ADI 40 (2019-2020): 359-370

A TUTELA DA MARCA DE PRESTÍGIO NO NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PORTUGUÊS

THE PROTECTION OF TRADEMARKS WITH A REPUTATION UNDER THE NEW PORTUGUESE INDUSTRIAL PROPERTY CODE

MARIA MIGUEL CARVALHO*

RESUMO

Uma das razões para a aprovação do novo Código da Propriedade Industrial, pelo *DL* n.º 110/2018, de 10/12, foi a necessidade de proceder à transposição da Diretiva (UE) n.º 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12/15, que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas.

Neste texto procura-se, de forma muito breve, analisar as principais alterações do regime jurídico das marcas de prestígio.

Palavras-chave: marcas de prestígio, Código da Propriedade Industrial português, Diretiva de marcas.

ABSTRACT

One of the reasons for the approval of the new Industrial Property Code by *DL* 110/2018 of 10/12 was the need to transpose Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16/12/15 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

This text seeks to briefly analyze the main changes of the legal regime of trade marks with a reputation.

Keywords: Trademarks with a reputation, Portuguese Industrial Property Code, Trademarks Directive.

* Professora Associada da Escola de Direito da Universidade do Minho. Investigadora Principal do E-Tec (Estado, Empresa e Tecnologia), grupo que integra o JusGov (Centro de Investigação em Justiça e Governação). Correio eletrónico: *mmiguel@direito.uminho.pt*.

Fecha de recepción: 14 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 21 de abril de 2020.

SUMÁRIO: I. INTRODUÇÃO.—II. AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA NOVA DIRETIVA DE MARCAS RELATIVAS À TUTELA DAS MARCAS DE PRESTÍGIO.—III. A PROTEÇÃO DAS MARCAS DE PRESTÍGIO NO NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.—1. A PREVISÃO DO IMPEDIMENTO DE REGISTO DE SINAIS CONFLITUANTES COM MARCA DE PRESTÍGIO ANTERIOR.—2. A ANULABILIDADE DO REGISTO CONCEDIDO A UMA MARCA CONFLITUANTE COM UMA MARCA DE PRESTÍGIO ANTERIOR.—3. A FACULDADE DE PROIBIÇÃO DE USO DE SINAL CONFLITUANTE COM A MARCA DE PRESTÍGIO.—IV. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. MAIN CHANGES IN THE NEW TRADE MARK DIRECTIVE ON THE PROTECTION OF TRADE MARKS WITH A REPUTATION.—III. THE PROTECTION OF TRADE MARKS WITH A REPUTATION UNDER THE NEW INDUSTRIAL PROPERTY CODE.—1. THE RULE ON THE GROUND FOR REFUSAL OF REGISTRATION RELATED TO SIGNS CONFLICTING WITH PRIOR TRADE MARK WITH A REPUTATION.—2. THE INVALIDITY OF THE REGISTRATION OF A TRADE MARK CONFLICTING WITH PRIOR TRADE MARK WITH A REPUTATION.—3. THE RIGHT TO PROHIBIT THE USE OF SIGN CONFLICTING WITH PRIOR TRADE MARK WITH A REPUTATION.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUÇÃO[1]

A aprovação da primeira Diretiva de Marcas em 1988[2] representou um enorme avanço no que respeita à proteção das marcas de prestígio[3].

Apesar do reconhecimento, mais ou menos generalizado, da necessidade de conceder uma tutela excecional às marcas de prestígio no âmbito da legislação sobre marcas[4], que permitisse aos seus titulares impedir o registo e o uso de sinais conflituantes para assinalar produtos ou serviços não semelhantes aos distinguidos por aquela, quando, sem existir um justo motivo, a sua utilização permitisse um aproveitamento do prestígio e/ou da capacidade distintiva da marca ou os pudesse prejudicar, a maioria dos Estados-membros[5] não dispunha de normas que a implementassem nos termos referidos.

Não obstante, a solução adotada nesta Diretiva assentava na concessão aos Estados-membros da faculdade de acolherem tal proteção para as marcas de prestígio nacionais e na consagração, de forma imperativa, de tal tutela para as marcas comunitárias de prestígio (v. arts. 4.º, n.º 3 e n.º 4, al.ª *a)* e 5.º, n.º 2 DM'89)[6].

O alcance das normas facultativas referidas suscitaram, porém, dúvidas que vieram a ser objeto de apreciação pelo TJUE, que sustentou o alargamento desta tutela excecional - pensada, como referi, para obstar à utilização e ao registo de sinal conflituante para produtos ou serviços *diferentes*, quando tal permita tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou prejudicá-los, sem justo motivo - aos casos em que exista uso de um sinal idêntico ou semelhante em produtos ou serviços idênticos ou afins, mesmo que não exista risco de confusão[7]. Considerou ainda este Tribunal que, apesar de a tutela

---

[1] O presente texto serviu de base à minha intervenção no Congresso Ibérico de Propriedade Industrial - A recente reforma legislativa em debate, realizado na Escola de Direito da Universidade do Minho, em 23 de maio de 2019 e encontra-se atualizado até 30 de novembro de 2019.

[2] Primeira Directiva do Conselho, de 21/12/1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (89/104/CEE) [DM'89], in *JO L* 40, de 11/02/1989, pp.1 e ss.

[3] Por razões de economia, não me debruçarei sobre o conceito de marca de prestígio. Sobre este conceito, cfr., entre outros, CARVALHO, M. M. (2012-2013), p. 358.

