estaria implícito o princípio da não-conexão da marca ao estabelecimento, sendo portanto livre a transmissão da marca independentemente do estabelecimento. Este autor justificava a sua adesão à doutrina da não-conexão no facto de o uso da marca ser facultativo e de o interesse do titular ser o interesse dominante, não desempenhando por

²¹⁵ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial...*, p. 75.

²¹⁶ HANS-GEORG KOPPENSTEINER, «A função da marca» pp. 474.

²¹⁷ Cfr. NADIA ZORZI, «La circolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di provenienza?», p. 378.

isso a marca em essência, uma função de garantia da qualidade ou excelência dos produtos com ela assinalados, a qual exigiria a tutela do interesse do público em primeira linha²¹⁸.

Quanto a nós, o direito de marcas não tem o consumidor como figura principal. Para isso, teríamos de estar perante um direito completamente diferente. A protecção conferida é, em primeiríssima linha, para o titular da marca. Tendo o titular como figura nuclear de protecção, o direito de marcas atribui-lhe um direito exclusivo - direito de propriedade (art. 224.º, do CPI) que aumenta e reforça a sua posição no mercado, e que visa essencialmente proteger os sucessos que venha a conquistar, em assegurar ao público que os seus produtos ou serviços são de uma certa qualidade, evitando assim a utilização da mesma marca pelos outros concorrentes. A marca tem na essência da sua função distintiva o proteger dos interesses particulares do seu titular. O consumidor, ainda que indirecta ou secundariamente, acaba por beneficiar de protecção, na medida em que sendo o destinatário do produto, o direito de marcas pretende concretizar, junto dele, um tal esclarecimento que não contemple margem para confusões e dificuldades no exercício de recondução à origem – função distintiva. Além disso, garante-lhe a qualidade que a origem importa. Mas, não significa que o titular da marca esteja obrigado a manter um patamar de qualidade, em cumprimento de um qualquer dever de responder às *legítimas expectativas do consumidor*²¹⁹.

Como já referimos anteriormente, da inovação legislativa saiu reforçado o princípio da verdade da marca que passou a abranger duas situações: a proibição da marca enganosa e a proibição do uso enganoso da marca. NOGUEIRA SERENS defende que este princípio não se relaciona com a tutela dos consumidores, mas, exclusivamente, com a tutela dos concorrentes. A previsão de uma sanção específica para a marca enganosa *ex post* representa a assunção por parte do direito de marcas de um papel que estava reservado, exclusivamente, ao instituto da concorrência desleal, que protege os interesses dos concorrentes. O uso enganoso da marca pode ser qualificado como um acto de

²¹⁸ Cfr. PINTO COELHO, *Marcas Comerciais e Industriais*, Portugal-Brasil Lda., Lisboa, 1922, pp. 89 e ss.

²¹⁹ Cfr. PAULA DE CARVALHO, *A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, pp. 38-39.

concorrência desleal, por indução em erro²²⁰. A tendência doutrinária actual é no sentido de que a disciplina do instituto não visa exclusivamente a satisfação dos interesses dos concorrentes, mas também a satisfação dos consumidores e da economia em geral. OLIVEIRA ASCENSÃO conclui que as normas do instituto protegem o interesse geral, disciplinando os comportamentos do mercado, mas também os interesses privados dos concorrentes. No que respeita aos interesses dos consumidores, considera que são apenas mediatamente protegidos²²¹.

No que concerne ao art. 12.º, n.º 2, alínea b), da Directiva, que impõe a caducidade do registo da marca que, no seguimento do uso feito pelo seu titular, ou por um terceiro com o seu consentimento, consta se *«for propícia a induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica dos produtos ou serviços»* - a mesma da do art.º 3, alínea g), do mesmo diploma: *«Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos às marcas que sejam susceptíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço»*, NOGUEIRA SERENS²²² refere que ambas as normas são expressão do mesmo princípio - o princípio da *verdade da marca*, que nada tem a ver com a necessidade de tutela dos interesses dos consumidores, como aconteceria com a atribuição à marca de uma função jurídica de garantia de qualidade do respectivo produto ou serviço. Se a marca tem que ser verdadeira, não é para impedir que o consumidor seja lesado. Tornando-se a marca deceptiva no que respeita à qualidade do produto, a aquisição deste não resultava necessariamente num prejuízo para o consumidor, mas para evitar o benefício que, por força do engano do consumidor, adviria para o titular da marca deceptiva - benefício esse que, naturalmente, redundará num prejuízo para os seus concorrentes. Defende que a sanção da caducidade do registo da marca, resulta da necessidade, que é primacialmente imposta pelos interesses dos concorrentes de pôr termo à situação de vantagem na

²²⁰ Cfr. NOGUEIRA SERENS, «A “vulgarização” da marca...», pp. 92 e ss.

