

O PEDIDO DE REGISTO APRESENTADO PELO AGENTE OU REPRESENTANTE DO TITULAR DA MARCA

Comentário ao Acórdão do TJUE (Quinta Secção),
de 11 de novembro de 2020, proferido no proc. C-809/18 P

TRADE MARK APPLICATION BY THE AGENT OR REPRESENTATIVE OF THE PROPRIETOR OF THE TRADE MARK

Commentary on the European Court of Justice (Fifth Chamber)
Judgment, 11 November 2020, in case C-809/18 P

MARIA MIGUEL CARVALHO*

RESUMO

O Tribunal de Justiça da União Europeia [TJUE] teve oportunidade de se pronunciar, pela primeira vez, sobre a interpretação da norma do Regulamento sobre a Marca Comunitária — equivalente ao atual art. 8.º, n.º 3 do Regulamento sobre a Marca da União Europeia—, que estabelece como impedimento relativo de registo de marca da União Europeia o facto de o pedido ter sido apresentado pelo agente ou representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento daquele.

A resposta do TJUE a importantes questões que se prendem com a interpretação de alguns dos requisitos de aplicação daquela norma, assume especial interesse uma vez que a Diretiva de Marcas, atualmente em vigor, prevê, pela primeira vez, este impedimento de registo de forma imperativa [art. 5.º, n.º 3, al.ª b)].

Do posicionamento adotado pelo TJUE resulta, fundamentalmente, que este impedimento de registo se aplica não apenas quando os sinais sejam idênticos, mas também na hipótese de serem semelhantes e ainda que os produtos ou serviços para os quais o registo é solicitado podem ser idênticos ou afins. Acresce que o TJUE, nesta decisão, defendeu uma interpretação lata dos conceitos de «agente» ou «representante». Neste comentário, depois de serem apreciados os argumentos que serviram de base à decisão, pretende-se analisar a bondade da posição assumida pelo TJUE.

Palavras-chave: Direito de marcas, impedimento registo, agente ou representante.

* Professora Associada da Escola de Direito da Universidade do Minho. Investigadora principal do Grupo de Investigação Estado, Empresa e Tecnologia do Centro de Investigação em Justiça e Governação da Universidade do Minho. mmiguel@direito.uminho.pt.

ABSTRACT

The European Court of Justice [ECJ] has had the opportunity to rule, for the first time, on the interpretation of the provision of the Regulation on the Community Trade Mark – equivalent to current art. 8 (3) of the European Union Trade Mark Regulation, which establishes as a relative ground for registration refusal the fact that the application has been submitted by the agent or representative of the trade mark owner, in his own name and without his consent.

The ECJ's response to important questions concerning the interpretation of some of the requirements for the application of that ground for refusal is of particular interest since the Trade Mark Directive, currently in force, provides it, for the first time, mandatorily [art. 5, paragraph 3, paragraph *b*]).

From the position adopted by the ECJ results, essentially, that this ground for registration refusal applies not only when signs are identical, but also in cases of similarity and whether the products or services for which the registration is applied are identical or similar. In addition, the ECJ, in this decision, has defended a broad interpretation of the concepts of «agent» or «representative». In this comment, after considering the arguments on the basis for the decision, we intend to analyse the merit of the position taken by the ECJ.

Keywords: Trade Mark Law; ground for registration refusal; agent or representative.

SUMÁRIO: I. INTRODUÇÃO.—II. O IMPEDIMENTO DE REGISTO COMO MARCA REQUERIDO POR AGENTE OU REPRESENTANTE EM SEU PRÓPRIO NOME E SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA ANTERIOR.—1. Fundamento e enquadramento legal do impedimento de registo.—2. Requisitos.—2.1. Enunciado geral.—2.2. A relação contratual entre o requerente do registo e o oponente.—2.3. O pedido de registo como marca de sinais iguais ou semelhantes à marca do oponente.—2.3.1. Breve análise dos fatores hermenêuticos.—A) Elemento histórico.—B) Elemento sistemático.—C) Elemento teleológico.—D) Síntese.—2.3.2. A aferição da semelhança dos sinais e da afinidade dos produtos ou serviços.—2.4. O pedido de registo como marca para distinguir produtos ou serviços idênticos ou afins.—III. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE GROUND OF REFUSAL OF A TRADE MARK APPLICATION REQUIRED BY AN AGENT OR REPRESENTATIVE IN HIS OWN NAME AND WITHOUT THE CONSENT OF THE OWNER OF THE PREVIOUS TRADE MARK.—1. Basis and legal framework for the ground of refusal.—2. Requirements.—2.1. General reference.—2.2. The contractual relationship between the applicant for registration and the opponent.—2.3. The application for registration as a trade mark of the same or similar signs as the opponent's trade mark.—2.3.1. Brief analysis of hermeneutical factors.—A) Historical element.—B) Systematic element.—C) Teleological element.—D) Summary.—2.3.2. The assessment of the similarity of the signs.—2.4. The application for registration as a trade mark to distinguish identical or similar products or services.—III. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUÇÃO

Em 18 de setembro de 2013, a John Mills apresentou o pedido de registo como marca comunitária do sinal nominativo «MINERAL MAGIC», para distinguir produtos da classe 3¹, incluindo «loções capilares; produtos abrasivos; sabões; produtos de perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; produtos para limpar e tratar da pele, do couro cabeludo e dos cabelos; desodorizantes para uso pessoal (perfumaria)». A Jerome Alexander Consulting, titular da marca nominativa americana anterior «Magic Minerals by Jerome Alexander» registrada para «pó facial que contém minerais»², invocando o disposto no artigo 8.º,

¹ Vid. Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957.

² Inicialmente também invocou a sua marca estado-unidense anterior não registada «MAGIC MINERALS», que distingue «Cosméticos». Todavia, não a referirei no texto, dado que, como é explicitado no n.º 17 do Ac. TJUE (Quinta Secção), de 11/11/20, proferido no proc. C-809/18 P, no caso «Mineral Magic» (ECLI:EU:C:2020:902), que se comenta, renunciou a basear a sua oposição nesta.

n.º 3 do RMC —em vigor à data dos factos—³ que estabelecia o impedimento de registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, deduziu oposição, que foi indeferida pela Divisão de Oposição. Todavia, a Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno⁴, dando-lhe razão, anulou esta decisão e recusou o registo da marca «Mineral Magic»⁵. Inconformada, a John Mills interpôs recurso de anulação desta decisão, contestando a verificação dos requisitos do artigo 8.º, n.º 3 e o Tribunal Geral [TG] deu-lhe provimento⁶.