[4] Para um panorama geral sobre a matéria e a fundamentação da tutela ultramerceológica da marca de prestígio, cfr. SOUSA E SILVA, P. (1998), pp. 377-440, e CARVALHO, M. M. (2003), pp. 132 e ss.

[5] V. COUTO GONÇALVES, L. M. (2019), p. 183.

[6] V. arts. 8.º, n.º 5 e 9.º, n.º 1, al.ª *c)* do Regulamento (CE) núm. 40/94 do Conselho, de 20/12/1993, sobre a marca comunitária (*JO L* 11, de 14.1.1994, pp. 1-36).

[7] V. o Ac. TJUE, de 9/1/03, proferido no âmbito do proc. C-292/00, no caso «Davidoff», onde foi decla-

da marca de prestígio ser facultativa para as marcas nacionais, se os Estados--membros optassem por a consagrar, seriam obrigados a estender essa proteção também a estes casos que caem no âmbito do princípio da especialidade[8].

Esta interpretação jurisprudencial não implicou qualquer alteração legislativa no âmbito da codificação operada em 2008[9], mas acabou por ser tida em consideração no *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, elaborado pelo Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich[10], que serviu de base à proposta de reformulação da Diretiva de Marcas, apresentada pela Comissão Europeia, em 2013[11] e que está na base da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12/2015 que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas[12].

II. AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA NOVA DIRETIVA DE MARCAS RELATIVAS À TUTELA DAS MARCAS DE PRESTÍGIO

A tutela da marca de prestigio foi objeto de uma relevante alteração pela nova DM, tendo sido assumida, desde o primeiro momento, com os objetivos de modernizar e aperfeiçoar as disposições em vigor[13], por um lado, e conseguir uma maior aproximação do direito substantivo[14] das legislações dos Estados-membros e do RMUE[15], por outro.

---

rado que a DM (na versão originária) permitia deixar aos Estados-Membros o poder de preverem uma proteção específica a favor de uma marca registada que goza de prestígio quando a marca ou o sinal posterior - idêntico ou semelhante à marca registada - se destina a ser utilizado ou é utilizado para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos por esta (ECLI:EU:C:2003:9).

Os Acórdãos do TJUE citados neste estudo podem ser consultados em *http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-292%252F00&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=es&avg=&cid=4494276*.

[8] V. o Ac. TJUE, de 23/10/03, proferido no proc. C-408/01, caso *Adidas/Fitnessworld*, onde aquele Tribunal defendeu que, caso um Estado-membro adote a faculdade prevista no artigo 5.º, núm. 2 DM-1988, é obrigado a conceder a proteção específica em causa, em caso de utilização, por um terceiro, de uma marca ou de um sinal posterior, idênticas ou semelhantes, à marca de prestígio registada, tanto para produtos ou serviços não semelhantes, como para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos por esta (ECLI:EU:C:2003:582).

[9] Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22/10/2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (versão codificada) - *JO L* 299, de 8/11/2008, pp. 25 e ss.

[10] V. p. 107, nms. 2.197-2.198, *https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf*.

[11] O processo legislativo conducente à aprovação da DM pode ser consultado em *https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2013_89*.

[12] *JO L* 236, de 23/12/2015, pp. 1 e ss.

[13] V. pp. 5 e s. da Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Reformulação), de 27/03/2013, COM (2013) 162 final, (*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN*), onde se refere a posição que havia sido expressa, em 24/03/2011, pelo Advogado-Geral Niilo Jääskinen, no âmbito do caso *Interflora*, Processo C-323/09 (ECLI:EU:C:2011:173), no sentido de ser conveniente, para a resolução dos problemas interpretativos suscitados pela redação do artigo 5.º, n.º 2 da DM anterior, uma alteração legislativa.

[14] V. p. 8 da Proposta, *cit*., que refere expressamente que devem ser consagradas normas obrigatórias para garantir que, em todos os Estados-membros, as marcas nacionais de prestígio beneficiem do mesmo nível de proteção conferido às marcas europeias.

Este objetivo foi também enfatizado no Projeto de Nota Justificativa do Conselho da UE, de 28/10/2015, (v. p. 5), incluindo-o no elenco dos principais pontos de acordo entre este Conselho e o Parlamento Europeu.

[15] Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (codificação), in *JO L* 154, de 16/06/2017, pp. 1-99.

Estas modificações consistiram, fundamentalmente, em tornar imperativa a tutela também para as marcas de prestígio nacionais e em expressar a ampliação dessa proteção aos casos em que os produtos ou serviços assinalados sejam iguais ou afins, seguindo, portanto, a interpretação que já havia sido efetuada pelo TJUE[16] e a proposta incorporada no já referido Estudo do *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich*[17].

Assim, os titulares das marcas de prestígio - nacionais ou da UE - têm o direito de: (1) se opor ao pedido de registo; (2) requerer a invalidade do registo concedido; (3) se opor ao uso de uma marca idêntica ou semelhante, independentemente de os produtos ou serviços para os quais foi pedida, registada ou usada serem idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada, quando a utilização da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los[18] [arts. 5.º, n.º 3, al.ª *a)* e 10.º, n.º 2, al.ª *c)*].