²²¹ OLIVEIRA ASCENSÃO apud LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 108.

²²² Cfr. NOGUEIRA SERENS, «A “vulgarização” da marca...», pp. 125-127.

concorrência por banda do titular do sinal que diminui a qualidade dos seus produtos sem informar o público, essa situação de vantagem deixara de se fundamentar no esforço desse mesmo titular no que concerne à qualidade dos respectivos produtos, ela torna-se desleal.

A exigência imposta pela lei de marcas, de estas não se tornarem deceptivas decorre da necessidade de salvaguardar a lealdade da concorrência mas, sobretudo, para salvaguardar a função distintiva da marca, que é o fim primordial da existência da marca.

Como foi pensado e concebido, o direito de marcas destina-se a conservar a função distintiva das marcas e, por causa disso, indirectamente, protege o titular do sinal²²³. Vejamos o caso da indústria farmacêutica, cujos custos de investigação de novos produtos são de tal forma elevados que, sem a possibilidade da concessão de um direito exclusivo (com vista à remuneração do capital investido), dificilmente incentivaria as empresas deste ramo a desenvolverem a sua actividade. CASTRO MARQUES refere que «*os direitos de exclusivo propiciam, portanto, o lançamento de novas actividades, de novos produtos e a prestação de novos serviços, na medida em que constituem uma plataforma segura, estável, e exclusiva para um possível sucesso empresarial, e sendo, deste modo, um factor de extrema importância para a concorrência e uma alavanca importante para o desenvolvimento da sociedade moderna*»²²⁴.

A decisão de proteger legalmente a marca, através de um direito exclusivo, destina-se a satisfazer sobretudo o interesse do seu titular, apesar de os custos inerentes a essa tutela lhe imporem limites na medida em que afecte o interesse público geral, o interesse dos concorrentes e os interesses dos consumidores²²⁵.

Se defendermos, que a norma do art.º 216, n.º 2, al.b), do CPI, também protege o interesse dos concorrentes, não podemos evitar a questão de saber se há algum mecanismo legal de salvaguarda desse interesse, considerando o uso enganoso da marca como um acto de concorrência desleal. Sendo um acto de concorrência desleal, os concorrentes, terão

²²³ Cfr. PAULA DE CARVALHO, *A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, pp.35

²²⁴ Cfr. MÁRIO CASTRO MARQUES, «As licenças de direitos da propriedade intelectual e a defesa da concorrência», AA. VV, *Direito Industrial* vol. III, APDI/ Almedina, Coimbra, 2003, pp. 332.

²²⁵ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «As funções da marca e a Jurisprudência do TJUE», pp. 268.

legitimidade para interpor uma acção de concorrência desleal. É também a posição sufragada por OLIVEIRA ASCENSÃO que vê o instituto da concorrência desleal como o instituto que reconhece aos concorrentes atingidos interesses juridicamente protegidos²²⁶.

Os direitos dos consumidores estão constitucionalmente consagrados como direitos económicos fundamentais (art.º 60, da CRP) e, por força do disposto no art.º 16 do mesmo diploma legal, têm aplicação directa. Contudo, isso não significa que o consumidor seja a figura nuclear no direito industrial.

Para COUTO GONÇALVES «*a confiança do consumidor em relação a um determinado nível de qualidade dos produtos marcados não pode ser preterida de modo arbitrário*». Por isso mesmo o uso enganoso da marca pode ser especialmente gravoso para o consumidor porque pode frustrar estas suas expectativas e conduzir a que a marca não prossiga nenhuma das funções que a caracterizam. Assim, a marca pode ter um uso enganoso quando por ex, «*(...) a qualidade do produto marcado diminua de modo relevante (...)*», uma vez que é susceptível de afectar a confiança do consumidor. Um bem ou serviço tem qualidade se estiver apto a satisfazer os fins a que se destina ou a produzir os efeitos que se lhe atribuem²²⁷.