No âmbito do recurso interposto pelo EUIPO, o Tribunal de Justiça da União Europeia [TJUE] teve oportunidade de se pronunciar, pela primeira vez, sobre a interpretação desta norma, cuja redação não sofreu praticamente alterações com a aprovação do RMUE, esclarecendo importantes questões que se prendem com os requisitos da sua aplicação, alguns dos quais, por não serem explicitados na mesma, assumem especial interesse uma vez que a Diretiva de Marcas [DM]⁷, atualmente em vigor, prevê, pela primeira vez, este impedimento de registo de forma imperativa [art. 5.º, n.º 3, al.ª b) DM].

Este Tribunal acabou por anular o Acórdão do TG e negou provimento ao recurso interposto pela John Mills, mantendo a recusa do registo do sinal.

II. O IMPEDIMENTO DE REGISTO COMO MARCA REQUERIDO POR AGENTE OU REPRESENTANTE EM SEU PRÓPRIO NOME E SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA ANTERIOR

1. Fundamento e enquadramento legal do impedimento de registo

O art. 6.º *septies* da Convenção da União de Paris⁸, adotado na Conferência de Lisboa, em 31/10/1958⁹, estabelece que se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste, o registo desta marca em seu próprio nome, num ou em vários destes países, terá o titular o direito de opor-se ao registo solicitado ou requerer a sua anulação —podendo, se a lei do país o permitir, pedir a transmissão do referido registo

³ Nesta data vigorava o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (versão codificada) [RMC], in: *JO L 78*, de 24/3/2009, pp. 1-42. Ainda antes de ser proferido o Acórdão em anotação, o RMC foi revogado e substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia [RMUE], in: *JO L 154*, 16/6/2017, pp. 1-99, atualmente em vigor, que, como é referido no texto, mantém, substancialmente, as disposições normativas analisadas. Por este motivo, em regra, no texto refiro-me apenas a «Regulamento».

⁴ Este, no seguimento da aprovação do RMUE, passou a designar-se Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia [EUIPO]. Uma vez que o Tribunal de Justiça da União Europeia [TJUE] se refere ao EUIPO, adoto a mesma designação neste comentário.

⁵ No caso estava em causa a Decisão da 1.ª Câmara de Recurso do EUIPO, proferida em 5/10/2016, no proc. R 2087/2015-1.

⁶ *Vid.* Sentença do TG (2.ª Secção), de 15/10/2018, proferida no proc. T-7/17, no caso *Mineral Magic* (ECLI:EU:T:2018:679).

⁷ Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, in: *JO L 336*, de 23/12/2015, pp. 1-26.

⁸ Convenção da União de Paris para a protecção da Propriedade Industrial, de 20/3/1883.

⁹ Sobre os trabalhos preparatórios deste preceito, cfr. LADAS (1975), págs. 1263-1267, que evidencia que na sua base estão as discussões no seio da *AIPPI*, em 1936 e da CCI, em 1951 (p. 1264, n. 161). No âmbito da União de Paris as tentativas de regular esta questão remontam aos trabalhos no âmbito da Conferência de Haia (1925).

em seu benefício—, bem como de opor-se à utilização da sua marca pelo seu agente ou representante, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento (n.ºs 1 e 2)¹⁰.

O objetivo desta previsão é impedir que um agente ou representante, explorando os especiais conhecimentos e experiência adquiridos durante a relação comercial que o liga ou ligou ao titular de uma marca, tire partido indevido do esforço e do investimento feito pelo titular daquela marca, não permitindo o uso e/ou o registo de um sinal conflituante com aquela, sem um motivo justificativo¹¹.

A DM, nas versões que antecederam a atual, não continha qualquer referência expressa a este caso. Tal facto, todavia, não obstava à manutenção das disposições nacionais existentes em cumprimento das obrigações da CUP¹², nem à previsão, em análise neste caso, no âmbito do RMC (art. 8.º, n.º 3)¹³. Porém, com a aprovação da Diretiva atualmente em vigor prevê-se, pela primeira vez e de forma imperativa, esta matéria no âmbito dos impedimentos relativos de registo e das correspondentes causas de invalidade [art. 5º, n.º 3, al. b)], bem como motivo para proibir a sua utilização e/ou exigir a cessão da marca a seu favor (art. 13.º, n.ºs 1 e 2)¹⁴.

¹⁰ O art. 6.º-*septies* inclui ainda um n.º 3 que estabelece que: «As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo».

¹¹ *Vid.*, também, *infra* 2.3.1.C).

É ainda frequente evidenciar como possível objetivo de tal pedido de registo um meio de pressionar o titular da marca por ocasião da cessação da relação contratual entre ambos (neste sentido, *cfr.*, entre outros, LADAS (1975), pp. 1263 e s.), havendo mesmo quem considere que a teleologia da norma abrange a fase pré-contratual. Neste sentido, *cfr.* GARCÍA MARTÍN y JIMÉNEZ SERRANÍA (2011), pág. 42, e LLOBREGAT HURTADO (2017), esp. pág. 96. Contudo, como é referido nas *Guidelines* do EUIPO, «o artigo 8.º, n.º 3, do RMUE e o artigo 6.º-*septies* da CP [CUP] não protegem o titular de uma marca que é imprudente e não se esforça por garantir a proteção da marca por si próprio. As obrigações fiduciárias pós-contratuais significam que nenhuma das partes pode invocar a rescisão de um acordo como pretexto para se eximir das suas obrigações (por exemplo, rescindindo um acordo e depositando logo a seguir um pedido de marca). O artigo 8.º, n.º 3, do RMUE e o artigo 6.º-*septies* da CP visam evitar uma situação em que uma pessoa que representa no país A um titular de marcas no país B e que deveria comercializar os produtos registados e observar os interesses do titular no país A usa o depósito de um pedido de marca no país A como uma arma contra o titular representado, por exemplo, para o forçar a manter a representação e para o impedir de entrar no mercado no país A. Este raciocínio também se aplica quando existe um acordo, mas o representante decide rescindi-lo para se aproveitar e depositar um pedido de marca pelas mesmas razões» (*vid. Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition, Section 3 Unauthorised filing by agents of the TM proprietor [Article 8(3) EUTMR]*, p. 1079 (disponível para consulta em <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1787748/trade-mark-guidelines/section-3-unauthorised-filing-by-agents-of-the-tm-proprietor--article-8-3--eutmr->).

¹² *V. g.*, em Portugal — onde essa tutela já estava prevista, embora com algumas diferenças, desde a Lei 1972, de 21/6/1938 — os arts. 212.º, 232.º, n.º 2, al. c), n.º 3 e 260.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial [CPI] em vigor, aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10/12, onde se estabelece que o titular primitivo pode opor-se à utilização da marca pelo agente ou representante, sem a sua autorização e sem justificativo para a sua atuação; pode opor-se ao pedido de registo/requerer a anulação do registo concedido ou requerer a transmissão do pedido de registo ou do registo (se este já tiver sido concedido). Para maiores desenvolvimentos, *cfr.* CARVALHO (2021), págs. 846-851; PEREIRA DA SILVA (2021), pág. 933, e PEREIRA DA SILVA (2021a), págs. 1014-1017.