III. A PROTEÇÃO DAS MARCAS DE PRESTÍGIO NO NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A necessidade de proceder à transposição da Diretiva de Marcas é uma das razões justificativas da alteração da legislação portuguesa que acabou[19] por se concretizar na aprovação de um novo CPI, pelo *DL* n.º 110/2018, de 10 de dezembro[20] [CPI], como, de resto, é assumido no preâmbulo deste diploma legal e, em matéria de tutela das marcas de prestígio, há, como referi, algumas alterações que, por serem imperativas, se impunham ao legislador português[21].

---

[16] V. *supra* Introdução e em especial a referência da nota 7.

[17] V. parágrafos 2.197 e 2198.

[18] Sobre estes requisitos, cfr. Carvalho, M. M. (2012-2013), pp. 359 e ss.

[19] Com efeito, num primeiro momento, apenas foi considerada a alteração do CPI'03 [Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo *DL* n.º 36/2003, de 5 de março], como parece decorrer do teor do Despacho n.º 10126/2017, de 10 de novembro de 2017 (*Diário da República*, 2.ª série, n.º 225, de 22 de novembro de 2017, pp. 26337 e s.), que constituiu «um Grupo de Trabalho de Revisão do CPI [...]» (v. n.º 1 e n.º 2 do referido Despacho).

Todavia, como é referido no preâmbulo do *DL* que aprovou o novo CPI, acabou por se optar por revogar o CPI'03 e aprovar uma nova lei, «dada a abrangência das matérias agora introduzidas e das sucessivas alterações que ao longo de quase 15 anos foram sendo introduzidas no Código da Propriedade Industrial».

[20] *Diário da República* n.º 237/2018, Série I, de 2018-12-10 (*https://dre.pt/home/-/dre/117279933/details/maximized*). Doravante, a referência a artigos sem mais indicações devem entender-se como respeitantes a este Código.

[21] Em Espanha, o impedimento de registo para a «marca renombrada» também é aplicável aos «nombres comerciales renombrados» (v. art. 8.º, n.º 2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas [LME], alterada pelo Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados). Em Portugal, parece também aplicar-se este regime, por remissão, aos logótipos de prestígio (v. as remissões do art. 288.º, n.º 5 e 293.º, n.º 2 para os arts. 235.º e 249.º, respetivamente).

A aplicação do impedimento relativo de registo de logótipo de prestígio anterior (e da correspondente causa de anulabilidade), já estava prevista no direito anterior (v. arts. 304.º-I, n.º 2 e 304.º-R, n.º 1 do CPI'03), embora o seu significado e alcance fosse discutido. Cfr. Ribeiro de Almeida, A. (2017), p. 53 e Sousa e Silva, P. (2011), pp. 253 e s., que entendiam que «não [...] [se pretendia] definir o âmbito de proteção do logótipo, mas apenas elencar os motivos relativos de recusa do registo de um sinal como logótipo», sendo «difícil admitir a existência de logótipos de prestígio, com o afastamento do princípio da especialidade, ou logótipos notórios, com o afastamento do princípio da territorialidade e do registo constitutivo». Não obstante, outros autores defendiam o seu reconhecimento, assegurando a coerência do Código, que integrava (como ainda integra), para além das marcas de prestígio, também as denominações de origem prestígio.

A redação da norma em análise no atual CPI não sofreu alterações (para além da indicação dos novos artigos correspondentes) e, por este motivo, a discussão doutrinal poderá manter-se [já se manifestaram favo-

Esta transposição, do ponto de vista sistemático, manteve a linha há muito seguida neste domínio, não se tendo registado uma aproximação à estrutura da DM, já que se optou por estabelecer a tutela da marca de prestígio em diferentes normas legais: a previsão relativa ao impedimento de registo de sinais conflituantes com marcas de prestígio anterior surge agora no artigo 235.º[22], permanecendo fora do elenco da norma que estabelece os demais impedimentos relativos de registo (art. 232.º)[23], e os direitos conferidos pelo registo e as causas de anulabilidade daquele aparecem, respetivamente, nos arts. 249.º [n.º 1, al.ª *c)*[24]] e 260.º (n.ºs 1 a 3[25]), integrados em normas aplicáveis a qualquer marca registada. Penso que facilitaria a interpretação e a aplicação do regime jurídico estabelecido a adoção de uma técnica legislativa coerente, que poderia passaria por ou adotar totalmente a sistematização da Diretiva[26] ou concentrar todas as previsões jurídicas respeitantes à marca de prestígio numa única norma[27].

Do ponto de vista substancial, que é o mais relevante, creio, todavia, que podemos afirmar que temos agora um regime jurídico da marca de prestígio em linha com o que é determinado pela DM - ainda que se possa discutir a sua bondade, nos termos e pelos motivos que já tive oportunidade de referir noutros estudos[28] - e que altera significativamente o regime anteriormente vigente[29]. Vejamos.

1. A previsão do impedimento de registo de sinais conflituantes com marca de prestígio anterior

A previsão legal relativa ao impedimento de registo de sinais conflituantes com marca de prestígio anterior, à primeira vista, sofreu poucas alterações[30].

---

ravelmente, Coutinho de Abreu, J. M. (2019), p. 364, e Couto Gonçalves, L. M., (2019) p. 373. Contra o reconhecimento da admissibilidade dos logótipos de prestígio no novo CPI, Sousa e Silva, P. (2019), p. 359]. Todavia, no novo Código foi incluída uma disposição —o n.º 2 do art. 293.º—, que, pela remissão para o artigo 249.º, n.º 1, al.ª *c)*, pode reforçar o entendimento de quem admite o logótipo de prestígio.