Como dizia o conceituado CESARE VIVANTE, obrigatória ou facultativa, a marca podia «*liberamente essere oggetto di commercio e passare da un industriale ad un altro senza l'azienda che pure aveva resa notoria e accreditata*». Eis o sistema de não-vinculação da marca à empresa, que é, actualmente, imposto pelo Acordo ADPIC/TRIPS no seu art. 21.º, que diz assim: «*os Membros podem definir as condições aplicáveis à concessão de licenças e à concessão de marcas, no pressuposto de que não será permitida a concessão de licenças obrigatórias e que o titular de uma marca registada terá o direito de ceder a marca com ou sem a transferência da empresa a que a marca pertence*», - sistema, esse, que o próprio VIVANTE dizia decorrer da circunstância de a legislação estatutária-corporativa ser dominada pelo «*interesse dos próprios industriais*», e não pelo «*interesse do consumidor*». «*Se il legislatore* – são ainda palavras do mesmo autor – *fosse stato*

²²⁶ OLIVEIRA ASCENSÃO apud LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 222 e 223.

²²⁷ Art. 4.º, n.º 1, da Lei do Consumo.

dominato dall'idea di proteggere i consumatori contro il pericolo di scambiare una provenienza per altra, avrebbe proibito questo libero commercio dei marchi, resi indipendenti dall'azienda di cui avevano precedentemente contrassegnati i prodotti»²²⁸.

No caso da cessão livre da marca, os consumidores não ficavam expostos a riscos de confusão superiores aos riscos criados quando ocorria a cessão acompanhada do estabelecimento comercial. A este propósito, há muito tempo que a marca integrava aquilo que ORLANDO DE CARVALHO²²⁹ denomina como o âmbito natural de entrega – de alterar as características/qualidades dos seus produtos, continuando, porém, a contradistingui-los com a mesma marca. Contudo, os empresários haveriam de ser os primeiros, na gestão dos seus interesses, a diligenciar de forma a impedir que os consumidores dos seus produtos fossem induzidos em erro sobre as características destes²³⁰.

Em caso de confusão os empresários são sempre, pelo menos potencialmente, prejudicados, o mesmo já não se poderá dizer quanto aos consumidores. Ao proibir-se a dois empresários o uso de marcas iguais ou semelhantes mas que um deles não registou, pretende-se afastar a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços de um e de outro, e desse modo, evitar que um deles passe a vender com a mesma marca (ou semelhante) o que o consumidor julgara ter adquirido ao outro. Mas, mesmo que considerássemos o lado do consumidor que foi lesado, que adquiriu os produtos de um deles por engano, e foi induzido em erro, teríamos que analisar a questão com mais rigor. Se, por exemplo, o consumidor adquire um determinado produto ou serviço, que lhe é sugerido em campanhas publicitárias, e que transmite a ideia de uma melhoria ao nível estético, e se tal não acontecer, a aquisição resulta num engano. Assim, naquele sentido, também este tipo de situações teriam de ser tuteladas com vista à protecção do consumidor. Se, em consequência do descrédito de determinado produto ou serviço, o consumidor

²²⁸ CESARE VIVANTE apud, NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização da Concorrência e a (re)emergência da tutela da marca*, pp. 667-670.

²²⁹ Cfr. ORLANDO DE CARVALHO, *Critério e estrutura do estabelecimento comercial*, pp.476 e ss.

²³⁰ Cfr. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização da Concorrência e a (re)emergência da tutela da marca*, pp. 734-738.

deixou de lhe dar a sua preferência, passando a adquirir produtos ou serviços concorrentes, essa nova aquisição não o prejudica gravemente. O mesmo não se poderá dizer quanto ao empresário que sofreu com a desconfiança, vendo o seu público consumidor optar por produtos ou serviços concorrentes²³¹. A marca é um instrumento para proteger os interesses do seu proprietário e, conseqüentemente, os interesses do proprietário do estabelecimento comercial. O interesse do titular da marca, na maioria dos casos, não é perder clientela.

A constante origem dos produtos, com determinada marca, implicava, na perspectiva do público, a constância de qualidade desses mesmos produtos. Contudo, não foi difícil aceitar que uma marca cuja titularidade era uma, fosse objecto de uso plúrimo²³².