Em Espanha, *vid.* o art. 10.º da *Ley 17/2001, de 7 de diciembre*. Sobre esta disposição, *cfr.*, por todos, FERNÁNDEZ-NÓVOA (2017), págs. 553 e ss.

¹³ Com efeito, a União Europeia e os seus Estados-membros são partes contratantes do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio [TRIPS], de 15/4/1994, cujo art. 2.º, n.º 1 prevê que, os Estados contratantes respeitam, nomeadamente, os artigos 1.º a 12.º da CUP. Reiterando precisamente que, a UE, sendo parte contratante do ADPIC, «deve, na medida do possível, interpretar a sua legislação sobre marcas à luz da letra e da finalidade deste acordo», v. o n.º 64 do Ac. TJUE que se comenta.

¹⁴ Sobre a conveniência da previsão na DM, *cfr.*, KUR (2013), págs. 790-814 (= *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 13-10*, disponível para consulta em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2253888).

A solução no âmbito do RMUE, que não sofreu praticamente alterações no que respeita à que era contemplada no RMC¹⁵, é equivalente à que consta atualmente da Diretiva [*vid.* arts. 8.º, n.º 3; 13.º; 21.º e 60.º, n.º 1, al.^a b) RMUE], suscitando problemas idênticos. Contudo, por razões de economia, limitarei a abordagem neste estudo às questões apreciadas pelo TJUE, pelo que irei apreciar, exclusivamente, apenas alguns dos requisitos de que depende a aplicação do impedimento relativo de registo contemplado no art. 8.º, n.º 3 do Regulamento¹⁶.

2. Requisitos

2.1. *Enunciado geral*

Os impedimentos relativos de registo previstos no RMUE não são apreciados oficiosamente pelo EUIPO, tendo de ser invocados no procedimento de oposição (art. 46.º). Na hipótese em análise apenas o titular da marca tem legitimidade para deduzir oposição ao pedido de registo apresentado pelo agente ou representante, ficando, assim, excluídos os eventuais licenciados¹⁷ e outras pessoas autorizadas, por força do direito nacional aplicável¹⁸.

A aplicação do art. 8.º, n.º 3 do RMUE está sujeita à verificação *cumulativa* dos seguinte requisitos: (i) o oponente do pedido de registo tem de ser o titular da marca; (ii) o pedido de registo tem de ter sido apresentado por agente ou representante do titular daquela marca em seu próprio nome; (iii) não existir autorização para esse efeito pelo titular da marca e (iv) não haver justificação para a atuação do agente ou representante.

A norma não refere *expressamente* se o sinal cujo registo é solicitado tem de ser idêntico à marca do titular ou se pode ser apenas semelhante, nem se os produtos ou serviços para os quais é pedido o registo têm de ser iguais aos assinalados pela marca do titular ou se podem ser afins¹⁹, o que explica que a interpretação pelo TG e pelo TJUE no caso *Mineral Magic* tenha sido bem diferente²⁰.

No caso *sub judice*, para além de contestar a aplicação do disposto no art. 8.º, n.º 3 a situações em que os sinais conflituantes não são idênticos, mas semelhantes e os produtos por aqueles assinalados não são idênticos, o requerente do registo invocou ainda a questão da qualificação —quanto a si errada— como «agente ou representante».

¹⁵ *Vid.* arts. 8.º, n.º 3; 11.º; 18.º e 53.º, n.º 1, al.^a b) do RMC. V., porém, o artigo 21.º RMUE que contém uma nova previsão no n.º 2.

¹⁶ Para mais desenvolvimentos sobre esta matéria, cfr., entre outros, CARVALHO (2021a).

¹⁷ *Vid.* decisão da Câmara de Recurso de 30/09/09, proferida no proc. R 1547/2006-4, confirmada pelo Ac. TG, de 16/11/2011, relativo ao processo T-484/09.

¹⁸ Acentuando igualmente a diferente previsão da al.^a b) do n.º 1 do artigo 46.º RMUE, relativamente à da al.^a a) e c) do mesmo artigo, *vid.*, EUIPO, *Guidelines...*, cit., pp. 1174 e s.

¹⁹ Não obstante, o TG tem incluído nos requisitos da norma em análise que o pedido de registo respeite a sinais e a produtos idênticos ou semelhantes V. o n.º 61 do Ac. TG (8.ª Secção), de 13/4/2011, proferido no proc. T-262/09, no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector» (ECLI:EU:T:2011:171).

²⁰ *Vid. infra* 2.2.3. e 2.2.4.

2.2. *A relação contratual entre o requerente do registo e o oponente*

Dos requisitos referidos no ponto anterior resulta que tem de existir uma relação contratual entre o titular da marca e o requerente do registo, designado na disposição legal em análise por «agente ou representante».

Considerando a teleologia desta norma, a doutrina e a jurisprudência defendem um entendimento amplo e não estritamente jurídico deste requisito²¹, de acordo com o qual é necessário²² que exista —ou tenha existido—²³ uma relação contratual entre o titular da marca e o «agente ou representante», correspondente a um «acordo de cooperação comercial» do qual decorra «uma relação de confiança que imponha ao requerente [do registo], expressa ou implicitamente, uma obrigação geral de confiança e de lealdade relativamente aos interesses do titular da marca»²⁴.

Neste contexto, não releva necessariamente a qualificação do contrato pelas partes, sendo também considerados «agentes ou representantes», entre outros, os mandatários, os comissários, os concessionários, os licenciados²⁵ e ficando excluídos os requerentes do registo que ajam «com total independência» —como pode acontecer se o requerente do registo for um mero comprador ou cliente do titular²⁶, «uma vez que estas pessoas não têm nenhuma obrigação especial de confiança face ao titular da marca»—²⁷, bem como os representantes legais e os trabalhadores do titular da marca, por não existir entre as partes uma relação comercial²⁸.

²¹ BODENHAUSEN (1969), págs. 129 e 130.

²² COUTO GONÇALVES (2019), pág. 273, referindo-se aos requisitos do art. 232.º, n.º 2, al.^a c) do CPI, defende que «na falta de prova da existência de vínculo contratual a proteção do titular da marca estrangeira só pode ter lugar, ou por via do direito de prioridade previsto no art. 4.º da CUP [...], ou, fora desse prazo, por via da concorrência desleal [art. 232.º, n.º 1, al.*h*] e, se for esse o caso, por via da proteção da marca notoriamente conhecida, de acordo com o artigo 6.º bis da CUP e os artigos 234.º e 260.º, n.º 1».