[22] V. *infra* nota 30.

[23] Tal como sucede com as marcas notórias, cujo impedimento ao registo consta, atualmente, do artigo 234.º.

[24] V. *infra* nota 43 e III.3.

[25] V. *infra* III.2.

[26] A DM, em geral, integra as normas relativas às marcas de prestigio nas previsões respeitantes aos impedimentos relativos/causas de nulidade «relativa» do registo (art. 5.º) e direitos conferidos pelo registo (art. 10.º).

[27] Esta foi, de resto, a posição assumida por Moura Vicente, D.; Remédio Marques, J. P.; Ribeiro de Almeida, A.; Carvalho, M. M., y Pereira da Silva, A. (2018), pp. 225-242, esp. p. 237.

[28] Cfr., entre outros, Carvalho, M. M. (2012-2013), pp. 357 e ss.

[29] À data em que proferi esta intervenção as normas em apreço do CPI ainda não estavam em vigor, já que o início da sua vigência ocorreria no dia 1 de julho de 2019 (art. 16.º do *DL* n.º 110/2018, de 10/12). Todavia, por facilidade, optei por referir-me às normas do CPI'03 como regime anteriormente vigente.

[30] Esta norma estabelece que «sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo é igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior registada que goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for marca da União Europeia, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los».

No CPI-03, o artigo 242.º compreendia dois números, dispondo que: «1. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.

2. Aplica-se ao núm. 1 o disposto no núm. 2 do artigo anterior, entendendo-se que, neste caso, o registo da marca deverá ser requerido para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio».

Para além da modificação do número do artigo (atualmente está prevista no art. 235.º) e de pequenas alterações relativas ao tempo verbal usado, ao aditamento do adjetivo «registada»[31] e à substituição da expressão «Comunidade Europeia» por «União Europeia»[32], manteve-se o teor literal do anterior n.º 1 do artigo 242.º[33]. Todavia, esta primeira impressão não resiste a uma análise mais atenta.

Com efeito, como já referi, a Diretiva pretendeu ampliar a tutela concedida à marca de prestígio, tendo optado por estabelecer, *imperativamente*, que o impedimento de registo (e a correspondente causa de invalidade) de sinais conflituantes com marcas de prestígio anteriores (nacionais ou da União Europeia) é aplicável *independentemente de os produtos ou serviços para os quais for pedida ou registada serem idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada*, mediante a verificação dos requisitos referidos no artigo 5.º, n.º 3, al.ª *a)*.

Não obstante, no novo CPI a expressão usada é idêntica à que constava dos Códigos anteriores, que não havia sido interpretada com tal extensão[34], o que podia ser admitido na medida em que a DM, então em vigor, não impunha de forma imperativa a tutela às marcas de prestígio *nacionais*[35].

Penso que, apesar do referido, a norma atual permite uma interpretação —e tem de ser interpretada— à luz da orientação *imposta*[36] pela nova DM. Por outras palavras, a norma em apreço confere ao titular da marca de prestigio anterior, verificados determinados requisitos, o direito de se opor ao pedido de registo de um sinal conflituante, quer respeite a produtos ou serviços idênticos, afins ou não afins.

Por um lado, a fórmula usada pelo legislador português admite tal leitura: «ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade» parece comportar a interpretação como significando «independentemente de os produtos ou serviços serem idênticos, afins ou não afins»[37]. Por outro lado, esta

---

[31] Dispensável, diga-se, porque o conceito de marca anterior já consta do artigo 232.º, n.º 4, sendo igualmente aplicável no âmbito dos artigos seguintes [«Para efeitos do disposto no presente artigo *e nos artigos seguintes*, por marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca nacional, da União Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal» (itálicos meus)].

[32] Substituição que se impunha na sequência da aprovação do TFUE.

[33] Sobre a eliminação do anterior núm. 2 do art.242.º, v. o que se refere, mais adiante, neste ponto do texto.

[34] O legislador português transpôs a DM (na versão original), consagrando um impedimento relativo de registo (e a correspondente causa de anulabilidade) de marcas conflituantes com marcas anteriores de prestígio (nacionais ou comunitárias) para produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, sendo a previsão do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo *DL* n.º 16/95, de 24 de janeiro [CPI'95] (e, mais tarde, do CPI'03) interpretada pela doutrina nacional como correspondendo à tutela excecional ultramerceológica da marca de prestígio, verificados determinados requisitos. Neste sentido, cfr., entre outros, COUTO GONÇALVES, L. M. (1999), p.171.

Em sentido diferente, sustentando a não transposição da norma facultativa do artigo 4.º, n.º 4, al.ª *a)* da DM original, cfr. NOGUEIRA SERENS, M. (2007), p. 983, n. 1983, que defende que «[...] conquanto o pudesse ter feito, a verdade é que o nosso legislador não transpôs para a ordem jurídica nacional [...] os preceitos dos arts. 4.º, n.º 4, alínea *a)*, e 5.º, n.º 2 da Primeira Directiva, respeitantes à protecção (merceologicamente ampliada) de marcas registadas em Portugal e que gozem de «prestígio» no nosso país [...]», acrescentando que também não o fez no CPI'03 (*op. cit.*, p.1231).

[35] Sem prejuízo da interpretação jurisprudencial referida *supra* nas notas 7 e 8.