Por outro lado, sabemos que a função de garantia de qualidade não é uma função juridicamente protegida. A existência de uma obrigação de manutenção qualitativa merceológica implicaria um sistema completamente diferente do que vigora entre nós e na generalidade dos ordenamentos jurídicos. Mas caso fosse, COUTO GONÇAVES²³³, defende desde logo, que os interesses proteger, em primeira linha, teriam de ser os dos consumidores, o direito de marca deixaria de ter natureza privada e de ser livre e exclusivo e os produtos e serviços deveriam sujeitar-se ao controlo de qualidade. Nesta linha de pensamento, é evidente que se o direito de marca quisesse, proteger em primeira linha a posição dos consumidores, admitiria como função juridicamente protegida também a função de garantia de qualidade.

Apesar de a transmissão autónoma da marca ser apenas possível caso não ocorra indução do consumidor em erro, cremos que o legislador quis com a norma proteger primeiramente a função distintiva da marca e, indirectamente, a posição dos titulares de marca. Daí ter estabelecido que a transmissão só seria possível caso não induzisse o consumidor em erro quanto à proveniência empresarial do produto e, quanto aos caracteres

²³¹ Cfr. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização da Concorrência e a (re)emergência da tutela da marca*, pp. 880-881.

²³² Cfr. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização da Concorrência e a (re)emergência da tutela da marca*, pp. 1191.

²³³ Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, pp. 109 e MARIA MIGUEL CARVALHO, *A marca enganosa*, pp. 468 e ss.

essenciais para a apreciação dos produtos ou serviços. Embora, como já referimos, não sejam vinculativos, e se direccionem mais para o tipo de marcas sugestivas, é evidente que o legislador tinha em mente a protecção e salvaguarda da função distintiva da marca através destes dois preceitos, que visam a protecção da proveniência empresarial e a salvaguarda dos caracteres essenciais, para que a função distintiva se mantenha no conteúdo essencial.

Por outro lado, quanto à protecção indirecta dos titulares das marcas, acreditamos que o consumidor enganado não é tão lesado quanto os titulares de marcas, dado que os prejuízos pendem para o lado do titular. O ónus do titular de não introduzir alterações pejorativas significativas nos produtos ou serviços marcados, quando a marca evoque uma determinada qualidade, tem a finalidade de proteger o núcleo distintivo essencial da marca. Face a uma deterioração qualitativa significativa de produtos ou serviços assinalados com uma marca, esse carácter distintivo já não será o mesmo.

Como se constata, a referência à disciplina da actividade da empresa representa um mínimo denominador comum das diversas áreas por que se expandem os direitos de propriedade intelectual. Os direitos de exclusivo desempenham um protagonismo central e específico na amortização dos custos e na remuneração do investimento efectuado pelos empresários e empresas que actuam com um intento concorrencial. Neste sentido, a criação e a observância de direitos desta natureza satisfaz os interesses privados dos agentes económicos titulares de empresas. Pois, se estes actuassem num regime absolutamente concorrencial que, por exemplo, não reconhecesse direitos exclusivos – seria incerta aquela amortização e a remuneração dos factores de produção, já que os concorrentes ficariam livres de reproduzir os mesmos resultados, sem que, em contrapartida, tivessem que suportar os custos inerentes ao desenvolvimento de criações ou prestações alternativas. Como já referimos, num sistema capitalista e de marcas facultativas, o direito sobre a marca tutela primordialmente os interesses privados – do respectivo titular²³⁴, contrariamente ao regime jurídico do direito da concorrência que persegue, fundamentalmente, interesses públicos. Contudo, o próprio regime dos direitos de propriedade intelectual procura, apesar de tudo, atingir um equilíbrio entre os interesses

²³⁴ Cfr. COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, pp. 366-367.

individuais dos titulares e os interesses públicos. Assim é, por exemplo, quanto à exigência de as marcas apresentarem capacidade distintiva, pois a lei veda o registo de marcas genéricas e de marcas descritivas (art.º 223 n.º 1, alíneas a) b) e c), do CPI)²³⁵.

Com efeito, na origem destes direitos subjectivos, em que se decompõem os vários direitos da propriedade intelectual existentes, surgem-nos razões de interesse público de várias ordens, sendo que, na maior parte dos casos, estamos perante um certo reconhecimento colectivo de um esforço individual, de cunho intelectual.

