



UNIVERSIDADE DE LISBOA
FACULDADE DE DIREITO

Contrafação, Imitação e Uso Ilegal de Marca

Inês Costa Gomes Pinheiro
MESTRADO EM CIÊNCIAS JURÍDICO-EMPRESARIAIS

Orientador: Exma. Senhora Professora Doutora Adelaide Menezes Leitão

2017

Índice

RESUMO.....	i
PALAVRAS-CHAVE:	i
ABSTRACT	ii
KEYWORDS:.....	ii
INTRODUÇÃO	1
AGRADECIMENTOS	5
QUADRO GERAL DE ABREVIATURAS	6
1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA.....	8
2. CARÁTER DISTINTIVO DA MARCA	11
2.1. FUNÇÕES DA MARCA.....	11
2.1.1. FUNÇÃO DISTINTIVA	11
2.1.2. FUNÇÃO DE INDICAÇÃO DA PROVENIÊNCIA DO PRODUTO E/ OU DO SERVIÇO	12
2.1.3. FUNÇÃO DE GARANTIA.....	14
2.1.4. FUNÇÃO PUBLICITÁRIA	15
2.2. CLASSIFICAÇÃO	16
2.3. SINAIS INSUSCETÍVEIS DE CONSTITUIR MARCAS	18
2.4. “SECONDARY MEANING”.....	21
3. IMITAÇÃO OU USURPAÇÃO COMO FUNDAMENTO DE RECUSA DO REGISTO	22
4. REQUISITOS DO CONCEITO DE IMITAÇÃO OU USURPAÇÃO DE MARCA	25
4.1. PRIORIDADE	26
4.2. AFINIDADE ENTRE PRODUTOS E/ OU SERVIÇOS	29
4.3. POSSIBILIDADE DE ERRO E/ OU CONFUSÃO.....	40
4.3.1. RISCO DE CONFUSÃO.....	42
4.3.2. RISCO DE ASSOCIAÇÃO.....	43
4.3.3. SEMELHANÇA GRÁFICA, FIGURATIVA, FONÉTICA OU OUTRA	44

4.3.4. INDUZA FACILMENTE O CONSUMIDOR EM ERRO OU CONFUSÃO	58
4.3.5. CONSUMIDOR MÉDIO	59
5. FORMAS DE REAÇÃO DOS TITULARES DE MARCA À IMITAÇÃO OU USURPAÇÃO	59
5.1. RECLAMAÇÃO.....	61
5.2. RECURSO JUDICIAL E ARBITRAL.....	62
5.3. AÇÃO DE ANULAÇÃO	64
5.4. MEDIDAS INIBITÓRIAS CAUTELARES E DEFINITIVAS	66
5.5. INDEMNIZAÇÃO.....	68
5.6. ILÍCITOS CRIMINAIS	68
5.7. LIMITES DE PROTEÇÃO DAS MARCAS	70
SÍNTESE	72
BIBLIOGRAFIA	77

RESUMO

A globalização do comércio e a crescente concorrência entre empresas, que necessitam cada vez mais de inovar e publicitar os produtos e/ ou serviços disponibilizados para captarem clientes e, assim, obterem o máximo de lucro, tem conduzido a um aumento exponencial da violação de sinais distintivos de propriedade industrial, designadamente ao nível da contrafação, imitação e uso ilegal de marcas.

De facto, o alargamento de situações de contrafação, imitação e uso ilegal de marcas conduziu ao surgimento de acordos internacionais, de regulamentos, ao nível da União Europeia, e de legislação a nível nacional, de salvaguarda dos sinais distintivos de comércio. Trata-se de um fenómeno à escala internacional, atendendo à globalização do comércio, que tem efeitos transfronteiriços e que, apesar de recente, se encontra em constante mutação.

Com a presente dissertação pretende-se analisar o regime da contrafação, imitação e uso ilegal de marcas, particularmente uma das suas características essenciais da marca, o seu carácter distintivo. Nesse âmbito, procede-se ao estudo do conceito da imitação ou usurpação de marcas bem como do regime de proteção dos titulares de marcas contra a contrafação, imitação e uso ilegal.

O ponto de partida deste estudo é uma sinopse da evolução histórica da proteção da marca, a nível nacional, da união europeia e internacional. De seguida, define-se o seu conceito e estabelece-se a aferição das suas funções, designadamente a função distintiva, procede-se à classificação das marcas, identificação da sua composição e respetivos limites; examina-se o regime da usurpação e imitação, e os seus requisitos: prioridade, afinidade entre produtos e/ ou serviços e possibilidade de erro e/ ou confusão; analisam-se as decisões jurisprudenciais, em que a questão foi amplamente debatida, e estabelecem-se análises comparativas. Finalmente, discutem-se as formas de reação dos titulares de uma marca à contrafação, imitação e uso ilegal de marcas, por parte de terceiros, sem o seu consentimento, bem como os limites a essa proteção.

PALAVRAS-CHAVE:

Marca; Usurpação; Imitação; Afinidade; Confusão; Especialidade.

ABSTRACT

The globalization of trade and the growing competition between enterprises, which need more and more to innovate and publicize their products and/or services in order to captivate clientes, and thus maximize profits, has been leading to an exponential increase regarding the violation of distinctive signs of industrial property, namely at the level of counterfeiting, imitation and illegal use of trademarks.

The said increase has led to the creation of international trade agreements, regulations at the level of the European Union, and legislation at the national level, with the purpose of safeguarding the distinctive signs of trade.

This is a phenomenon of international scope, with cross-border consequences made possible by the globalization of trade. Though recent, it is in constant mutation. The objective of this dissertation is to analyze the regime of counterfeiting, imitation and illegal use of trademarks, especially with regard to one of its essential characteristics: its distinctive character. In this context, I endeavour to study the concept of trademark imitation or usurpation, as well as the legal regime protecting trademark holders.

The point of departure for this study is a synopsis of the historical evolution of trademark protection, centering on the national, European Union and international scopes. This concept is then defined and its functions assessed, namely the distinctive function. Trademarks are then classified, and their composition and limits identified. The regime of usurpation and imitation is examined, together with its requisites: priority, affinity between products and/or services, and possibility of error/confusion. Specific and comparative analyses are made of jurisprudence decisions wherein these matters were widely debated. Finally, attention is centred on the manners in which trademark holders react to unconsented counterfeit, imitation and illegal use by third parties, as well as on the limits of their legal protection.

KEYWORDS:

Trademark; Usurpation; Imitation; Affinity; Confusion; Specialty.

INTRODUÇÃO

A presente dissertação intitulada “Contrafação, Imitação e Uso Ilegal de Marca”, foi realizada no âmbito do Mestrado Profissionalizante em Ciências Jurídico-Empresariais e tem como objeto de estudo o regime da imitação e usurpação de marcas. O tema que nos propusemos examinar foi a Contrafação, Imitação e Uso Ilegal de Marca.

Como questões prévias, pretendemos salientar que procedemos à elaboração de um quadro geral de abreviaturas; a dissertação foi redigida com base no novo acordo ortográfico e optámos por proceder à análise jurisprudencial relativa a cada questão, acompanhada do estudo das mesmas e não no final da dissertação, para melhor compreensão e exame de cada tema.

A escolha do tema fundou-se no facto de se tratar de uma área do Direito relativamente recente, mas com questões que consideramos muito pertinentes, que nos despertam particular interesse e que se encontram em constante mutação.

De facto, a globalização do comércio, das últimas décadas, conduziu a um aumento exponencial da violação de sinais distintivos de propriedade industrial, designadamente ao nível da imitação, usurpação e uso ilegal de marcas. Neste sentido, quer a nível internacional, quer ao nível da União Europeia, quer a nível nacional, surgiu a necessidade de se proceder à proteção dos sinais distintivos da propriedade industrial, designadamente através da proibição da imitação e da usurpação.

A nível nacional procedeu-se à definição do conceito de imitação ou usurpação de marca no art. 245.º do Código da Propriedade Industrial, o que estabelece que a marca registada se considera imitada quando, cumulativamente, tiver prioridade, e ambas se destinem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins e *tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.*

Se os sinais se destinam a assinalar os mesmos produtos e/ou serviços e simultaneamente forem idênticos, não se levantam problemas na aplicação da proibição do registo. Contudo, nos casos em que não há identidade, torna-se necessário aferir se há afinidade entre os produtos e/ ou serviços, bem como se há possibilidade de erro ou confusão entre os sinais atenta a sua semelhança.

Sucedem que o art. 245.º do Código da Propriedade Industrial não fornece critérios objetivos para fazer essa análise, mas apenas critérios abstratos, sendo necessário examinar caso a caso.

Ora, o caráter subjetivo do segundo e do terceiro requisito tem levado a decisões díspares da jurisprudência, que procurámos analisar.

O presente tema tem, ao longo das últimas décadas, vindo a ser muito debatido pela doutrina. É, assim, de salientar, entre tantos outros, o parecer pioneiro da Câmara Corporativa de 1937, relativo à proposta de lei que antecedeu o Código da Propriedade Industrial de 1940¹; os manuais de Direito Comercial de PINTO COELHO², FERRER CORREIA³ e COUTINHO DE ABREU⁴; o estudo de NOGUEIRA SERENS relativo à vulgarização da marca⁵; os estudos de propriedade industrial de ADELAIDE MENEZES LEITÃO⁶, CARLOS OLAVO⁷, LUÍS COUTO GONÇALVES⁸ e MARIA MIGUEL CARVALHO⁹ e, mais recentemente,

¹ *Parecer das 13.ª, 18.ª e 20.ª Secções ouvida a 11.ª Secção, da Câmara Corporativa sobre a respectiva proposta de lei*, nos termos do artigo 105.º da Constituição, Assembleia Nacional, Lisboa, 1937.

² JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, *Lições de Direito Comercial*, 1.º Vol., 3.ª ed., Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1957.

³ ANTÓNIO FERRER CORREIA, *Lições de direito comercial*, Lisboa, Lex-Edições Jurídicas, 1994.

⁴ JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Vol. I., 8.ª ed., Coimbra, Almedina, 2011.

⁵ MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *A vulgarização da marca na directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988: ID EST, no nosso direito futuro*, Sep. de Estudos em homenagem ao Professor Doutor António de Arruda Ferrer Correia, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1995.

⁶ ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “Imitação servil, concorrência parasitária e concorrência desleal”, in *Direito Industrial*, Vol. I, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 239-264; ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “Marca, Publicidade, Patrocínio e Product Placement”, in *Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Jorge Miranda*, Vol. VI, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, pp. 119-156; ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “O reforço da tutela da Propriedade Intelectual na Economia Digital através de acções de responsabilidade civil”, in *Direito Industrial*, Vol. VII, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2010, pp. 239-264; ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “Palavras-chave, publicidade, uso da marca e concorrência desleal”, in *Direito Industrial*, Vol. VIII, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 9-24.

⁷ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2005.

⁸ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, “A “Marca” do Tribunal de Justiça no Direito de Marcas”, in *Estudos em homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço*, Vol. 2, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 79-93; LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, Coimbra, Almedina, 1999; LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 6.ª ed., Coimbra, Almedina, 2014.

⁹ MARIA MIGUEL CARVALHO, “A semelhança conceptual das marcas: comentário da sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 20 de Novembro de 2014, no caso “Golden Balls v. Ballon D’Or””, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1 (2016), Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2014, pp. 257-294; MARIA MIGUEL CARVALHO, “As funções da marca e a jurisprudência do TJUE”, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1 (2014), Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2016, pp. 251-270; MARIA MIGUEL CARVALHO, “Os requisitos de imitação da marca: a propósito do caso “Super Porto””, in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 981-996; MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas” marcas e marcas não tradicionais: objecto”, in *Direito Industrial*, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 217-246.

as investigações de PEDRO SOUSA E SILVA¹⁰ e LUÍS PEDRO DOMINGUES¹¹ relativas ao princípio da especialidade das Marcas e à exceção introduzida pelas marcas de prestígio. A nível internacional, é de salientar a obra de FERNÁNDEZ-NÓVOA¹².

A dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos, a saber:

No primeiro capítulo, procedemos à evolução histórica das marcas ao nível internacional, da União Europeia e a nível nacional.

No segundo capítulo, relativo ao carácter distintivo da marca, analisamos o conceito de marca e a sua função principal de distinção de produtos e/ ou serviços. Abordamos a querela doutrinária e jurisprudencial relativa à possibilidade de serem atribuídas outras funções à marca, designadamente a função de indicação de origem, a função publicitária e a função de garantia. Procedemos à classificação das marcas. Analisamos os limites à composição das marcas, particularmente a proibição de registo de marcas desprovidas de carácter distintivo e de sinais genéricos, descritivos ou usuais. Neste contexto, abordamos a possibilidade de sinais desprovidos de carácter distintivo, pelo seu uso reiterado no comércio, adquirirem capacidade distintiva, através do “*secondary meaning*”.

No terceiro capítulo, denominado *Imitação ou usurpação como fundamento de recusa do registo*, procedemos à identificação dos direitos do titular de marca registada, designadamente no âmbito do objeto da presente dissertação e à distinção entre os conceitos de usurpação, imitação e contrafação. Referenciamos igualmente as normas legais que impedem o registo de marcas que reproduzem ou imitam outras marcas.

No quarto capítulo, analisamos separadamente os requisitos cumulativos do conceito de imitação ou de usurpação, *in casu* a prioridade, a identidade ou afinidade entre produtos e/ou serviços e a identidade ou possibilidade de erro e/ou de confusão entre os sinais pela sua *semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra*.

O quinto capítulo encontra-se dividido em sete subcapítulos, em que examinamos as formas de reação dos titulares de uma marca à imitação ou usurpação do seu sinal, por parte de terceiros, sem o seu consentimento, nomeadamente a reclamação junto do

¹⁰ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011; “O Princípio da Especialidade das Marcas. A Regra e a Excepção: As Marcas de Grande Prestígio”, *in Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 58, Vol. I, Lisboa, 1998, pp. 377-440; PEDRO SOUSA E SILVA, “Sinal e marca: as marcas não tradicionais”, *in Direito Industrial*, Vol. VIII, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 363 e ss.

¹¹ LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, “A função da marca e o princípio da especialidade”, *in Direito Industrial*, Vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 447-497.

¹² CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado Sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 245.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o recurso judicial ou arbitral da decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de conceder ou não conceder um registo de uma marca, a ação de anulação, as medidas inibitórias cautelares e definitivas, a indemnização, os ilícitos criminais, bem como os limites da proteção das marcas.

Por último, procedemos à apresentação das nossas conclusões.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, quero agradecer à Senhora Professora Doutora Adelaide Menezes Leitão, orientadora desta dissertação, pelas sugestões, críticas e pela atenção constante demonstrada ao longo do presente trabalho.

Ao Sérgio por toda a disponibilidade além-fronteiras.

À Mariana pela presença diária.

À Rita, Catarina e Mónica pelo apoio permanente e sobretudo pela amizade em todos os momentos.

Aos meus avós, às minhas tias Lurdes e Teresa, aos meus primos Patrícia, Catarina, Guilherme, Duarte e Francisca, aos meus tios Rafaello e João e ao meu pai, pelas mensagens, telefonemas, por todas as palavras e especialmente pelo carinho.

Por último, um agradecimento especial à minha mãe, por todos os conselhos, incentivos e sobretudo pela paciência inesgotável. Sem ti não era possível.

QUADRO GERAL DE ABREVIATURAS

Ac.	Acórdão
Acordo TRIPS	Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio
Art.	Artigo
BPI	Boletim da Propriedade Industrial
CC	Código Civil
CP	Código Penal
CPC	Código de Processo Civil
CPI	Código da Propriedade Industrial
CPP	Código de Processo Penal
CUP	Convenção da União de Paris (Convenção de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial), de 20 de março de 1883
Diretiva 89/104/CEE	Primeira Diretiva do Conselho 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas
Diretiva 2004/48/CE	Diretiva 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual
Diretiva 2015/2436	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 (reformulação)
DL	Decreto-Lei
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
JCL	Juízo Cível de Lisboa
LOSJ	Lei da Organização do Sistema Judiciário (LOSJ), aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto e alterada pela Lei n.º 40-A/2016, de 22/12
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual

RMC	Regulamento (CE) N.º 207/2009, do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015
STJ	Supremo Tribunal de Justiça
TG	Tribunal Geral
TJ	Tribunal de Justiça
TPI	Tribunal da Propriedade Intelectual
TR	Tribunal da Relação

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA

As marcas afirmaram-se com a formação das corporações medievais, dividindo-se à data em três tipos: as marcas coletivas obrigatórias, as marcas individuais obrigatórias e as marcas individuais facultativas.

As primeiras destinavam-se a indicar a proveniência do produto e eram apostas a todos os que fizessem parte da mesma corporação.

As segundas destinavam-se a responsabilizar o Autor pela qualidade do produto, e eram colocadas pela corporação.

As terceiras eram utilizadas pelo artesão ou mercador para identificar a proveniência dos produtos¹³.

Foi apenas no século XIX, após a revolução francesa, a revolução industrial e o surgimento dos princípios da liberdade de iniciativa e de concorrência, que surgiram as primeiras legislações em matéria de propriedade industrial.

Numa primeira fase, a proteção dos direitos de propriedade industrial fez-se apenas ao nível nacional. Nos finais do século XIX, ganhou dimensão internacional, designadamente com o surgimento da CUP¹⁴, da qual Portugal foi um dos países fundadores. Numa terceira fase e a partir dos anos 90 do século XX, com a globalização do comércio, surge a OMC¹⁵, bem como o acordo TRIPS¹⁶.

Internacionalmente, o registo de marcas é atualmente regulado pelo Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, de 14/04/1981¹⁷, e pelo Protocolo ao

¹³ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 157.

¹⁴ A CUP constitui o primeiro acordo internacional relativo à propriedade industrial, tendo sido assinada em 20/03/1883, em Paris. Sofreu as seguintes revisões: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Atualmente possui 173 países signatários. Portugal foi um dos 11 países fundadores, tendo ratificado a sua adesão por carta de Lei de 17/04/1884. A CUP prevê o tratamento igualitário entre os nacionais dos países signatários (art. 2.º) e a atribuição do direito de prioridade à proteção em todos os países signatários da CUP, desde que requerida a proteção em pelo menos um dos países (art. 4.º). Cf. ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES (coord.), *Código da Propriedade Industrial – Anotado*, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2015, p. 21.

¹⁵ A OMC surge em 1994, no seio das negociações *Uruguay Round* do GATT. Surge adicionalmente o acordo TRIPS. A proteção das marcas encontra-se prevista nos arts. 15.º a 21.º

¹⁶ ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES (coord.), *op. cit.*, pp. 17- 20.

¹⁷ Portugal foi um dos 9 países fundadores, tendo ratificado a sua adesão pela Lei de 11/10/1892.

Acordo de Madrid de 1989¹⁸. O sistema de registo internacional é administrado pela OMPI¹⁹, constituída em 14/07/1967²⁰.

No seio da União Europeia, a proteção das marcas, bem como a harmonização dos regimes, surge em 21 de dezembro de 1988, com a Primeira Diretiva do Conselho 89/104/CEE. Atualmente, e desde 16 de dezembro de 2015, encontra-se em vigor a Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho.

As marcas comunitárias surgem com o Regulamento (CE) n.º 40/94, de 20 de dezembro de 1993. Atualmente a RMC é regida pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009, do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

Em Portugal, os primeiros diplomas que regulamentaram a propriedade industrial foram o Decreto de 16 de janeiro de 1837, relativamente às invenções, e a Carta de Lei de 4 de junho de 1883, no tocante às marcas.

Apenas com a Lei de 21 de maio de 1896, se regula a propriedade industrial em “bloco”²¹.

No tocante ao conceito de imitação de marcas, estabelecia o art. 91.º da Lei de 21 de maio de 1896 que *“Entende-se por imitada a marca que, sendo destinada a objectos da mesma classe, é total ou parcialmente semelhante a outra registada e tam pouco diferente que só por confrontação se podem facilmente distinguir as duas”*.

¹⁸ O protocolo entrou em vigor a 01/12/1995 e a ser aplicado em 01/04/1996. Em Portugal, foi aprovado para ratificação pelo DL 31/96, de 25/10.

¹⁹ Possui 187 países signatários.

²⁰ ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES (coord.), *op. cit.*, pp. 24- 28. O registo da marca internacional pressupõe o registo da marca no país de origem (art. 1.º, n.º 2 do Acordo de Madrid) ou o seu pedido (Art. 2.º, n.º 1 do Protocolo). A adesão ao Acordo de Madrid encontra-se restrita aos países da CUP. O Protocolo encontra-se igualmente aberto a Organizações Intergovernamentais (art. 14.º, n.º 1), designadamente à União Europeia (que aderiu por Decisão do Conselho, de 27/10/2003). O registo internacional encontra-se previsto, no CPI nos arts. 248.º a 254.º, e é efetuado por intermédio do INPI.

²¹ Os arts. 58.º a 103.º regiam o título de registo que compreendia a marca industrial e comercial. No art. 60.º estabelecia-se que a marca era qualquer sinal que servisse para distinguir os produtos de uma indústria ou os objetos de um comércio. Cf. ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES (coord.), *op. cit.*, pp. 49- 51. No tocante à imitação de marcas, estabelecia o art. 91.º que: *“Entende-se por imitada a marca que, sendo destinada a objectos da mesma classe, é total ou parcialmente semelhante a outra registada e tam pouco diferente que só por confrontação se podem facilmente distinguir as duas”*. Considerou neste sentido a Câmara Corporativa, por parecer de 1937, que esta definição de imitação era muito infeliz, na medida em que exigia que as marcas fossem tão pouco diferentes que só por confrontação se pudessem facilmente distinguir - *Parecer das 13.ª, 18.ª e 20.ª Secções ouvida a 11.ª Secção, da Câmara Corporativa sobre a respectiva proposta de lei*, nos termos do artigo 105.ª da Constituição, Assembleia Nacional, Lisboa, 1937, p. 285.

A Câmara Corporativa, por parecer de 1937, sustentou que esta definição de imitação era muito limitada, na medida em que exigia que as marcas fossem tão pouco diferentes que só por confrontação se podiam facilmente distinguir uma da outra²².

A Lei de 21 de maio de 1896 vigorou até 1940, altura em que entrou em vigor o CPI de 1940, aprovado pelo Decreto n.º 30.679, de 24 de agosto²³.

O conceito de imitação foi alterado, tendo passado a estipular o art. 94.º que *“Considera-se imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca destinada a objectos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número, ou sob números diferentes mas de afinidade manifesta, que tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em êrro ou confusão o consumidor, não podendo êste distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.*

§ único. Constitue imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspecto exterior do pacote ou involucro com as respectivas côr e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outros adoptados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente as de reputação internacional.”

Nos termos do ponto 12.º do art. 93.º seria recusado o registo das marcas que contivessem *“Reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em êrro ou confusão no mercado.”*

O art. 95.º consagrou a proteção em Portugal das marcas notórias, estabelecendo que *“Pode a requerimento do interessado ser recusado o pedido de registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida como pertencente a cidadão de outro país da União, se fôr aplicada a produtos idênticos ou semelhantes e com ela possa confundir-se.*

²² Nos termos da *supra* referida Lei, a marca teria de ser «quasi igual à imitada» - *Parecer das 13.ª, 18.ª e 20.ª Secções ouvida a 11.ª Secção, da Câmara Corporativa sobre a respectiva proposta de lei*, nos termos do artigo 105.º da Constituição, Assembleia Nacional, Lisboa, 1937, p. 285.

²³ De salientar que, com a entrada em vigor do CPI de 1940, a marca deixou de ser uma marca de fábrica ou de comércio, tornando-se um sinal distintivo (arts. 74.º e 76.º, n.º 1 a 6). Definiu-se com maior rigor o princípio da liberdade de constituição da marca e a proibição da proteção de sinais descritivos e usuais (art. 79.º) e consagrou-se a proteção da marca livre, pelo período de 6 meses (art. 85.º). Cf. ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES (coord.), *op. cit.*, p. 55.

§ único. Os interessados na recusa das marcas a que se refere o presente artigo só poderão gozar dos benefícios nêle consignados quando provem ter requerido o registo da marca que dá origem à reclamação.”

Em 1976, pelo DL 632/76, de 28 de julho, foi criado o INPI, organismo público cujas atribuições se centram na proteção e atribuição de direitos de propriedade industrial.

O CPI de 1940 veio a ser revogado, pelo DL n.º 16/95, de 24 de janeiro, que aprovou o CPI de 1995.

Este código introduziu uma inovação relevante, a proteção das marcas de prestígio, no art. 191.º ao estabelecer que: *“Sem prejuízo no disposto no artigo anterior, o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços não semelhantes, for gráfica ou foneticamente idêntica ou semelhante a uma marca anterior que goze de grande prestígio em Portugal ou na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.”*

Igualmente relevante foi o facto de o registo das marcas passar a ser feito por produtos e não, como até então, por classes.

O CPI de 1995, veio a ser revogado, pelo atual CPI, aprovado pelo DL n.º 36/2003, de 5 de março, cuja última atualização foi efetuada pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho.

2. CARÁTER DISTINTIVO DA MARCA

2.1. FUNÇÕES DA MARCA

2.1.1. FUNÇÃO DISTINTIVA

A marca é o principal sinal distintivo do comércio, podendo ser definida como o sinal adequado a distinguir produtos e/ ou serviços. A principal função da marca é, assim, indiscutivelmente a função distintiva, na medida em que a marca permite a

individualização dos produtos e/ ou serviços e a diferenciação de outros da mesma espécie²⁴.

Mais, nos termos do art. 223.º, n.º 1, al. a), *a contrario*, a capacidade distintiva da marca é pressuposto do seu registo.

Isso não significa que a marca tenha de ser nova: tem é de permitir a diferenciação dos produtos e/ ou serviços que pretende assinalar de outros concorrentes²⁵. E tem de estar disponível aquando do seu registo, para os produtos ou serviços que visa assinalar²⁶.

AMÉRICO SILVA CARVALHO observa a este propósito que «*O direito sobre a marca não é um direito de criação, é um direito de ocupação*»²⁷.

2.1.2. FUNÇÃO DE INDICAÇÃO DA PROVENIÊNCIA DO PRODUTO E/ OU DO SERVIÇO

A doutrina é assim consensual quanto à função distintiva da marca. Contudo, tem sido debatido se a marca tem apenas como função distinguir produtos e/ ou serviços ou se, pelo contrário, a função distintiva implica também uma indicação da proveniência do produto e/ ou do serviço.

Apoiando a primeira tese, OLIVEIRA ASCENSÃO sustenta que a marca não tem como função a indicação de proveniência do produto e/ ou do serviço, mas apenas e tão somente a função de distinguir produtos e/ ou serviços²⁸.

COUTINHO ABREU considera que a função de indicação de proveniência é questionável quanto às marcas coletivas de certificação, previstas no art. 230.º do CPI. Relativamente à situação prevista no art. 243.º do CPI, *in casu*, o registo de marca é suscetível de confusão com marca anterior, quando o titular desta tenha dado o seu

²⁴ CARLOS OLAVO, *op. cit.*, p. 71.

²⁵ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 152. No mesmo sentido, JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, pp. 364-365, observa que «(...) *as marcas são signos (ou sinais) susceptíveis de representação gráfica destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros produtos ou afins.*»

²⁶ Neste sentido, PINTO COELHO observa que um «(...) *sinal mesmo banal e vulgar pode ser adoptado como marca, desde que ninguém o tenha ainda escolhido para esse fim, em relação a certo produto.*» Contudo, o Autor admite que outros Autores divergem desta posição. Designadamente LABORDE, defende que a marca deve ser inédita e «*1) ser a marca suficientemente original para ferir as atenções (especial); 2) ser diferente das empregadas pelos concorrentes (nova).*» Veja-se JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, *op. cit.*, p. 372.