[36] Sublinhe-se ainda que esta é, precisamente, uma das alterações que resultam da nova DM: as disposições relativas às marcas de prestigio, como já referi, passaram a ser imperativas.

[37] Pode ser este o motivo de nunca ter sido colocada a possibilidade de alteração desta norma nos trabalhos preparatórios conducentes à aprovação do novo CPI. Refiro-me, em especial, à 1.ª proposta, que serviu de base ao Parecer da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, referido *supra* (v. nota 27).

interpretação é conforme ao sentido, à economia e aos termos do artigo 5.º, n.º 3, al.ª *a)* da DM[38].

Acresce que, de acordo com o princípio da interpretação conforme com o Direito da União Europeia que tem sido acolhido jurisprudencialmente, a obrigação de os Estados-membros instituírem o resultado visado pela diretiva e o seu dever de adotar todas as medidas adequadas para que tal aconteça é vinculativa para todas as autoridades dos Estados-membros, incluindo no que respeita aos processos no âmbito da sua jurisdição, os tribunais[39]. Assim, «os particulares têm o direito de invocar perante os tribunais nacionais, contra o Estado, as disposições de uma directiva que se mostrem, do ponto de vista do seu conteúdo, incondicionais e suficientemente precisas, *em todos os casos em que a sua plena aplicação não esteja efectivamente garantida, isto é, não apenas em caso de falta de transposição ou de transposição incorrecta desta directiva, mas também no caso em que as medidas nacionais que transpõem correctamente a referida directiva não são aplicadas de forma a atingir o resultado por ela prosseguido*»[40] (itálicos meus), só cedendo a aplicação deste princípio se estiverem em causa os princípios gerais da segurança jurídica e da não retroatividade[41].

Além disso, se o novo CPI, verificados determinados requisitos, estabelece, como referirei[42], o direito de proibir o *uso* de sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio em relação a produtos ou serviços *abrangidos ou não* pelo registo [art. 249.º, n.º 1, al.ª *c)*[43]], ou seja, se permite o mais, também deverá permitir o menos: a oposição ao pedido de registo como marca de um sinal naquelas circunstâncias.

Em suma, penso que o CPI acolheu, como não poderia deixar de ser, a ampliação da tutela da marca de prestígio, que agora —embora sujeita a requisitos que não sofreram alterações, diga-se— já não é apenas ultramerceológica, abarcando casos que caem no âmbito do princípio da especialidade, mesmo que não exista risco de confusão. Não obstante, creio que teria sido mais avisada a adoção de uma expressão equivalente à da DM[44].

---

[38] Quanto ao sentido e economia do artigo 5.º, n.º 3, al.ª *a)* da DM v. *supra*.

No que respeita aos termos utilizados nesta norma destaco a grande diferença - registada, pelo menos nas versões em língua inglesa, espanhola, francesa, italiana, alemã e portuguesa - da DM anterior e a versão atual. Da análise literal deste preceito, nas várias versões linguísticas, resulta a confirmação da extensão da proteção - até aqui conferida, em determinadas condições, às marcas de prestígio quando estivessem em causa produtos ou serviços não semelhantes -, independentemente de os produtos ou serviços serem idênticos, afins ou não afins.

[39] V. o n.º 26 do Acórdão do TJUE, de 10/04/1984, proferido no proc. C 14/83, no caso que opôs Von Colson e Kammann a Land Nordrhein-Westfalen (ECLI:EU:C:1984:153), onde foi também afirmado que «ao aplicar o Direito nacional e nomeadamente, as disposições de uma lei nacional especialmente aprovada para executar a directiva [...], o órgão jurisdicional é obrigado a interpretar o seu Direito nacional à luz do texto e do objectivo da directiva para atingir o resultado referido pelo artigo 189.º».

[40] V. o n.º 27 do Acórdão do TJUE (Quinta Secção), de 11/07/2002, proferido no proc. C-62/00, entre *Marks & Spencer plc* e *Commissioners of Customs & Excise* (ECLI:EU:C:2002:435).

[41] Neste sentido, cfr., entre outros, Oliveira Tching, M. R. (2011), p. 143, e Machado, C. (2016), p. 166.

[42] V. *infra* III.3.

[43] Esta norma estabelece que «sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se: [...] *c)* Esse sinal for idêntico ou semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo, caso a marca goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for uma marca da União Europeia, e o uso do sinal tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los».

[44] A título de curiosidade, refira-se que na transposição da DM efetuada por outros Estados-membros optou-se por adotar a nomenclatura da DM. Assim, p.e., em Espanha, refere-se: «com independencia de que los

Resta acrescentar dois outros aspetos: a persistente[45] omissão da exceção a esta tutela, dada a ausência da expressão «sem justo motivo» e a eliminação do anterior núm. 2 do art.242.º[46].

Mais uma vez, o primado do Direito da União Europeia e da interpretação conforme àquele impõem que, não obstante a ausência de referência expressa, a proteção concedida à marca de prestígio nesta norma não possa ser aplicável se existir um justo motivo para o pedido de registo apresentado pelo terceiro[47]. Continuo, pois a entender esta omissão como uma gralha que deverá ser, oportunamente, corrigida.