²³⁵ Cfr. J. P. REMÉDIO MARQUES, «Propriedade intelectual, exclusivos e interesse público», pp. 211, 216, 219, 221.

Conclusão

A busca de resposta para a questão da transmissão da marca sem que o consumidor seja induzido em erro, exigiu a compreensão das funções da marca, a sua estrutura, a sua fisionomia, a sua tutela jurídica e uma essencial compreensão do princípio da verdade.

A ser assim, relativamente à natureza jurídica da marca, compreendemos o direito de marca como um direito de propriedade, uma garantia ao titular, do direito exclusivo de usar a marca com vista à primeira colocação do produto em circulação, e de o proteger contra os concorrentes que pretendam abusar da sua posição e da reputação da marca vendendo produtos indevidamente assinalados com essa marca.

A temática das funções jurídicas da marca é uma questão estrutural deste domínio jurídico.

Assim, no que concerne à determinação das funções juridicamente relevantes da marca é importante analisar a Directiva 2008/95/CE. No seu art. 1.º (art. 4.º do Regulamento tem idêntica formulação) estabelece-se que as marcas podem consistir em quaisquer sinais capazes de distinguir produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Assim, não são admitidas a registo as marcas que não detenham esta aptidão para o desempenho da função distintiva (arts.223.º, 238.º, e art. 239.º al.m), do CPI, e art.s 7.º e 8.º, do RMC). Outros elementos da directiva comprovam, este entendimento da função distintiva, nomeadamente na norma do seu art. 2.º. A função referida, encontrou forte apoio a nível europeu, não apenas nos textos normativos mas também na actuação do TJUE que vem reconhecendo que a função essencial da marca é garantir aos consumidores a referência da origem dos produtos ou serviços marcados, pela distinção destes sem a possibilidade de confusão relativamente a outros produtos ou serviços que tenham uma origem ou proveniência diferente, e que para que a marca seja apta a cumprir o seu papel essencial no sistema de concorrência perfeita, que o Tratado da Comunidade Europeia visa estabelecer, deve conferir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam tenham sido fabricados ou fornecidos sob o controlo de uma única entidade, a qual é responsável pela sua qualidade. Por sua vez, o regulamento da marca comunitária prevê norma idêntica no art. 2.º Quanto ao direito nacional, esta é a função plasmada no disposto no art. 222.º, n.º 1, do CPI.

Assim, no plano jurídico, entendemos a marca, como sinal distintivo de produtos e serviços, que se destina, nuns casos, a identificar a origem ou proveniência (constantes)

destes bens e, em geral, a individualizar e a distinguir, produtos ou serviços de outros produtos ou serviços.

Por outro lado, julgamos que a marca não tem função de garantia da qualidade dos produtos ou serviços com ela. Exceptuando o caso das marcas colectivas de certificação. Como referimos, a maioria da doutrina europeia tem recusado o reconhecimento de uma função jurídica directa e autónoma de garantia de qualidade da marca. A garantia de qualidade poderá, quanto muito, ser uma função derivada. E mesmo neste caso, não é a marca que garante a qualidade do que é oferecido, quem o garante é a origem que a marca identifica. Garantindo, apenas, a qualidade por referência à origem, não será de considerar a garantia de qualidade uma função autonomamente tutelada pelo direito de marcas. A marca não está obrigada a manter um patamar de qualidade, em ordem ao cumprimento de um qualquer dever de responder às legítimas expectativas do consumidor. Não há nenhuma norma que o manifeste no nosso Código da Propriedade Industrial. A protecção relativamente à qualidade emerge do direito do consumo. No entanto, e só se a marca se comprometer com determinado nível de qualidade, então deve respeitar essa qualidade e cumprir o compromisso assumido com o mercado. Nesse caso, um decréscimo qualitativo, sem informação junto do público, levanta o problema da marca enganosa, que poderá determinar a sua caducidade (art. 269.º, n.º 2, al. b), do CPI).

Actualmente, no que respeita à função publicitária, há que reconhecer que existem várias disposições legais que representam afloramentos da função publicitária da marca (em especial, a tutela ultramerceológica das marcas de prestígio). Não a temos para nós como uma função juridicamente relevante no caso das marcas ordinárias.