²⁷ AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 26.

²⁸ JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “As funções da marca e os descritores (metatags) na internet”, in *Direito Industrial*, Vol. III, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2003, p. 7. Veja-se igualmente ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, pp. 179- 180.

consentimento, através de declaração e no caso de existência de preclusão por tolerância, ao abrigo do disposto no art. 267.º do CPI²⁹.

Em sentido oposto, a doutrina majoritária³⁰ considera que, para além da função distintiva *per se*, a marca tem adicionalmente a aptidão de permitir aos consumidores distinguir a proveniência dos produtos e/ ou serviços.

A Diretiva 2015/2436, no Considerando (16) declara que o objetivo da proteção conferida pela marca registada é o de garantir, nomeadamente, a sua função de origem. Igualmente defendeu o TJ, no Ac. de 12 de novembro de 2002, que a função essencial da marca é permitir a distinção dos produtos e/ ou serviços de uma empresa dos de outra empresa, garantindo ao consumidor a origem dos mesmos³¹.

COUTO GONÇALVES considera, contudo, que a noção clássica originária da função distintiva, de que a marca garante *uma mesma, constante e única origem* está ultrapassada, na medida em que atualmente é possível a transmissão autónoma da marca e a licença da marca, o uso da marca por parte das várias sociedades de grupo ou a derrogação do princípio da especialidade no caso das marcas de prestígio³².

A doutrina tem vindo, assim, a ampliar, nesse sentido, a noção de indicação de proveniência, de forma a definir que os *«produtos ou serviços marcados provêm sempre da mesma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual, económica ou financeira (nas hipóteses da licença e marca de grupo, respectivamente)»*³³.

A jurisprudência portuguesa admite que a marca tem uma função de indicação de origem, complementar à função distintiva³⁴.

²⁹ JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, p. 374.

³⁰ Veja-se neste sentido MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, p. 1; LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, *op. cit.*, p. 450; LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 163; ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “Marca, Publicidade, Patrocínio e Product Placement”, (...), p. 802.

³¹ *Cfr.* Ac. do TJ, de 12 de novembro de 2002, Processo C-206/01 (Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

³² LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 161.

³³ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 162 e 163. Veja-se também, ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “Marca, Publicidade, Patrocínio e Product Placement”, (...), p. 802.

³⁴ *Cfr.* Veja-se por exemplo, Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 02/06/2016, Processo n.º 451/15.6YHLSB, disponível no BPI de 06/10/2016, pp. 7 – 22 e Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 15/04/2014, Processo n.º 23/16.8TYLSB, disponível no BPI de 27/05/2016, pp. 6 – 18.

2.1.3. FUNÇÃO DE GARANTIA

A doutrina tem vindo adicionalmente a debater se as marcas têm uma função de garantia.

Em sentido afirmativo, COUTINHO DE ABREU defende que tanto as marcas coletivas de certificação³⁵ como as marcas individuais têm uma função de garantia, dando como exemplo um produtor de fios de seda, sob a marca “FILSEDA”, passar a usar fios de polipropileno, sem advertir o público. Nesse caso, estaríamos perante uma marca sujeita a caducidade³⁶.

No tocante às marcas individuais, o Autor justifica a sua posição com base na redação do art. 269.º, n.º 2, b) do CPI, que estabelece que deve ser declarada a caducidade do registo se a marca se tornar suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços³⁷.

Em sentido contrário, COUTO GONÇALVES defende que, sendo certo que a marca não garante uma constante e imutável qualidade dos produtos e/ ou serviços que pretende assinalar, «garante sim a *«qualidade dos produtos ou serviços por referência a uma origem não enganosa»*, tutelando a confiança do consumidor³⁸. O Autor considera, assim, que as marcas não têm uma função de garantia autónoma da sua função distintiva.

No mesmo sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO sustenta que o titular da marca não tem uma obrigação de manter a qualidade dos produtos ou serviços por ela assinalados, nem tão pouco o CPI proíbe a diminuição da qualidade dos mesmos, existindo apenas *«um ónus de não introduzir alterações pejorativas significativas nos produtos ou serviços marcados, sem que seja dado conhecimento desse facto ao público»*³⁹.

³⁵ MARIA MIGUEL CARVALHO considera que, no tocante às marcas de certificação, estas têm uma função de garantia. Cf. MARIA MIGUEL CARVALHO, “As funções da marca e a jurisprudência do TJUE”, (...), p. 257 e Nota (27).

³⁶ JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, p. 378.

³⁷ COUTINHO DE ABREU esclarece, contudo, que o objetivo central do direito das marcas não é a tutela dos interesses dos consumidores, mas sim dos interesses do titular da marca. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, p. 379.

³⁸ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 164.

³⁹ MARIA MIGUEL CARVALHO, “As funções da marca e a jurisprudência do TJUE”, (...), pp. 257- 258.

CARLOS OLAVO conclui que o facto de o art. 269.º, n.º 2, b) do CPI proibir as marcas enganosas, não permite concluir que a marca tenha uma função de garantia⁴⁰.

2.1.4. FUNÇÃO PUBLICITÁRIA

A doutrina tem vindo, adicionalmente, ao longo dos anos, a debater se a função publicitária da marca deve ser protegida juridicamente. Contra a referida protecção, alegava-se que levaria a situações de desigualdade entre os concorrentes, prejudicaria a liberdade de escolha dos consumidores e colocaria em causa o direito das marcas, pela sua aproximação às obras intelectuais⁴¹.

Contudo, com a protecção das marcas de prestígio, introduzida pelo CPI de 1995, é indiscutível que «o direito de marcas protege directamente a função publicitária da marca». Porém, para COUTO GONÇALVES a protecção da função publicitária não afasta a função distintiva. Outrossim, complementa-a⁴².

ADELAIDE MENEZES LEITÃO admite a autonomização da função publicitária das marcas, no tocante às marcas de prestígio⁴³.

Num acórdão de 18 de junho de 2009, o TJ, ao contrário do que vinha até então a ser defendido, veio declarar que, para além da função distintiva da marca e de garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, é de admitir outras funções da marca «como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade.»⁴⁴.

A jurisprudência portuguesa tem declarado que a principal função da marca é a distintiva. Contudo, admite que a marca também possa desempenhar uma função de garantia da qualidade dos produtos e serviços, por referência a uma origem não enganosa,

⁴⁰ CARLOS OLAVO, *op. cit.*, pp. 74-75.

⁴¹ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), pp. 165-166.

⁴² LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), pp. 168- 169. No mesmo sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO, “As funções da marca e a jurisprudência do TJUE”, (...), pp. 258 e 259 e CARLOS OLAVO, *op. cit.*, pp. 75- 76.

⁴³ ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “Marca, Publicidade, Patrocínio e Product Placement”, (...), p. 802 e ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “Palavras-chave, publicidade, uso da marca e concorrência desleal”, (...), p. 19.

⁴⁴ Ac. do TJ (Primeira Secção), de 18 de junho de 2009, Processo C-487/07 (L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC e Laboratoire Garnier & Cie vs Bellure NV, Malaika Investments Ltd, e Starion International Ltd.), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

e uma função de publicidade, sendo a primeira uma função derivada da função distintiva e a segunda uma função complementar dessa⁴⁵.

No tocante à função publicitária, tem entendido a jurisprudência portuguesa que esta função exprime o poder atrativo da marca, ou seja, o seu *selling power*, permitindo angariar clientela⁴⁶.

Pela nossa parte acompanhamos a posição de que a marca tem como função primordial a de distinguir produtos e/ ou serviços. Ao fazê-lo, necessária e implicitamente procede à indicação da proveniência do produto e/ ou do serviço, na medida em que o consumidor, ao associar um produto e/ ou um serviço a uma marca, associa-os naturalmente a um produtor, a uma sociedade, ou até mesmo a um grupo de sociedades, ainda que se admita que, com a globalização dos mercados e possibilidade de transmissão de marcas e de concessão de licenças, não se possa atribuir uma marca a apenas um titular.

No tocante à função de garantia, somos de opinião de que apenas complementa a sua função original, de distinção.

Relativamente às marcas de prestígio, é indiscutível a sua função de publicidade. Já, no tocante às restantes marcas, consideramos que cada vez mais desempenham uma função de publicidade, ainda que essa função seja complementar à função distintiva.

2.2. CLASSIFICAÇÃO

No tocante à classificação, as marcas podem dividir-se em nominativas, gráficas e mistas. As marcas nominativas⁴⁷ podem, por sua vez, ser classificadas em marcas

⁴⁵ *Cfr.* Veja-se, por exemplo, Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 10/10/2016, Processo n.º 78/15.2YHLSB, disponível no BPI de 06/01/2017, pp. 6 – 48; Ac. do TR de Lisboa, de 23/11/2016, Processo n.º 271/15.8YHLSB.L1, disponível no BPI de 25/01/2017, pp. 65 – 89; Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 25/10/2016, Processo n.º 141/16.2YHLSB, disponível no BPI de 30/01/2017, pp. 7 – 22; Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 18/11/2016, Processo n.º 245/16.1YHLSB, disponível no BPI de 30/01/2017, pp. 28 – 38; Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 03/06/2016, Processo n.º 484/15.2YHLSB, disponível no BPI de 08/02/2017, pp. 7 – 23; Ac. do TR de Lisboa, de 15/12/2016, Processo n.º 26/16.2YHLSB.L1, disponível no BPI de 09/03/2017, pp. 20 – 50; Sentença do TPI de 02/05/2017, Processo n.º 61/17.YHLSB, disponível no BPI de 04/07/2017, pp. 7 – 16; Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 27/10/2016, Processo n.º 115/16.3YHLSB, disponível no BPI de 14/07/2017, pp. 60 – 76.

⁴⁶ *Cfr.* Veja-se, por exemplo, Ac. do TR de Lisboa, de 23/11/2016, Processo n.º 271/15.8YHLSB.L1, disponível no BPI de 25/01/2017, pp. 65 – 89 e Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 18/11/2016, Processo n.º 245/16.1YHLSB, disponível no BPI de 30/01/2017, pp. 28 – 38.

⁴⁷ Constituídas por nomes ou palavras. Cf. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, pp. 365- 366.

sugestivas⁴⁸ ou arbitrárias⁴⁹, que possuem significado concetual e, em marcas de fantasia⁵⁰, que o não possuem. As marcas gráficas dividem-se em marcas puramente gráficas⁵¹, que se limitam a evocar a imagem do sinal utilizado, e marcas figurativas⁵², que evocam igualmente um determinado conceito concreto. Por último, as marcas mistas são as que combinam elementos nominativos e gráficos⁵³.

As marcas podem ainda ser auditivas, quando constituídas por sons representáveis graficamente «v.g., *sons musicais sinalizadores de programas de rádio ou televisão*»⁵⁴ e tridimensionais⁵⁵ ou de forma⁵⁶.

A doutrina tem considerado que os sinais olfativos e gustativos «*Por não serem susceptíveis de representação gráfica*», não podem constituir marcas⁵⁷.

Neste sentido, a Diretiva 2015/2436, determina no seu art. 3.º que podem constituir marcas, palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, cores, a forma ou a embalagem do produto e sons, desde que distintivos e que possam ser representados por forma a permitirem identificar, de forma clara e precisa, o objeto da proteção conferida ao seu titular.

No mesmo sentido reza o art. 222.º do CPI.

⁴⁸ As marcas sugestivas são aquelas que «(...) *sem descrever o respetivo produto ou serviço, sugerem algumas das suas qualidades ou funções (...)*» obrigando o consumidor «(...) *a fazer uso da sua imaginação e da sua razão para relacionar a marca com o produto.*» Cf. MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, pp. 66- 67 e Nota (24). O TPI numa sentença de 10/10/2016, considerou a marca ARTISANI sugestiva.

⁴⁹ Marcas em que são utilizadas palavras de uso comum, mas que não têm qualquer relação com os produtos para os quais a marca foi registada, ex.: CAMEL (camelo) para cigarros, SHELL (concha) para combustíveis, APPLE (maçã), para computadores. Cf. MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, pp. 66 e 67 e Nota (24).

⁵⁰ Constituídas por «(...) *palavras engendradas com o expreso propósito de serem usadas para contradistinguir produtos ou serviços.*», ex.: KODAK, para artigos fotográficos; XEROX, para fotocopiadoras. Cf. MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, pp. 66- 67 e Nota (24).

⁵¹ Constituídas por letras, números ou cores. Cf. JORGE MANUEL COUTINHODE ABREU, *op. cit.*, pp. 365-366.

⁵² Constituídas por figuras ou desenhos. Cf. JORGE MANUEL COUTINHODE ABREU, *op. cit.*, pp. 365- 366.

⁵³ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 239.

⁵⁴ Admitindo-as veja-se Ac. do TR de Lisboa, de 27/04/2017, Processo n.º 115/16.3YHLSB.L1, disponível no BPI de 14/07/2017, pp. 6 – 59.

⁵⁵ Veja-se Sentença do TPI, 1.º Juízo de 22/07/2016, Processo 482/12.8YHLB, disponível no BPI de 05/01/2017, pp. 7 – 90 – Recorrente J. CARRANCA REDONDO, LDA é titular da marca tridimensional comunitária n.º 00800339, representada pela forma da garrafa do produto LICOR BEIRÃO.

⁵⁶ JORGE MANUEL COUTINHODE ABREU, *op. cit.*, pp. 365- 366.

⁵⁷ JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, p. 366 e Nota (31). No mesmo sentido, MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, p. 75 e Nota (26).

Por último, as marcas podem classificar-se em marcas simples, quando constituídas por um só elemento nominativo ou figurativo ou, em marcas complexas, quando constituídas por vários elementos, do mesmo género ou não.

2.3. SINAIS INSUSCETÍVEIS DE CONSTITUIR MARCAS

O CPI no n.º 1, do art. 223.º, estabelece os sinais que são insuscetíveis de constituir marcas. Designadamente, são proibidas as marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo (al. a)), atendendo à sua função primordial. Se o sinal é desprovido de qualquer carácter distintivo, ou seja, se não distingue produtos e/ou serviços, então não poderá ser qualificado como uma marca.

Contudo, para aferir se a marca possui carácter distintivo ou não tem de se atender aos produtos e/ou serviços que pretende assinalar, bem como ao consumidor médio dos mesmos. Um sinal pode ter, portanto, carácter distintivo num determinado setor e não ter noutra⁵⁸.

É igualmente proibido o registo de sinais constituídos apenas pela forma imposta pelo produto que a marca pretende designar (al. b)) e os chamados sinais descritivos, constituídos apenas por indicação de características dos produtos e/ou serviços, designadamente os relativos à espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniência geográfica, época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço (al. c)).

São ainda proibidos os sinais constituídos exclusivamente por sinais usuais (al. d)) ou por cores (al. e)).

O TPI, numa Sentença de 10/03/2017, declarou que no sinal “NOBELTINTA”, a parte final “TINTA” era descritiva da espécie de produto e/ou serviço, que neste caso o logótipo pretendia assinalar⁵⁹.

⁵⁸ Veja-se CARLOS OLAVO, *op. cit.*, pp. 82- 83.

⁵⁹ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 10/03/2017, Processo n.º 397/14.5YHLSB, disponível no BPI de 05/07/2017, pp. 7 – 35 – o logótipo “NOBELTINTA” pretendia assinalar: fabricação de tintas (exceto impressão), vernizes, mástique e produtos similares, fabricação e comercialização de tintas.

Assim, são proibidos os sinais genéricos, que designam exclusivamente um género de produtos e/ ou serviços⁶⁰ e ⁶¹; os sinais específicos, que designam apenas a espécie dos produtos e/ ou serviços, designadamente através do uso dos seus nomes comuns ou de elementos figurativos que os exprimem⁶²; os sinais descritivos, que se referem, em língua portuguesa ou estrangeira, a características ou propriedades dos produtos e/ ou serviços, designadamente a sua qualidade, quantidade, destino, época de produção do produto ou da prestação de serviço, proveniência geográfica, valor⁶³; e os sinais usuais, que são constituídos exclusivamente por expressões que se tenham tornado habituais na linguagem corrente⁶⁴, a que FERRER CORREIA também chama de *sinais francos*, ou seja, «*expressões ou sinais cujo uso se vulgarizou (entrou no património comum), e que, por consequência, não devem igualmente poder ser monopolizados.*»⁶⁵.

⁶⁰ Coutinho de Abreu apresenta como exemplo o uso do sinal “REFRESCO” para laranjadas. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, pp. 380- 381.

⁶¹ NOGUEIRA SERENS defende igualmente que as abreviaturas das denominações genéricas e, mesmo determinados acrónimos, podem ser insuscetíveis de registo, apresentando exemplos da jurisprudência norte-americana: a marca “B AND B”, para licor beneditino e brandy foi considerada descritiva; a marca “PVP” foi considerada abreviatura da denominação genérica *polyvinyl-pyrrolidone*; a marca “HOMO”, para leite homogeneizado, foi considerada abreviatura deste produto; a marca “MOGAS” foi considerada abreviatura de *motor gasoline*. O Autor apresenta, contudo, um exemplo de uma abreviatura que não foi considerada genérica, a marca “L.A.” para *low alcohol beer*. O Autor considera, adicionalmente, que meras alterações gráficas, das denominações, não as torna distintivas. É necessário que «(...) *essas alterações tornem a respectiva indicação descritiva irreconhecível, o que pressupõe a inexistência de identidade ou semelhança fonética e também de sentido entre o termo assim “engendrado” e a própria indicação descritiva.*» Por exemplo, foram consideradas descritivas as marcas “DIOXOGEN” (*dioxygen*); “EXTRORDINAIRE” (*extraordinaire*), para preparados cosméticos; “JU-C” e “JU-SEE” (*Juicy*) para laranjas; “LATHER KREEM” (*lather cream*), para creme de barbear; “LUSTA” (*luster*), para *shampoo*; “RITE” (*write*), para canetas e lápis. Veja-se MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, pp. 68-71 e Nota (25).

⁶² COUTINHO DE ABREU explicita: ‘(...) a palavra “ovo” ou o retrato de um ovo não podem ser marcas de ovos.». Cf. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, pp. 380- 381. No mesmo sentido, ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, p. 185 e Nota (2), observa que são sinais que «(...) *em virtude do seu uso generalizado e como elementos da linguagem comum, não devem poder ser monopolizadas (exs.: não poderão registar-se como marca para os produtos correspondentes, quando usadas exclusivamente, as expressões “frigorífico”, “vinho de mesa”, “pasta dentífrica”)*.» E, acrescenta, que tratando-se de marcas figurativas «(...) *não poderá, por exemplo, uma folha de videira ser adoptada como marca de vinhos, ou um limão como marca de certa limonada.*»

⁶³ COUTINHO DE ABREU apresenta como exemplos: «*Referem-se, por exemplo, à “qualidade” (“Pura lã” para vestuário, desenho de cinco estrelas para azeite), à “quantidade” (“1 Kg” para pedaços de presunto, “1 Litro” para vinho), ao “destino” (“Cabedais”, para pomada), ao “valor” (“Pechincha”), à “época de produção do produto ou da prestação de serviço” (“A toda a hora”, para os serviços de uma clínica), à “proveniência geográfica” (“Coimbra” para louças fabricadas nesta cidade).*» Veja-se JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, pp. 380 e 381.

⁶⁴ PEDRO SOUSA E SILVA dá como exemplos as expressões “OK”, “LUSO”, “MADE IN”. Cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 155.

⁶⁵ FERRER CORREIA dá como exemplos a figura de uma lebre para artigos de caça; o desenho de um peixe para artigos de pesca; a representação de flores, para artigos de perfumaria; fogo para aquecedores; ou expressões como “O MELHOR”, “IDEAL”, “ESPLÊNDIDO”, “EXTRA”. Cf. ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, p. 186. No mesmo sentido, JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, p. 381 e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 154.

O TPI, na Sentença de 11/07/2016, recusou o registo da marca nominativa “THE ORIGINAL STEAKBURGUER” por considerar que as suas expressões eram descritivas, designadamente da qualidade dos produtos e/ ou serviços que a marca se destinava a assinalar⁶⁶, ao abrigo da al. c), do n.º 1 do art. 223.º do CPI. Mais, entendeu que, apesar de escritas em inglês, as palavras eram conhecidas da generalidade do público⁶⁷.

COUTINHO DE ABREU defende neste sentido que se os sinais específicos, descritivos ou genéricos utilizados forem estrangeiros, não poderão ser utilizados se forem conhecidos pelo consumidor médio ou se a língua utilizada for europeia. Se, por outro lado, a língua utilizada for exótica ou encontrar-se morta (vg. latim), os sinais já poderão ser registados como marcas⁶⁸.

Se as expressões descritivas forem usadas através de alterações gráficas e fonéticas, que lhes atribuam carácter original e distintivo, nesse caso já não há motivo para as proibir. Neste caso, estamos perante as designadas marcas sugestivas, significativas ou expressivas⁶⁹.

O TJ, num Ac. de 20 de setembro de 2001, considerou que o Instituto de Harmonização do Mercado Interno e o Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (Ac. de 08/07/1999) haviam cometido um erro de direito ao recusarem o registo da marca “BABY-DRY” (bebé seco), por considerarem que o sinal era meramente descritivo. Entendeu o TJ que ainda que as expressões fossem suscetíveis de designar a função dos produtos para o qual a marca foi registada (fraldas para bebés), a sua justaposição não constituía uma expressão conhecida da língua inglesa para designar os referidos produtos ou para apresentar as suas características essenciais⁷⁰.

⁶⁶ A marca destinava-se a assinalar as classes 30 – sandes de carne picada e 43 – serviços de restaurantes (30 – *sandwichs de bouefhaché*; 43 – *services de restaurants*).

⁶⁷ Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 11/07/2016, Processo n.º 230/16.3YHLSB, disponível no BPI de 28/04/2017, pp. 7 – 12.

⁶⁸ JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, pp. 381- 382.

⁶⁹ FERRER CORREIA dá como exemplos a marca “LARANJINA”, para uma bebida com base em laranja; “DENTOL”, para uma pasta dentífrica; “BETIC”, para um medicamento contra diabetes; “FRIGECO”, para um frigorífico. Veja-se ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, pp. 185-186. PEDRO SOUSA E SILVA, no mesmo sentido, observa que é «(...) muito frequente usarem-se onomatopeias, jogos de palavras ou transliterações, para aludir à natureza do produto ou a uma qualidade deste (e.g., “FRIZE”, para água) e isso em nada afecta a capacidade distintiva da marca.». Cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 153.

⁷⁰ Ac. do TJ, de 20 de setembro de 2001, Processo C-383/99 (Procter & Gamble Company), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

A doutrina e a jurisprudência dividem igualmente as marcas em sinais fortes e sinais fracos, consoante o grau de arbitrariedade de que dispõem, definindo PEDRO SOUSA E SILVA os sinais fracos como aqueles que «são constituídos quase exclusivamente por elementos de uso comum ou trivial, ou contêm símbolos (cabeça de boi para carnes ou folhas para produtos agrícolas) ou prefixos e sufixos (“EURO”, “SUN”, “TEX”, “GAL”) de uso muito vulgarizado.»⁷¹.

No caso das marcas fracas, o juízo de comparação deve-se limitar à parte que seja original, na medida em que as indicações descritivas, que informam o público das características, qualidades, funções, efeitos, origem e propriedades do produto ou serviço, são insuscetíveis de apropriação, devendo permanecer na disponibilidade de uso de todos os concorrentes⁷².

Neste sentido, o TPI, numa ação de anulabilidade da marca mista “LICOR NACIONAL”, interposta pelo titular da marca mista “LICOR BEIRÃO”, considerou que a única semelhança entre os sinais era a expressão comum LICOR e que a mesma, por ser descritiva da espécie do produto que as marcas pretendiam assinalar, não podia ser atendida no juízo de comparação. Mais, considerou o TPI que na frase “O LICOR DE PORTUGAL” usada pela marca “LICOR NACIONAL”, a expressão PORTUGAL era descritiva da proveniência geográfica dos produtos^{73 e 74}.

2.4. “SECONDARY MEANING”

Os sinais genéricos poderão vir a adquirir capacidade distintiva, nos termos do número 2 do art. 223.º do CPI⁷⁵, sendo que nesse caso já podem constituir marcas. Trata-

⁷¹ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 153.

⁷² PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 154 e MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, pp. 31- 32.

⁷³ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 22/07/2016, Processo n.º 482/12.8YHLB, disponível no BPI de 05/01/2017, pp. 7 – 90.

⁷⁴ No mesmo sentido, o TPI num recurso de um despacho do INPI que concedeu o registo da marca “365”, interposto pelo titular da marca nominativa “365 STORE”, considerou que no juízo de comparação não se podia valorar a expressão STORE (loja) da marca da recorrente, porquanto a mesma era descritiva dos produtos e/ ou serviços que esta pretendia assinalar (serviços on-line de venda a retalho de produtos cosméticos, produtos de beleza, vestuário e acessórios de moda: serviços administrativos, serviços de lojas on-line com toques para download) – Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 19/04/2016, Processo n.º 423/15.0YHLSB, disponível no BPI de 30/12/2016, pp. 28 – 40. O TPI numa sentença que contrapôs as marcas “GINGINHA DE LISBOA” e “GINJA LISBOA”, considerou que embora verbalmente as marcas sejam semelhantes ou quase idênticas, as expressões verbais são designativas, do produto e da proveniência geográfica, pelo que não são apropriáveis por qualquer agente económico. Graficamente os sinais são muito diferentes, pelo que não existe risco de confusão - Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 18/03/2016, Processo n.º 444/15.3YHLSB, disponível no BPI de 03/11/2016, pp. 7 – 13.

⁷⁵ A presente norma foi transposta do art. 3.º, n.º 3 da Diretiva 89/104/CEE.

se do habitualmente designado pela doutrina e pela jurisprudência de “*secondary meaning*”, ou seja, são expressões que, embora específicas, genéricas e usuais, pelo seu uso reiterado no comércio, adquirem capacidade distintiva⁷⁶.

Leading case na nossa jurisprudência é o do Ac. de 10/09/2009, em que o STJ considerou que o vocábulo “CAIXA” – pelo uso intenso e reiterado que lhe tinha sido dado pela Caixa Geral de Depósitos, e também, considerando que a expressão era associada pela generalidade da população à referida entidade bancária – havia adquirido capacidade distintiva. Por conseguinte não existia a necessidade de o manter livremente disponível, de modo isolado e com finalidade distintiva, para que todos os concorrentes da Caixa Geral de Depósitos no sector bancário o pudessem utilizar⁷⁷.

Por outro lado, marcas com capacidade distintiva podem vir a perdê-la com o tempo. Neste sentido, o art. 269.º, n.º 2, a) do CPI estabelece que se o sinal se tornar usual, pela atividade ou não atividade do seu titular, deve ser declarada a caducidade do seu registo^{78 e 79}.

3. IMITAÇÃO OU USURPAÇÃO COMO FUNDAMENTO DE RECUSA DO REGISTO

Nos termos do disposto no art. 224º, n.º 1 do CPI e do princípio da especialidade, o registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e de exclusividade no tocante aos produtos e/ou serviços que se destina a assinalar.

⁷⁶ NOGUEIRA SERENS define a teoria do *secondary meaning* como aquela em que «(...) *um sinal (nominativo ou figurativo), que não era compreendido como marca ou, dizendo de outra maneira, que não era associado pelos círculos interessados do tráfico a um determinado empresário, sendo antes percebido no seu sentido originário (primary meaning) de denominação genérica ou de indicação descritiva acaba por adquirir, em consequência do uso que desse sinal é feito por esse mesmo empresário, aquele outro sentido – que se diz secundário, não por assumir menor importância, mas porque se afirma mais tarde no tempo.*» Cf. MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, pp. 79- 80.