Relativamente à segunda alteração indicada —a eliminação da norma remissiva[48] para o preceito correspondente ao atual n.º 2 do artigo 234.º relativo à tutela das marcas notórias, que obrigaria o interessado em opor-se ao pedido de registo de marca conflituante com a marca de prestígio a solicitar previamente o seu registo—, a par da referência expressa à «marca anterior *registada*» (itálico meu) que consta do atual artigo 235.º, importa sublinhar que agora parece ser exigido o *registo* (e já não o *pedido* de registo) para a oposição à marca conflituante posterior[49].

Esta solução - como de resto parece suceder com a proibição do uso de sinal conflituante com a marca de prestígio [v. art. 249.º, n.º 1, al.ª *c)*] - afasta-se do regime aplicável à anulação do registo concedido em violação do disposto nesta

---

productos o servicios para los cuales se haga la solicitude sean idênticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior» (art. 8.º, n.º 1 da *Ley de Marcas*).

[45] Apesar de o CPI-95 a prever, no artigo 191.º, com a revogação daquele Código pelo CPI-03 a mesma foi eliminada. Alertando para a conveniência de correção deste lapso, cfr. Carvalho, M. M. (2003), pp. 103 e 182.

[46] V. *supra* nota 30.

[47] Sobre este conceito, cfr. Nogueira Serens, M. (1995), p. 178; Carvalho, M. M. (2012-2013), pp. 367 e s.; Sousa e Silva, P. (2019), pp. 317 e ss., que indicam como possíveis «justos motivos», para além dos que já resultariam da aplicação dos limites previstos legalmente aos direitos conferidos pelo registo de marca, os casos em que tenha havido autorização pelo titular da marca de prestígio; um registo posterior ao da marca de prestígio, mas em momento anterior à aquisição de prestígio pela marca anterior ou ainda o registo de um sinal idêntico ou similar à marca de prestígio anteriormente ao registo desta.

Repare-se ainda que, quer o uso consentido, quer o registo (posterior) como marca, num momento em que a marca de prestígio ainda não tivesse adquirido este estatuto, são expressamente ressalvados na lei para o efeito de impedir a anulação do registo da marca posterior (v. arts. 236.º e 260.º, n.º 5 e art. 260.º, n.º 3).

Sobre o conceito de «justo motivo», v. o Acórdão do TJUE (Primeira Secção), de 6 de fevereiro de 2014, que opôs Leidseplein Beheer BV e Hendrikus de Vries a Red Bull GmbH e Red Bull Nederland BV, no processo C-65/12 (ECLI:EU:C:2014:49), onde se defendeu que: «o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca de prestígio pode ser obrigado, por força de um «justo motivo» na aceção desta disposição, a tolerar a utilização, por um terceiro, de um sinal semelhante a essa marca para um produto idêntico àquele para o qual a referida marca foi registada, desde que se verifique que esse sinal foi utilizado antes do depósito da mesma marca e que a utilização feita relativamente ao produto idêntico foi feita de boa fé. Para apreciar se esse é o caso, cabe ao órgão jurisdicional nacional ter em conta, em particular: - a implantação e a reputação do referido sinal junto do público em causa, - o grau de proximidade entre os produtos e os serviços para os quais o mesmo sinal foi originariamente utilizado e o produto para o qual a marca de prestígio foi registada, e - a relevância económica e comercial da utilização para esse produto do sinal semelhante a essa marca» (itálicos meus).

[48] Refira-se ainda que essa eliminação não estava prevista na primeira proposta de revisão do CPI apresentada e que foi objeto do citado Parecer da APDI (v. nota 27), nem na segunda (onde o artigo em questão já estava renumerado —sendo o art. 235.º—, mas incluía um n.º 2). No entanto, no texto da autorização legislativa disponibilizado publicamente, em maio de 2018, o núm. 2 do artigo 235.º já não surgia. (v. *http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c32467959584277 4f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d544d794c56684a53556b755a47396a&fich=ppl132-XIII.doc&Inline=true*).

[49] Esta é, de resto, uma das alterações assinaladas na página web do INPI, v. *https://inpi.justica.gov.pt/Perguntas-frequentes*.

norma (v. art. 260.º, núm. 2[50]) e da sanção criminal a que fica sujeito quem usar sinais conflituantes com marcas de prestígio [v. art. 320.º, al.ª *h)*[51]], que apenas exigem o *pedido de registo*, sem que se consiga descortinar a razão subjacente à consagração de dois regimes distintos.

A previsão idêntica à do artigo 260.º, n.º 2 afigura-se-me, ainda, preferível sob outra perspetiva: a de evitar dúvidas no que respeita à determinação dos produtos ou serviços para os quais a marca deve ser registada[52]. Entendo que se deverá manter a exigência de o registo ter de respeitar aos produtos ou serviços que lhe deram prestígio, tal como continua a ser exigido para o pedido de declaração de anulabilidade do registo concedido (art. 260.º, n.º 2).

2. A anulabilidade do registo concedido a uma marca conflituante com uma marca de prestígio anterior

A norma que prevê as causas de anulabilidade do registo —art. 260.º— sofreu também algumas alterações. Para além de, como se disse, se manter a exigência de o interessado na anulação do registo da marca, com fundamento na verificação do disposto no artigo 235.º, dever requerer o registo da marca que dá origem ao pedido de anulação para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio (v. n.º 2), foram introduzidas duas nova previsões[53], por força da transposição dos arts. 8.º, al.ª *c)* e 5.º, n.º 5 da DM, que são imperativos[54].