²³ *Vid.* o n.º 65 do Ac. TG, de 13/4/2011, proferido no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit., onde se afirma que, apesar de não se poder considerar que «o mero desejo do requerente de estabelecer uma relação comercial com o oponente constitua um acordo celebrado entre as partes», não estando os potenciais agentes ou representantes abrangidos pela hipótese legal, «não é necessário que o acordo celebrado entre as partes ainda esteja em vigor no momento do depósito do pedido de marca e que o artigo 8.º, n.º 3 [...] se aplica igualmente aos acordos que deixaram de vigorar antes da data de depósito do pedido de marca comunitária, sob condição de o prazo decorrido ser tal que se possa legitimamente admitir que a obrigação de confiança e de confidencialidade existia ainda aquando do depósito do pedido de marca comunitária».

Vid. ainda, no mesmo sentido, EUIPO, *Guidelines...*, cit., pp. 1079 e s.

²⁴ *Vid.* o n.º 64 do Ac. TG de 13/4/2011, proferido no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit. Tem sido também esta a posição acolhida pelo EUIPO, *vid. Guidelines...*, cit., pp. 1072 e s.

²⁵ COUTINHO DE ABREU (2019), pág. 372. Cfr. ainda GARCÍA MARTÍN y JIMÉNEZ SERRANÍA (2011), págs. 49 e ss., com indicações respeitantes à jurisprudência espanhola.

²⁶ Nos trabalhos preparatórios do artigo 6.º *septies* da CUP, a delegação estado-unidense e a CCI tinham proposto, sem sucesso, a inclusão da referência ao «cliente» do titular da marca. *Vid.* LADAS (1975), pág. 1265.

²⁷ *Vid.* o n.º 64 do Ac. TG de 13/4/2011, proferido no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit. Tem sido também esta a posição acolhida pelo EUIPO, v. *Guidelines...*, cit., pp. 1073 e s.

²⁸ Como é referido pelo EUIPO (*Guidelines...*, cit., p. 1075), o objetivo desta disposição não é a proteção do titular contra infrações praticadas no seio da sua empresa, pois esses atos podem ser sancionados através da disposição geral em matéria de má-fé do artigo 59.º, n.º 1, al.^a b) RMUE.

Nas Diretrizes do EUIPO defende-se a aplicação do artigo 8.º, n.º 3 RMUE também «a formas análogas de relações comerciais que dão origem a uma obrigação de confiança e confidencialidade entre o titular da marca e o profissional, como é o caso dos advogados e procuradores, consultores, agentes de marcas, etc.» (*Guidelines...*, cit., p. 1075).

Sobre outras relações cuja inclusão na norma é discutida, cfr. GARCÍA MARTÍN y JIMÉNEZ SERRANÍA (2011), págs. 51 e ss.

A apreciação deste pressuposto —cuja prova incumbe ao titular da marca—²⁹ é, necessariamente, casuística e visa determinar se, anteriormente à data da apresentação do pedido de registo³⁰, existia ou existiu uma tal relação contratual entre o oponente e o requerente do registo. Neste contexto, importa ter presente que pode não ser determinante a forma do contrato³¹, a apresentação de faturas e de notas de encomenda³² ou a existência de cláusulas de exclusividade³³. Já a apresentação de elementos que comprovem, p. e., «objetivos de vendas impostos ao requerente, o pagamento de «royalties», o fabrico dos produtos designados pela marca sob licença ou a assistência na criação de uma rede de distribuição local constituem fortes indícios de uma relação comercial do tipo previsto no artigo 8.º, n.º 3, do RMUE»³⁴.

No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerando que o contrato de distribuição entre as partes previa que a requerente do registo se encarregaria de distribuir os produtos da oponente na União; que figuravam no contrato disposições relativas ao caráter exclusivo do contrato, uma cláusula de não concorrência e disposições relativas aos direitos de propriedade intelectual da oponente e ainda que os elementos de prova apresentados pela oponente (nomeadamente, notas de encomenda, entre as quais uma com data de dois meses antes do pedido de registo da marca pedida), concluiu pela existência de uma «relação comercial, efetiva e durável, criadora de uma obrigação geral de confiança e de lealdade, à data de depósito da marca» e, por conseguinte, qualificou a John Mills como «agente ou representante» da Jerome Alexander Consulting Corp.³⁵.

O TG não se pronunciou sobre esta questão, apesar de a mesma ter constituído um dos fundamentos do recurso apresentado pela John Mills, por ter considerado que o art. 8.º, n.º 3 RMUE não era aplicável no caso, dado que não existe identidade entre o sinal cujo registo foi solicitado e a marca do titular³⁶. Todavia, o TJUE aderiu, expressamente e bem, à interpretação ampla do requisito e, considerando quer a finalidade da norma, quer a utilização da conjunção

²⁹ Vid. o n.º 67 do Ac. TG de 13/4/2011, proferido no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», *cit.*

³⁰ Daqui decorre, como é referido pelo EUIPO nas *Guidelines...*, *cit.*, p. 1078, por um lado, que é irrelevante —não havendo lugar à aplicação do artigo 8.º, n.º 3— que, após a apresentação do pedido de registo, o requerente e o oponente tenham entrado em negociações e/ou tenham sido apresentadas propostas para o requerente passar a ser agente ou representante do oponente e, por outro, que pode acontecer que, apesar de o contrato entre as partes ter sido concluído após a data da apresentação do pedido de registo de marca pelo requerente, haja lugar à aplicação do artigo 8.º, n.º 3, se for possível deduzir das provas apresentadas que as partes já se encontravam numa forma de cooperação comercial antes da conclusão do contrato e que o requerente já atuava como agente ou representante do oponente.

³¹ Na verdade, vigorando o princípio da liberdade de forma, este não tem de revestir forma escrita. Todavia, a prova da exata relação entre as partes poderá resultar facilitada se aquela forma tiver sido observada, sem prejuízo de se poder inferir um acordo comercial relevante, mesmo que não exista um acordo escrito, a partir de indicações e provas indiretas (*v. gr.*, correspondência comercial, faturas e ordens de compra de produtos vendidos ao agente, notas de crédito, outros instrumentos bancários ou até acordos de resolução de litígios). *V. gr.*, o n.º 67 do Ac. TG (6.ª Secção), de 9/7/2014, proferido no proc. T-184/12, no caso «Heatstrip» - ECLI:EU:T:2014:621, onde se decidiu que, apesar de não existir um acordo de cooperação escrito, existia um acordo tácito, uma vez que, considerando a correspondência comercial entre as partes, a relação à data do pedido do registo do sinal era mais do que uma mera relação entre comprador/vendedor.

³² Vid. o n.º 67 do Ac. TG, 13/4/2011, proferido no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», *cit.*, por se ter considerado que, não obstante terem sido apresentadas notas de encomenda e faturas, apenas fora demonstrada uma relação entre comprador/vendedor.

³³ Vid. n.º 69 do Ac. TG, de 9/7/2014, proferido no caso «Heatstrip», *cit.*

³⁴ Vid. EUIPO, *Guidelines...*, *cit.*, p. 1076.