⁷⁷ Ac. do STJ, de 10/09/2009, Processo 118/09.4.YFLSB, Relator Santos Bernardino, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.

⁷⁸ A presente norma foi transposta do art. 12.º, n.º 2, al. a) da Diretiva 89/104/CEE.

⁷⁹ Trata-se do chamado fenómeno da vulgarização da marca. Veja-se MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, pp. 79-80.

Ao abrigo do art. 258.º do CPI, o titular de marca registada, tem o direito de impedir terceiros de, sem o seu consentimento, usarem sinal idêntico ou semelhante ao seu em produtos e/ ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada no exercício de atividades económicas.

Trata-se do direito do titular da marca se opor à imitação e usurpação da sua marca. É, contudo, um direito limitado pelo princípio da especialidade, na medida em que o titular da marca só poderá impedir terceiros de utilizarem sinais idênticos ou semelhantes ao seu para produtos e/ ou serviços idênticos ou afins àqueles a que a sua marca se destina.

Ora, o registo de uma marca deve ser recusado se constituir reprodução ou imitação de marca prioritária, assinalando produtos e/ ou serviços idênticos ou afins, permitindo a indução do consumidor médio, em erro ou confusão ou que compreenda o risco de associação, ao abrigo do disposto no art.239.º, n.º 1, a) do CPI.

O art. 239.º estabelece proibições relativas do registo da marca.

A Diretiva 2015/2436 estabelece a referida proibição em moldes semelhantes, no n.º 1, do art. 5.º.

No seu Considerando (16) institui que a proteção conferida pela marca registada é total, no caso de identidade de sinais e identidade dos produtos e/ ou serviços. Contudo, tem de ocorrer igualmente proteção do caso de mera semelhança entre os sinais e afinidade entre os produtos e/ ou serviços. Mais, consagra que é indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão.

Neste sentido, poderá existir usurpação ou imitação nos seguintes casos:

Em primeiro lugar, poderá haver identidade total entre produtos e/ ou serviços e entre os sinais. Em segundo lugar, poderá haver identidade total entre produtos e/ ou serviços e os sinais serem semelhantes. Em terceiro lugar, poderá existir afinidade entre produtos e/ ou serviços e os sinais serem idênticos. Por último, poderá existir afinidade entre produtos e/ ou serviços e os sinais serem semelhantes⁸⁰.

⁸⁰ JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, pp. 387- 388

Importa, pois, proceder à distinção entre os conceitos de imitação, contrafação e usurpação. A usurpação engloba todas as formas de violação de direitos privativos de propriedade industrial⁸¹. Dentro da usurpação podemos falar em imitação e em contrafação. Fala-se em imitação, quando um terceiro usa uma marca semelhante a outra, possibilitando o risco de erro ou de confusão. Ocorre contrafação, quando a marca é reproduzida, ou seja, quando um terceiro adota uma marca igual a outra anteriormente registada. A contrafação, segundo PINTO COELHO, tem ainda o sentido de «*acto da confecção material da marca de outrem para ser usada como marca própria.*»⁸². A contrafação corresponde, assim, a uma reprodução total da marca anterior, enquanto na imitação há uma reprodução parcial⁸³.

Só poderemos falar de imitação ou contrafação se o sinal for usado por terceiros, sem o consentimento do seu titular, *no exercício de actividades económicas*⁸⁴. Neste âmbito, o TJ declarou que «*O uso do sinal idêntico à marca ocorre na vida comercial quando se situe no contexto de uma actividade comercial que tenha em vista um proveito económico, e não no domínio privado.*»⁸⁵.

O referido Ac. defende igualmente que constituem exemplificativamente usos para produtos ou serviços: «*a aposição do sinal nos produtos ou na respectiva embalagem, a oferta para venda dos produtos ou dos serviços que ostentem o sinal, a importação ou a exportação com esse sinal e a utilização do sinal nos documentos comerciais e na publicidade*»⁸⁶.

⁸¹ ABÍLIO NETO e MIGUEL J. A. PUPO CORREIA, *Propriedade industrial: legislação anotada*, Lisboa, Petrony, 1982, p. 109.

⁸² JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, *op. cit.*, pp. 369-370.

⁸³ JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, *op. cit.*, pp. 369-370. No mesmo sentido, LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, *op. cit.*, p. 452 e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 234.

⁸⁴ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), pp. 190-191.

⁸⁵ Cf. Ac. do TJ (Grande Secção), de 23 de março de 2010, Processos Apensos C-236/08 (Google France SARL, e Google Inc. vs Louis Vuitton Malletier SA), C-237/08 (Google France SARL vs Viaticum SA, e Luteciel SARL) e C-238/08 (Google France SARL vs Centre National de Recherche en Relations Humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger SARL), disponível em <https://curia.europa.eu/>. Neste Ac., considerou o TJ que o facto da Google explorar um motor de busca na Internet, que permitia a exibição de links publicitários a partir de palavras-chave que correspondiam a marcas, e «*(...) o facto de criar as condições técnicas necessárias para o uso de um sinal e de ser remunerado por esse serviço não significa que aquele que fornece o serviço faça ele próprio uso do referido sinal (...)* Conclui-se do exposto que o prestador do serviço de referenciamento não faz um uso na vida comercial.» Neste sentido, igualmente, Ac. do TJ, de 12 de novembro de 2002, Processo C-206/01 (Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

⁸⁶ Cf. Ac. do TJ (Grande Secção), de 23 de março de 2010, Processos Apensos C-236/08 (Google France SARL, e Google Inc. vs Louis Vuitton Malletier SA), C-237/08 (Google France SARL vs Viaticum SA, e Luteciel SARL) e C-238/08 (Google France SARL vs Centre National de Recherche en Relations Humaines

Acresce que, o titular de uma marca só pode proibir o uso por parte de terceiros do seu sinal se esse uso puder prejudicar os seus interesses próprios como titular da marca, ou seja, apenas quando o sinal esteja a ser usado como sinal distintivo de comércio, e não com outro fim, nomeadamente com fins decorativos⁸⁷.

Nos termos do art. 243.º do CPI, o titular de uma marca anterior e o respetivo possuidor de licença, se existir, podem autorizar um terceiro a registar uma marca confundível, desde que a autorização seja efetuada por escrito⁸⁸.

Neste sentido, só haverá imitação ou contrafação de marca se o seu titular não tiver dado o seu expresso consentimento a esse uso.

4. REQUISITOS DO CONCEITO DE IMITAÇÃO OU USURPAÇÃO DE MARCA

Conforme *supra* exposto, a imitação ou usurpação de marcas constitui fundamento da sua recusa, ao abrigo do disposto na al. a) do n.º 1, do art. 239.º do CPI. A al. b) do n.º 1 e a al. a) do n.º 2, proibindo adicionalmente, respetivamente, a imitação de logótipo e de firma, denominação social e outros sinais distintivos.

Ora, o CPI no n.º 1, do art. 245.º, estipulou os requisitos para preenchimento do conceito de imitação ou de usurpação de marca.

Cumulativamente, a marca registada tem de ter prioridade face à marca “imitadora”; ambas têm de se destinar a assinalar produtos e/ ou serviços idênticos ou afins; e, finalmente, os sinais têm de ser de tal forma semelhantes que induzam facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou compreendam um risco de associação, de forma

(CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger SARL), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

⁸⁷ Cf. Neste sentido, Ac. do TJ, de 12 de novembro de 2002, Processo C-206/01 (Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), pp. 191- 192. O Autor apresenta exemplificativamente uma sentença do Tribunal Judicial de Fafe, de 10/07/1996 (2.º Juízo – Proc. n.º 213/93), que considerou como motivos decorativos a representação das personagens da série televisiva “SIMPSON” em camisolas e não como marca, já que as camisolas possuíam a marca do seu armazenista. Neste sentido, não constituía imitação ou contrafação.

⁸⁸ COUTO GONÇALVES defende que a referida autorização só será válida se da mesma não resultar um uso enganoso da marca (art. 269.º, 2, b) do CPI). Veja-se LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 246.

que o consumidor não os possa distinguir, senão depois de exame atento ou confronto entre ambos.

Tratam-se, contudo, de conceitos abstratos que têm vindo a ser concretizados pela doutrina e pela jurisprudência. No entanto, conforme analisaremos *infra* têm vindo a originar decisões díspares do INPI e dos tribunais.

Interessa, deste modo, proceder à análise separada dos requisitos aqui previstos.

4.1. PRIORIDADE

Estabelece o n.º 1 do art. 245.º do CPI que o primeiro requisito para existir imitação ou usurpação de marca é o de a marca registada ter prioridade face a outra marca ou outro sinal distintivo.

Ora, nos termos do art. 11.º do CPI, a data da prioridade é fixada com base na data de apresentação do pedido de registo da marca⁸⁹. O pedido pode beneficiar de uma data anterior, nos termos do disposto no art. 12.º do CPI, se o requerente reivindicar a prioridade de um pedido de registo anterior efetuado num país estrangeiro.

Nos termos do n.º 6 do art. 11.º do CPI, se o pedido de registo não for acompanhado de todos os elementos exigíveis, a prioridade só se conta a partir do dia e hora em que o último elemento em falta for apresentado. No caso do registo de marca, é necessário designadamente que o requerente apresente a sua identificação (art. 233.º, n.º 1, al. a) do CPI), os produtos ou serviços a que a marca se destina (art. 233.º, n.º 1, al. b) do CPI) e uma representação da marca pretendida, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 233.º do CPI.

Nos termos do n.º 7 do art. 11.º, se a marca for objeto de alterações relativamente à publicação inicial, conta-se a prioridade da alteração a partir da data em que a mesma foi requerida. Se a alteração implicar a supressão de produtos e serviços inicialmente indicados, não há lugar a alteração da prioridade. Se houver adição ou substituição de produtos e/ ou serviços a que a marca se destina, haverá lugar a alteração da prioridade, nova publicação do pedido no BPI e novo prazo para eventual oposição de terceiros que se sintam prejudicados com a concessão do direito⁹⁰.

⁸⁹ ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES (coord.), *op. cit.*, p. 105.

⁹⁰ ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES (coord.), *op. cit.*, p. 107.

Nos termos do n.º 13 são ainda permitidas outras retificações formais que não impliquem alterações estruturais do pedido inicial⁹¹.

O TR de Lisboa, num Ac. de 08/11/2016, que contrapôs as marcas da recorrente “ADEGA DO MONTE BRANCO” (registada em 09/04/2013), “MONTE BRANCO” (registada em 15/04/2014), “LUIS LOURO MONTE BRANCO” (registada em 09/04/2013) e a da recorrida “HERDADE DO MONTE BRANCO” (pedido de registo apresentado em 06/04/2015), declarou que as marcas da recorrente não eram prioritárias face à da recorrida, porquanto a recorrida era igualmente titular da marca “HERDADE MONTE BRANCO PORTUGAL” (registada em 1984) e da denominação social “SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS DA HERDADE MONTE BRANCO, S.A.” (de 1972)⁹².

Em regra, só podemos falar da titularidade de uma marca quando a mesma se mostre registada a favor do seu titular⁹³. Ou seja, o registo de marcas em Portugal tem eficácia constitutiva ou atributiva, ou como é vulgarmente conhecida *first to file*^{94 e 95}.

Contudo, o art. 227.º do CPI, sob a epígrafe “*Marca livre*”, constitui uma exceção ao carácter constitutivo do registo, designadamente porque concede direito de prioridade para efetuar o registo a quem use marca livre ou não registada por prazo não superior a seis meses, podendo nesse prazo reclamar contra um terceiro que pretenda registar a referida marca. O interessado tem, todavia, de provar o mencionado uso⁹⁶.

⁹¹ ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES (coord.), *op. cit.*, p. 107, apresentam como exemplos de alterações não substanciais: ajuste das proporções de um sinal, inclusão ou supressão de referências descritivas ou alteração dos contornos das letras.

⁹² Ac. do TR de Lisboa, de 08/11/2016, Processo n.º 484/15.2YHLSB.L1, disponível no BPI de 08/02/2017, pp. 24 – 50.

⁹³ ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, pp. 179-180.

⁹⁴ Em contraposição temos o regime de que o direito sobre a marca deriva da sua adoção e do seu uso, em que o registo apenas protege mais eficazmente o seu titular, ou sistema do *first to use* - Ac. do TR de Lisboa, de 05/11/2009, Processo n.º 3520/08-6, Relator Maria Manuela Gomes, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.

⁹⁵ FERRER CORREIA menciona adicionalmente um terceiro sistema eclético em que «(...) *durante certo prazo, o registo tem simples natureza declarativa; terminado esse período inicial, a marca fica sendo propriedade exclusiva de quem a registou, assumindo o registo, portanto natureza constitutiva ou atributiva.*» Cf. ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, pp. 190-191.

⁹⁶ ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES defendem que podem ser utilizados como meios de prova, «*o próprio produto, pedidos de encomenda, facturas de fornecimento, fichas de produção, embalagens, fotografias, etiquetas e provas de publicidade da marca, devendo tais elementos probatórios permitir perceber que respeitam à utilização, no período relevante, do sinal para cujo pedido de registo se pretende garantir prioridade.*» Cf. ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES (coord.), *op. cit.*, p. 404.

A questão que se coloca é: decorridos os referidos seis meses, se um terceiro proceder ao registo de marca que constitua imitação ou usurpação de marca não registada, o utilizador da mesma poderá opor-se a esse registo?

Atenta a redação do art. 227.º do CPI, *a contrario*, a resposta não poderá levantar dúvidas. O utilizador de marca não registada não poderá reagir contra terceiro, com base no regime da imitação ou usurpação de marcas previsto no art. 245.º do CPI. Poderá apenas recorrer ao instituto da concorrência desleal, nos termos do disposto no art. 239.º, n.º 1, al. e), 266.º, n.º 1 e 317.º, todos do CPI, mas para tanto terá de provar que o terceiro pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção^{97 e 98}.

FERRER CORREIA defende, contudo, que a exceção prevista no art. 227.º do CPI, não permite concluir que a legislação portuguesa siga um terceiro sistema⁹⁹, porquanto somente o direito do primeiro ocupante caduca, se não for exercido no prazo de seis meses¹⁰⁰.

COUTO GONÇALVES argumenta que a proteção conferida ao primeiro ocupante, nos termos do art. 227.º do CPI, e após o referido prazo, nos termos do instituto da concorrência desleal, não é em rigor uma proteção do direito de marca, porquanto só se pode falar em direito de marca após o seu registo¹⁰¹.

O TR de Coimbra, no Ac. de 06/03/2012, decidiu anular o registo da marca “FLOR DA CARDANHA”, registada em 20/10/2009, para assinalar produtos da categoria 29 – queijos, nos termos do disposto nos arts. 266.º, n.º 1, 239.º, n.º 1, al. e) e 317.º, n.º 1, al. a), todos do CPI, porquanto provou-se que a referida marca era usada desde 20/02/2006 pela Autora, como marca livre, para comercializar o mesmo produto: queijo produzido com recurso a leite de ovelhas que consomem o pasto da região envolvente da aldeia da Cardanha. Mais, ficou provado que a marca livre da Autora era conhecida, possuindo clientes em quase todo o território nacional e países estrangeiros mais próximos. Nesse sentido, a Ré registou a marca para beneficiar do nome no mercado

⁹⁷ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 172.

⁹⁸ FERRER CORREIA considera que o primeiro ocupante de marca não registada terá que provar que a concessão do registo ao segundo ocupante iria permitir um desvio da clientela da sua empresa. Neste sentido, FERRER CORREIA defende que o CPI protege a marca de facto, mas não o faz autonomamente, «mas apenas na medida em que o seu uso por outrem possa originar concorrência desleal.» ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, p. 192.

⁹⁹ Veja-se Nota 95 deste trabalho.

¹⁰⁰ ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, p. 192.

¹⁰¹ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 187.

e da clientela angariada pela Autora, vendendo um produto não fabricado na Cardanha, constituindo o seu comportamento concorrência desleal¹⁰².

Com a mesma orientação, o TR do Porto, no Ac. de 07/11/2013, decidiu anular o registo das marcas “LOBA” e “A MEIA DA LOBA”, porquanto provou-se que as referidas marcas se encontravam registadas no Brasil, desde 27/08/1991, pela Autora e gozavam de reconhecido prestígio, sendo igualmente utilizadas em Portugal, como marcas livres, para comercializar o mesmo produto que o Réu. Ficou, ainda, provado que o Réu era fornecedor da Autora, antes de registar as marcas. Nesse sentido, os registos efetuados pelo Réu foram feitos de má fé, em concorrência desleal com a Autora, não tendo, por isso, o Réu direito aos mesmos.

O presente requisito não tem levantado grandes questões nas decisões jurisprudenciais. Outrossim, têm-se levantado diversas questões relativas ao segundo e ao terceiro requisitos.

4.2. AFINIDADE ENTRE PRODUTOS E/ OU SERVIÇOS

O segundo requisito para que a marca se considere imitada é o de que ambas as marcas se destinem a assinalar produtos e/ ou serviços idênticos ou afins, nos termos da al. b), do n.º 1, do art. 245.º do CPI.

O registo de marcas é atualmente feito por produtos e não por classes, com base no Acordo de Nice, relativo à classificação internacional dos produtos e serviços, aos quais se aplicam as marcas, de 15 de junho de 1957¹⁰³.

Contudo, nem sempre foi assim. Até ao Código da Propriedade Industrial de 1940, aprovado pelo Decreto n.º 30.679, de 24 de agosto, o registo de marcas era feito por classes.¹⁰⁴ Acontece que, conforme defendido no parecer da Câmara Corporativa de 1937:

¹⁰² Ac. do TR de Coimbra, de 06/03/2012, Processo n.º 363/10.0TBTCS.C1, Relator Carlos Gil, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.

¹⁰³ Revisto em Estocolmo a 14 de julho de 1967, em Genebra a 13 de maio de 1977 e modificado em Genebra a 2 de outubro de 1979.

¹⁰⁴ A Carta de Lei de 21 de maio de 1896 estipulava no seu art. 80.º que “Os registos são feitos por classes, segundo a natureza dos productos”.

existem produtos e/ ou serviços de classes diferentes que são afins e produtos e/ ou serviços da mesma classe que não são afins¹⁰⁵.

O referido parecer constata também que, antes da aprovação do Código da Propriedade Industrial de 1940, a Repartição da Propriedade Industrial e os tribunais já haviam decidido (*de forma ilegal*) no sentido de considerarem afins produtos que não se encontravam na mesma classe; e, por outro lado, já haviam considerado que não existia afinidade entre produtos da mesma classe¹⁰⁶.

Atualmente, e como ponto prévio, é necessário reiterar que, conforme o disposto no n.º 2 do art. 245.º do CPI, a inserção ou não de produtos e/ ou serviços na mesma classe é irrelevante para a aferição da afinidade dos mesmos. Produtos e/ ou serviços inseridos na mesma classe podem ser considerados afins ou não. Do mesmo modo, produtos e/ ou serviços não inseridos na mesma classe podem ser considerados afins ou não.

Neste contexto, o TR de Lisboa, no Ac. de 25 de fevereiro de 2014, declarou que a Classificação de Internacional de Nice tem uma relevância meramente organizativa e tributária¹⁰⁷.

Neste sentido, exemplificativamente, a jurisprudência recente considerou que existia afinidade entre:

- Os produtos e serviços (de classes diferentes) da recorrente – software e hardware, fitas de vídeo, discos de vídeo gravados com música religiosa e espiritual, gravações de imagem e audiovisuais contendo música nos domínios da religião, espiritualidade e autoaperfeiçoamento (...), inseridos na classe 9; livros religiosos, circulares religiosos; produtos de impressão, relatórios, catálogos, papel (...), inseridos na classe 16; formação, educação e ensino em matéria de cariz religioso, espiritual, de autoaperfeiçoamento e aperfeiçoamento pessoal(...), inseridos na classe 41; serviços religiosos e espirituais, nomeadamente fornecimento de encontros e retiros destinados a desenvolver e melhorar a vida espiritual de indivíduos, serviços de oração religiosa;

¹⁰⁵ *Parecer das 13.ª, 18.ª e 20.ª Secções ouvida a 11.ª Secção, da Câmara Corporativa sobre a respectiva proposta de lei, (...), p. 275.*

¹⁰⁶ No Parecer da Assembleia Nacional apresentava-se, como exemplo, o recurso do registo da marca n.º 16:888, em que o Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Lisboa, por Sentença de 25/12/1914, considerou que não havia afinidade entre “licor” e “vinho aperitivo e tónico”, embora ambos os produtos se incluíssem na mesma classe 14:006. No mesmo sentido, a Repartição da Propriedade Industrial considerou, por despacho de 14/12/1936, que não havia afinidade entre “sal”, “manteiga” e “azeite”, embora todos se incluíssem na classe 64.ª. Por outro lado, a Repartição da Propriedade Industrial considerou em diversos despachos, produtos que não se encontravam na mesma classe como afins. Cf. *Parecer das 13.ª, 18.ª e 20.ª Secções ouvida a 11.ª Secção, da Câmara Corporativa sobre a respectiva proposta de lei, (...), pp. 276- 279.*

¹⁰⁷ Ac. do TR de Lisboa, de 25/02/2014, Processo 487/08.3TYLSB.L1-1, Relator Rui Torres Vouga, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.

serviços de assistência de beneficência (...), inseridos na classe 45 – e os da recorrida – coaching [formação], disponibilização de formação, educação, ensino, formação, serviços de formação e educação em matéria de espetáculos de teatro, musicais, televisivos, rádio e cinema, inseridos na classe 41, – porquanto considerou que satisfaziam as mesmas necessidades e coincidiam nos circuitos de comercialização, promoção e divulgação¹⁰⁸.

E considerou que não existia afinidade entre:

- Os produtos (incluindo produtos da mesma classe) da recorrente – açúcar, farinhas, preparações feitas de cereais, artigos de pastelaria e xarope de melado, inseridos na classe 30 – e os da recorrida – produtos alimentares de origem animal, legumes e produtos hortícolas para consumo ou conserva, azeite, inseridos na classe 29; produtos alimentares de origem vegetal para consumo ou conserva, mel, inseridos na classe 30; plantas e animais vivos, produtos da terra não preparados, alimentos para animais, inseridos na classe 31, – existindo apenas afinidade relativamente ao mel¹⁰⁹.

- Os produtos (de classes diferentes) da recorrente – vinhos, bebidas alcoólicas, inseridos na classe 33 – e da recorrida – sumos, sementes, salgados salsichas, sardinhas, salmão, preparações para sopa, peixe, ostras, óleos, margarina, manteiga, marmelada, cogumelos, compotas, batatas fritas, azeite (...), inseridos na classe 29. Contudo, o referido Ac. tem um voto vencido da Exma. Juíza Desembargadora Teresa Soares que entendeu que a comercialização de azeite ou outros produtos alimentares (de classes diferentes), sob a marca da recorrida, não deixará de ser vista pelo consumidor médio como pertencendo ao produtor do vinho com o mesmo nome, havendo sério risco de confusão. Na medida em que é inquestionável que cada vez é mais frequente que os produtores de vinho e azeite sejam os mesmos¹¹⁰.

Pela nossa parte, concordamos com o voto vencido da Exma. Juíza Desembargadora Teresa Soares, porquanto é muito frequente os produtores de vinho,

¹⁰⁸ Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 02/02/2017, Processo n.º 253/16.2YHLSB, disponível no BPI de 13/03/2017, pp. 6 – 14.

¹⁰⁹ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 14/11/2016, Processo n.º 235/16.4YHLSB, disponível no BPI de 26/01/2017, pp. 7 – 20.

¹¹⁰ Ac. do TR de Lisboa, de 22/06/2016, Processo n.º 342/15.0YHLSB.L1, disponível no BPI de 15/11/2016, pp. 21 – 40.

produzirem azeite, bem como serem vendidos nos mesmos locais. Pelo que, ainda que não se trate de produtos substituíveis, consideramos que existe afinidade entre os mesmos.

O presente requisito funda-se no princípio da especialidade, já referido *supra*, na medida em que, sendo a marca um direito de uso exclusivo de um sinal, o titular do direito de marca apenas goza do uso exclusivo para os produtos e/ ou serviços para os quais a marca foi registada. O princípio da especialidade expressa a proteção da função distintiva, na medida em que, existe uma preocupação em «*tutelar e impedir que se crie junto do público consumidor, qualquer risco de confusão ou de associação, face à identidade ou semelhança entre sinais, que são apostos em produtos ou serviços idênticos ou afins*»¹¹¹.

Tratando-se de produtos e/ ou serviços idênticos, o presente requisito não levanta questões. Outrossim, colocam-se questões, conforme tivemos oportunidade de analisar *supra*, no tocante ao conceito de afinidade entre produtos e/ ou serviços.

A doutrina e a jurisprudência têm exposto critérios vários sobre o que se entende por produtos e/ ou serviços afins. Designadamente, o critério da utilidade e fim dos bens, na medida em que «*o público atribuirá a mesma origem a produtos ou serviços de natureza e utilidade próxima*»^{112 e 113}, bem como o critério da natureza e o critério dos circuitos de distribuição dos produtos e/ ou serviços¹¹⁴.

Em sentido contrário, o TR de Lisboa no Ac. de 22/06/2016, declarou que o critério dos circuitos de distribuição dos produtos e/ ou serviços tem atualmente pouca relevância, atendendo aos mercados *online* e às grandes superfícies.

¹¹¹ LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, *op. cit.*, p. 488.

¹¹² CARLOS OLAVO, *op. cit.* p. 97. No mesmo sentido, LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *op. cit.*, p. 23.

¹¹³ Neste sentido, NOGUEIRA SERENS com base no *Restatement (Third) of Unfair Competition* (§20-23) apresenta oito fatores para aferir da afinidade ou não entre produtos ou serviços: grau de semelhança entre os sinais; similitude dos métodos de marketing e dos canais de distribuição; características dos potenciais compradores e o grau de diligência usado; caráter distintivo da marca anterior; probabilidade dos potenciais compradores acharem que a marca anterior se irá expandir para outros produtos e/ ou serviços; conhecimento da marca anterior no território da marca posterior; intenção do titular da marca posterior; prova da efetiva confusão.

¹¹⁴ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 237 e Nota (593). COUTO GONÇALVES apresenta como exemplos de decisões que adotaram este critério complementar: o caso *Beauty Queen – Beauty Scheme*, para produtos de beleza (2.º JCL de 23/05/1972, BPI 7/79, p. 1165); o caso *Niritram – Niramt*, para produtos farmacêuticos (8.º JCL de 16/06/1978, BPI 1/79, p. 5); o caso *Normal – Normalian*, para produtos farmacêuticos (10.º JCL de 30/01/1979, BPI 1/79, p. 6); e o caso *Avalon – Abalone* (Ac. do TR de Lisboa de 19/01/1999, BPI 5/99, p. 1839).

NOGUEIRA SERENS defende que há afinidade entre produtos e/ ou serviços sempre que o consumidor os possa atribuir à mesma fonte produtiva, pela sua significação económica, qualidade e modo de utilização, designadamente no tocante aos locais de produção e de venda¹¹⁵.

Criticando esta posição, PEDRO SOUSA E SILVA considera que acarreta o risco de se vir a abranger produtos que, segundo critérios objetivos nada têm em comum, dando como exemplo isqueiros, gravatas e perfumes, que muitas vezes se incluem numa gama de oferta de empresas de artigos de luxo. Pelo que, defende que aos *olhos* do consumidor tem sempre de existir uma identidade funcional e uma possibilidade de uso substitutivo, ou seja, os produtos e/ ou serviços têm de ser concorrenciais^{116 e 117}.