Com efeito, no n.º 3 do artigo 260.º estabelece-se agora que «quando a anulação se fundamente no disposto no artigo 235.º, o registo não pode ser anulado se, na data em que foi efetuado o respetivo pedido de registo ou na data da respetiva prioridade reivindicada, a marca anterior invocada ainda não gozava de prestígio»[55]. E o n.º 5 preceitua que «o registo não pode ser anulado se for obtida a declaração prevista no artigo 236.º», *i.e.*, a declaração de consentimento necessária para o registo.

Daqui resulta que não haverá lugar à invalidação da marca se se verificar uma daquelas duas situações ou outras que também[56] integrem o conceito de

[50] O artigo 260.º preceitua, no n.º 2, que «o interessado na anulação do registo das marcas, com fundamento no disposto nos artigos 234.º ou 235.º, deve requerer o registo da marca que dá origem ao pedido de anulação para os produtos ou serviços que lhe deram notoriedade ou prestígio, respetivamente».

[51] O artigo 320.º, al.ª *h)* (que corresponde, com a atualização da referência à União Europeia, ao anterior artigo 323.º, al.ª *e)* do CPI-03) estabelece: «É punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito: [...] *h)* Usar, ainda que em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, marcas que constituam tradução ou sejam iguais ou semelhantes a marcas anteriores cujo registo tenha sido requerido e que gozem de prestígio em Portugal, ou na União Europeia se forem marcas da União Europeia, sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio das anteriores ou possa prejudicá-las».

[52] Com efeito, na norma remissiva anterior dizia-se expressamente que o pedido devia ser efetuado relativamente aos produtos ou serviços que lhe deram prestígio (v. art. 242.º, n.º 2 CPI'03).

[53] A par de outras alterações que não refiro neste estudo, por razões de economia.

[54] Registe-se, no que respeita ao artigo 5.º, núm. 5 da DM, que na proposta reformulada de 2013, esta disposição era facultativa. Foi o Parlamento Europeu que propôs a alteração, passando a norma a ser imperativa - v. a alteração 27 que consta da p. 38 da Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 25 de fevereiro de 2014, sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados Membros em matéria de marcas (reformulação) (COM (2013) 0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AP0119&from=EN

[55] Sobre a transposição do artigo 8.º, n.º 1, al.ª *c)*, cfr. Carvalho, M. M. (2019), pp.162 e 163.

[56] Digo «também» porque as duas hipóteses referidas parecem integrar o conceito de «justo motivo».

«justo motivo», já que, como referi, apesar de não estar expressamente prevista no artigo 235.º do CPI[57], defendo que existe essa exceção à tutela conferida à marca de prestígio.

Outra alteração muito significativa prende-se com o prazo para requerer, ao INPI[58], a anulação, que é agora de cinco anos a contar do despacho de concessão do registo (art. 34.º, n.º 7) e que deixou de estar previsto especificamente na disposição legal respeitante ao registo de marcas, por respeitar a todos os direitos privativos industriais.

3. A FACULDADE DE PROIBIÇÃO DE USO DE SINAL CONFLITUANTE COM A MARCA DE PRESTÍGIO

A alteração mais evidente no novo CPI relativamente à tutela da marca de prestígio resulta da regulação dos direitos conferidos pelo registo no artigo 249.º[59], já que a doutrina portuguesa, de uma forma geral, entendeu que o legislador português não transpôs o artigo 5.º, n.º 2 (da versão originária da DM)[60], nem no CPI'95, nem no CPI'03.

A situação foi agora resolvida pela introdução de uma nova alínea - a al.ª *c)* - que reconhece, expressamente, ao titular da marca de prestígio nacional ou da UE um *ius prohibendi* relativamente a terceiros que, sem o seu consentimento, usem, no exercício de atividades económicas, um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio. Esta tutela abrange a proibição de uso do sinal conflituante relativamente a «produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo», desde que a marca anterior seja uma marca de prestígio e o uso do sinal conflituante «tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los».

Do exposto resulta que a transposição efetuada foi feita com alguns desvios relativamente à norma imperativa da DM. O mais importante respeita à omissão da expressão «salvo justo motivo», como já tivemos ocasião de mencionar[61]. Outro tem a ver com a utilização de expressões diferentes das que constam da Diretiva, mais concretamente, da referência a «no exercício de atividades económicas» em vez de «na vida comercial» e a «produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo» em lugar de «independentemente dos sinais utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada».

Esta não coincidência poderá ser explicada pelo aproveitamento do teor das normas correspondentes do CPI'03 (v. art. 257.º). De resto, não me pa-

---

A inclusão, de forma imperativa, na DM desta exceção à possibilidade de invalidação do registo da marca conflituante parece justificar-se pela vontade de uniformizar estas duas hipóteses nas legislações nacionais de todos os Estados-membros, o que poderia não ser conseguido de outra forma, dado que não existe um conceito legal, e muito menos fechado, de «justo motivo».

[57] V. *supra* III.1.

[58] Sobre a relevante alteração de a invalidação ser agora da competência do INPI, e já não judicial, cfr. CARVALHO, M. M. (2019), pp. 165 e ss.

[59] Dado que, em Portugal, não estava prevista a proibição da utilização de um sinal nas condições previstas no núm. 2, alínea *c)* do artigo 10.º da DM antes data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Diretiva 89/104/CEE, os direitos agora conferidos à marca de prestígio não podem ser invocados para impedir a *continuação* da utilização de um sinal conflituante com aquela (art. 10.º, núm. 5 DM).