³⁵ Vid. o n.º 13 do Ac. TG proferido no caso «Mineral Magic», *cit.*

³⁶ Vid. n.º 43 do Ac. TG proferido no caso *Mineral Magic* e o n.º 27 do Ac. TJUE, no âmbito do mesmo caso.

disjuntiva na expressão «agente *ou* representante», que «comprova a aplicação do artigo 8.º, n.º 3 [...] nos diferentes casos de representação dos interesses de uma parte por outra», sustentou que a referida fórmula abrange «todas as formas de relações baseadas num acordo contratual nos termos do qual uma das partes representa os interesses da outra, sendo como tal suficiente [...] que exista entre as partes um acordo de cooperação comercial suscetível de criar uma relação de confiança ao impor ao requerente, expressamente ou implicitamente, uma obrigação geral de confiança e de lealdade tendo em conta os interesses do titular da marca anterior»³⁷.

2.3. *O pedido de registo como marca de sinais iguais ou semelhantes à marca do oponente*

O art. 8.º, n.º 3 RMUE estabelece, como já foi referido, que «após oposição do titular da marca, é recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, a menos que esse agente ou representante justifique a sua atuação». Atendendo à norma, tal como se encontra redigida, suscita-se a questão de saber se o sinal cujo registo como marca é requerido pelo agente ou representante tem de ser idêntico à marca do titular ou se poderá ser semelhante a esta³⁸.

Na verdade, nada sendo dito expressamente, o único aspeto certo que parece resultar daquela disposição legal é que tem de existir uma «relação direta»³⁹ ou uma «correspondência» entre os dois sinais referidos. Todavia, o consenso não se estende à concretização dessa exigência, tendo o TG entendido, neste caso⁴⁰, que essa relação só pode existir se as marcas forem idênticas⁴¹ — o que se verificará quando o sinal cujo registo é requerido reproduzir todos os elementos da marca do oponente, sem os alterar, nem acrescentar nada, ou quando, considerado no seu conjunto, apresentar diferenças tão insignificantes que possam passar despercebidas aos olhos do consumidor médio —⁴², tendo fundamentado este resultado interpretativo com os elementos literais⁴³, teleológico e histórico da norma.

³⁷ *Vid.* n.ºs 84 e 85 do Ac. TJUE proferido neste caso.

³⁸ Ou, se se preferir e como foi referido pelo Advogado-Geral Giovanni Pitruzella, no n.º 21 das Conclusões apresentadas, neste caso, em 30/4/2020 (ECLI:EU:C:2020:329), «apreciar se as expressões e a sintaxe utilizada nessa disposição permitem identificar, de forma unívoca, o nexó que deve existir, com base na referida disposição, entre a marca cujo registo é pedido pelo agente ou representante e a do titular».

³⁹ *Vid.* n.º 25 do Ac. TG proferido neste caso.

⁴⁰ Registe-se que o TG já defendeu a aplicação da norma quando «o depósito respeite essencialmente a sinais e a produtos idênticos ou semelhantes», *vid.* o n.º 61 do Ac. TG (8.ª Secção), de 13/4/2011, proferido no caso *First Defense Aerosol Pepper Projector*, *cit.*

⁴¹ Neste sentido, sem discutir a questão e referindo-se não ao disposto no art. 8.º, n.º 3, mas à norma correspondente ao art. 21.º RMUE, *cfr.* KUR (2013), pág. 18.

⁴² *Vid.* n.º 38 do Ac. TG proferido no caso *Mineral Magic*. No caso concreto, o TG concordou com a apreciação da Câmara de Recurso que entendeu que os sinais em conflito não eram idênticos, mas semelhantes (n.º 41 do Ac. TG, *cit.*).

⁴³ Apesar de o TG ter admitido que «esta disposição não faz expressamente referência a um requisito de identidade ou de semelhança entre a marca do titular e a marca pedida pelo agente ou representante».

Ainda no que respeita à interpretação literal do preceito, *cfr.* as Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral Giovanni Pitruzella, onde este sustentou que, à primeira vista, «essa disposição parece estabelecer, em grande parte das versões linguísticas, uma sobreposição ou uma “correspondência”», o que se deve, especialmente, ao «recurso ao artigo partitivo na expressão “titular da marca”, nos dois casos distintos em que surge, que deixa entender que a marca pedida e a marca anterior são, na realidade, constituídas pelo mesmo sinal» e é particularmente visível em versões do Regulamento, como a espanhola, «em que o objeto da recusa de registo é

Em sentido diferente pronunciou-se o TJUE⁴⁴, considerando que a norma também abrange os casos em que os sinais em conflito são semelhantes, uma vez que «a interpretação de uma disposição do direito da União exige que se tenha em conta não só os seus termos mas também o contexto em que se insere, bem como os objetivos e a finalidade que prossegue o ato de que essa disposição faz parte», acrescentando ainda a génese da norma⁴⁵.

Como se pode constatar, a valoração de alguns destes fatores hermenêuticos conduziu a resultados diferentes, sendo importante analisá-los, ainda que brevemente⁴⁶.

2.3.1. Breve análise dos fatores hermenêuticos

A) Elemento histórico

Na origem desta disposição do Regulamento está, como referi, o art. 6.º *septies* da CUP. Todavia, também no que respeita à interpretação desta norma unionista são distintas as posições do TG e do TJUE neste caso.

Com efeito, o TG entende que não há qualquer ambiguidade na letra daquela norma e que esta se aplica apenas quando os sinais forem idênticos⁴⁷. Contudo, importa ter em consideração que parece decorrer dos trabalhos preparatórios da Convenção de Lisboa, no âmbito da qual esta disposição foi introduzida na CUP, que a mesma abarca tanto os casos em que as marcas sejam idênticas, como aqueles em que sejam semelhantes⁴⁸, e ainda que a doutrina que se tem ocupado desta norma unionista se tem pronunciado no sentido de, apesar de a letra da lei se referir a «esta marca»⁴⁹, deve entender-se que também se aplica no caso de o agente ou representante tentar registar, ter registado ou usar uma marca semelhante à do titular⁵⁰. Demonstrando sensibilidade no que respeita ao valor dos trabalhos preparatórios do art. 6.º *septies* e à importância desta norma para a interpretação do art. 8.º, n.º 3⁵¹, o TJUE defendeu que aquela não limita a sua aplicação aos casos de identidade das marcas em conflito (n.º 69). De resto,

a “mesma” marca (“misma”) e a expressão “titular da marca” (“titular de la marca”) se torna, no segundo caso, “titular da referida marca” (“titular de dicha marca”)» (n.º 22).

⁴⁴ Em sentido próximo, embora sem discutir a questão, cfr. LLOBREGAT HURTADO (2017), pág. 97 (a autora refere-se à semelhança dos sinais que possa induzir o público em erro quanto à origem ou proveniência dos produtos marcados).

⁴⁵ Vid. n.ºs 55 e ss. do Ac. TJUE proferido neste caso.