Pela nossa parte, não concordamos com a posição de PEDRO SOUSA E SILVA, na medida em que exigindo-se uma relação concorrencial entre os produtos, exclui-se como afins produtos acessórios, vg. carros e os seus componentes.

JUSTINO CRUZ sustenta que, salvo quando exista risco de os consumidores poderem ser levados a supor que os produtos têm origem comum, não devem considerar-se afins as matérias-primas e os produtos com ela fabricados^{118 e 119}.

¹¹⁵ MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, p. 9 e ss.

¹¹⁶ PEDRO SOUSA E SILVA, “O Princípio da Especialidade das Marcas. A Regra e a Exceção: As Marcas de Grande Prestígio”, (...), p. 396 e ss. No mesmo sentido, LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, *op. cit.*, pp. 457 e ss, que, contudo, acrescenta que o critério concorrencial é insuficiente porque não tem em conta a finalidade distintiva da marca, incluindo igualmente o critério da origem empresarial.

¹¹⁷ PEDRO SOUSA E SILVA, “O Princípio da Especialidade das Marcas. A Regra e a Exceção: As Marcas de Grande Prestígio”, (...), p. 398 e ss, apresenta como fatores que se devem ter em conta para aferir se existe ou não afinidade a natureza, composição, finalidade, preço, qualidade e tipo de consumidores dos produtos e/ ou serviços, os canais de distribuição e o género de estabelecimentos em que são comercializados. Neste sentido, Ac. do TR de Lisboa, de 25/02/2014, Processo 487/08.3TYLSB.L1-1, Relator Rui Torres Vouga, disponível em <http://www.dgsi.pt/>: «*para haver afinidade, não é suficiente que os produtos ou serviços se encontrem (pela sua natureza, características, finalidades ou outros factores) de tal forma associados aos produtos e serviços a que a marca registada se destina, que levem o consumidor médio a acreditar que todos têm a mesma procedência empresarial. A afinidade prende-se, antes, com uma finalidade comum ou, pelo menos, semelhante. Tem-se entendido na Jurisprudência que deve exigir-se sempre uma identidade funcional, uma possibilidade de uso substitutivo, aos olhos do consumidor. E nesse âmbito, ter-se-ão por afins os produtos ou serviços que satisfaçam idênticas necessidades dos consumidores, situando-se no mesmo designado mercado relevante e proporcionando uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público, por existir entre os produtos em certa medida, a designada elasticidade cruzada da procura.*». O STJ alargou ainda mais este conceito, num Ac. de 19/05/2005, Processo 05B727, Relator Ferreira Girão, disponível em <http://www.dgsi.pt/>, tendo considerado afins aparelhos frigoríficos e condicionadores de ar, secadores de roupa e fogões, porquanto todos se incluíam na classificação de eletrodomésticos, destinados às mesmas finalidades, designadamente a eficácia e o conforto da vida habitacional/doméstica.

¹¹⁸ JUSTINO CRUZ, *op. cit.*, p. 211.

¹¹⁹ JUSTINO CRUZ elenca Ac. em que foi considerado não existir afinidade, designadamente (entre outros pelo Autor melhor identificados): entre “farinha” e “pão” (Ac. do TR Lisboa de 01/02/1957), entre “amidos e preparados de amidos para fins cosméticos” e “cosméticos” (Sentença do 2.º Juízo Cível de Lisboa, de 11/12/1965). O STJ considerou num Ac. de 21/05/1981, que as fibras “têxteis em bruto” e “fios e linhas” não eram afins de “tecidos e artigos de vestuário” (Proc. 069296, Relator Abel de Campos disponível em

No juízo de afinidade entre produtos e/ou serviços deve-se assim analisar se existe relação de:

- Concorrência¹²⁰;
- Substituição (resultado de um produto/ serviço possa ser substituído pelo resultado de outro, ex.: sabão e sabonete, óleo e azeite)¹²¹;
- Complementaridade (produtos integráveis no mesmo processo de fabrico, ex.: fiações e confeções ou, com utilidades complementares, ex.: máquina de lavar e secar roupa, isqueiro e tabaco);
- Acessoriedade (bens que só têm utilidade quando ligados a outros. Exemplos: componentes e acessórios da indústria automóvel);
- Derivação (produtos derivados do leite)¹²².

Neste sentido e exemplificativamente, a jurisprudência considerou que existia afinidade entre:

- Os produtos da recorrente – sistemas de tejadilho, tais como barras de tejadilho e respetivas peças, nomeadamente pés de barras de tejadilho, barras longitudinais, barras transversais, frisos de tejadilho, juntas, elementos de fixação e fechos: porta-bagagens, suportes de bagagem, porta-esquis e respetivas peças – todos os produtos para veículos, inseridos na classe 12 – e os da recorrida – automóveis, autocarros, carros desportivos, camiões, veículos elétricos, empilhadores, carrinhas, chassis de veículos, ciclocarros, autocarros de turismo, inseridos na

<http://www.dgsi.pt/>). Havia, contudo, decidido em sentido oposto por Ac. de 12/01/1973. Cf. JUSTINO CRUZ, *op. cit.*, p. 211.

¹²⁰ Veja-se a título de exemplo Ac. do TR de Lisboa, de 02-07-2013, Processo 451.06.7TYLSB.L1-7, Relator Maria do Rosário Morgado e Ac. do TR de Lisboa de 11/02/2010, Processo 954/03.5TYLSB-2, Relator Isabel Canadas, ambos disponíveis em <http://www.dgsi.pt/>; Ac. do TR de Lisboa, de 20/10/2016, Processo n.º 248/15.3YHLSB.L1, disponível no BPI de 02/01/2017, pp. 42 – 50.

¹²¹ Neste sentido, JUSTINO CRUZ, *Código da Propriedade Industrial*, 2.^a ed., Coimbra, Livraria Arnado, 1983, p. 208, apresenta como exemplo um Ac. da Relação de Lisboa, de 19/07/1968 (BPI n.º 4/969, pp. 570 e ss) que observou: «*Na falta de um conceito legal de «afinidade», esse critério económico é o que melhor se depara, assente na natureza substituível dos produtos em confronto que lhes cria a oportunidade de procura conjunta, imprimindo-lhes, através de uma utilização para o mesmo fim, uma relação de aproximação dentro do mercado em que circulam que precisamente os torna afins, facilitando a aquisição de um em vez dos outros, já que indiferentemente possibilitam a satisfação dos mesmos consumidores.*»

¹²² Veja-se LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 238 e Notas (597 a 601). Neste sentido, Sentença do Tribunal do Comércio de Lisboa, 3.º Juízo, de 15/04/2014, Processo n.º 1455/04.0TYLSB, disponível no BPI de 05/09/2016, pp. 43 - 65.

classe 12 – porquanto os produtos são complementares e inserem-se no mesmo mercado relevante seguindo os mesmos circuitos económicos¹²³.

- Os produtos e/ ou serviços da recorrente – serviços on-line de venda a retalho de produtos cosméticos, produtos de beleza, vestuário e acessórios de moda: serviços administrativos, serviços de lojas on-line com toques para download, inseridos na classe 35 – e da recorrida – aluguer de espaços publicitários online, análise de efeito publicitário e de estudos do mercado, apresentação de empresas e de seus bens através da internet, atualização de dados em bases de dados informáticos, marketing, estudos de mercado e análises de mercado, negociação e conclusão de transações comerciais para terceiros, organização de transações comerciais para terceiros através de lojas online, promoção de produtos e serviços de terceiros através da internet, publicidade na internet para terceiros (...), inseridos nas classes 35 e 42, – porquanto o meio de disponibilização é o mesmo: a internet¹²⁴.

E considerou que não existia afinidade entre:

- Os produtos e/ ou serviços da recorrente – vinhos, aguardentes e licores, inseridos na classe 33 – e da recorrida – aluguer de tendas; bar; café, restaurantes, restaurantes para serviço rápido e permanente (snack-bar), restaurantes (refeições), restaurantes self-service, cafetarias, inseridos na classe 43¹²⁵.

Concordamos com a referida decisão, porquanto não existe uma relação de complementaridade, concorrência, substituição, acessoriedade e derivação.

- Os produtos da recorrente – vestuário, inseridos na classe 25 – e da recorrida – cobertores de cama, coberturas de colchões, colchas de cama, conjuntos de mesa, guardanapos, jogos de cama, lençóis, panos, naperons, inseridos na classe 24, – porquanto pese embora possam ser elaborados a partir de materiais têxteis, os mesmos destinam-se a satisfazer necessidades diversas do consumidor e são normalmente vendidos em estabelecimentos diversos, donde inexistente qualquer possibilidade de confusão ou concorrência entre eles no mercado¹²⁶.

¹²³ Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 15/02/2016, Processo n.º 412/14.2YHLSB, disponível no BPI de 21/12/2016, pp. 6 - 13. O TR de Lisboa confirmou a decisão do TPI – Ac. do TR de Lisboa, de 22/09/2016, Processo n.º 412/14.2YHLSB.L1, disponível no BPI de 21/12/2016, pp. 19 – 28.

¹²⁴ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 19/04/2016, Processo n.º 423/15.0YHLSB, disponível no BPI de 30/12/2016, pp. 28 – 40.

¹²⁵ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 14/01/2014, Processo n.º 346/12.5YHLSB, disponível no BPI de 01/04/2014, pp. 14 – 26.

¹²⁶ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 04/11/2015, Processo n.º 248/15.3YHLSB, disponível no BPI de 02/01/2017, pp. 31 – 41.

Discordamos com a referida decisão, porquanto é cada vez mais frequente marcas de roupa comercializarem produtos de casa (veja-se exemplificativamente a ZARA/ ZARA HOME; H&M; LANIDOR; PRIMARK).

- Os produtos da recorrente – água mineral, inserido na classe 32 – e da recorrida – inclui produtos alimentares e bebidas alcoólicas inseridos na classe 30 e 33, – porquanto não são suscetíveis de uso substitutivo, não consentem satisfação de idênticas necessidades, pelo que não configuram bens suscetíveis de levar o público a supor terem a mesma origem empresarial¹²⁷.

Concordamos com a referida decisão, porquanto apesar de existir uma relação de complementaridade entre os produtos, não é suficiente para se considerar que os produtos são afins.

Ora, se todos os critérios estiverem preenchidos, a aferição da existência de afinidade é mais segura¹²⁸. Contudo, quando os fatores não concorram simultaneamente, *«haverá que ponderar cuidadosamente o peso relativo de cada um e não perder de vista o risco de confusão quanto à origem dos produtos e serviços marcados de forma igual ou semelhante.»*¹²⁹.

Neste contexto, poderá ser chamada aqui à colação a ideia do sistema móvel, adotada com sucesso por WALTER WILBURG, no domínio das cláusulas gerais e dos conceitos indeterminados em vários sectores do ordenamento jurídico e, admitida em Portugal por MENEZES CORDEIRO¹³⁰ e pelo Ac. do STJ de 05/02/1998¹³¹. Nos termos deste último, os critérios de interpretação de um conceito jurídico não são absolutos nem imprescindíveis e não existe entre eles uma hierarquia. Ou seja, para a interpretação e aplicação por parte do INPI e dos tribunais dos conceitos do artigo 245.º do CPI não se mostra necessário o preenchimento de todos os critérios e a exigência de aplicação do

¹²⁷ Ac. do TR de Lisboa, de 22/11/2016, Processo n.º 573/09.2YHLSB.L1, disponível no BPI de 06/02/2017, pp. 12 – 20.

¹²⁸ Veja-se Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 18/11/2016, Processo 245/16.1YHLSB, disponível no BPI de 30/01/2017, pp. 28 – 38 e Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 07/11/2016, Processo 189/16.7YHLSB, disponível no BPI de 08/02/2017, pp. 64 – 74.

¹²⁹ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), pp. 237- 238.

¹³⁰ Cfr. ANTÓNIO MENEZESCORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português. Introdução, fontes do direito, interpretação da lei, aplicação das leis no tempo, doutrina geral*, 4.ª Ed., Vol. I, Coimbra, Almedina, 2012, p. 973 e Notas (2607 e 2608).

¹³¹ Ac. do STJ, de 05/02/1998, Processo n.º 98A011, Relator Torres Paulo, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.

mesmo peso a todos. Um critério pode ser preenchido num grau tão elevado que se prescindia dos restantes. A aplicação em nível reduzido de um critério pode ser compensada pelo peso superior de outro.

Mais, tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência¹³² que o conceito de afinidade se encontra interligado com o conceito de risco de confusão, na medida em que um maior grau de afinidade entre os produtos e/ ou serviços implica um maior risco de confusão e, por outro lado, o carácter mais forte de uma marca pode igualmente implicar um maior risco de confusão.

Do mesmo modo, quanto maior a semelhança entre os sinais, maior a possibilidade dos produtos/ serviços serem considerados afins¹³³ e ¹³⁴.

Veja-se o Ac. do TR de Lisboa, que revogou a decisão do TPI que havia considerado que não existia afinidade nem complementaridade entre o produto da recorrente – Manteiga, inserido na classe 29 – e os serviços da recorrida – casas de chá e de café, cafetaria, restaurantes, de sumos, café, snack-bares, inseridos na classe 43 – porquanto entendia que o público alvo não era mesmo e não eram fornecidos no mesmo local¹³⁵. O TR de Lisboa, em sentido oposto, declarou que atenta a quase identidade das marcas – “MANTEIGA UNIÃO” e “MANTEIGARIA UNIÃO” – o consumidor médio poderia associar o produto da recorrente (manteiga) aos da recorrida, entendendo que a manteiga era fabricada e/ ou comercializada nos estabelecimentos da recorrida¹³⁶.

¹³² Veja-se exemplificativamente, a Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 16/01/2017, Processo n.º 315/16.6YHLSB, disponível no BPI de 22/03/2017, pp. 18 – 28, que contrapôs a marca mista “DIGNUS” e a marca nominativa “DÍGNUS”, em que o Tribunal considerou que atenta a forte semelhança, para não dizer identidade do elemento verbal de ambos os sinais e a trivialidade do elemento figurativo que as separa, o grau de afinidade que se exigia dos produtos e/ ou serviços em confronto devia ter em conta essa acentuada similitude.

¹³³ MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, p. 17 e ss.

¹³⁴ Neste sentido, Ac. do TJ, de 22 de junho de 1999, Processo C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV), disponível em <https://curia.europa.eu/>, que contrapôs as marcas nominativas e mistas LLOYD e a marca mista LOINT’S, declarou que: «*Quanto maior for a semelhança dos produtos ou serviços cobertos e quanto maior for o carácter distintivo da marca anterior, maior será o risco de confusão. Para determinar o carácter distintivo de uma marca e, portanto, avaliar se tem um carácter distintivo elevado, há que apreciar globalmente a maior ou menor adequação da marca para identificar os produtos ou serviços para os quais foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas. Ao proceder a esta apreciação, há que tomar em consideração todos os elementos relevantes, designadamente, as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou serviços para os quais foi registada.*»

¹³⁵ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 15/02/2016, Processo n.º 295/15.5YHLSB, disponível no BPI de 28/12/2016, pp. 6 - 13

¹³⁶ Ac. do TR de Lisboa, de 20/10/2016, Processo n.º 295/15.5YHLSB.L1, disponível no BPI de 28/12/2016, pp. 14 – 22.

Assim, também decidiu o 16.º Juízo Cível da Comarca de Lisboa, ao revogar o despacho do INPI que havia concedido o registo da Marca MARBOLORO – SCOTCH WHISKY, porquanto considerou afins os produtos tabaco e whisky e que haveria risco de confusão com a marca de tabaco MARLBORO. Fundamentou a sua convicção no facto de considerar que o titular do sinal MARBOLORO – SCOTCH WHISKY pretendia fazer concorrência desleal. Também considerou que o público poderia ser levado a concluir que os dois produtos, ainda que não fossem manifestamente afins, tinham a mesma origem, na medida em que as grandes empresas se dedicam à produção de variados produtos¹³⁷.

Haverá afinidade total quando entre a marca anterior e a marca posterior exista uma identidade total entre os respetivos produtos ou serviços e quando compreendam uma mesma classe ou classes de produtos ou serviços. Haverá afinidade parcial quando os produtos ou serviços das marcas apenas coincidam em parte¹³⁸.

Conforme *supra* analisado, a nossa jurisprudência não tem sido unânime no que se deve considerar por produtos e/ ou serviços afins, existindo diversas decisões em sentidos contrários¹³⁹.

¹³⁷ Sentença do 16.º Juízo Cível da Comarca de Lisboa, de 09/03/1981, Processo 1148/80, da 3.ª Secção, disponível no BPI n.º 10/1981, p. 1980-1982.

¹³⁸ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *op. cit.*, p. 245.

¹³⁹ O TR de Lisboa considerou que não existia afinidade entre “azeites, óleos, gorduras consumíveis” e “bebidas alcoólicas à exceção de cerveja” (Ac. de 21/04/2009, Proc. 591/06.2TYLSB.L1-1, Relator Rosário Gonçalves, disponível em <http://www.dgsi.pt/>). Por outro lado, O TR de Lisboa, num Ac. de 06/05/2003, considerou que existia afinidade entre “cosméticos e preparações para limpeza” e serviços de comercialização de “produtos auxiliares de saúde e da beleza” (Ac. de 06/05/2003, Proc. 342/2003-7, Relator Proença Fouto, disponível em <http://www.dgsi.pt/>); entre “distribuição de produtos farmacêuticos” e “prestação de cuidados de saúde, integrada por médicos, hospitais e outros prestadores de cuidados médicos” (Ac. de 25/02/2014, Proc. 487/08.3TYLSB.L1-1, Relator Rui Torres Vouga, disponível em <http://www.dgsi.pt/>). O STJ considerou que existia afinidade entre “automóveis e seus componentes” e “publicidade, gestão, e administração comercial, seguros e negócios financeiros e imobiliários, construção, reparação e instalação, telecomunicações, transportes e organização de viagens” (Ac. de 30/10/2003, Processo 03B2331, Relator Oliveira Barros) disponíveis em <http://www.dgsi.pt/>.

LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), pp. 236-237 e Nota (592), apresenta exemplos de decisões, designadamente foi considerado não existir afinidade entre: vinho do Porto e aguardente velha (Ac. do TR de Lisboa de 18/02/1966, BPI 5/66, p. 687); água mineral, natural ou gaseificada (*Castello*) e cerveja (*Castello*) (Ac. do TR de Lisboa de 10/03/1967, BPI 4/67, p. 548); vinho do Porto (*Porto Imperial Dry*) e vinho de mesa (*Imperial Tinto Suave*) (4.º JCL de 01/05/1945, BPI 5/45, p. 231); vinho verde (*Montanhês*) e vinho espumante (*Montanha Real e Montanha*) (1.º JCL de 30/03/1955, BPI 5/55, p. 286); Farinha (*Colacau*) e cacau (*Cola Cao*) (Ac. STJ de 25/11/1993, BPI 2/96, p. 476). Foi considerado que existia afinidade entre: Aguardentes (*Soberano*) e vinhos, vinhos espumantes naturais ou espumosos e licores (*Soberano*) (4.º JCL de 03/07/1964, BPI 7/64, p. 911); refrigerantes (*Infante*) e cerveja (*Infante*) (2.º JCL de 03/11/1981, BPI 3/82, p. 459); espumantes (*Renoir*) e conhaques, armanhaques e licores (*Renoir*) (Ac. do TR de Lisboa de 24/10/1991, BPI 8/92, p. 3869); leite e derivados (*Matinal*) e biscoitos, bolos e pastelaria (*Matinal*) (14.º JCL de 02/11/1994, BPI 11/94, p. 5065); vinho de mesa (*Quinta*

No tocante à afinidade entre produtos e serviços, PEDRO SOUSA E SILVA defende que nada impede que um produto seja considerado afim de um serviço e vice-versa, «*por exemplo, os serviços de restauração têm grande proximidade (afinidade) com produtos alimentares e com bebidas alcoólicas; e os serviços de vigilância têm grande afinidade com alarmes e portas de segurança.*»¹⁴⁰.

Neste sentido, o STJ, no Ac. de 30/10/2003, considerou que existia afinidade entre os produtos – automóveis e seus componentes – e os serviços – publicidade, gestão, e administração comercial, seguros e negócios financeiros e imobiliários, construção, reparação e instalação, telecomunicações, transportes e organização de viagens^{141 e 142}.

O TPI entendeu que existia afinidade entre os serviços da recorrente – cuidados higiénicos e de beleza para pessoas; fisioterapia, cuidados de saúde, serviços de parteira, quiroprática, serviços de médico, serviços de psiquiatria, serviços de psicólogo, hospitais, enfermagem (cuidados médicos), cuidados dentários, inseridos na classe 44 – e os produtos da recorrida – suplementos alimentares dietéticos, inseridos na classe 5¹⁴³.

O princípio da especialidade é, porém, afastado no caso das marcas de prestígio, regulamentadas no art. 242.º do CPI¹⁴⁴. Neste caso, face ao excepcional renome da marca de prestígio, é necessário que o uso exclusivo não se limite aos produtos e/ ou serviços

da Laranjeira) e vinho do Porto (*Quinta das Laranjeiras de Riobom*) (Ac. do TR de Lisboa 11/10/1994, BPI 9/95, p. 3759); calçado (*Avalon*) e vestuário e chapalaria (*Abalone*) (Ac. do TR de Lisboa 19/01/1999, BPI 5/99, p. 1839); frigoríficos (*Consul*) e condicionadores de ar, secadores de roupa, fogões (*Consul*) (Ac. STJ 19/05/2005, BPI 2/2007, p. 36); vestuário (*Spiga*) e joalharia e ourivesaria (*Spiga*).

Para mais exemplos de decisões, JUSTINO CRUZ, *op. cit.*, p. 212 e ss.

¹⁴⁰ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 170. No mesmo sentido, LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 238 e Nota (601).

¹⁴¹ Ac. do STJ, de 30/10/2003, Processo 03B2331, Relator Oliveira Barros, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.

¹⁴² Em sentido contrário, Sentença do 8.º JCL, de 22/02/1996, BPI 11/1996, pp. 4184 a 4185, que contrapôs a marca “TICKET REFEIÇÃO”, registada para serviços alimentares e “ET EUROTICKET”, registada para produtos alimentares, que declarou que não havia suscetibilidade de confusão ou imitação entre as marcas, uma vez que uma se destinava a produtos e a outra a serviços.

¹⁴³ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 16/01/2017, Processo n.º 315/16.6YHLSB, disponível no BPI de 22/03/2017, pp. 18 – 28.

¹⁴⁴ A admissão da figura da marca de prestígio surge na Diretiva 89/104/CEE, no art. 4.º, n.º 3. Em Portugal, apenas com o CPI de 1995, e com a transposição da Diretiva, se passou a admitir a proteção das marcas de prestígio, independentemente da afinidade de produtos e serviços. Até então e, na vigência do CPI de 1940, os Tribunais Portugueses sustentavam a proteção das marcas de prestígio no regime da concorrência desleal. PEDRO SOUSA E SILVA apresenta, nesse sentido, exemplos de decisões dos tribunais, designadamente, Sentença do 16.º JCL, de 09/03/1981, Processo 1148/80, da 3.ª Secção, disponível no BPI n.º 10/1981, pp. 1980-1982, já *supra* referida, em que foi recusada proteção à marca MARLBORO – SCOTCH WHISKY, registada para whisky por poder existir concorrência desleal com a marca MARLBORO para cigarros. No mesmo sentido, Ac. do TR de Lisboa, de 03/07/1990, BPI 9/90, pp. 443 e ss, em que foi recusada proteção à marca COKE, registada para produtos para limpeza, higiénicos e perfumaria, por poder existir concorrência desleal com a marca COCA-COLA, destinada a bebidas não alcoólicas. Cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 263

idênticos ou afins aos que a marca de prestígio pretende assinalar, mas igualmente aos que não são afins¹⁴⁵ e ¹⁴⁶.

4.3. POSSIBILIDADE DE ERRO E/ OU CONFUSÃO

A al. c), do número 1 do art. 245.º do CPI, consagra o terceiro requisito (cumulativo) para a marca registada se considerar imitada ou usurpada por outra, designadamente quando sejam de tal forma semelhantes que induzam o consumidor em erro ou confusão, de forma a que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto, ou que compreenda um risco de associação.

O n.º 1, do art. 8.º do RMC e o art. 5.º da Diretiva 2015/2436 estabelecem que o pedido de registo é recusado quando há identidade total entre produtos e/ ou serviços e entre os sinais (als. a)), bem como quando não havendo uma identidade total, mas apenas uma mera semelhança entre os produtos e/ ou serviços e entre os sinais, existir risco de confusão entre os sinais (als. b)).

Ora, o CPI não definiu o conceito de imitação. Limitou-se, outrossim, a fornecer requisitos abstratos, cabendo à doutrina e fundamentalmente à jurisprudência, a tarefa de

¹⁴⁵A proteção das marcas de prestígio é justificada pelo facto de a usurpação ou imitação poder: – Originar confusão quanto à proveniência do produto ou serviço. PEDRO SOUSA E SILVA apresenta o exemplo da célebre marca OMEGA registada para relógios ser imitada por terceiro que comercializa canetas; – Denegrir a marca de prestígio. Ou seja, ainda que não haja risco de confusão quanto à origem dos produtos, o titular da marca de prestígio é prejudicado pela usurpação ou imitação da sua marca em produtos e/ ou serviços desprestigiantes. PEDRO SOUSA E SILVA apresenta, como exemplos, o da marca VALIUM, de medicamentos tranquilizantes, ser registada por terceiros para urnas funerárias; o da marca FERRARI, registada para carros, ser adotada por terceiros para artigos pornográficos. Trata-se da denominada pela jurisprudência e doutrina americana *dilution by tarnishment* – LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, op.cit., pp. 476-477; – Ou apenas, poder criar um risco de banalização da marca de prestígio – Teoria da Diluição. PEDRO SOUSA E SILVA apresenta, como exemplos a marca VISTA ALEGRE, registada para porcelanas, ser registada por terceiros para artigos de vestuário ou a marca DIOR, registada para perfumes, ser registada por terceiros para computadores. Cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), pp. 194-196. Trata-se da denominada pela jurisprudência e doutrina americana *dilution by blurring* – LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, op.cit., pp. 476-477.

¹⁴⁶ O CPI não define, no art. 242.º, o que se deva entender por marca de prestígio. LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), pp. 264 e 265, defende que a marca deve gozar de um elevado grau de notoriedade junto do público, que não pode ser inferior a uma maioria qualificada de 75% ou, pelo menos, de 2/3 dos consumidores. MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, op. cit., pp. 133-134, recorrendo à jurisprudência alemã, fixa em 80% da população. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 201, considera igualmente que a marca deve conter um elevado cunho de originalidade.

os concretizar. Contudo, conforme analisaremos *infra*, os tribunais nacionais e o INPI têm tomado decisões díspares.

Neste sentido, exemplificativamente, o TR de Lisboa revogou as decisões do TPI que havia considerado que não existia possibilidade de erro ou confusão entre as seguintes marcas:

- As marcas nominativa e mista “MEGARED” e a marca nominativa “OMEGARED”¹⁴⁷.
- As marcas mistas “QUINTA DO LAGO” – cujo elemento figurativo é composto por uma circunferência e por baixo três traços ondulantes, encontrando-se o elemento verbal por baixo em letras de tamanho reduzido, tendo sido reivindicadas as cores preto, vermelho, amarelo, verde e azul marinho – e “MARTINHAL QUINTA DO LAGO” – composta pela expressão “MARTINHAL”, escrita em letras estilizadas de tamanho grande e por baixo em tamanho mais reduzido “QUINTA DO LAGO” em cinzento¹⁴⁸.
- As marcas nominativas “ZEBINIX” e “ZIKYNIX”¹⁴⁹.