[60] Cfr., entre outros, COUTO GONÇALVES, L. M. (1999), p. 167, CARVALHO, M. M. (2003), p. 102, SOUSA E SILVA, P. (2011), pp. 43 e s. e DOMINGUES, L. (2005), p. 480.

[61] V. *supra* III.1.

rece que nenhuma suscite especiais dificuldades, na medida em que, por um lado, e salvo melhor entendimento, a interpretação do que constitui uso «na vida comercial» deverá coincidir com o uso «no exercício de atividades económicas»[62, 63] e, por outro, no que concerne à determinação dos «produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo», deve ter-se presente que o princípio da especialidade, em determinadas circunstâncias, é ultrapassado. Por conseguinte, essa expressão deve ser considerada sinónima de «independentemente dos sinais utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada», mantendo-se também o já aludido princípio da interpretação conforme ao Direito da União Europeia. Não obstante, reitero que teria sido melhor que o legislador português tivesse usado sempre a mesma expressão (e, preferencialmente, igual à que consta da DM) acentuando, dessa forma, a coerência do regime jurídico aplicável às marcas de prestígio[64].

Para terminar esta breve análise do regime jurídico da marca de prestígio no novo CPI, cumpre salientar que se mantém a disposição legal que sanciona *criminalmente* o uso ilegal da marca de prestígio, não se registando qualquer alteração relativamente ao que até aqui resultava do art.323.º, al.ª *e)*, a não ser a alteração da alínea [v. art. 320.º, al.ª *h)*][65].

IV. BIBLIOGRAFIA

Carvalho, M. M. (2003), *Merchandising de Marcas - A comercialização do valor sugestivo das marcas*, Almedina, Coimbra.

— (2012-2013), «A marca de prestígio à luz da jurisprudência comunitária», in *ADI* 33.

— (2019), «O novo Código da Propriedade Industrial: o regime das marcas», in *Revista de Direito Intelectual* 2.

Coutinho de Abreu, J. M. (2019), *Curso de Direito Comercial* I, 12.ª ed., Almedina, Coimbra.

Couto Gonçalves, L. M. (1999), *Função Distintiva da Marca,* Almedina, Coimbra.

— (2019), *Manual de Direito Industrial - Propriedade industrial e concorrência desleal,* 8.ª ed., atualizada de acordo com o novo Código da Propriedade Industrial, Almedina, Coimbra.

Domingues, L. (2005), «A Função da Marca e o Princípio da Especialidade», in: *Direito Industrial*, vol. IV, Almedina/APDI, Coimbra.

Machado, C. (2016), «A interpretação (des)conforme ao direito da União Europeia patente no acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 15/2013 do Supremo Tribunal de Justiça português», in *UNIO - EU Law Jounal* 2, n.º 2, Junho.

[62] Há outros Estados-Membros que usam expressões semelhantes, v., p. e., mesmo depois de transpor a DM a referência no artigo 34.º, n.º 2 ao «tráfico económico» da Ley de Marcas espanhola.

[63] Como o TJUE tem reiteradamente afirmado, o uso do sinal idêntico à marca ocorre efetivamente na vida comercial, quando se situa no contexto de uma atividade comercial que visa um proveito económico e não no domínio privado. V., entre outros, o n.º 40 do Ac., de 12/11/02, proferido no proc. C-206/01, no caso «Arsenal» (ECLI:EU:C:2002:651).

[64] Com efeito, na DM essa coerência resulta, *inter alia*, da utilização de expressões idênticas nos arts. 5.º, n.º 3, al.ª *a)* e 10.º, n.º 2, al.ª *c)*.

Diferentemente, no novo CPI é feita referência a «ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade», no artigo 235.º (impedimento de registo) e, por força da remissão para esta norma, no artigo 260.º (causa de anulabilidade), referindo-se aos «produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo» no art. 249.º, n.º 1, al.ª *c)*, quanto ao direito de proibir o uso por terceiros e a «ainda que em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade» na norma que sanciona, criminalmente, o uso ilegal da marca de prestígio, no art 320.º, al.ª *h)*.

[65] V. *supra* nota 51.

MOURA VICENTE, D.; REMÉDIO MARQUES, J. P.; RIBEIRO DE ALMEIDA, A.; CARVALHO, M. M., y PEREIRA DA SILVA, A. (2018), «Parecer da Associação Portuguesa de Direito Intelectual sobre a Proposta de Revisão do Código da Propriedade Industrial», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2.

NOGUEIRA SERENS, M. (1995), «A "vulgarização" da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro)», Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Arruda Ferrer Correia» (1984), Coimbra.

— (2007), *A monopolização da concorrência e a (re-)emergência da tutela da marca*, Almedina, Coimbra.

OLIVEIRA TCHING, M. R. (2011), «Juiz Nacional - Um juiz cada vez mais europeu», in *JULGAR* 14.

RIBEIRO DE ALMEIDA, A. (2017), «Logótipos (ou das imperfeições de um legislador)», in *Revista de Direito Intelectual* 2.

SOUSA E SILVA, P. (1998), «O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio», in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 58, t. I.

— (2011), *Direito Industrial - Noções fundamentais*, 1.ª ed., Almedina, Coimbra.

— (2019), *Direito Industrial - Noções fundamentais*, 2.ª ed., Almedina, Coimbra.