⁴⁶ Não incluindo aqui, novamente, o argumento literal, uma vez que já me pronunciei no sentido de não apoiar de forma explícita nenhuma das teses avançadas, exceção feita relativamente a versões do RMUE como a espanhola.

⁴⁷ Vid. n.ºs 33 e ss. do Ac. TG proferido neste caso.

⁴⁸ Vid. n.º 37 das Conclusões, cit.

⁴⁹ Vid. a redação do texto autêntico em francês («cette marque») ou da tradução para espanhol («de esta marca»).

⁵⁰ Neste sentido, cfr. LADAS (1975), pág. 1265, que fundamenta a sua posição precisamente com um argumento teleológico: «a falta de aplicação do artigo 6 *septies* em tal caso pode destruir largamente a sua efetividade». Em sentido próximo, cfr. ainda BODENHAUSEN (1969), pág. 131, que, apoiando-se quer nas Actas da Conferência de Lisboa, quer na finalidade da norma unionista, defende que a mesma pode ser aplicada mesmo nos casos de marcas semelhantes.

⁵¹ Aliás, sublinha que resulta do Sumário das Conclusões da reunião do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, realizada em Bruxelas, em 13 e 14 de Setembro de 1982, Doc. 11035/82, de 1/12/1982, anexo I, p. 9 (disponível para consulta em <https://resources.law.cam.ac.uk/cipil/travaux/Trade%20Marks%20Directive/Trade%20Marks%20Directive%20final.pdf#page=1>) que a norma correspondente ao atual artigo 8.º, n.º 3 (vid. art. 7.º, n.º 5) é interpretada no sentido da norma unionista.

mesmo que assim não fosse, considerando que a CUP fixa um *standard* de tutela mínimo, tal não obstará a que o legislador europeu estabelecesse a tutela em termos mais amplos^{52/53}.

Ainda no âmbito da apreciação do elemento histórico, importa salientar que no anteprojecto de Regulamento sobre a marca comunitária de 1977⁵⁴ estava previsto, no artigo 12.º, n.º 3, que «uma marca que seja *idêntica ou semelhante* a uma marca em relação à qual um terceiro tenha adquirido direitos para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes deve ser também excluída do registo como marca comunitária, quando o registo como marca comunitária tenha sido pedido por um agente ou representante em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, quando esse agente ou representante não justifique a sua atuação e o terceiro se oponha ao registo da marca comunitária de acordo com o disposto no artigo 80.º» (itálicos meus). Contudo, a referência a «*marcas idênticas ou semelhantes*»⁵⁵ acabou por não ser incluída na Proposta de Regulamento apresentada em 1980⁵⁶, e, mais tarde, foi também recusada uma proposta da delegação alemã no sentido de incluir no âmbito de aplicação desta norma⁵⁷ os casos de as marcas serem semelhantes e de os produtos serem semelhantes, sem que se saiba por que razão⁵⁸.

O significado desta omissão não colhe consenso. O TG e o Advogado-Geral entendem que foi deliberada, correspondendo à «vontade do legislador comunitário de manter o âmbito de aplicação do artigo 8.º, n.º 3 [...] dentro de limites bem definidos»⁵⁹ e que justificam a opção por requisitos objetivos (não se tendo exigido, designadamente, «a existência de uma vantagem indevida por parte do agente ou do representante não autorizado ou de um prejuízo por parte do titular legítimo»⁶⁰). Diferentemente, o TJUE defendeu que «não se pode inferir dos trabalhos preparatórios do artigo 8.º, n.º 3 [...] que, devido ao facto de não ter sido mencionada, nesta disposição, a semelhança entre a marca anterior e a marca pedida por um agente ou por um representante do titular da marca anterior, o âmbito de aplicação da referida disposição está exclusivamente limitado aos casos de identidade entre as marcas em conflito», pois, não só não existem indicações relativas à justificação para a não manutenção/inclusão da referência a «*marcas idênticas ou semelhantes*» na redação daquela norma que possam

⁵² O inverso, todavia, não poderia suceder. Assim, se porventura prevalecer que a norma unionista se aplica (também) aos casos em que as marcas sejam semelhantes, o legislador europeu tem de respeitar esta tutela mínima. Neste sentido, *vid.* o argumento do EUIPO, n.º 37 do Ac. TJUE, proferido neste caso.

⁵³ Sobre o *standard* mínimo da tutela da CUP, *cf.* MOURA VICENTE (2019), págs. 145 e s.

⁵⁴ *Vid. Pre-draft of the Regulation relating to the Community Trade Mark - First Text*, Doc. III/ex/C/268/77-E, de abril de 1977, p. 16 (disponível em http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf).

⁵⁵ E também a «produtos idênticos ou semelhantes».

⁵⁶ *Vid.* o artigo 7.º, n.º 3 da Proposta de Regulamento (CEE) do Conselho sobre a marca comunitária, de 25/11/1980, COM/1980/635/FINAL/2 (JO C 351, 1980, p. 5).

⁵⁷ *Vid.* Sumário das Conclusões da reunião do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, realizada em Bruxelas, em 13 e 14 de Setembro de 1982, Doc. 11035/82, de 1/12/1982, anexo I, p.9 (disponível para consulta em <https://resources.law.cam.ac.uk/cipil/travaux/Trade%20Marks%20Directive/Trade%20Marks%20Directive%20final.pdf#page=1>).

⁵⁸ Refira-se ainda que em nenhum destes documentos surgia a possibilidade de invalidar o registo da marca comunitária com fundamento na má-fé do requerente do registo. Sobre os trabalhos preparatórios respeitantes à inclusão da má-fé, *cf.* TSOUTSANIS (2010), esp. págs. 47-72.

⁵⁹ *Vid.* n.º 30 das Conclusões. O Advogado-geral argumenta ainda neste sentido, no n.º 31, com o facto de o legislador europeu ter decidido não exigir quaisquer requisitos subjetivos, nem outros requisitos objetivos (como a existência de uma vantagem indevida por parte do agente ou representante).

⁶⁰ *Vid.* n.º 31 das Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral neste caso.

esclarecer, verdadeiramente, a intenção do legislador, como também não consta da letra da lei qualquer exigência de identidade das marcas⁶¹. Assim, não parece ser possível retirar, com segurança, apoio relativamente a nenhuma das teses interpretativas em confronto.

B) Elemento sistemático

A correta interpretação do artigo 8.º, n.º 3 implica igualmente a contextualização sistemática desta norma, importando, em especial, apreciar a autonomização desta previsão no âmbito dos impedimentos e das causas de invalidade do registo⁶².