O TPI, revogou uma decisão do INPI que havia concedido o registo:

- Da marca nominativa “DANISH CAT”, porquanto considerou que existia risco de erro ou confusão com as marcas nominativa e mistas “CAT” – cujo elemento figurativo consiste num triângulo por baixo da letra “A”, da expressão “CAT”¹⁵⁰.

¹⁴⁷ O TPI entendeu que o facto do sinal da recorrida se iniciar pela letra O, leva a que ressaltem diferenças fonéticas que levam a que as letras em comum e pela mesma ordem não adquiram relevância em termos de juízo de confundibilidade. Os sinais são igualmente distintos ao nível concetual – Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 07/11/2016, Processo n.º 298/15.0YHLSB, disponível no BPI de 09/02/2017, pp. 32 – 42. O TR de Lisboa defendeu que existe risco de erro ou confusão, porquanto embora foneticamente na marca recorrente a tónica está no “E” enquanto na recorrida está no “O”, no conjunto a diferença esbate-se, ficando a sonoridade das duas quase igual, com a inclusão da palavra “RED”, que torna os sinais de fantasia – Ac. do TR de Lisboa, de 12/01/2016, Processo n.º 298/15.0YHLSB.L1, disponível no BPI de 09/02/2017, pp. 26 – 31.

¹⁴⁸ O TPI revogando a decisão do INPI considerou que não existe risco de confusão entre as marcas em confronto atentas as diferenças ao nível figurativo e o facto das expressões idênticas só surgirem na marca posterior no final. Mais entendeu que o consumidor médio deste tipo de serviços (hotéis) é por regra uma pessoa esclarecida e elucidada na matéria – Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 25/05/2016, Processo n.º 26/16.2YHLSB, disponível no BPI de 09/03/2017, pp. 7 – 19. O TR de Lisboa em sentido contrário veio revogar esta decisão, defendendo que o consumidor médio é em regra estrangeiro e que poderá associar as marcas – Ac. do TR de Lisboa, de 15/12/2016, Processo n.º 26/16.2YHLSB.L1, disponível no BPI de 09/03/2017, pp. 20 – 50.

¹⁴⁹ O TPI considerou que o elemento em comum “NIX” é vulgar em marcas afetas a estes produtos e/ou serviços e, o facto de haver coincidência de quatro das sete letras não é relevante – Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 19/04/2016, Processo n.º 423/15.0YHLSB, disponível no BPI de 29/12/2016, pp. 28 – 40. O TR de Lisboa em sentido contrário veio revogar esta decisão, porquanto considerou que a semelhança fonética entre os sinais era muito elevada e os elementos fonéticos tendem a perdurar mais na memória do consumidor do que os elementos gráficos e figurativos – Ac. do TR de Lisboa, de 04/02/2016, Processo n.º 423/15.0YHLSB.L1, disponível no BPI de 29/12/2016, pp. 41 – 54.

¹⁵⁰ Considerou o TPI que “DANISH” era uma mera referência geográfica e por isso desprovida de eficácia distintiva. Mais considerou que os sinais eram semelhantes ao nível verbal e que o elemento figurativo da

Veja-se, igualmente, a título de exemplo, duas sentenças do TPI que revogaram despachos do INPI que havia recusado o registo:

- Da marca mista “PRIMACOL PLUS” – cujo elemento figurativo é composto pelo elemento verbal escrito em letras de tamanho reduzido, e do lado superior direito, descendo pelo lado direito por uma seta que estiliza metade de um coração –, porquanto considerou que não existia risco de erro ou confusão com a marca nominativa prioritária “PRIMACOR”¹⁵¹.
- Da marca nominativa “BIG ALFACE”, por considerar que existia risco de confusão com a marca mista “ALFACE” – constituída pelo desenho de uma alface e o elemento verbal escrito em letras estilizadas de difícil compreensão por baixo¹⁵².

Discordamos da decisão do INPI, na medida em que consideramos que o elemento dominante em ambos os sinais é a expressão “ALFACE”, sendo que o elemento figurativo da marca prioritária representa igualmente uma alface. Neste sentido, entendemos que existe possibilidade de erro ou confusão do consumidor.

Atentos os exemplos dados, passemos agora a concretizar o terceiro requisito.

4.3.1. RISCO DE CONFUSÃO

O risco de confusão pode ser classificado em sentido restrito e em sentido amplo, sendo que o primeiro pode ainda ser dividido em risco de confusão em sentido restrito direto e indireto¹⁵³.

marca mista da recorrente era trivial – Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 20/03/2017, Processo n.º 372/16.5YHLSB, disponível no BPI de, 08/06/2017, pp. 6 – 20.

¹⁵¹ Entendeu o TPI que apesar da identidade da primeira parte dos sinais pelo fonema “PRIMA”, a parte final é distinta “COR” e “COL PLUS”. Mais a parte gráfica da marca registanda impede que possa existir risco de confusão – Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 17/05/2016, Processo n.º 290/15.4YHLSB, disponível no BPI de 05/10/2016, pp. 8 – 14.

¹⁵² Defendeu o TPI que a expressão “BIG” imprime no conjunto sonoro uma diferença claramente perceptível, designadamente porquanto se encontra no início do sinal o que retém mais fortemente a atenção do consumidor – Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 08/06/2016, Processo n.º 101/16.3YHLSB, disponível no BPI de 25/10/2016, pp. 17 – 24.

¹⁵³ Neste sentido, LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, *op. cit.*, pp. 462- 463; MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, pp. 14-15 e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), pp. 240- 241.

Veja-se exemplificativamente, Ac. do TR de Lisboa, de 11/02/2010, Processo n.º 954/03.5TYLSB-2, Relator Isabel Canadas, disponível em <http://www.dgsi.pt/>; Sentença do TPI, de 10/03/2017, Processo n.º 397/14.5YHLSB, disponível no BPI de 05/07/2017, pp. 7 – 35.

Ora, quando o consumidor confunde duas marcas, achando que são a mesma e que os produtos provêm da mesma empresa, podemos falar em risco de confusão em sentido restrito direto. Quando o consumidor, embora sabendo que duas marcas são diferentes, considera que uma é apenas uma modificação da outra, e que ambas têm origem na mesma empresa, estamos perante risco de confusão em sentido restrito indireto.

Existe também risco de confusão em sentido amplo se o consumidor, embora não confundindo as marcas e sabendo que não provêm de empresas diferentes, considerar que ainda assim existe entre as empresas detentoras das marcas algum tipo de relação, designadamente *especiais relações económicas ou estreitas conexões organizatórias*¹⁵⁴.

4.3.2. RISCO DE ASSOCIAÇÃO

A questão essencial que se tem colocado na doutrina e na jurisprudência prende-se com o conceito de risco de associação, designadamente se é necessário que haja risco de confusão para existir imitação ou se o mesmo se basta com o risco de associação.

O TJ, no célebre Ac. SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, de 11 de novembro de 1997, defendeu que «o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance»¹⁵⁵ e ¹⁵⁶.

O mencionado Ac. surge porquanto, por despacho de 29 de junho de 1995, o Bundesgerichtshof submeteu ao TJ uma questão prejudicial sobre a interpretação do art. 4.º, n.º 1, al. b), da Diretiva 89/104/CEE, designadamente questionando se o risco de confusão, que compreende o risco de associação com a marca anterior, devia ser

¹⁵⁴ MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *op. cit.*, pp. 14-15.

¹⁵⁵ Esta questão foi suscitada no âmbito de um litígio entre a sociedade Puma AG, Rudolf Dassler Sport, titular de uma marca figurativa prioritária que representava um puma (registada para, entre outros, produtos de couro e imitações de couro, produtos nessa matéria (sacos) bem como para roupas) e a sociedade SABEL BV, que havia submetido um pedido de registo da marca mista “SABEL”, que continha como elemento figurativo um puma (o pedido de registo era para produtos da categoria 18 – Couro e imitações de couro, mercadorias feitas a partir dessa matéria, não compreendida noutras categorias, sacos e sacos de mão – e da categoria 25 – Peças de roupa, incluindo collants, peúgas e meias, cintos, lenços, gravatas e suspensórios; sapatos; chapelaria) – Ac. do TJ, de 11 de novembro de 1997, Processo C-251/95 (SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

¹⁵⁶ Seguindo este Ac., LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 241, «o risco de associação não é uma nova figura, mas, apenas, uma perspectiva de abordagem mais ampla do mesmo e único fenómeno de imitação de marca sujeito às mesmas limitações legais incluindo o requisito da identidade ou afinidade dos produtos ou serviços.» Veja-se a título de exemplo, Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 22/07/2016, Processo n.º 482/12.8YHLB, disponível no BPI de 05/01/2017, pp. 7 – 90; Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 10/10/2016, Processo n.º 78/15.2YHLSB, disponível no BPI de 06/01/2017, pp. 6 – 48.

interpretado no sentido de que a simples associação entre duas marcas, que o consumidor pode fazer através da semelhança do seu conteúdo semântico, bastaria para concluir pela existência de risco de confusão.

Em resposta, o TJ defendeu que, não existindo risco de confusão, o art. 4.º, n.º 1, al. b) da Diretiva 89/104/CEE, não é passível de aplicação. O referido Ac. sustentou a sua posição na redação do considerando 10.º da Diretiva que estipula que o risco de confusão constitui a condição específica da proteção.

O *supra* referido Ac. veio, assim, sustentar uma posição oposta à dos países do Benelux, que consideram que o risco de associação compreende três hipóteses, designadamente risco de confusão direto, em que o consumidor confunde o sinal e a marca em questão; risco de confusão indireto ou de associação, em que o consumidor estabelece uma ligação entre os titulares do sinal e da marca e os confunde; e risco de associação propriamente dito, em que o consumidor efetua uma aproximação entre o sinal e a marca, despertando a perceção do sinal a recordação da marca, sem todavia os confundir¹⁵⁷.

4.3.3. SEMELHANÇA GRÁFICA, FIGURATIVA, FONÉTICA OU OUTRA

Para uma marca se considerar usurpada ou imitada, exige o CPI que haja semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra face à marca “imitadora”. Considerando que, conforme *supra* exposto, o legislador não definiu o que deveria ser considerado por semelhante, para efetuar tal juízo é necessário recorrer a alguns critérios de apreciação.

Primeiramente, os sinais devem ser analisados no seu conjunto, e não relativamente às diferenças que possam resultar de pequenos elementos¹⁵⁸, porquanto a imagem de conjunto é a que mais sensibiliza o consumidor, não dispondo este de condições para efetuar um exame comparativo entre os sinais.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Ac. do TJ, de 11 de novembro de 1997, Processo C-251/95 (SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport), disponível em <https://curia.europa.eu/>

¹⁵⁸ Neste sentido, ABÍLIO NETO e MIGUEL J. A. PUPO CORREIA, *op. cit.*, p. 111: «*Sempre, portanto, que no conjunto da marca se possa ver uma semelhança capaz de estabelecer confusão, deve considerar-se a marca como imitada, sem estar a atender ao facto de ser ou não necessário o confronto das marcas para apreender as diferenças que as separam; deve-se olhar à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam.*»

¹⁵⁹ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 240. Na opinião do Autor só se deverá recorrer à dissecação analítica havendo justificada necessidade, designadamente, quando a apreciação do conjunto não for suficientemente clara.

O consumidor, ao comprar um produto ou ao contratar um serviço, não está a pensar na possibilidade de existência de imitação. Está, sim, a associar o produto ou serviço que lhe agradou a uma marca de que conserva uma ideia, devendo evitar-se que outro comerciante leve o consumidor a pensar que está a adquirir um produto e/ ou um serviço como sendo o que ele procura¹⁶⁰ e ¹⁶¹.

Assim, a jurisprudência portuguesa tem decidido que *«É por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação de marcas, já que o que importa ter em conta é a impressão global, de conjunto, própria do público consumidor que, desvalorizando os pormenores se concentra nos elementos fundamentais dotados de maior eficácia distintiva.»*¹⁶².

O TJ, no já referido Ac. SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, defendeu que a comparação deve ser feita por apreciação visual, fonética e concetual global, designadamente atendendo-se aos elementos dominantes dos sinais e com maior eficácia distintiva¹⁶³ e ¹⁶⁴.

¹⁶⁰ ABÍLIO NETO e MIGUEL J. A. PUPO CORREIA, *op. cit.*, p. 111

¹⁶¹ Neste sentido, JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, *op. cit.*, p. 426, observa que *«Sempre, portanto, que no conjunto da marca se possa ver uma semelhança capaz de estabelecer confusão, deve considerar-se a marca como imitada, sem estar a atender ao facto de ser ou não necessário o confronto das marcas para apreender a diferenças que as separam; deve-se olhar à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam.»*

¹⁶² Ac. do STJ, de 18/03/2003, Processo 03A545, Relator Ponce de Leão, disponível em <http://www.dgsi.pt/>. No mesmo sentido, Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 09/11/2004, Processo 6149/2004-1, Relator Azadinho Loureiro, disponível em <http://www.dgsi.pt/>, cujo litígio contrapunha a marca CORTE REAL e a marca CONDE REAL, ambas registadas para vinhos. Defendeu que: *«Assim, estando em confronto, como acontece no caso em apreço, uma marca nominativa e uma marca nominativa e figurativa, deverão as mesmas, conforme ensina o Prof. Ferrer Correia[2], ser consideradas globalmente, com sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos preponderantes – sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor).»*

¹⁶³ Ac. do TJ, de 11 de novembro de 1997, Processo C-251/95 (SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

¹⁶⁴ No mesmo sentido e a título exemplificativo: Ac. do TJ (Primeira Secção), de 12 de janeiro de 2006, Processo C-361/04 (Ruiz-Picasso vs DaimlerChrysler AG), que contrapôs a marca nominativa PICASSO e o sinal nominativo PICARO; Ac. do Tribunal Geral (Quarta Secção), de 23 de outubro de 2002, Processo T-6/01 (Matratzen Concord GmbH vs Hukla Germany SA), que contrapôs a marca nominativa MATRATZEN e a marca mista MATRATZEN MARKT CONCORD; Ac. do TJ, de 22 de junho de 1999, Processo C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV), que contrapôs as marcas nominativas e mistas LLOYD e a marca mista LOINT'S; Ac. do TJ (Segunda Secção), de 08 de Maio de 2014, Processo C-591/12 P (Panrico SA vs Bimbo SA), que colocou em contraposição a marca nominativa DOGHNUTS e o sinal nominativo BIMBO DOGHNUTS; Ac. do TJ (Terceira Secção), de 12 de junho de 2007, Processo C-334/05 P (Limiñana y Botella, SL vs Shaker di L. Laudato & C. Sas), que contrapôs a Marca nominativa LIMONCHELO e sinal misto LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA. Todos disponíveis em <https://curia.europa.eu/>.

O segundo critério que a doutrina tem apontado é o da irrelevância das componentes não distintivas, genéricas ou descritivas¹⁶⁵.

O Tribunal Geral, no Ac. de 23 de outubro de 2002, em que estavam em confronto a marca nominativa MATRATZEN e a marca mista MATRATZEN MARKT CONCORD, considerou que o elemento figurativo da marca MATRATZEN MARKT CONCORD era descritivo dos produtos designados por essa marca, pelo que não podia ser considerado o seu elemento dominante¹⁶⁶.

No mesmo sentido, o TPI numa sentença de 10/03/2017, que contrapunha a marca “AKZO NOBEL” e o logótipo “NOBELTINTA”, considerou que o elemento “NOBEL” não tinha eficácia distintiva e que o elemento “TINTA” era descritivo. Mais, declarou que o elemento predominante da marca prioritária era “AKZO”, atendendo à sua elevada originalidade e por se encontrar em primeiro lugar¹⁶⁷.

O TR de Lisboa, num litígio contrapunha as marcas “CORTE REAL” e “CONDE REAL”, declarou que o elemento “REAL” não tinha eficácia distintiva, sendo genérico, pelo que os titulares da marca não gozavam do exclusivo da sua utilização¹⁶⁸.

Note-se que a jurisprudência tem entendido que o juízo de comparação entre as marcas e o apuramento das suas semelhanças e dissemelhanças é uma questão de facto, enquanto que o juízo sobre a efetiva confundibilidade entre os sinais baseada em tais semelhanças ou dissemelhanças é uma questão de direito¹⁶⁹.

O terceiro critério é o de que, nas marcas complexas, se deve privilegiar o seu elemento dominante¹⁷⁰.

Nesse sentido, o Tribunal Geral no já referido Ac. MATRATZEN considerou que, estando em confronto uma marca nominativa e uma marca complexa, a marca complexa

¹⁶⁵ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 240. No mesmo sentido, PEDRO SOUSA E SILVA, que apresenta como exemplo os sinais “EURO BOY” e “EURO TOY”, indicando que a comparação só pode ser feita entre as expressões “BOY” e “TOY”, porquanto a expressão “EURO” tem carácter genérico – Pedro Sousa e SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 177.

¹⁶⁶ Ac. do Tribunal Geral (Quarta Secção), de 23 de outubro de 2002, Processo T-6/01 (Matratzen Concord GmbH vs Hukla Germany SA), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

¹⁶⁷ Sentença do TPI, de 10/03/2017, Processo n.º 397/14.5YHLSB, disponível no BPI de 05/07/2017, pp. 7 – 35.

¹⁶⁸ Ac. do TR de Lisboa, de 09/11/2004, Processo 6149/2004-1, Relator Azadinho Loureiro, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.

¹⁶⁹ Veja-se a título de exemplo, Ac. do STJ, de 20/10/2009, Processo 247/09.4YFLSB, Relator Sousa Leite, disponível em <http://www.dgsi.pt/> e Sentença do TPI de 10/03/2017, Processo 397/14.5YHLSB, disponível no BPI de 05/07/2017, pp. 7 – 35.

¹⁷⁰ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 240.

só pode ser considerada semelhante relativamente a uma das suas componentes, se essa componente dominar a imagem, constituindo o elemento dominante, sendo as restantes componentes negligenciáveis na impressão de conjunto¹⁷¹.

Em sentido contrário, num Ac. de 06 de outubro de 2005, em que se encontravam em confronto as marcas LIFE e THOMSON LIFE, o TJ considerou que, embora o vocábulo THOMSON fosse o componente dominante da marca, havia ainda assim risco de confusão, na medida em que a marca posterior era constituída pela justaposição da marca anterior, sendo esta dotada de poder distintivo^{172 e 173}.

Ora, na comparação entre os sinais deve-se atender ao elemento dominante, desvalorizando-se os pormenores, relevando *«para a comparação aquilo que o consumidor retém de cada marca quando não a tem à sua frente, ou seja, a reminiscência que ficou na sua memória e que lhe permite reconhecer o sinal quando o voltar a encontrar»*¹⁷⁴. A comparação não pode ser feita colocando os sinais um ao lado do outro, mas sim *«visualizando apenas uma das marcas e tendo como referência a memória que guardou da outra.»*¹⁷⁵.

Em quarto lugar, o TJ tem vindo a considerar que quanto maior for a notoriedade da marca, maior será a possibilidade de risco de confusão¹⁷⁶.

¹⁷¹ Ac. do Tribunal Geral (Quarta Secção), de 23 de outubro de 2002, Processo T-6/01 (Matratzen Concord GmbH vs Hukla Germany SA), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

¹⁷² Ac. do TJ (Segunda Secção), de 6 de outubro de 2005, Processo C-120/04 (Medion AG vs Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH), disponível em <https://curia.europa.eu/>

¹⁷³ No mesmo sentido, o TJ num Ac. que opunha a marca nominativa DOGHNUTS e o sinal nominativo BIMBO DOGHNUTS, considerou que só se pode atender unicamente ao elemento do minantes, quando todos os outros componentes da marca forem negligenciáveis. Cf. Ac. do TJ (Segunda Secção), de 08 de maio de 2014, Processo C-591/12 P (Panrico SA vs Bimbo SA). O TJ num Ac. em que se opunham a marca nominativa LIMONCHELO e o sinal misto LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA anulou a decisão do Tribunal de Primeira Instância que havia considerado que o elemento dominante do sinal LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA era o elemento figurativo e que podesse motivo não havia risco de confusão entre as marcas, porquanto considerou o TJ que da fundamentação da referida decisão não se podia concluir que o elemento figurativo era de tal forma dominante que as restantes componentes podiam ser negligenciáveis, pelo que ambas as marcas deviam ter sido submetidas a uma apreciação global do risco de confusão. Ac. do TJ (Terceira Secção), de 12 de junho de 2007, Processo C-334/05 P (Limiñana y Botella, SL vs Shaker di L. Laudato & C. Sas), ambos disponíveis em <https://curia.europa.eu/>.

¹⁷⁴ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), pp. 176- 177.

¹⁷⁵ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), pp. 176- 177.

¹⁷⁶ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 240.

Por último, alguma doutrina¹⁷⁷ e jurisprudência¹⁷⁸, tem vindo a apresentar o critério da Teoria da Distância, nos termos da qual o titular de marca registada prioritária não pode exigir que marca posterior tenha maior distância em relação à sua, do que a distância que ela própria tem das marcas anteriores. Contudo, ao titular da marca posterior cabe demonstrar e provar que as referidas marcas têm coexistido no mercado sem que tal tenha originado possibilidade de erro ou confusão.

Assim, o TR de Lisboa, no Ac. que contrapôs as marcas nominativas “SENSODYNE” e “SENSIKIN”, considerou que não existia risco de erro ou confusão na medida em que ao nível fonético, o número de sílabas é distinto e a sílaba tónica da palavra “SENSODYNE” recai na penúltima sílaba e tal sílaba corresponde a uma vogal aberta “Ó”. Já no sinal “SENSIKIN” incide na última sílaba e corresponde a uma vogal fechada. Mais, coexistem no mercado outras marcas com o fonema “SENS”, inclusivamente anteriores à marca da recorrente, aplicando-se aqui a teoria da distância¹⁷⁹.

No Ac. de 13/09/2016, que contrapôs as marcas mistas “WITSOFTWARE” e “WITLIVING, LIFE BRANDS, ONLINE OFFICE”, o TR de Lisboa revogou a decisão do TPI e do INPI, que haviam apreciado que não existia risco de erro ou confusão entre os sinais, porquanto o elemento comum “WIT” não é suficiente para aferir da semelhança entre os sinais e na medida em que coexistem no mercado duas marcas anteriores à da recorrente registadas para os mesmos produtos e serviços, *in casu*, “WITEE” e “WITEO”¹⁸⁰. O TR de Lisboa, em sentido oposto, declarou que não era aplicável a teoria da distância, porquanto a recorrida não havia logrado provar que a coexistência das

¹⁷⁷ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), pp. 177- 178; LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 240.

¹⁷⁸ Exemplificativamente, Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 19/04/2016, Processo n.º 423/15.0YHLSB, disponível no BPI de 30/12/2016, pp. 28 – 40; Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 10/10/2016, Processo n.º 78/15.2YHLSB, disponível no BPI de 06/01/2017, pp. 6 – 48; Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 30/11/2015, Processo n.º 6/15.5YHLSB, disponível no BPI de 20/01/2017, pp. 7 – 70; Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 03/06/2016, Processo n.º 484/15.2YHLSB, disponível no BPI de 08/02/2017, pp. 7 – 23; Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 13/12/2016, Processo n.º 240/16.0YHLSB, disponível no BPI de 01/03/2017, pp. 9 – 20; Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 25/05/2016, Processo n.º 26/16.2YHLSB, disponível no BPI de 09/03/2017, pp. 7 – 19; Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 23/06/2016, Processo n.º 227/12.2YHLB, disponível no BPI de 03/05/2017, pp. 6 – 42; Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 05/07/2016, Processo n.º 468/15.0YHLSB, disponível no BPI de 09/06/2017, pp. 8 – 27.

¹⁷⁹ A título de exemplo, coexistem no mercado as marcas “SENSULIN”, “SENSORAL”, “SENSIDOU”, “SENSILIS”, “SENSORAL”, “SENSYDRA”, “SENSIGEL”, “SENSORIL”, “SENSEDOL”, “SENSISAN”, “SENSIGYN”, “SENSOLAN”, “SensLab”, “SENSIFIC”, “SENSYSES” – Ac. do TR de Lisboa, de 15/05/2012, Processo n.º 885/05.4TYLSB.L1-7, Relator Maria João Areias, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.

¹⁸⁰ Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 30/11/2015, Processo n.º 6/15.5YHLSB, disponível no BPI de 20/01/2017, pp. 7 – 70.

marcas anteriores assentava na inexistência de um risco de confusão, pelo que tal não relevava para mitigar a existência de risco de confusão ou de associação entre as marcas da recorrente e da recorrida. Mais, considerou que o elemento “WIT”, representado proeminentemente nos dois sinais, era o elemento dominante e que nas marcas complexas era esse o elemento que se devia privilegiar. A palavra “SOFTWARE” era meramente descritiva e os elementos figurativos de ambas eram destituídos de capacidade distintiva.

Em sentido oposto, decidiu já o TPI, numa sentença de 29/11/2016, recusando a admissibilidade da aplicação da teoria da distância face à legislação atualmente aplicável ao direito industrial.

Por nossa parte, discordamos da mencionada decisão, na medida em que provando-se que coexistem no mercado diversas marcas com o mesmo carácter distintivo e que as mesmas não originaram junto do consumidor médio erro ou confusão, não existirá motivo para proibir o risco da marca registanda, porquanto o requisito da possibilidade de erro ou confusão não se mostra preenchido. De facto, existindo no mercado outras marcas leva a que os consumidores já estejam mais despertos e torna mais difícil a confusão.

Relativamente à comparação entre os sinais, temos de distinguir consoante se trate de marcas nominativas, gráficas ou mistas.

Assim, exemplificativamente, foi considerado pela jurisprudência recente, que não existia risco de erro ou confusão:

- Entre as marcas da recorrente “EBAY” e “BAY” – duas marcas verbais “EBAY”, uma marca mista “EBAY”, que inclui as cores vermelho, amarelo, azul e verde, e uma marca mista “BAY”, que inclui as cores azul escuro, amarelo e verde – e da recorrida “PRODBAY” – marca mista que inclui no lado esquerdo do sinal uma empilhadora e no lado direito um carrinho de compras e as letras “P”, “D”, e “B” são maiúsculas – porquanto as marcas são graficamente diferentes, possuindo a marca “PRODBAY” um impacto visual que se destaca e que não é confundível com as marcas da recorrente. Foneticamente, as marcas têm em comum o fonema BAY. Contudo, o mesmo é dificilmente perceptível na marca “PRODBAY”¹⁸¹.

¹⁸¹ Ac. do TR de Lisboa, de 27/04/2017, Processo n.º 115/16.3YHLSB.L1, disponível no BPI de 14/07/2017, pp. 6 – 59.

- Entre a marca nominativa “CHEYENNE” e o logótipo “CHEYENNE HOME” – representado pelo elemento verbal e por um elemento figurativo das letras “C” e “H” representadas por pontos – na medida em que, apesar de os sinais terem em comum a expressão “CHEYENNE”, não há semelhança grafológica e fonética relevante, tendo o elemento figurativo do logótipo uma preponderância muito significativa e relevante para afastar o erro ou associação¹⁸².

Discordamos da presente decisão, na medida em que o elemento “CHEYENNE” é predominante em ambas as marcas, não possuindo o elemento figurativo do logótipo relevância figurativa. Acresce que, consideramos que o elemento “HOME”, apesar de escrito em inglês é conhecido da generalidade da população portuguesa como significando casa e nesse sentido é descritivo dos produtos que se destina a assinalar (cobertores de cama, coberturas de colchões, colchas de cama, conjuntos de mesa, guardanapos, jogos de cama, lençóis, panos, naperons). Note-se que *supra* já havíamos mencionado que discordávamos da opinião do TPI presente nesta sentença que julgou que não existia afinidade com os produtos da recorrente (vestuário).