Quanto à transmissão da marca, como já referimos, o legislador nacional impõe como único limite para a transmissibilidade das marcas a proibição de engano do consumidor (art. 262.º, n.º 1, do CPI). Este engano pode ter por objecto quer a proveniência empresarial dos produtos ou serviços marcados, quer os caracteres essenciais para a apreciação desses produtos ou serviços marcados por parte do consumidor.

A existência deste requisito substancial de validade dá origem a diversas questões. O legislador teve em mente, com esta norma, proteger os interesses dos consumidores, dos concorrentes ou dos próprios titulares das marcas, para que assim conservassem os seus títulos?

A propriedade intelectual tutela primacialmente interesses privados, contrariamente ao regime jurídico do direito da concorrência que persegue, principalmente, interesses públicos, interesses gerais da comunidade.

Acreditamos que o que se pretende com a norma é proteger e salvaguardar, em primeiríssima linha, a função distintiva da marca e, por isso, de forma indirecta, o titular da marca – a origem. Tendo o titular como figura nuclear de protecção, o direito de marcas atribui-lhe um direito exclusivo - direito de propriedade (art. 224.º, do CPI) que aumenta e reforça a sua posição no mercado, e que visa essencialmente proteger os sucessos que venha a conquistar, em assegurar ao público que os seus produtos ou serviços são de uma certa qualidade, evitando assim a utilização da mesma marca pelos outros concorrentes. A marca tem na sua essência uma função - função distintiva, e é este núcleo essencial que o direito de marcas pretende proteger. Quanto ao consumidor *enganado*, entendemos que não é tão lesado quanto os titulares de marcas, dado que os prejuízos (devido a alterações das características) pendem para o lado do titular da marca.

Para concluir, o ónus do titular de não introduzir alterações pejorativas significativas nos produtos ou serviços marcados, quando a marca, evoque uma determinada qualidade, tem a finalidade de proteger o núcleo distintivo essencial da marca. Face a uma deterioração qualitativa significativa de produtos ou serviços assinalados com uma marca, esse carácter distintivo já não será o mesmo.

Bibliografia

Monografias:

ALMEIDA, Carlos Ferreira. 2011. «Contratos da Propriedade Intelectual». In F. d. Almeida, C. Trabuco, & C. Gonçalves, *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial* (pp. 9-16). Coimbra: Almedina.

OLIVEIRA ASCENSÃO, José de. 2003. «As funções da marca e os descritores (metatags) na internet». In AA. VV., *Direito Industrial vol. III* (p. 7). Coimbra: APDI/Almedina.

- 1988. *Direito comercial : direito industrial, Vol. II*. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.
- 2002. «Marca comunitária e Marca nacional». In AA. VV., *Direito Industrial vol. II* (p. 40 e ss.). Coimbra: APDI/Almedina.

BURST, J.-J., & CHAVANNE, A. 1980. *Droit de la Propriété Industrielle*. Paris: Dalloz.

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

- 2003. «Usos Atípicos das Marcas (função da marca)». In AA. VV., *Direito Industrial vol. III* (p. 77). Coimbra: APDI/Almedina.

CARVALHO, Maria Miguel. 2003. *A marca enganosa*. Coimbra: Almedina.

- 2009. «A transmissão da marca». In AA. VV., *Direito Industrial Vol.VI* (p. 187). Coimbra: APDI/Almedina.
- 2011. «Contratos de Transmissão e de Licença de Marca». In F. d. Almeida, C. Trabuco, & C. Gonçalves, *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial* (pp. 477-494). Coimbra: Almedina.
- 2003. *Merchandising de Marcas*. Coimbra: Almedina.

CARVALHO, Orlando de. 1967. *Critério e estrutura do Estabelecimento Comercial*. Coimbra: Atlântida Editora.

- 2012. *Direito das Coisas*. Coimbra: Coimbra Editora.

CARVALHO, Paula de. 2011. *A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*. Coimbra: Wolters Kluwer Portugal sob a marca Coimbra Editora.

CASSIANO DOS SANTOS, Filipe. 2007. *Direito Comercial Português* vol. I, Coimbra: Coimbra Editora.

CORNISH, W., LLEWELYN, D., & APLIN, T. 2007. *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell.

CORROZA, Hermenegildo. B. 1993. *Tratado de Derecho Industrial*. S. A., Madrid: Editorial Civitas.