Por um lado, importa considerar a norma em apreço confrontando-a com os restantes impedimentos relativos de recusa do registo. Dessa análise, decorre claramente uma autonomização no que respeita aos casos previstos no n.º 1 [hipóteses de «dupla identidade», i.e., de identidade dos sinais e dos produtos ou serviços, na al.^a a) e de confusão por identidade ou semelhança com marcas anteriores, na al.^a b)], por um lado, e no n.º 5 (hipótese de tutela da marca de prestígio, em que se exige que os sinais sejam idênticos ou semelhantes), por outro, já que no n.º 3 não é feita qualquer referência à identidade e/ou semelhança dos sinais, exigindo-se que o oponente do pedido de registo seja o titular da marca e que o pedido de registo seja apresentado, sem autorização pelo titular da marca e sem justificação para tal procedimento, pelo agente ou representante do titular daquela marca em seu próprio nome. Todavia, penso que a falta de referência à identidade ou semelhança dos sinais pode dever-se não só ao facto de se ter pretendido enfatizar que, mediante a verificação dos pressupostos específicos de que depende a aplicação desta disposição, esta decorrerá quase automaticamente, mas também, como se referirá mais adiante⁶³, de o significado da «semelhança» dos sinais poder não ser, aqui, equivalente à semelhança referida nas demais previsões do artigo 8.º

Por outro lado, o impedimento de registo em análise e a invalidade do registo concedido se aquele não for respeitado diferenciam-se também da causa de invalidade do registo com fundamento na má-fé do requerente [art. 59.º, n.º 1, al.^a b)]⁶⁴, já que, apesar de ambos visarem impedir/reprimir atuações contrárias à boa-fé⁶⁵, os requisitos de aplicação de um e de outro são distintos, acrescentando que, como o EUIPO destacou no recurso para o TJUE, contrariaria os princípios

⁶¹ Vid. n.ºs 58 e ss. do Ac. TJUE proferido neste caso.

⁶² O Advogado-Geral nas Conclusões que apresentou neste caso, refere-se ainda à «sistemática interna» da norma, tendo defendido que esta, na medida em que exige que o pedido de registo seja apresentado pelo agente ou pelo representante em seu próprio nome e sem o consentimento do titular da marca, apoia a sua aplicação apenas nos casos em que as marcas sejam idênticas, pois «militam no sentido de considerar que a marca objeto do pedido de registo em nome do agente ou do representante é, na realidade, propriedade do titular legítimo» e é «corroborada pelo artigo 18.º do Regulamento n.º 207/2009» (n.º 25 das referidas Conclusões).

⁶³ Vid. 2.2.3.2.

⁶⁴ E, nos ordenamentos jurídicos dos Estados-membros que tiverem acolhido a faculdade prevista no artigo 4.º, n.º 2, 2.ª p. da DM, como sucedeu no artigo 231.º, n.º 6 do CPI português em vigor, que preceitua que «quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa do reconhecimento de que o pedido de registo foi efetuado de má-fé», também se diferencia deste impedimento absoluto de registo.

⁶⁵ Como o Advogado-Geral referiu nas Conclusões que apresentou neste caso, o artigo 8.º, n.º 3, prevê «o único caso em que é admitida oposição contra um pedido cujo depósito deve considerar-se efetuado em violação do princípio geral da boa-fé. Nos outros casos, as pessoas lesadas não têm a possibilidade de impedir o registo da marca e apenas têm à sua disposição a ação de declaração de nulidade» (n.º 38).

da economia processual e da boa administração «obrigar o titular da marca a esperar pelo registo do sinal pedido pelo agente ou pelo representante para agir em defesa dos seus interesses»⁶⁶.

C) Elemento teleológico

Como é recordado pelo Advogado-Geral nas Conclusões apresentadas neste caso, o artigo 8.º, n.º 3 «destina-se a ser aplicado essencialmente nas situações em que o titular de uma marca protegida exclusivamente fora da União distribui os seus produtos ou serviços no mercado da União por intermédio de agente ou de um representante»⁶⁷, porque, nestes casos, o titular da marca está sujeito a que o agente ou representante, aproveitando os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a relação comercial que manteve com o titular da marca, requeira o registo como marca em seu próprio nome, concorrendo com aquele e, invocando a prioridade deste registo, o impeça de usar a marca⁶⁸.

Ora, uma interpretação do artigo 8.º, n.º 3 que excluísse a sua aplicação nos casos em que não exista estrita identidade entre os sinais conflituantes, apesar de os mesmos serem semelhantes, permitiria, com muita facilidade, tornar esta disposição inaplicável: bastaria proceder a ligeiras modificações no que respeita ao sinal a registar. Aliás, esta inaplicabilidade da norma permitiria ainda que o requerente do registo, após a concessão do mesmo, pudesse impedir o registo posterior da marca inicial pelo seu titular⁶⁹.

D) Síntese

Do exposto, parece poder-se concluir que o elemento teleológico favorece a inclusão de casos em que não há *estrita identidade* entre os sinais conflituantes, embora ainda exista uma correspondência —semelhança— entre aqueles, na previsão do art. 8.º, n.º 3 e que tal resultado não é afastado de forma indubitável pelos elementos literal⁷⁰, sistemático e histórico referidos. Nessa medida, a decisão do TJUE parece correta.

Importa, porém, sublinhar que ainda estamos no domínio da interpretação *extensiva* da lei e não da aplicação analógica⁷¹, que nem seria admissível por estar em causa uma exceção ao princípio da prioridade do registo e este aspeto reveste enorme relevância, pois obriga a uma delimitação rigorosa da semelhança, como refiro em seguida.

⁶⁶ Vid. n.º 18 das Conclusões apresentadas neste caso.

⁶⁷ Vid. n.º 32 das Conclusões apresentadas neste caso, ressalvando-se que nada impede o titular da marca protegida na UE ou num dos Estados-membros de se opor ao registo requerido pelo agente ou representante com este mesmo fundamento de recusa, apesar de, em tal caso, o titular da marca ter à sua disposição outros fundamentos para a sua tutela previstos no artigo 8.º (se se verificarem os respetivos requisitos).

⁶⁸ Vid. *supra* Introdução e, entre outros, o n.º 38 do Ac. do Tribunal de Primeira Instância (2.ª Secção), de 6/9/2006, proferido no proc. T-6/05, no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector» – ECLI:EU:T:2006:241 e o n.º 22 do Ac. TG (2.ª Secção), de 29/11/2012, proferido nos procs. T-537/10 e 538/10, no caso *Fagumit* – ECLI:EU:T:2012:634 e ainda o n.º 72 do Ac. TJUE relativo ao caso *Mineral Magic*.

⁶⁹ Vid. n.º 70 do Ac. TJUE, proferido neste caso, cit. Vid. ainda EUIPO, *Guidelines...*, cit., p. 1088.

⁷⁰ Em sentido diferente, cfr. o n.º 33 das Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral neste caso, cit.

⁷¹ Questionando esta delimitação, cfr. as Conclusões do Advogado-Geral neste caso, esp. n.º 34.