- Entre as marcas nominativa e mista “PANTHER” – cujo elemento figurativo é composto por uma pantera por cima do elemento verbal escrito em letras maiúsculas estilizadas – e a marca mista “RATHER” – cujo elemento verbal encontra-se escrito em letras maiúsculas e preenchidas – na medida em que apesar dos sinais terem em comum o fonema “THER” e a vogal “A” na primeira sílaba, os primeiros fonemas dos sinais, “PAN” e “RA”, introduzem diferenças fonéticas entre os sinais. Existem igualmente diferenças ao nível concetual, porquanto enquanto a marca recorrente apela à ideia de uma pantera, o significado da marca da recorrida não será facilmente decodificado pelo consumidor português. Embora o elemento dominante da marca recorrente seja o verbal, o elemento figurativo assume relevância distintiva¹⁸³.

¹⁸² Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 04/11/2015, Processo n.º 248/15.3YHLSB, disponível no BPI de 02/01/2017, pp.31 – 41.

¹⁸³ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 02/06/2016, Processo n.º 451/15.6YHLSB, disponível no BPI de 06/10/2016, pp.7 – 22.

- Entre a marca nominativa “365 STORE” e a marca mista “365” – cujo elemento figurativo é composto por um arco em plano inferior aos números 36 e que sobe para formar um cinco (com rodas) – porquanto o elemento figurativo da marca mista possui um peso visual significativo e que confere carácter distintivo ao sinal, impedindo o risco de confusão ou de erro¹⁸⁴.

- Entre a marca nominativa “RAR” e o “logótipo GRUPO RAR” da recorrente – cujo elemento figurativo era constituído por dois retângulos e no interior um “R” (ao contrário) seguido de “AR“, e do elemento verbal por baixo – e a marca figurativa da recorrida – representada por um “R” (ao contrário) e um “HR”, estilizados do mesmo modo que o logótipo da recorrente – porquanto apesar de haver coincidência entre alguns caracteres, os sinais não eram gráfica ou foneticamente idênticos. O facto de os sinais terem como elemento comum a letra “R” escrita de forma invertida e normal não é suficiente para conferir semelhança visual e auditiva¹⁸⁵.
Discordamos da sentença do TPI. Os sinais possibilitam o erro ou confusão, atenta a sua semelhança ou quase identidade no tocante ao elemento gráfico e figurativo.

- Entre as marcas mistas “VAGOS OPEN AIR” – cuja letra “V” é representada por uma cabeça de um animal com chifres estilizada, e “OPEN AIR” se encontra em letras mais reduzida na parte superior do sinal – e “VAGOS METAL FEST” – cujas letras se encontram estilizadas com um tipo de letra associada ao estilo de música metal – pois não existe entre os sinais semelhança gráfica, fonética ou nominativa. A expressão Vagos é indicadora da localização geográfica e não pode ser objeto de apropriação exclusiva. E também não há semelhança concetual ou ideográfica, na medida em que a semelhança é aferida tendo em conta os sinais e não os produtos e/ ou serviços a que se destinam. E não há semelhança concetual entre o sinal da recorrente (que evoca atividades ao ar livre) e o da recorrida (que evoca um festival de música metálica)¹⁸⁶.

¹⁸⁴ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 19/04/2016, Processo n.º 423/15.0YHLSB, disponível no BPI de 30/12/2016, pp. 28 – 40.

¹⁸⁵ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 14/11/2016, Processo n.º 235/16.4YHLSB, disponível no BPI de 26/01/2017, pp. 7 – 20.

¹⁸⁶ Sentença do TPI, 1.º Juízo de 18/11/2016, Processo n.º 245/16.1YHLSB, 30/01/2017, pp. 28 – 38.

- Entre as marcas mistas “G CANDIDO Made In Italy” – cujo elemento verbal encontra-se inscrito num fundo negro retangular – e “C Cândidos 1947” – constituída pela letra “C” estilizada e inspirada nos anéis de crescimento de uma árvore, sobre um fundo quadrangular negro, dissociado dos elementos verbais “CÂNDIDOS” e “-1947-”, que surgem num plano inferior sem fundo – porquanto se bem que haja inegável semelhança gráfica, fonética e concetual entre a palavra “CANDIDO” e “CÂNDIDOS”, quando confrontadas as duas marcas globalmente, as duas são suficientemente distintas para que não exista possibilidade de erro ou confusão¹⁸⁷.

Foi considerado que existia risco de erro ou confusão:

- Entre as marcas nominativas “CAPRICHOS DO ALASKA NOS”, porquanto a expressão “CAPRICHOS DO ALASKA NOS” é o elemento dominante em ambos os sinais, designadamente porque se encontra colocada em primeiro lugar¹⁸⁸.
- Entre as marcas da recorrente “ROTA DOS VINHOS DO ALENTEJO” e “VINHOS DO ALENTEJO” – igualmente detentora da Denominação de Origem “ALENTEJO” e da Indicação Geográfica “ALENTEJANO” – e da marca mista da recorrida “ALTEJA”, na medida em que ambos os sinais começam exatamente pelas mesmas letras “AL” e contém ainda as letras “TEJ”, pelo que a fonética de ambos os sinais é muito parecida. O facto da marca recorrida ter menos letras ou terminar em A acaba por não assumir relevância suficiente no afastamento das parecências fonéticas. Porquanto, “ALENTEJO” é de tal forma conhecido que qualquer expressão parecida, especialmente se começar por “AL” terá tendência a ser associada. E os elementos gráficos limitam-se a estilizar as letras, pelo que não assumem predominância¹⁸⁹.
- Entre a marca nominativa “SIERA” e a marca mista “SIERA” – cujo elemento figurativo é composto por um retângulo vertical e no seu interior um hexágono e uma

¹⁸⁷ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 19/12/2016, Processo n.º 136/16.6YHLSB, disponível no BPI de 22/03/2017, pp. 7 – 17.

¹⁸⁸ Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 17/12/2016, Processo n.º 271/15.8YHLSB, disponível no BPI de 25/01/2017, pp. 55 – 64.

¹⁸⁹ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 04/11/2016, Processo n.º 98/16.0YHLSB, disponível no BPI de 17/01/2017, pp. 7 – 16.

circunferência, possuindo o elemento verbal no centro e um “S” estilizado por trás do elemento verbal e da circunferência, não tendo sido registadas cores – porquanto o elemento verbal dos sinais é idêntico, sendo o dominante, e o elemento figurativo da recorrida é muito simples e nesse sentido negligenciável¹⁹⁰.

- Entre a marca nominativa e mista “SCHOTT” – cujo elemento figurativo é composto por um retângulo de fundo preto com a inscrição em relevo do elemento “SCHOTT” e por baixo em tamanho mais reduzido “N.Y.C.” e “MADE IN U.S.A.”, não tendo sido registadas cores – e a marca nominativa “SHOTTAS”, pois graficamente ambos os sinais contém no início um “S”, um “HO” na parte inicial e dois “TT” na parte final. Contudo a marca recorrida não tem a letra “C” e depois do “TT” tem um “AS”. Foneticamente “SCHOTT” pronuncia-se xót e “SHOTTAS” xótas. Pelo que, os sinais induzirão o consumidor médio em erro ou confusão¹⁹¹.
- Entre as marcas mistas “YSL” – estilizada com as letras sobrepostas na vertical – e “YOURLIFESUCKS” – estilizada com as letras “Y”, “L” e “S” em tamanho aumentado na vertical e sobrepostas, enquanto que os fonemas “our”, “ife” e “ucks”, encontram-se escritos em tamanho muito reduzido – pois o que releva na marca “YOURLIFESUCKS” são as letras “Y”, “L” e “S”, passando despercebidos os restantes elementos, invocando na memória do consumidor médio a marca prioritária¹⁹².
- Entre as marcas nominativas “ARTIS” e “ARTIX”, porquanto a única diferença é a última letra de cada sinal “S” e “X”, cujo som é muito semelhante, não sendo suficiente para afastar a possibilidade de confusão. ARTI é a primeira expressão e a que perdura no espírito do consumidor e apesar de se tratarem de produtos médicos não estamos perante consumidores especializados ou de atenção redobrada¹⁹³.

¹⁹⁰ Sentença do Tribunal do Comércio de Lisboa, 3.º Juízo, de 15/04/2014, Processo n.º 1455/04.0TYLSB, disponível no BPI de 05/09/2016, pp. 43 – 65.

¹⁹¹ Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 18/11/2016, Processo n.º 188/16.9YHLSB, disponível no BPI de 02/02/2017, pp. 20 – 26.

¹⁹² Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 06/11/2016, Processo n.º 230/15.0YHLSB, disponível no BPI de 13/02/2017, pp. 7 – 24.

¹⁹³ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 16/12/2016, Processo n.º 258/16.3YHLSB, disponível no BPI de 06/03/2017, pp. 6 – 13.

Veja-se que a jurisprudência considerou que não existia risco de confusão ou erro entre a marca nominativa “RAR” e o “logótipo GRUPO RAR”, cujas semelhanças gráficas e figurativas eram muito relevantes. Contudo, considerou que existia risco de erro ou confusão entre a marca nominativa “SIERA” e a marca mista “SIERA”, bem como entre a marca nominativa e mista “SCHOTT” e a marca nominativa “SHOTTAS”.

Igualmente, considerou que não existia risco de confusão entre a marca nominativa “CHEYENNE” e o logótipo “CHEYENNE HOME”, mas entendeu que exista risco de confusão entre as marcas “CAPRICHOS” e “CAPRICHOS DO ALASKA NOS”, porquanto a expressão “CAPRICHOS(S)” é o elemento dominante em ambos os sinais porque se encontra colocada em primeiro lugar.

Assim, as decisões da jurisprudência são díspares, tendo os tribunais e o INPI considerado que não existia risco de confusão em certas situações e que existia em outras muito semelhantes.

Tratando-se de marcas nominativas¹⁹⁴ e ¹⁹⁵, a comparação poderá efetuar-se nos planos visual, fonético e ideográfico¹⁹⁶, devendo abstrair-nos conforme *supra* referido das

¹⁹⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA apresenta critérios para aferir da semelhança entre marcas nominativas simples: Em primeiro lugar, as marcas devem considerar-se semelhantes quando têm vogais iguais e colocadas pela mesma ordem, na medida em que a ordem das vogais é fundamental para fixar a sonoridade das marcas e para estabelecer a impressão geral que as denominações provocam na mente dos consumidores. Em segundo lugar, as marcas devem considerar-se semelhantes quando a sílaba tónica ocupa a mesma posição e seja idêntica ou muito difícil de distinguir. Em terceiro lugar, deve dar-se uma importância destacada à primeira sílaba das denominações. Se a primeira sílaba for a sílaba tónica, e se forem idênticas ou muito semelhantes, então a semelhança fonética será muito provável. Contudo, se a primeira sílaba das denominações for semelhante, mas a sílaba tónica for diferente, não haverá semelhança entre as denominações. Em quarto lugar, o critério da transposição dos elementos constitutivos das denominações comparadas: a transposição das componentes de uma marca pode gerar uma denominação semelhante, se os termos transpostos possuírem significado concetual. Assim, são apresentados exemplos de decisões pelo Autor. Designadamente, uma decisão do Tribunal federal alemão de patentes que considerou que as marcas “TECTA” e “INTECTA” eram confundíveis, porquanto embora a primeira sílaba fosse diferente, esta era mais fraca que as restantes sílabas. O Tribunal Federal Alemão considerou igualmente confundíveis as marcas “LINDORA” e “LINOLA”, na medida em que possuem mesmo número de sílabas, idêntica sílaba tónica (na vogal “O”), idêntica ordem das vogais e idêntica primeira sílaba. Um Tribunal francês considerou confundíveis as marcas “FISCHER” e “PITCHER”, porquanto ambas têm sete letras, das quais cinco são idênticas, ambas têm duas sílabas e um ritmo semelhante. Entendeu, igualmente, o tribunal que as diferenças não eram relevantes, nem tão pouco o seu significado, que não era perceptível para o público francês. Veja-se CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *op. cit.*, pp. 303-309.

¹⁹⁵ No tocante às marcas nominativas complexas, FERNÁNDEZ-NÓVOA fixa os seguintes critérios: Em primeiro lugar, deve ser dada prevalência ao vocábulo dotado de maior força distintiva, que se pode fundar na sua natureza, designadamente se o vocábulo é original e de fácil recordação ou pode basear-se na circunstância de os consumidores o associarem a uma determinada proveniência empresarial. Se o vocábulo dominante estiver presente nas duas marcas existe semelhança entre as marcas. Em segundo lugar, quando a marca é composta por um nome próprio e por um apelido, haverá predomínio do apelido. Em terceiro lugar, se as marcas possuírem a abreviatura indicadora do tipo de sociedade comercial, a mesma é irrelevante na comparação. Cf. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *op. cit.*, pp. 316- 320.

¹⁹⁶ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 241.

expressões sem caráter distintivo¹⁹⁷. FERRER CORREIA considera que deve prevalecer o elemento ideográfico¹⁹⁸. Por seu lado, LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES considera que é predominante o plano fonético¹⁹⁹.

No tocante às marcas puramente gráficas²⁰⁰, que não evocam nenhum conceito, limitando-se a evocar a imagem do sinal utilizado, deve-se atender ao modo de apresentação das mesmas, sendo que a comparação deve assentar nos planos visual e gráfico.

Os sinais podem ser idênticos, mas o modo como são representados pode ser suficiente para afastar qualquer tipo de confundibilidade.²⁰¹ Inversamente, podem dois sinais representar objetos diferentes, mas serem confundíveis²⁰².

Veja-se a este propósito, uma sentença do TPI, que contrapôs a marca mista ORANGE e a marca figurativa da recorrente – representada por um quadrado de cor laranja – e a marca figurativa a da recorrida – representada por um quadrado de cor laranja, com corações desenhados a laranja – tendo o Tribunal considerado que não existia possibilidade de erro ou confusão, na medida em que entre as marcas o único elemento semelhante é a cor laranja, que não é rigorosamente igual em ambas. E uma marca constituída por uma única cor é uma marca fraca, ou seja, apesar de ter capacidade distintiva é constituída apenas por elementos de uso vulgar o que implica que seja mais restrito o seu âmbito de proteção, não se admitindo o monopólio do uso de uma cor, bastando que à referida cor seja

¹⁹⁷ ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, p. 189. Neste contexto, Ac. do TR de Lisboa, de 26/06/2001, disponível em BPI 5/2002, pp. 1751 a 1753, em que se contrapunha a marca FOCUS e a marca MICRO FOCUS, considerou que não havia risco de confusão entre as marcas, na medida em que se tratavam de duas expressões sem caráter distintivo.

¹⁹⁸ Na opinião de ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, p. 189 e Nota (2), na marca nominativa, o que interessa é a imitação do conteúdo ideológico. Mas a marca deve-se considerar imitada ainda que as expressões sejam utilizadas noutras formas em que possam ser reproduzidas (v.g., em diferentes caracteres tipográficos, com outra tinta, em diferente tamanho), dando como exemplos de marcas confundíveis “Pertax” e “Perlax”; “Paludrine” e “Paludina”; “Palmóleo” e “Palmeol”; “Dentol” e “Dental”; “Electra” e “Elettra”.

¹⁹⁹ LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, *op. cit.*, pp. 456- 457.

²⁰⁰ Relativamente às marcas puramente gráficas, FERNÁNDEZ-NÓVOA apresenta os seguintes critérios para aferir da semelhança: Em primeiro lugar, existe semelhança sempre que as marcas suscitem a mesma impressão visual. Em segundo lugar, no caso de marcas gráficas complexas, deve ser dada prevalência ao elemento gráfico dominante, aquele que o público capta com mais facilidade. Em terceiro lugar, meras diferenças estilísticas não impedem o risco de confusão. Cf. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, pp. 322-324.

²⁰¹ Neste sentido, ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, p. 189 e LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, *op. cit.*, pp. 456- 457.

²⁰² ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, p. 189.

acrescentado algo mais, como no caso, os corações, para que esteja assegurada a dissemelhança²⁰³.

Relativamente às marcas figurativas²⁰⁴ e ²⁰⁵, que evocam um conceito, a comparação tem de ser efetuada com base nos planos visual, gráfico e concetual.

Por último, relativamente às marcas mistas e complexas, coloca-se a questão de qual o elemento que deverá ser considerado predominante na comparação. COUTO GONÇALVES sustenta que não se deve, *a priori*, privilegiar algum dos elementos. Contudo, em regra, considera que o elemento preponderante é o nominativo²⁰⁶.

No mesmo sentido, entendeu o TPI numa sentença de 18/11/2016, ao indicar que o critério correto é o de não privilegiar nenhum dos elementos embora, por regra, o elemento nominativo deva ser considerado o elemento predominante, sendo que o elemento gráfico terá vantagem quando concorram alguns fatores²⁰⁷.

O TR de Lisboa, no Ac. de 04/02/2016, declarou que os elementos fonéticos tendem a perdurar mais na memória do consumidor do que os elementos gráficos e figurativos²⁰⁸.

O TR de Guimarães, no Ac. de 21 de abril de 2010, que opunha uma marca figurativa representada por um pavão e uma marca complexa representada igualmente por um pavão e que continha o elemento nominativo THAI SILK, declarou que se os produtos forem em regra vendidos em lojas em auto-serviço, onde é o próprio consumidor a escolher o produto, deve privilegiar-se o elemento visual. Se pelo contrário, o produto em causa for vendido oralmente, deverá privilegiar-se o elemento fonético dos sinais²⁰⁹.

²⁰³ Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 25/10/2016, Processo n.º 141/16.2YHLSB, disponível no BPI de 30/01/2017, pp. 7 – 22.

²⁰⁴ No tocante às marcas figurativas, FERNÁNDEZ-NÓVOA estabelece que, se existir semelhança gráfica, não é indispensável a comparação no plano concetual. Mas, se não houver semelhança no plano gráfico já será necessária a comparação ao nível concetual. Cf. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *op. cit.*, pp. 324- 325.

²⁰⁵ No tocante aos elementos figurativos das marcas e logótipos, deve-se atender à Classificação de Viena, sistema de classificação internacional aprovado pelo Acordo de Viena que estabelece uma Classificação Internacional de Elementos Figurativos de Marcas, de 12 de junho de 1973, alterado em 1 de outubro de 1985. A classificação é administrada pelo OMPI.

²⁰⁶ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 243.

²⁰⁷ Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 18/11/2016, Processo n.º 245/16.1YHLSB, disponível no BPI de 30/01/2017, pp. 28 – 38.

²⁰⁸ Ac. do TR de Lisboa, de 04/02/2016, Processo n.º 423/15.0YHLSB.L1, disponível no BPI de 29/12/2016, pp. 41 – 54.

²⁰⁹ Ac. do Tribunal Geral (Oitava Secção), de 21 de abril de 2010, Processo T-361/08 (Peek & Cloppenburg vs Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand), disponível em <https://curia.europa.eu/>. No plano visual, os sinais foram considerados diferentes, porquanto considerou-se que na marca anterior figurativa não se reconhecia de imediato que a ave representada era um pavão, na

Por nossa parte, entendemos que não é possível indicar um elemento predominante, porquanto o mesmo dependerá dos sinais em confronto. Nesse sentido, na comparação não se deve privilegiar nenhum elemento *a priori*.

Se, no exame comparativo, estiverem em causa duas marcas mistas, é necessário determinar o elemento predominante das duas e só depois fazer a sua comparação.

Há semelhança gráfica quando o modo como são redigidas as palavras é idêntico ou semelhante²¹⁰. Há semelhança fonética quando o som resultante da leitura dos sinais é idêntico ou semelhante, ainda que a sua grafia não o seja²¹¹. Há semelhança visual quando a aparência dos sinais é idêntica ou semelhante, designadamente as cores, o relevo e o formato do sinal. Há semelhança concetual quando os sinais exprimem uma ideia ou um conceito idêntico ou semelhante²¹². A análise de cada um destes elementos tem de ser feita separadamente.

medida em que a representação era esquemática, possuindo a ave crista, patas desenhadas esquematicamente e cauda que parecia revestida de escamas. Na marca registanda, o pavão não possuía patas e a cauda parecia estar revestida de ocelos. O sinal era azul e surgia num círculo, possuindo por baixo a expressão THAI SILK. No tocante à comparação fonética, as marcas também foram consideradas diferentes, porquanto a marca registanda possuía o elemento nominativo THAI SILK, que o público utilizaria para se referir à marca. Entendeu o tribunal que o público não iria utilizar o termo referente ao pavão. Relativamente à comparação concetual, considerou o tribunal que não era claro que o público percebesse de imediato que as duas marcas representavam pavões, mas, sendo possível, admitiu a semelhança neste plano. O tribunal considerou que as marcas não eram confundíveis. No mesmo sentido, Ac. do Tribunal Geral, de 23 de janeiro de 2008, Processo T-106/06 (Demp BV vs BAU HOW GmbH), disponível em <https://curia.europa.eu/>, que contrapunha as marcas gráficas BAUHAUS e BAU HOW, considerou que visualmente as marcas não eram semelhantes, porquanto enquanto a primeira era plana, a segunda era tridimensional. Mais, as cores eram diferentes. No tocante ao plano concetual, considerou o tribunal que a primeira marca era constituída pelos vocábulos alemães BAU (construir) e HAUS (casa), enquanto que a segunda não tinha significado, mas podia ser associada à expressão *know-how*. Por último, no plano fonético, entendeu o tribunal que os sinais eram confundíveis, pelo menos nos países germanófilos, holandeses e anglófonos. Contudo, considerou o tribunal que a similitude fonética tinha uma importância reduzida face às diferenças visuais. No Ac. do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção), de 16 de março de 2005, Processo T-112/03 (Revlon (Suisse) SA vs L'Oréal SA), disponível em <https://curia.europa.eu/>, que contrapunha as marcas nominativas FLEX e FLEXI AIR, foi entendido que existia risco de confusão. Declarou-se que o termo FLEX, na medida em que se encontrava no início da frase era dominante, porquanto a atenção dos consumidores recai mais no início do sinal. E o acrescento da letra “I”, não alterava consideravelmente a expressão.

²¹⁰ PEDRO SOUSA E SILVA apresenta como exemplos de marcas que foram consideradas imitação: “MONSARROS” foi considerada imitação de “MONSARAZ” e “ALDEANEIRO” foi considerada imitação de “ALTANEIRO”. Cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 179.

²¹¹ PEDRO SOUSA E SILVA apresenta como exemplo de marca que foi considerada imitação: “PHARODYNE” considerada imitação de “FENERODINE”. O Autor dá ainda o exemplo das marcas “CINCLOS” e “5-LUZ”. Cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), pp. 179-180.

²¹² PEDRO SOUSA E SILVA apresenta como exemplo de marca que foi considerada imitação: “LA VACHE SÉRIEUSE” considerada imitação de “LA VACHE QUI RIT”. O Autor dá ainda exemplo de duas marcas em que o elemento concetual afastava o risco de confusão: “MARCO POLO” e “POLO NORTE”, em que

FERNÁNDEZ-NÓVOA sustenta que, ainda que não haja semelhança fonética, pode haver risco de confusão, se as expressões forem sinónimas. Por outro lado, ainda que as palavras sejam foneticamente semelhantes, o risco de confusão pode ser afastado pelo significado das expressões²¹³.

Pode existir imitação entre uma marca figurativa e uma nominativa, se a marca figurativa evocar de forma inequívoca o conceito previsto na marca nominativa. Neste sentido, o JCL, numa sentença de 23 de julho de 1979, considerou que a marca figurativa constituída por um pinguim era uma imitação da marca nominativa “PINGUIM”²¹⁴.

4.3.4. INDUZA FACILMENTE O CONSUMIDOR EM ERRO OU CONFUSÃO

O art. 245.º do CPI exige adicionalmente que o risco de confusão seja significativo para que haja imitação, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão.

LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES defende que a referência à fácil indução em erro, prevista na al. c), do n.º 1 do art. 245.º, entra em total confronto com o teor do art. 258.º do CPI²¹⁵, que prevê apenas a indução em erro e designadamente com o art. 5.º, n.º 1 da Diretiva 89/104/CEE (atualmente art. 10.º da Diretiva 2015/2436)²¹⁶.

Seguimos a posição do Autor, na medida em que a exigência da *fácil* indução em erro, restringe o conceito da imitação, ao permitir que marcas em que existe risco de erro ou confusão, mas que o mesmo não seja tão evidente, seja declarado que não se encontra cumprida a al. c). Mais, no art. 10.º da Diretiva 2015/2436, não consta qualquer referência de que seja necessária que a indução em erro se mostre *fácil*.

a palavra POLO tem significados diferentes. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), pp. 180- 181. Relativamente às marcas nominativas, só é possível quanto às marcas sugestivas ou arbitrárias. Veja-se CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *op. cit.*, p. 298.

²¹³ O Autor apresenta como exemplo as expressões “MAGGI” e “MAGIA”, em que o significado desta última expressão afasta o risco de confusão. Cf. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *op. cit.*, pp. 301- 302.

²¹⁴ Sentença do 6.º JCL de 23/07/1979, BPI 10/79, p. 1722.

²¹⁵ O art. 258.º do CPI, com a epígrafe *Direitos conferidos pelo registo* estabelece que: “O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.”

²¹⁶ LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, *op. cit.*, pp. 453- 454.

4.3.5. CONSUMIDOR MÉDIO

Na análise da existência de risco de erro ou confusão, é necessário atender ao consumidor dos produtos e/ ou serviços, *in casu*, ao consumidor médio, que não goza de um elevado nível de atenção.

De facto, entende a doutrina²¹⁷ e a jurisprudência²¹⁸ que o consumidor médio é razoavelmente informado, mas distraído e não atento às especificidades das marcas. O consumidor médio raramente tem a possibilidade de comparar as marcas, pelo que lhe resta confiar na imagem que conserva na memória²¹⁹.

No exame comparativo das marcas deve-se atender ao consumidor médio do produto ou produtos em questão²²⁰. COUTO GONÇALVES defende, portanto, que o consumidor médio deve ser uma figura flexível e variável²²¹.

5. FORMAS DE REAÇÃO DOS TITULARES DE MARCA À IMITAÇÃO OU USURPAÇÃO

Nos termos do art. 258.º do CPI, já mencionado *supra*, o titular de marca registada tem o direito de impedir terceiros de, sem o seu consentimento, usarem sinal idêntico ou

²¹⁷ Veja-se LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, *op. cit.*, p. 463; JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *op. cit.*, p. 392.

ABÍLIO NETO e MIGUEL J. A. PUPO CORREIA, *op. cit.*, p. 111, consideram que também não se pode considerar que existe imitação, apenas e tão só, porque um determinado comprador descuidado, por desatenção indesculpável não se apercebeu das diferenças entre as marcas.

²¹⁸ A título de exemplo, Sentença do TPI, de 10/03/2017, Processo n.º 397/14.5YHLSB, disponível no BPI de 05/07/2017, pp. 7 – 35.

²¹⁹ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *op. cit.*, p. 248. No mesmo sentido, ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, p. 188: «o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória.»