COUTINHO DE ABREU, Jorge M. 2013. *Curso de Direito Comercial*, Vol. I 6.^a ed. Coimbra: Almedina.

CRUZ, António Côrte-Real. 2001. «O conteúdo e a extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio». In AA. VV., *Direito Industrial, Vol. I* (p. 79 e ss). Coimbra: APDI/Almedina.

DI CATALDO, Vincenzo. 1985. *I Segni Distintivi*. Milano: A. Giuffré.

DOMINGUES, Luís Miguel P. 2005. «A função da marca e o princípio da especialidade». In AA. VV., *Direito Industrial, Vol. IV* (p. 487). Coimbra: APDI/Almedina.

FERNANDES, Luís A. Carvalho. 2005. «A nova disciplina das invalidades dos direitos industriais». In AA. VV., *Direito Industrial Vol.IV* (p. 113 e ss). Coimbra: APDI/Almedina.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. 2004. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2.^a ed. Madrid,Barcelona: Marcial Pons.

FERRER CORREIA, A. 1973. *Lições de Direito Comercial Vol. I*. Coimbra: Universidade de Coimbra.

FRANCESCHELLI, Remo. 1988. *Sui marchi di Impresa* 4.^a ed. Milano: Giuffrè Editore.

FREITAS DO AMARAL, Diogo. 2001. *Curso de Direito Administrativo*, vol. II, Coimbra, Almedina.

GONÇALVES, Luís M. Couto 2009. «A protecção da Propriedade Industrial (Introdução ao sistema nacional)». In AA. VV., *Direito Industrial vol. VI* (pp. 305-322). Coimbra: APDI/Almedina.

- 2002. «Função da Marca». In AA. VV., *Direito Industrial Vol. II* (pp. 99-106). Coimbra: APDI/Almedina.
- 1999. *Função Distintiva da Marca*. Coimbra: Almedina.
- 2012. *Manual de direito industrial : patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal [Texto impresso]*. Coimbra: Almedina.

- 2009. «Objecto, Sinais Protegíveis, Modalidades». In AA. VV., *Direito Industrial vol. VI* (pp. 275-298). Coimbra: APDI/Almedina.
- KAPFERER, Jean-Noel. 2003. *As Marcas, Capital da Empresa*. Bookman.
- LADAS, Stephen. 1975. *Patents, Trademarks and Related Rights – National and International Protection Vol. II*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- LALIN, Arean, 1985. *El cambio de forma de la marca*, Madrid: Montecorvo.
- LEITÃO, Adelaide Menezes. 2012. «Palavras-chave, publicidade, uso da marca e concorrência desleal». In AA. VV., *Direito Industrial Vol. VIII* (p. 19 e ss.). Coimbra: APDI/Almedina.
- MARQUES, Mário Castro. 2003. «As licenças de direitos da propriedade intelectual e a defesa da concorrência». In AA. VV., *Direito Industrial vol. III* (p. 329). Coimbra: APDI/Almedina.
- MCCARTHY, Thomas. 1998. *Trademarks and Unfair Competition Vol. II, 4.ª ed.* St. Paul, Minnesota: West Group.
- NOGUEIRA SERENS, Manuel C. 2007. *A Monopolização da Concorrência e a (re)emergência da tutela da marca*. Coimbra: Almedina.
- OLAVO, Carlos. 2001. «Contrato de licença de exploração de marca». In AA. VV., *Direito Industrial Vol. I* (p. 350). Coimbra: APDI/Almedina.
- 2005. *Propriedade industrial : sinais distintivos do comércio, concorrência desleal*. Coimbra: Almedina.
- PINTO COELHO, José. G. 1945. *Lições de Direito Comercial*. Lisboa.
- 1922. *Marcas Comerciais e Industriais*. Lisboa: Portugal-Brasil, Lda.
- POLO, Mercedes Curto. 2003. «Artículo 47 – Transmisión de la marca». In AA. VV., *Comentarios a la Ley de Marcas* (pp. 752). Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi.
- 2002. *La cesión de marca mediante contrato de compraventa*. Pamplona: Aranzadi.
- REMÉDIO MARQUES, João Paulo. 2008. *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Coimbra: Almedina.
- 2007. *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol.II. Coimbra: Almedina.