2.3.2. A aferição da semelhança dos sinais e da afinidade dos produtos ou serviços

O EUIPO defendeu neste caso — como, de resto, sustenta nas *Guidelines for Examination* —⁷² que, para a aplicação desta norma, o critério pertinente «não é nem a identidade nem a semelhança entre as marcas em conflito, conforme exigida para efeitos de apreciação do risco de confusão, mas a sua “equivalência geral no plano económico e comercial”»⁷³. E, apesar de esta leitura ter sido considerada abstrata, vaga, excessivamente flexível e, por conseguinte, potenciadora de dificuldades de aplicação prática e de insegurança jurídica⁷⁴, o TJUE parece tê-la acolhida, tendo afirmado que «a semelhança entre as marcas em conflito [...] não é apreciada em função da existência de um risco de confusão, sendo este requisito específico do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento [...]»⁷⁵. Todavia, a parca referência no Acórdão em comentário dificulta a compreensão do seu exato sentido e alcance. Importaria, por isso, explicitar as razões do afastamento dos critérios de aferição da semelhança dos sinais usados no âmbito da apreciação do risco de confusão e esclarecer os que devem ser usados no âmbito do art. 8.º, n.º 3.

Relativamente a estes aspetos considero fundamental ter presente que, como resulta do exposto, estamos no limite da interpretação extensiva da norma e, dado o cariz excepcional da disposição (relativamente ao princípio da prioridade) não é viável a aplicação analógica. Assim, existindo boas razões para não limitar a aplicação do artigo 8.º, n.º 3 aos casos em que haja estrita identidade entre os sinais conflituantes e admitindo que a mesma possa também operar quando exista uma correspondência ou semelhança entre os sinais, é imperioso que esta correspondência ou semelhança seja aqui bem limitada. Dito isto, penso que a norma só deve ser aplicada quando *ainda se trate, fundamentalmente, do mesmo sinal* (ainda que não estritamente idêntico ao do titular da marca), o que pode acontecer «quando é possível «reconhecer claramente» o sinal do titular na marca pedida pelo agente ou pelo representante», *v. gr.*, por os sinais coincidirem «através de elementos que contribuem essencialmente para o carácter distintivo da marca anterior»⁷⁶.

2.4. O pedido de registo como marca para distinguir produtos ou serviços idênticos ou afins

Tal como sucede no que respeita à correspondência entre os sinais conflituantes, o artigo 8.º, n.º 3 (bem como o art. 6.º *septies* da CUP) não refere a relação que deve mediar entre os produtos ou serviços para os quais o registo é solicitado pelo agente ou representante e os que são distinguidos pelo titular da marca.

⁷² Vid. EUIPO, *Guidelines...*, cit., pp. 1088 e ss.

⁷³ Vid. n.º 18 das Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral neste caso.

⁷⁴ Vid. n.º 19 das Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral neste caso e também os n.ºs 47 e ss. do Ac. TJUE, proferido no caso cit.

⁷⁵ Vid. n.º 92 do Ac. TJUE, proferido neste caso. No mesmo sentido, cfr. o n.º 48 das Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral.

⁷⁶ Vid. n.º 18 das Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral neste caso que reproduz a argumentação do EUIPO neste caso.

A questão colocou-se neste caso porque, apesar de alguns desses produtos serem idênticos⁷⁷, outros não o eram. Contrariamente ao que a John Mills pretendia, o TJUE entendeu que o impedimento relativo de registo em análise é aplicável não só no caso de os produtos ou serviços serem idênticos, como afins, atendendo à função essencial da marca — que consiste na indicação de proveniência empresarial dos produtos ou serviços marcados —, à economia geral do preceito e ao objetivo prosseguido⁷⁸. Esta leitura, que me parece correta com base nos elementos literal, histórico, sistemático e teleológico da norma já referidos⁷⁹, devia, no entanto, ter sido melhor explicitada, no sentido de se evidenciar a interpretação estrita deste conceito, na linha do que vem sendo defendido pelo EUIPO, que exige, para a aplicação do impedimento de registo previsto no artigo 8.º, n.º 3, que os produtos ou serviços assinalados pela marca do titular e aqueles para os quais o agente ou representante solicita o registo sejam «equivalentes em termos comerciais» ou «intimamente relacionados», precisando que estes termos não são equivalentes à afinidade prevista na al.^a b) do n.º 1 do art. 8.º⁸⁰.

III. BIBLIOGRAFIA

- BODENHAUSEN, G. H. C. (1969), *Guide d'Application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle telle que révisée a Stockholm en 1967*, BIRPI.
- CARVALHO, Maria Miguel (2021), «Artigo 212.º», AAVV, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, págs. 846-851.
- (2021a), «O registo de marca por agente ou representante», *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, págs. 133-149.
- COUTINHO DE ABREU, JORGE M. (2019), *Curso de Direito Comercial*, vol. I, 12.ª ed., Almedina, Coimbra.
- COUTO GONÇALVES, Luís M. (2019), *Manual de Direito Industrial*, 8.ª ed., Almedina, Coimbra.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2017), «La Marca», FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.ª ed., Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, págs. 487-722.
- GARCÍA MARTÍN, Isabel, y JIMÉNEZ SERRANÍA, Vanessa (2011), «Algunas consideraciones en relación al registro de la marca del principal por el “agente o representante” en la distribución internacional», en GALÁN CORONA, E., y CARBAJO CASCÓN, F., *Marcas y Distribución Comercial*, Ediciones Universidad de Salamanca, págs. 39-66.
- KUR, Annette (2013), «Not prior in time, but superior in right: how trademark registrations can be affected by third party interests in a sign», *IIC*, vol. 44, núm. 7, págs. 790-814 (= *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 13-10*, disponível para consulta em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2253888).
- LADAS, Stephen (1975), *Patents, Trademarks and related rights - National and International Protection*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- LLOBREGAT HURTADO, Maria Luísa (2017), *Temas de Propiedad Industrial*, 2.ª ed., La Ley.

⁷⁷ Vid. «pó facial que contém minerais»; «cosméticos» e «produtos para tratar a pele».

⁷⁸ Vid. n.ºs 98 e 99 do Ac. TJUE, proferido neste caso. Além disso, o TJ reiterou a jurisprudência respeitante à apreciação da afinidade dos produtos ou serviços, vid. n.º 100 do Acórdão proferido neste caso.

⁷⁹ Vid. *supra* 2.2.3.

⁸⁰ EUIPO, *Guidelines...*, cit., p. 1088.

- MOURA VICENTE, Dário (2019), *A tutela internacional da Propriedade Intelectual*, 2.^a ed., Almedina, Coimbra.
- PEREIRA DA SILVA, Ana Maria (2021), «Artigo 232.º», AAVV, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, págs. 924-934.
- (2021a), «Artigo 260.º», AAVV, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, págs. 1014-1017.
- TSOUTSANIS, Alexander (2010), *Trade Mark Registrations in Bad Faith*, Oxford University Press, Oxford.