²²⁰ Neste sentido, ANTÓNIO FERRER CORREIA, *op. cit.*, p. 188, defende que: «Se, por exemplo, se trata de um produto consumido, em regra, por pessoas com certo grau de cultura, a confusão de marcas com alguns elementos comuns não será tão fácil como nos casos em que determinado produto se destine de preferência a camadas sociais de cultura rudimentar.» No mesmo sentido, PEDRO SOUSA E SILVA defende que «o consumidor médio não é, necessariamente, o homem médio ou o *bonus pater familias*... O padrão a considerar não é o de um consumidor qualquer, mas sim o do consumidor médio dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar. (...) Há pois que identificar e atender às características dos consumidores típicos dos produtos ou serviços em causa, ao seu grau de instrução, de atenção, aos seus hábitos de consumo, valores, expectativas e preocupações.» Veja-se PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 174. Neste contexto, a Sentença do TPI, de 10/03/2017, Processo n.º 397/14.5YHLSB, disponível no BPI de 05/07/2017, pp. 7 – 35.

²²¹ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 243.

semelhante ao seu em produtos e/ ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada no exercício de atividades económicas²²².

O art. 258.º do atual CPI corresponde ao anterior art. 5.º, n.º 1 da Diretiva 89/104/CEE e com algumas alterações ao atual art. 10.º, n.º 1 e 2 da Diretiva 2015/2436.

A Diretiva n.º 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, veio defender que a proteção da propriedade industrial deve permitir ao inventor ou criador auferir um lucro legítimo da sua invenção ou criação. Ora, para que o inventor/ criador o possa fazer é necessário que o mesmo disponha de meios eficazes que lhe permitam fazer valer o seu direito de industrial.

A Diretiva n.º 2004/48/CE vem no seguimento do “Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio” (“Acordo TRIPS”), aprovado no quadro das negociações multilaterais do Uruguay Round pela Decisão 94/800/CE do Conselho, que prevê no art. 44.º que as autoridades judiciais serão habilitadas a ordenar a uma parte que cesse uma infração de direitos de propriedade intelectual.

Prevê, igualmente, no art. 45º o pagamento de indemnização, por perdas e danos, adequada para compensar o prejuízo sofrido pelo titular do direito de propriedade intelectual pela infração perpetrada. Estabelece ainda no art. 50.º a aplicação de medidas provisórias que permitam impedir infrações de direitos de propriedade intelectual, bem como de preservação da prova.

Designadamente, prevê, no art. 61.º, em caso de contrafação deliberada de uma marca, a possibilidade de os membros preverem processos penais, bem como penas aplicáveis aos infratores.

Apesar da aplicação direta do Acordo TRIPS nos Estados Membros da União Europeia e, designadamente em Portugal, não previa o CPI o pagamento de indemnização por perdas e danos por violação de direito de propriedade intelectual. Neste sentido, considerava a jurisprudência e a doutrina que era aplicável à violação dos direitos de

²²² Os Direitos conferidos pela marca encontram-se previstos no RMC, no art. 9.º

propriedade industrial o regime da responsabilidade civil, previsto no art. 483.º e seguintes do CC²²³.

A Lei n.º 16/2008, de 01 de abril que procedeu à transposição para a ordem jurídica portuguesa da Diretiva n.º 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, aditou ao CPI o art.338.º-L, relativo à *Indemnização por perdas e danos*, bem como introduziu, designadamente, *Medidas para obtenção e preservação da prova* (arts. 338.º-C e 338.º-D), a *Obrigação de prestar informações* (art. 338.º-H), *Providências cautelares e o arresto* (arts. 338.º-I e 338.º-J), *Sansões acessórias e inibitórias* (arts. 338.º-M e 338.º-N).

O art. 316.º do CPI prevê a aplicação subsidiária do regime de proteção da propriedade em geral, e remete para as demais legislações e convenções em vigor.

5.1. RECLAMAÇÃO

O CPI estabelece um regime dual no tocante à recusa do registo de marcas. De facto, existem motivos de recusa de conhecimento officioso por parte do INPI, designadamente os previstos nos arts. 238.º e 239.º, n.º 1 (Motivos de recusa de registo de marcas), bem como os previstos genericamente no art. 24.º.

Por outro lado, existem motivos de recusa que dependem de reclamação, não podendo ser conhecidos officiosamente pelo INPI, designadamente os previstos no n.º 2, do art. 239.º (Motivos de recusa de registo de marcas), no art. 240.º (Imitação de embalagens ou rótulos não registados), no art. 241.º (Marcas notórias), no art. 242.º (Marcas de prestígio).

No caso em análise na presente dissertação, a reprodução ou imitação de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos, prevista no art. 239.º, n.º 1, als. a) e 245.º ambos do CPI, é de conhecimento officioso por parte do INPI.

²²³ Cf. CARLOS OLAVO, *op. cit.*, p. 132 e ss. e JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, *op. cit.* Ac. do TR de Coimbra, de 25-10-2011, Processo 144/10.0TBPBL.C1, Relator Jorge Arcanjo, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.

Os pedidos de registo de marcas são publicados no BPI, nos termos do disposto no art. 236.º, n.º 1²²⁴. Após a publicação, os interessados dispõem de prazo de dois meses a contar da publicação do pedido, para reclamarem, nos termos do disposto no n.º 1, do art. 17.º do CPI. Notificado da reclamação, o Requerente dispõe de dois meses para responder, ao abrigo do n.º 2, do art. 17.º. O INPI pode ainda, ao abrigo do art. 21.º, por sua iniciativa ou a pedido das partes, realizar vistorias.

Após a realização destas formalidades, o INPI procede ao exame e à apreciação do que foi alegado pelas partes (art. 237.º), elaborando parecer, que é remetido para despacho da Direção de Marcas e Patentes, nos termos do disposto na Portaria n.º 386/2012, de 29 de novembro. No caso de existirem fundamentos para recusa, pode ser proferido imediatamente despacho de recusa (art. 237.º, n.º 4) ou, em alternativa, o INPI pode proceder à recusa provisória.

O despacho final é publicado no BPI e notificado às partes, nos termos do art. 16.º do CPI.

No prazo de dois meses, após a publicação da decisão final, os interessados podem requerer a modificação da decisão, nos termos do disposto no art. 23.º do CPI, ao superior hierárquico do Autor da decisão final.

5.2. RECURSO JUDICIAL E ARBITRAL

Das decisões do INPI de conceder ou recusar direitos de propriedade industrial, *in casu* da marca (art. 39.º, al. a) do CPI) e, das decisões relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial (art. 39.º, al. b) do CPI) cabe recurso para o TPI, nos termos do art. 40.º, n.º 1 do CPI e do art. 111.º, n.º 1, al. d), da LOSJ²²⁵.

²²⁴ O BPI é publicado online diariamente na página do INPI: <http://www.marcaspatentes.pt>.

²²⁵ O CPI de 1940, no art. 203.º consagrava que: “*Dos despachos por que se concederem ou recusarem as patentes, depósitos ou registos haverá recurso para o tribunal da comarca de Lisboa*”. O Recurso deveria ser interposto no prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação do despacho no BPI (art. 205.º do CPI de 1940) e eram consideradas partes legítimas para recorrer, o requerente, o reclamante e “(...) *qualquer pessoa que, não tendo reclamado perante a Repartição da Propriedade Industrial, seja directamente prejudicada pela concessão*” (art. 204.º do CPI de 1940). Da sentença do tribunal da comarca de Lisboa, podiam as partes apelar para o TR e do referido Ac. podiam ainda as partes recorrer para o STJ (art. 209.º do CPI de 1940). O CPI de 1995 manteve a competência do Tribunal de Comarca de Lisboa (art. 2.º do CPI de 1995), bem como a legitimidade para recorrer (art. 38.º do CPI de 1995). O prazo de recurso estabelecido era de 3 (três) meses a contar da data da publicação do despacho no BPI, ou da obtenção de certificado desse despacho, quando esta for anterior (art. 39.º do CPI de 1995). Da decisão judicial do Tribunal de

O recurso é de plena jurisdição, e não de mera legalidade, ou seja, para além de o Tribunal poder revogar ou decidir pela manutenção do despacho do INPI, pode adicionalmente substituir-se ao INPI, modificando o seu despacho ou substituindo-o²²⁶. COUTO GONÇALVES observa a este propósito que, se a atuação do Tribunal se limitasse a anular o despacho do INPI, a sua decisão não satisfaria a pretensão do requerente do registo de uma marca, porquanto não iria impor a prática do ato legal de concessão do registo da marca²²⁷.

São partes legítimas para recorrer da decisão do INPI o requerente do registo, os reclamantes e ainda quem seja direta e efetivamente prejudicado pela decisão, nos termos do n.º 1, do art. 41.º do CPI. O n.º 2 prevê ainda a possibilidade de quem não tenha reclamado, mas tenha interesse na manutenção das decisões do INPI, possa intervir a título acessório no processo.

O prazo de recurso é de dois meses a contar da publicação no BPI ou da data das respetivas certidões, quando anteriores, nos termos do disposto no art. 42.º do CPI²²⁸.

Da decisão do TPI, cabe recurso nos termos da lei geral do processo civil (arts. 627.º a 702.º do CPC), para o TR territorialmente competente para a área da sede do TPI, *in casu*, para o TR de Lisboa, nos termos do art. 46.º do CPI.

Do Ac. do TR não cabe recurso para o STJ, fora dos casos em que o mesmo seja admitido nos termos da lei geral do processo civil (arts. 671.º a 702.º do CPC), ao abrigo do disposto no n.º 3 do art. 46.º do CPI²²⁹.

As partes, em alternativa ao recurso judicial, podem, ainda, recorrer a um tribunal arbitral para dirimirem os seus conflitos, nos termos do art. 48.º e seguintes do CPI²³⁰.

Comarca de Lisboa cabe recurso nos termos gerais (art. 43.º do CPI de 1995). Com a aprovação da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais (LOFTJ), pela Lei n.º 3/99, de 13 de janeiro, a competência para conhecer dos recursos das decisões do INPI, passou a ser dos Tribunais de comércio, nos termos dos arts. 78.º, e) e 89.º, n.º 2, a). A LOFTJ veio a ser revogada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, que aprovou a Lei da Organização do Sistema Judiciário (LOSJ). O TPI foi criado pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, e foi instalado em Lisboa, detendo competência em todo o território nacional.

²²⁶ ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES (coord.), *op. cit.*, p. 146.

²²⁷ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 186.

²²⁸ O atual prazo de dois meses foi introduzido pelo DL n.º 36/2003, de 05 de março.

²²⁹ A não admissão de recurso para o STJ, fora dos casos em que a lei geral do processo civil sempre o admite, foi introduzida pelo DL n.º 375-A/1999, de 20 de setembro.

²³⁰ A possibilidade de recurso a tribunal arbitral foi introduzida pelo CPI de 2003. Por Despacho n.º 28519/2008, de 22 de outubro, do Secretário de Justiça (2.ª Série do Diário da República, n.º 216, de 06/08/2008), procedeu-se à criação de um centro de arbitragem denominado ARBITRARE – Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações.

Para tanto, é necessária a celebração entre as partes de compromisso arbitral. A decisão arbitral tem força executiva equivalente à decisão judicial.

5.3. AÇÃO DE ANULAÇÃO

A ação de anulabilidade do registo de uma marca pode ser requerida no prazo de dez anos a contar da data do despacho de concessão do registo, sem prejuízo do direito, que é imprescritível (n.º 4 do art. 266.º), de qualquer interessado ou do Ministério Público²³¹ de pedir a anulação de marca registada de má fé. Segundo COUTO GONÇALVES, a má-fé prevista no n.º 4 do art. 266.º é a má fé subjetiva *«ligada aos estados relativos à pessoa, definida como a ignorância valorada positivamente pelo Direito»*²³².

Os fundamentos encontram-se previstos no art. 34.º e 239.º a 242.º do CPI – outras proibições de registo (art. 266.º do CPI).

O art. 267.º do CPI estipula o regime da preclusão de tolerância, ou seja, se o titular de uma marca registada tem conhecimento do uso de marca registada posterior por terceiro, e tiver tolerado esse uso durante um período de cinco anos consecutivos, perde o direito de interpor ação de anulação dessa marca, ou a opor-se ao seu uso, relativamente aos produtos e/ ou serviços para os quais a marca posterior tenha vindo a ser usada, exceto se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má fé.

Veja-se a este propósito o Ac. do TJ, de 22/09/2011, que elencou os requisitos do regime da preclusão de tolerância. Em primeiro lugar, o prazo de preclusão só começa a correr a partir do registo da marca, e não do seu mero uso. Em segundo lugar, o pedido de registo da marca posterior ter sido efetuado com boa fé. Em terceiro lugar, o titular da marca posterior ter de usar a sua marca no Estado-Membro onde está registada. Por último, o titular da marca anterior ter conhecimento do registo da marca posterior e do uso dessa marca após o respetivo registo ²³³.

²³¹ COUTO GONÇALVES contesta a opção do legislador de conferir legitimidade ao Ministério Público nas ações de anulabilidade, atenta à natureza dos fundamentos da ação. O Autor considera que o Ministério Público apenas deveria ter legitimidade processual nas ações de nulidade. Veja-se LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 315.

²³² LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 316 e Nota 777.

²³³ Ac. do TJ (Primeira Secção), de 22 de setembro de 2011, Processo C-482/09 (Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

O n.º 3, do art. 266.º do CPI, dispõe que não há fundamento para a ação de anulação, se a marca anterior, invocada em oposição não satisfizer a condição de uso sério.

Nos termos do art. 36.º do CPI a eficácia retroativa da declaração de anulação de marca ou de outro direito não prejudica os efeitos produzidos em cumprimento de obrigação, de sentença transitada em julgado, de transação, ainda que não homologada.

Assim, não são afetadas pelos efeitos retroativos da declaração de anulabilidade as decisões judiciais que já tenham transitado em julgado, nem as transações, nem os contratos celebrados e já cumpridos. No caso dos contratos que ainda não tenham sido cumpridos, é possível exigir a restituição dos montantes pagos. COUTO GONÇALVES considera que se deve aceitar o direito de indemnização a favor de terceiro de boa-fé, se o titular da marca tiver agido de má-fé²³⁴.

Relativamente à eficácia da declaração, COUTO GONÇALVES defende que tem eficácia *erga omnes*, devendo ser declarada por via de ação ou de reconvenção²³⁵.

O Tribunal competente para conhecer das ações de anulabilidade é o TPI, nos termos da al. c), do n.º 1, do art. 111.º do CPI.

Ainda que o interessado não tenha interposto recurso da decisão do INPI no prazo de dois meses, nada obsta a que interponha uma ação de declaração de anulação do registo de marca²³⁶.

No caso de ter havido oposição por parte do interessado, deverá distinguir-se a situação em que o interessado apenas reclamou junto do INPI. Não fazendo essa decisão caso julgado, poderá ainda assim interpor a ação de anulação. Por outro lado, se recorreu

²³⁴ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), pp. 316-317.

²³⁵ LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, (...), p. 317.

²³⁶ Cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 450. O Autor refere o Ac. do STJ de 26/01/1999 que declarou que «há dois meios legais de atacar o registo de uma marca: ou através do recurso do respectivo despacho para o tribunal ou através da acção de anulação. A lei não impõe a utilização deste ou daquele meio, deixando ao critério de quem tiver interesse directo em atacar a concessão a escolha do processo a utilizar, escolha essa que não está sujeita a qualquer condição que não seja a observância de prazos de propositura diferentes, conforme se opte pelo recurso ou pela acção.» No mesmo sentido, Sentença do TPI, de 18/04/2017, Processo n.º 114/16.5YHLSB, disponível no BPI de 04/07/2017, pp. 17 – 26.

judicialmente, a sentença constitui caso julgado, nos termos dos arts. 580.º e 581.º do CPC²³⁷.

5.4. MEDIDAS INIBITÓRIAS CAUTELARES E DEFINITIVAS

O art. 338.º-I do CPI²³⁸ veio estabelecer a possibilidade de os interessados instaurarem providências cautelares de proibição da continuação de violação ou inibição de violação iminente, existindo violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial.

Em caso de infração à escala comercial²³⁹ e sempre que se prove a existência de circunstâncias suscetíveis de comprometer a cobrança da indemnização por perdas e danos, pode o tribunal ordenar a apreensão preventiva dos bens móveis e imóveis do alegado infrator, nos termos do disposto no n.º 1, do art. 338.º-J do CPI²⁴⁰.

O interessado pode, adicionalmente, ao abrigo do n.º 2 do art. 338.º-J, requerer ao Tribunal a apreensão dos bens sob suspeita de violarem esses direitos de propriedade industrial ou dos instrumentos que apenas possam servir para a prática do ilícito.

O art. 338.º-I estabelece um procedimento cautelar não especificado, enquanto o art. 338.º-J prevê um procedimento cautelar especificado, o arresto. Por força da remissão do art. 338.º-P é adicionalmente aplicável aos procedimentos cautelares em matéria de propriedade industrial os arts. 362.º a 376.º (Procedimento cautelar comum) e os arts. 377.º a 409.º (Procedimentos cautelares especificados), todos do CPC, com as devidas adaptações.

PEDRO SOUSA E SILVA defende que resulta do n.º 2 do art. 338.º-I e do n.º 3 do art. 338.º-J do CPI que os procedimentos cautelares previstos no CPI não exigem, no caso de violações já consumadas, a prova da gravidade da lesão e da dificuldade da sua reparação,

²³⁷ O Autor defende que para que o interessado esteja impedido de interpor ação de nulidade ou anulabilidade é necessário que haja identidade quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de pedir. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 451.

²³⁸ A Diretiva 2004/48/CE veio introduzir medidas de proteção à propriedade industrial, que foram transpostas pela Lei n.º 16/2008, de 01 de abril para o CPI – Capítulo III – Secção I (Medidas e procedimentos que visam garantir o respeito pelos direitos de propriedade industrial), arts. 338.º-A a 338.º-P. O art. 338.º-I do CPI foi transposto do art. 9.º da Diretiva 2004/48/CE. O Acordo TRIPS estabelece no art. 50.º a possibilidade de aplicação medidas cautelares.

²³⁹ Art. 338.º-A do CPI define atos praticados à escala comercial como os que violem direitos de propriedade industrial com a finalidade de obter uma vantagem económica ou comercial, direta ou indireta.

²⁴⁰ O n.º 1 do art. 338.º-I do CPI foi transposto do n.º 2, do art. 9.º da Diretiva 2004/48/CE.

apenas exigindo que o Requerente prove que é titular do direito de propriedade industrial e que se está a verificar uma violação ou esta está iminente. O Autor defende adicionalmente que o Tribunal está ainda assim sujeito ao princípio da proporcionalidade e da proibição do excesso. Contudo, «a proporcionalidade é um critério relevante apenas para a escolha das medidas e não já para a decisão de as decretar.»²⁴¹.

Nos termos do n.º 3 do art. 338.º-I do CPI, as providências cautelares podem ainda ser decretadas contra os intermediários utilizados por terceiros para violar o direito de marca.

O art. 338.º-N²⁴² estabelece o regime das medidas inibitórias, que visam obrigar o réu a abster-se da prática de certos atos (designadamente de usar uma marca de outrem)²⁴³. O n.º 2 estabelece quais as medidas que podem ser adotadas, designadamente a interdição temporária do exercício de certas atividades ou profissões (al. a)), a privação do direito de participar em feiras ou mercados (al. b)) e o encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento (al. c)). O n.º 4 prevê a possibilidade de, nas decisões de condenação à cessação de uma atividade ilícita, o tribunal poder prever uma sanção pecuniária compulsória destinada a assegurar a respetiva execução.

O CPI estabelece igualmente, no art. 338.º-M²⁴⁴, que, na decisão de condenação, podem, a pedido do lesado, ser determinadas medidas relativas ao destino dos bens em que se tenha verificado violação dos direitos de propriedade industrial, devendo as mesmas ser adequadas, necessárias e proporcionais à gravidade da violação, podendo incluir a destruição, a retirada ou a exclusão definitiva dos circuitos comerciais, sem atribuição de qualquer compensação ao infrator.

²⁴¹ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 458.

²⁴² O art. 338.º-N do CPI foi transposto do art. 11.º da Diretiva 2004/48/CE.

²⁴³ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 452.

²⁴⁴ O art. 338.º-M do CPI foi transposto do art. 10.º da Diretiva 2004/48/CE.

5.5. INDEMNIZAÇÃO

O art. 338.º-L²⁴⁵ estabelece o direito do lesado ser indemnizado pelas perdas e danos resultantes da violação, se a mesma tiver sido ilícita e a atuação do agente tiver sido dolosa ou meramente culposa.

Os n.ºs 2 a 4 instituem que, no cálculo do montante da indemnização, o Tribunal deve atender aos danos patrimoniais, nomeadamente ao lucro obtido pelo infrator e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada, bem como aos danos não patrimoniais²⁴⁶.

Na impossibilidade de fixação do montante do prejuízo efetivamente sofrido, e desde que o lesado não se oponha, pode o tribunal estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade.

5.6. ILÍCITOS CRIMINAIS

Os arts. 321.º a 330.º do CPI estabelecem os ilícitos criminais, enquanto os arts. 331.º a 338.º estabelecem os ilícitos contraordenacionais.

A usurpação ou imitação de marca constitui um ilícito criminal nos termos do art. 323.º do CPI:

Os ilícitos criminais previstos no CPI classificam-se em crimes semipúblicos, na medida em que dependem de queixa²⁴⁷, nos termos do art. 329.º do CPI²⁴⁸. Tanto no

²⁴⁵ O art. 338.º-L do CPI foi transposto do art. 13.º da Diretiva 2004/48/CE. O Acordo TRIPS prevê, no art. 45.º, a possibilidade das autoridades judiciais deterem o poder de determinar o pagamento de uma indemnização para compensar o titular do direito dos danos que tenha sofrido. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “O reforço da tutela da Propriedade Intelectual na Economia Digital através de acções de responsabilidade civil”, (...), p. 255, considera que a transposição efetuada pelo art. 338.º-L, n.º 1 do CPI, do art. 13.º da Diretiva 2004/48/CE, foi apenas parcial, na medida em que o legislador procurou aproximar a sua redação à do art. 483.º, n.º 1 do CC. Particularmente, não foi transposta a possibilidade de qualquer «*violação cometida, com conhecimento ou com motivos para saber do carácter ilícito da conduta, justifica a indemnização do dano causado.*»; a exigência da violação se reportar a direitos industriais ou das suas normas de proteção; a questão da culpa ser aferida em relação à conduta ilícita (e não em relação ao dano), «*circunscrevendo o juízo de culpa ao resultado perigoso e não ao resultado danoso*».

²⁴⁶ ADELAIDE MENEZES LEITÃO sustenta que se «*a indemnização deixa de se reportar ao dano sofrido para oscilar numa polaridade entre o dano e o enriquecimento, abrangendo outras realidades intermédias, como os custos relacionados com a protecção jusindustrial. Daqui que do conceito de dano já reste muito pouco. Todos estes critérios contribuem para mitigar o dano como pressuposto do instituto da responsabilidade aquiliana.*», ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “O reforço da tutela da Propriedade Intelectual na Economia Digital através de acções de responsabilidade civil”, (...), p. 256.

²⁴⁷ Art. 49.º do CPP e 113.º a 116.º do CP.

²⁴⁸ PEDRO SOUSA E SILVA defende que a queixa pode ser apresentada pelo titular do direito e pelo licenciado, desde que a licença esteja averbada no INPI. Veja-se PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 462.

processo penal como no processo contraordenacional, previsto no CPI, antes de o inquérito ser aberto, os órgãos de polícia criminal realizam, oficiosamente, diligências de fiscalização e preventivas, nos termos do art. 342.º do CPI.

As coimas e sanções acessórias são aplicadas pelo Conselho Diretivo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ao abrigo do art. 344.º do CPI.

Nos *supra* referidos ilícitos criminais e contraordenacionais, apenas é punida a atuação dolosa, e não a negligente, nos termos do art. 14.º e 13.º *a contrario*, ambos do CP.

O art. 323.º prevê a punição da contrafação ou reprodução de marca registada (al. a)), da imitação de marca registada (al. b)), do uso de marca registada contrafeita ou imitada (al. c)), do uso, contrafação ou imitação de marca notória (d)) ou de prestígio cujos registos já tenham sido requeridos (e)) e o uso de marca registada pertencente a outrem, em produtos, serviços, estabelecimento ou em empresa (f)), com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias²⁴⁹.

A jurisprudência²⁵⁰ tem entendido que o bem jurídico protegido pelo ilícito, previsto no art. 323.º do CPI, é o da integridade e identidade da marca registada, a par da exclusividade da fruição das virtualidades que da mesma a lei permita que sejam extraídas, pertencentes ao respetivo titular. Acresce que é igualmente protegido o interesse do consumidor e a boa-fé nas relações negociais.

São elementos objetivos deste crime, a prática de uma das situações descritas nas alíneas do art. 323.º do CPI, sem consentimento do titular do direito.

No que se refere ao tipo subjetivo do crime, verifica-se a exigência de dolo, nos termos do disposto no art. 14.º do CP, ou seja, a consciência de que age sem o consentimento do titular da marca.

²⁴⁹ PEDRO SOUSA E SILVA esclarece que a imitação, contrafação e uso de marca registada só constitui crime, se usado «*com a finalidade de identificar e distinguir um produto ou serviço.*» Veja-se PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 465.

²⁵⁰ Veja-se Ac. do TR de Lisboa, de 27/06/2006, Processo n.º 4512/2006-5, Relator Margarida Blasco; Ac. do TR do Porto, de 22/03/2017, Processo n.º 7/13.8EACBR.P1, Relator Maria Dolores Silva e Sousa; Ac. do TR do Porto, de 10/03/2010, Processo n.º 896/07.5TAMTS.P1, Relator José Piedade, todos disponíveis em <http://www.dgsi.pt/>

Os atos preparatórios são punidos com coima de €3.000,00 a €30.000,00, caso se trate de pessoa coletiva, e de €750,00 a €7.500,00, caso se trate de pessoa singular, nos termos do art. 335.º do CPI.

Já para quem vender, puser em circulação ou ocultar produtos contrafeitos, a pena é reduzida para até 1 ano ou para pena de multa até 120 dias, nos termos do art. 324.º do CPI²⁵¹.

5.7. LIMITES DE PROTEÇÃO DAS MARCAS

Os direitos conferidos aos titulares das marcas não são absolutos, comportando limites. Nos termos do disposto no n.º 1, do art. 259.º do CPI, os direitos conferidos pelo registo não permitem ao seu titular proibir o uso da marca em produtos comercializados, pelo próprio ou com o seu consentimento. Trata-se da regra do Esgotamento do Direito.

Adicionalmente, o art. 260.º do CPI estipula que o registo da marca não permite ao seu titular impedir terceiros de usar, desde que em conformidade com as normas e os usos honestos, o seu próprio nome²⁵² e endereço como sinal distintivo do comércio (a)).

O TJ, no Ac. de 16 de novembro de 2004, declarou que a norma era aplicável às pessoas coletivas, desde que «*esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.*»²⁵³.

Em segundo lugar, não pode proibir o uso indicações relativas à espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniência geográfica, época e meio de produção do produto ou da prestação do serviço ou outras características dos produtos ou serviços (b)). Trata-se de expressões descritivas, insuscetíveis de apropriação.

Por último, não pode impedir igualmente o uso da sua marca, quando a mesma seja necessária para indicar o destino de um produto e/ ou serviço (vg. acessórios ou peças sobressalentes) (c)).

PEDRO SOUSA E SILVA classifica as limitações previstas no art. 260.º do CPI como atos de uso descritivo ou indicativo da marca. No tocante à al. c), apresenta, como

²⁵¹ PEDRO SOUSA E SILVA inclui igualmente na previsão da norma os produtos imitados, atenta a remissão para os arts. 321.º a 323.º do CPI. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 465.

²⁵² No respeito por um direito de personalidade, *in casu*, o direito ao nome - PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 213.