- 2011. «Contrato de licença de patente». In F. d. Almeida, C. Trabuco, & C. Gonçalves, *Contratos de Direitos de Autor e de Direito Industrial* (pp. 395-454). Coimbra: Almedina.
- 1995. *Direito comercial: introdução, fontes, actos de comércio, comerciantes, estabelecimentos e sinais distintivos*. Coimbra.
- 2005. «Propriedade Intelectual, exclusivos e interesse público». In AA. VV., *Direito Industrial vol. IV* (pp. 199-235). Coimbra: APDI/Almedina.

RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto F. 2010. *A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem*. Coimbra: Wolters Kluwer Portugal.

- 1999. *Denominação de Origem e Marca*. Coimbra: Coimbra Editora.

RODRIGUES, Luís Silveira. 2003. «Defesa do consumidor e Direito Industrial». In AA. VV., *Direito Industrial vol.III* (p. 255). Coimbra: APDI/Almedina.

ROUBIER, Paul. 1954. *Le Droit de la Propriété Industrielle*, vol. II. Paris: Éditions du Rucueil Sirey.

SANTOS JUSTO, António. 2010. *Direitos Reais*. Coimbra: Coimbra Editora

SILVA, Pedro Sousa e. 2011. *Direito industrial : noções fundamentais*. Coimbra: Almedina.

VANZETTI, Adriano, & DI CATALDO, V. 2003. *Manuale di diritto industriale*. Milano: Giuffrè.

ZORZI, Nadia. 1995. «Cessione, licenza e merchandising di marchio». In AA. VV., *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, vol. II (pp. 935-980). Torino: UTET.

Artigos em revistas:

CALBOLI, Irene. 2005. «Trademark assignment “with goodwill”: a concept whose time has gone». In *Florida Law Review*, vol. 57 , pp. 771.

CARVALHO, Maria Miguel. Junho de 2014. «As Funções da Marca e a Jurisprudência do TJUE». In *Revista de Direito Intelectual* , pp. 251 e ss.

KOPPENSTEINER, Hans-Georg. Setembro/Dezembro de 2014. «A função da marca». In *Scientia Iuridica - Revista de direito comparado português e brasileiro - T. LXIII - N. 336* , pp. 469-480.

NOGUEIRA SERENS, Manuel. C. 1997. «A “Vulgarização” da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (ID EST, no nosso direito futuro)». In *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Estudos em homenagem ao Prof. Ferrer Correia* , pp. 33.

- 2003. «Aspectos do Princípio da Verdade da Marca». In *Boletim da Faculdade de Direito. Boletim comemorativo do 75.º aniversário* , pp. 577-671.

SILVA, Pedro Sousa e. 1996. «Direito Comunitário e Propriedade Industrial : o princípio do esgotamento dos direitos». In *Studia Juridica 17 - Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra*.

- Janeiro de 1998. «O princípio da especialidade das marcas : a regra e a excepção: as marcas de grande prestígio». In *Revista da Ordem dos Advogados (A. 58, n. 1)* , pp. 377-440.

VANZETTI, Adriano. 1998. «La funzione del marchio in un regime di libera cessione». In *Rivista Diritto Industriale* , p. 85 e ss.

ZORZI, Nadia. 1992. «La circolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di provenienza?». In *Contratto e Impresa* (pp. 378). Padova: CEDAM.

Legislação:

Código da Propriedade Industrial Anotado. 2010. Almedina.

Código Civil. 2015. Porto Editora.

Código Civil Anotado, Vol. III. 1967. Coimbra Editora.

Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho.

Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de Fevereiro de 2009.

Directiva 2008/95/CE, de 22 de Outubro de 2008.

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro.

Acórdãos:

Acórdão do TJUE de 14 de Setembro de 1999, processo C – 375/97.

Acórdão do TJUE de 12 de Dezembro de 2002, processo C –273/00 (*Sieckmann*).

Acórdão do TJUE de 12 de Fevereiro de 2004, processo C – 218/01 (*Henkel*).

Acórdão do TJUE de 16 de Setembro de 2004, processo C – 404/02, Colect., p. I-8499
(*Nichols*).

Acórdão do TJUE de 30 de Março de 2006, processo C – 259/04.

Acórdão do TJUE de 14 de Setembro de 2010, processo C – 48/09 P (*Lego*).