²⁵³ Ac. do TJ (Grande Secção), de 16 de novembro de 2004, Processo C-245/02 (Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

exemplo, uma empresa que produz e comercializa os acessórios e/ ou peças sobressalentes de um aspirador SIEMENS. Nesse caso, tem de poder informar que aqueles produtos se destinam aos aspiradores SIEMENS ²⁵⁴.

Neste sentido, o TJ, no Ac. de 17 de março de 2005, em que se analisava o uso por parte LA-Laboratories Ltd Oy, das marcas Gillette e Sensor nas embalagens dos produtos que comercializava, declarou que *«O uso da marca por um terceiro que não é o seu titular é necessário para indicar o destino de um produto comercializado por esse terceiro quando este uso constitui, na prática, o único meio para fornecer ao público uma informação compreensível e completa quanto a esse destino a fim de preservar o sistema de concorrência não falseado no mercado desse produto.»*²⁵⁵.

O referido Ac. acrescenta adicionalmente que se deve considerar que uso da marca não está em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial, quando: *«— é feito de forma que leve a que se pense que existe uma relação comercial entre o terceiro e o titular da marca; — afecte o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu carácter distintivo ou da sua reputação; — desacredite ou deprecie a referida marca, — ou que o terceiro apresente o seu produto como uma imitação ou reprodução do produto de cuja marca não é titular»*²⁵⁶.

²⁵⁴ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, (...), p. 215.

²⁵⁵ Ac. do TJ (Terceira Secção), de 17 de março de 2005, Processo C-228/03 (The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

²⁵⁶ Ac. do TJ (Terceira Secção), de 17 de março de 2005, Processo C-228/03 (The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

SÍNTESE

O objetivo de estudo da presente dissertação fundou-se na análise do regime das marcas e designadamente da sua função distintiva. De facto, com a globalização do comércio e o aumento da concorrência entre empresas, surgiu a necessidade de se proceder à proteção dos sinais distintivos de comércio, de potenciais violações, designadamente ao nível da sua usurpação, imitação e contrafação por terceiros.

Essa necessidade, sentiu-se a nível internacional com o surgimento da CUP, em 1883, e da OMPI, em 1967: e no tocante à proteção das marcas internacionais, com a celebração do Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, de 14/04/1981, e do Protocolo ao Acordo de Madrid, de 1989.

Na União Europeia, a proteção das marcas é regulada, em 1988, pela Diretiva 89/104/CEE, encontrando-se atualmente em vigor a Diretiva 2015/2436. As marcas comunitárias regem-se pelo RMC.

A nível nacional, o primeiro diploma relativo a marcas surge em 4 de junho de 1883. Mas, apenas com a Lei de 21 de maio de 1896, o legislador vem regular a propriedade industrial em “bloco”. Encontra-se presentemente em vigor o CPI de 2003.

A questão da usurpação, imitação e contrafação de marcas relaciona-se visceralmente com a função da marca de distinção de produtos e/ou serviços.

A função distintiva é, assim, unanimemente aceite pela doutrina e pela jurisprudência como sendo a função primordial da marca. O debate doutrinal centra-se, no entanto, nas potenciais restantes funções da marca, designadamente as funções de indicação de origem, publicitária e de garantia.

OLIVEIRA ASCENSÃO e FERRER CORREIA opõem-se à função de indicação de origem da marca. Em sentido oposto, LUÍS PEDRO DOMINGUES, COUTO GONÇALVES e ADELAIDE MENEZES LEITÃO, bem como a jurisprudência portuguesa.

Pela nossa parte, consideramos que a função distintiva da marca, de diferenciação entre produtos e/ou serviços, necessária e implicitamente procede à indicação da proveniência do produto e/ou do serviço, na medida em que o consumidor, ao associar um produto e/ou um serviço a uma marca, associa-o naturalmente a um produtor, a uma sociedade ou até mesmo a um grupo de sociedades. Todavia, admite-se que, com a globalização do comércio e a possibilidade de transmissão de marcas e de concessão de licenças, não se possa atribuir uma marca a apenas um titular.

De facto, a atual sociedade de informação permite aos consumidores cada vez mais obterem a informação de quem é o titular das marcas e, no caso da sua transmissão, conhecerem o seu novo titular.

Em sentido positivo à função de garantia, tanto nas marcas coletivas de certificação como nas marcas individuais, encontra-se COUTINHO DE ABREU. Por nós, seguimos a posição de COUTO GONÇALVES de que a referida função apenas complementa a sua função original, de distinção. O consumidor ao associar uma marca a um produto e/ou serviço, associa-a igualmente a um grau de qualidade. Contudo, o CPI não exige que os produtos mantenham a mesma e imutável qualidade. Apenas exige que a marca não induza o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica, sob pena de caducidade, nos termos da al. b), do n.º 2 do art. 269.º.

Relativamente às marcas de prestígio, é indiscutível a sua função de publicidade. Já, no tocante às restantes marcas, consideramos que cada vez mais desempenham uma função de publicidade, ainda que essa função seja complementar à função distintiva.

Quanto à classificação das marcas, as mesmas podem dividir-se em nominativas, gráficas e mistas, e admite-se a sua constituição por qualquer sinal, desde que o mesmo permita distinguir produtos e/ou serviços e possa ser simbolizado graficamente. São admitidos os sinais representados graficamente por sons, sinais tridimensionais ou de forma. Não são admitidos sinais olfativos e gustativos.

Simultaneamente, é proibido o registo de marcas desprovidas de carácter distintivo e o registo de sinais genéricos, descritivos ou usuais.

Contudo, a proibição é afastada no caso de os sinais adquirirem um “*Secondary Meaning*”, ou seja, conquistarem capacidade distintiva pelo seu uso reiterado no comércio.

O registo de uma marca é adicionalmente recusado quando exista identidade total entre produtos e/ou serviços e entre os sinais; ou, identidade total entre produtos e/ou serviços e os sinais sejam semelhantes; ou, exista afinidade entre produtos e/ou serviços e os sinais sejam idênticos; ou, por último, quando exista afinidade entre produtos e/ou serviços e os sinais sejam semelhantes.

Há usurpação quando uma marca ou outro sinal distintivo se mostrem violados. Há contrafação quando ocorra uma reprodução total de marca anterior. Há imitação quando ocorra apenas uma reprodução parcial.

Só podemos falar em usurpação, contrafação ou imitação, no caso de os sinais serem utilizados por terceiros, sem o consentimento do seu titular, no exercício de atividades económicas.

A questão central versada na presente dissertação é a do conceito de imitação ou usurpação de marca. O CPI apresenta um conceito no art.245.º do CPI, estipulando três requisitos cumulativos. Trata-se, contudo de conceitos abstratos que têm vindo a ser concretizados pela doutrina e pela jurisprudência.

No tocante ao primeiro requisito, de a marca registada ter de ser prioritária, não levanta grandes questões. O registo em Portugal tem eficácia constitutiva. Excecionalmente as marcas livres, que gozam de prioridade durante seis meses.

O presente requisito não tem levantado grandes questões nas decisões jurisprudenciais. Outrossim, têm-se levantado diversas questões relativas ao segundo e ao terceiro requisito. O segundo requisito cifra-se na identidade ou afinidade entre produtos e/ou serviços. Trata-se do denominado princípio da especialidade. O terceiro requisito é o da identidade ou possibilidade de erro e/ou de confusão entre os sinais, pela sua *semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra*.

Se os sinais se destinam a assinalar os mesmos produtos e/ou serviços e simultaneamente os sinais forem idênticos, não se levantam problemas na aplicação da proibição do registo.

Contudo, nos casos em que não há identidade, mostra-se necessário aferir se há afinidade entre os produtos e/ou serviços, bem como se há possibilidade de erro ou confusão entre os sinais, atenta à sua semelhança. E é nestes casos que se levantam problemas de interpretação dos conceitos, porquanto o CPI não fornece critérios objetivos, exigindo-se que a análise seja feita caso a caso.

Ora, o carácter subjetivo dos conceitos de afinidade entre produtos e/ou serviços e de possibilidade de erro ou de confusão entre os sinais, tem levado a decisões díspares da jurisprudência, quer a nível nacional, quer a nível europeu.

O registo das marcas em Portugal é atualmente efetuado por produtos, pelo que a inserção ou não de produtos e/ou serviços na mesma classe é irrelevante para a aferição da afinidade dos mesmos.

A doutrina tem apresentado critérios para aferir da afinidade, designadamente o critério da utilidade e fim dos bens, dos circuitos de distribuição, da natureza dos

produtos, bem como o da relação de substituição, complementaridade, acessoriedade e derivação entre produtos e/ou serviços.

Por nossa parte, discordamos da posição de PEDRO SOUSA E SILVA, que considera que para existir afinidade tem sempre de existir uma relação de concorrência entre os produtos. Ora, sustentando-se esta posição, exclui-se como afins produtos e/ou serviços acessórios, vg. carros e as suas componentes e os produtos complementares, vg. isqueiros e tabaco.

Quanto ao requisito da possibilidade de erro e/ou confusão, somos de opinião de que o risco de confusão compreende o risco de associação. Assim, se apenas existir risco de associação, não haverá lugar a imitação.

Seguimos adicionalmente a posição de LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, de que a al. c) do art. 245.º do CPI não deveria ter a menção à fácil indução em erro, porquanto a mesma entra em total confronto com o teor do art. 258.º do CPI que prevê apenas a indução em erro e designadamente com o art. 10.º da Diretiva 2015/2436.

A comparação entre sinais deve ser efetuada pelos seguintes critérios: deve ser realizada pelo conjunto do sinal e não pelos seus pormenores; são irrelevantes as expressões genéricas, usuais e descritivas presentes nos sinais; nas marcas complexas deve ser privilegiado o seu elemento dominante.

Entendemos que no juízo de verificação do risco de erro ou confusão deve igualmente atender-se à teoria da distância, ou seja, provando-se que coexistem no mercado diversas marcas com o mesmo carácter distintivo e que as mesmas não originaram junto do consumidor médio erro ou confusão, não existirá motivo para proibir o risco da marca registanda porquanto o requisito da possibilidade de erro ou confusão não se mostra preenchido. De facto, existindo no mercado outras marcas leva a que os consumidores já estejam mais despertos e torna mais difícil a confusão.

O juízo de comparação deve assentar na verificação da similitude ao nível visual, fonético, gráfico e concetual. O TJ tem considerado que, no tocante ao peso a dar a cada elemento, é essencial atender ao produto e/ou serviço em si e ao modo como o mesmo é adquirido.

É, ainda, imprescindível o recurso à figura do consumidor médio, que não é particularmente atento nem desatento e que não dispõe em regra dos dois sinais para confronto. Tem ainda de se atender ao consumidor dos produtos e/ou serviços em causa.

A análise terá, pois, de ser feita caso a caso, sendo que uma maior semelhança entre os produtos e/ou serviços implica uma maior possibilidade de erro e/ou confusão entre os sinais e vice-versa.

Neste contexto, somos de parecer que o INPI e os tribunais ao procederem à aplicação e interpretação do artigo 245.º do CPI, deverão adotar a ideia do sistema móvel, na medida em não se deve considerar nenhum critério como absoluto, nem tão pouco conceder-lhe um maior peso face aos demais.

Verificando-se a imitação, reprodução ou contrafação, por parte de terceiros, de marcas e logótipos, os seus titulares podem reagir, nomeadamente através de reclamação junto do INPI (quando haja sido requerido o registo de marca ou de logótipo); mediante recurso judicial ou arbitral da decisão do INPI de conceder ou não conceder um registo de uma marca ou de um logótipo; interpondo ação de anulação ou de nulidade do registo de marca ou de logótipo; recorrendo a medidas inibitórias cautelares e/ ou definitivas; solicitando uma indemnização.

A Contrafação, Imitação e Uso Ilegal de Marca são ilícitos criminais, punidos nos termos do art. 323.º do CPI. São igualmente punidos os atos preparatórios nos termos do art. 335.º do CPI

Em suma, apesar do esforço da doutrina e da jurisprudência, feito ao longo das últimas décadas, para fornecerem critérios para consubstanciar o conceito de imitação ou usurpação de marca, o mesmo terá de continuar a ser realizado caso a caso, atendendo à sua inerente subjetividade, sendo necessário que na comparação entre os sinais seja tido em conta em primeiro lugar o carácter distintivo das marcas.

Por último, consideramos que o art. 245.º do CPI deveria sofrer as seguintes alterações: na al. c), do n.º 1 deveria ser retirada a referência à fácil indução em erro, limitando-se o art. à possibilidade de indução em erro ou confusão, no sentido de uniformizar com a redacção do art. 258.º do CPI e do art. 10.º da Diretiva 2015/2436.

Deveria igualmente ser acrescentado um número ao art. 245.º a impôr que no juízo de comparação entre as marcas não se deve privilegiar nenhum elemento *a priori*, por aplicação da ideia do sistema móvel.

BIBLIOGRAFIA

I. LIVROS, ARTIGOS E TESES:

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de, *Curso de Direito Comercial*, Vol. I., 8.^a ed., Coimbra, Almedina, 2011.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, *Denominação de origem e marca*, Coimbra, Coimbra Editora, 1999.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, “Enquadramento da problemática do Direito de Propriedade Industrial (dos direitos do homem aos acordos de comércio livre)”, in *Direito Industrial*, Vol. VIII, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 25-50.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, “Marca de prestígio, marca notória e acordo ADPIC/ TRIPS”, in *Direito Industrial*, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 65-82.

AURELIANO, Nuno, “Logótipo – um novo sinal distintivo do comércio (parte II)”, in *Direito Industrial*, Vol. V, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 89-154.

AURELIANO, Nuno, “O Logótipo – um novo sinal distintivo do comércio (parte I)”, in *Direito Industrial*, Vol. IV, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 357-445.

ASCENSÃO, José de Oliveira, “As funções da marca e os descritores (metatags) na internet”, in *Direito Industrial*, Vol. III, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2003, pp. 5-24.

ASCENSÃO, José de Oliveira, “Concorrência desleal: as grandes opções”, in *Direito Industrial*, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 83-102.

ASCENSÃO, José de Oliveira, “Nome de edifício: conflito com marca, insígnia ou logotipo?”, in *Direito Industrial*, Vol. V, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 37-68.

ASCENSÃO, José de Oliveira, “O registo da marca “Pedras” para cervejas”, in *Direito Industrial*, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 103-130.

CAMPINOS, António e GONÇALVES, Luís Manuel Couto (coord.), *Código da Propriedade Industrial – Anotado*, 2.^a ed., Coimbra, Almedina, 2015.

CARVALHO, Américo da Silva, *Direito de Marcas*, Coimbra, Coimbra Editora, 2004.

CARVALHO, Américo da Silva, “Invalidades na constituição dos direitos privativos de Propriedade Industrial”, in *Direito Industrial*, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 139-182.

CARVALHO, Américo da Silva, *Marca Comunitária: os motivos absolutos e relativos de recusa: os arts. 7º e 8º do R.M.C.*, Coimbra, Coimbra Editora, 1999.

CARVALHO, Maria Miguel, “A semelhança conceptual das marcas: comentário da sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 20 de Novembro de 2014, no caso "Golden Balls v. Ballon D'Or"”, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1 (2016), Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2014, pp. 257-294.

CARVALHO, Maria Miguel, “As funções da marca e a jurisprudência do TJUE”, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1 (2014), Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2016, pp. 251-270.

CARVALHO, Maria Miguel, “Os requisitos de imitação da marca: a propósito do caso “Super Porto”, in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 981-996.

CARVALHO, Maria Miguel, ““Novas” marcas e marcas não tradicionais: objecto”, in *Direito Industrial*, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 217-246.

COELHO, José Gabriel Pinto, *Lições de Direito Comercial*, 1.º Vol., 3.ª ed., Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1957.

CORDEIRO, António Menezes, *Tratado de Direito Civil Português. Introdução, fontes do direito, interpretação da lei, aplicação das leis no tempo, doutrina geral*, 4.ª Ed., Vol. I, Coimbra, Almedina, 2012.

CORNISH, William Rodolph, *Intellectual property: patentes, copyright, trade marks and allied rights*, 7.ª ed., London, Sweet & Maxwell, 2010.

CORREIA, Miguel J. A. Pupo, *Direito Comercial – Direito da Empresa*, Lisboa, Ediforum, 2016.

CRUZ, António Côrte-Real, “A problemática do exame de fundo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial”, in *Direito Industrial*, Vol. VIII, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 51-78.

CRUZ, António Côrte-Real, “Defesa da marca”, in *Direito Industrial*, Vol. VIII, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 79-108.

CRUZ, Justino, *Código da Propriedade Industrial*, 2.ª Ed., Coimbra, Livraria Arnado, 1983.

DIAS, Vera Elisa Marques, *A contrafacção da marca: perspectiva jurídico-penal*, Dissertação de mestrado em Direito Intelectual apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2012.

DOMINGUES, Luís Miguel Pedro, “A função da marca e o princípio da especialidade”, in *Direito Industrial*, Vol. IV, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 447-497.

DOMINGUES, Luís Miguel Pedro, *A função Jurídica da marca e o princípio da especialidade*, Dissertação de mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais (Direito Industrial) apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2005.

FERNANDES, Luís Alberto Carvalho, “A Nova Disciplina das Invalidades dos Direitos Industriais”, in *Direito Industrial*, Vol. IV, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 73-128.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Tratado Sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004.

FERRER CORREIA, António, *Lições de direito comercial*, Lisboa, Lex-Edições Jurídicas, 1994.

GERALDES, António Santos Abrantes, “Violação de direitos industriais e responsabilidade civil”, in *Direito Industrial*, Vol. VIII, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 109-148.

GONÇALVES, Luís Manuel Couto, “A “Marca” do Tribunal de Justiça no Direito de Marcas”, in *Estudos em homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço*, Vol. 2, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 79-93.

GONÇALVES, Luís Manuel Couto, “A protecção da Propriedade Industrial (Introdução ao sistema Nacional)”, in *Direito Industrial*, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 305-322.

GONÇALVES, Luís Manuel Couto, *Função Distintiva da Marca*, Coimbra, Almedina, 1999.

GONÇALVES, Luís Manuel Couto, *Manual de Direito Industrial*, 6.^a ed., Coimbra, Almedina, 2014.

GONÇALVES, Luís Manuel Couto, “Objecto. Sinais protegíveis. Modalidades”, *in Direito Industrial*, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 275-296.

LEITÃO, Adelaide Menezes, “Imitação servil, concorrência parasitária e concorrência desleal”, *in Direito Industrial*, Vol. I, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 239-264.

LEITÃO, Adelaide Menezes, “Marca, Publicidade, Patrocínio e Product Placement”, *in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Jorge Miranda*, vol. VI, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, pp. 801-809.

LEITÃO, Adelaide Menezes, “O reforço da tutela da Propriedade Intelectual na Economia Digital através de acções de responsabilidade civil”, *in Direito Industrial*, Vol. VII, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2010, pp. 239-264.

LEITÃO, Adelaide Menezes, “Palavras-chave, publicidade, uso da marca e concorrência desleal”, *in Direito Industrial*, Vol. VIII, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 9-24.

MOREIRA, Maria João Marques Pacheco Botelho, *Conflito entre Sinais Distintivos do Comércio*, Relatório de estágio de mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais (Direito Comercial) apresentado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2009.

NETO, Abílio e CORREIA, Miguel J. A. Pupo, *Propriedade industrial: legislação anotada*, Lisboa, Petrony, 1982.

OEHEN MENDES, Manuel, “Breve apreciação e desenvolvimento do direito industrial em Portugal no último decénio”, Sep. de *Actas de Derecho Industrial*, Zaragoza, Cometa, 1982.

OLAVO, Carlos, “A protecção do "trade dress"”, *in Direito Industrial*, Vol. V, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 429-450.

OLAVO, Carlos, *Propriedade Industrial*, 2.^a ed., Coimbra, Almedina, 2005.

Parecer das 13.^a, 18.^a e 20.^a Secções ouvida a 11.^a Secção, da Câmara Corporativa sobre a respectiva proposta de lei, nos termos do artigo 105.^a da Constituição, Lisboa, Assembleia Nacional, 1937.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, “A vulgarização da marca na directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 : ID EST, no nosso direito futuro”, in *Separata de Estudos em homenagem ao prof. doutor António de Arruda Ferrer Correia*, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1995.

SILVA, Miguel Moura e, “A defesa dos direitos de propriedade industrial – Protecção provisória e protecção prévia: breves notas”, in *Direito Industrial*, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 369-374.

SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011.

SILVA, Pedro Sousa e, “O Princípio da Especialidade das Marcas. A Regra e a Excepção: As Marcas de Grande Prestígio”, in *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 58, Vol. I, Lisboa, 1998, pp. 377-440.

SILVA, Pedro Sousa e, “Sinal e marca: as marcas não tradicionais”, in *Direito Industrial*, Vol. VIII, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 363 e ss.

SÓ, Cahália Samedi Mota Sulai, *Tutela Internacional da Propriedade Industrial*, Relatório de estágio de mestrado em Direito Intelectual (Direito da Propriedade Industrial) apresentado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2009.

VICENTE, Dário Moura, “Concorrência Desleal: diversidade de leis e Direito Internacional Privado”, in *Direito Industrial*, Vol. VIII, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 181-212.

VIDAL, José Marques, “Mercadorias em Contrafação e Violações de Direitos Industriais”, in *Direito Industrial*, Vol. IV, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 7-20.

II. JURISPRUDÊNCIA:

II.I. PORTUGUESA:

STJ

- Ac. do STJ, de 21/05/1981, Proc. 069296, Relator Abel de Campos disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do STJ, de 05/02/1998, Processo n.º 98A011, Relator Torres Paulo, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do STJ, de 18/03/2003, Processo 03A545, Relator Ponce de Leão, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do STJ, de 13/05/2003, Processo 03A1134, Relator Lopes Pinto, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do STJ, de 30/10/2003, Processo 03B2331, Relator Oliveira Barros, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do STJ, de 19/05/2005, Processo 05B727, Relator Ferreira Girão, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do STJ, de 10/09/2009, Processo 118/09.4YFLSB, Relator Santos Bernardino, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do STJ, de 20/10/2009, Processo 247/09.4YFLSB, Relator Sousa Leite, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.

TR

- Ac. do TR de Lisboa, de 26/06/2001, disponível em BPI 5/2002, pp. 1751 a 1753.
- Ac. do TR de Lisboa, de 06/05/2003, Processo 342/2003-7, Relator Proença Fouto, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.

- Ac. do TR de Lisboa, de 09/11/2004, Processo 6149/2004-1, Relator Azadinho Loureiro, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR de Lisboa, de 27/06/2006, Processo n.º 4512/2006-5, Relator Margarida Blasco, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR de Lisboa, de 22/01/2009, Processo 10533/2008-6, Relator Granja de Fonseca, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR de Lisboa, de 21/04/2009, Processo 591/06.2TYLSB.L1-1, Relator Rosário Gonçalves, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR de Lisboa, de 05/11/2009, Processo n.º 3520/08-6, Relator Maria Manuela Gomes, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR de Lisboa de 11/02/2010, Processo 954/03.5TYLSB-2, Relator Isabel Canadas, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR do Porto, de 10/03/2010, Processo n.º 896/07.5TAMTS.P1, Relator José Piedade, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR de Coimbra, de 25-10-2011, Processo 144/10.0TBPBL.C1, Relator Jorge Arcanjo, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR de Coimbra, de 06/03/2012, Processo n.º 363/10.0TBTCS.C1, Relator Carlos Gil, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR de Lisboa, de 15/05/2012, Processo n.º 885/05.4TYLSB.L1-7, Relator Maria João Areias, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR de Lisboa, de 02-07-2013, Processo 451.06.7TYLSB.L1-7, Relator Maria do Rosário Morgado, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR de Lisboa, de 25/02/2014, Processo 487/08.3TYLSB.L1-1, Relator Rui Torres Vouga, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR de Lisboa, de 12/01/2016, Processo n.º 298/15.0YHLSB.L1, disponível no BPI de 09/02/2017, pp. 26 – 31.
- Ac. do TR de Lisboa, de 04/02/2016, Processo n.º 423/15.0YHLSB.L1, disponível no BPI de 29/12/2016, pp. 41 – 54.
- Ac. do TR de Lisboa, de 22/06/2016, Processo n.º 342/15.0YHLSB.L1, disponível no BPI de 15/11/2016, pp. 21 – 40.
- Ac. do TR de Lisboa, de 22/09/2016, Processo n.º 412/14.2YHLSB.L1, disponível no BPI de 21/12/2016, pp. 19 – 28.
- Ac. do TR de Lisboa, de 20/10/2016, Processo n.º 248/15.3YHLSB.L1, disponível no BPI de 02/01/2017, pp. 42 – 50.

- Ac. do TR de Lisboa, de 08/11/2016, Processo n.º 484/15.2YHLSB.L1, disponível no BPI de 08/02/2017, pp. 24 – 50.
- Ac. do TR de Lisboa, de 22/11/2016, Processo n.º 573/09.2YHLSB.L1, disponível no BPI de 06/02/2017, pp. 12 – 20.
- Ac. do TR de Lisboa, de 23/11/2016, Processo n.º 271/15.8YHLSB.L1, disponível no BPI de 25/01/2017, pp. 65 – 89;
- Ac. do TR de Lisboa, de 15/12/2016, Processo n.º 26/16.2YHLSB.L1, disponível no BPI de 09/03/2017, pp. 20 – 50;
- Ac. do TR do Porto, de 22/03/2017, Processo n.º 7/13.8EACBR.P1, Relator Maria Dolores Silva e Sousa, disponível em <http://www.dgsi.pt/>.
- Ac. do TR de Lisboa, de 27/04/2017, Processo n.º 115/16.3YHLSB.L1, disponível no BPI de 14/07/2017, pp. 6 – 59.

TPI

- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 14/01/2014, Processo n.º 346/12.5YHLSB, disponível no BPI de 01/04/2014, pp. 14 – 26.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 15/04/2014, Processo n.º 23/16.8TYLSB, disponível no BPI de 27/05/2016, pp. 6 – 18.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 04/11/2015, Processo n.º 248/15.3YHLSB, disponível no BPI de 02/01/2017, pp. 31 – 41.
- Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 30/11/2015, Processo n.º 6/15.5YHLSB, disponível no BPI de 20/01/2017, pp. 7 – 70
- Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 15/02/2016, Processo n.º 412/14.2YHLSB, disponível no BPI de 21/12/2016, pp. 6 - 13.
- Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 18/03/2016, Processo n.º 444/15.3YHLSB, disponível no BPI de 03/11/2016, pp. 7 – 13.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 19/04/2016, Processo n.º 423/15.0YHLSB, disponível no BPI de 30/12/2016, pp. 28 – 40.
- Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 17/05/2016, Processo n.º 290/15.4YHLSB, disponível no BPI de 05/10/2016, pp. 8 – 14.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 25/05/2016, Processo n.º 26/16.2YHLSB, disponível no BPI de 09/03/2017, pp. 7 – 19.

- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 02/06/2016, Processo n.º 451/15.6YHLSB, disponível no BPI de 06/10/2016, pp. 7 – 22.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 03/06/2016, Processo n.º 484/15.2YHLSB, disponível no BPI de 08/02/2017, pp. 7 – 23.
- Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 08/06/2016, Processo n.º 101/16.3YHLSB, disponível no BPI de 25/10/2016, pp. 17 – 24.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 23/06/2016, Processo n.º 227/12.2YHLB, disponível no BPI de 03/05/2017, pp. 6 – 42.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 05/07/2016, Processo n.º 468/15.0YHLSB, disponível no BPI de 09/06/2017, pp. 8 – 27.
- Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 11/07/2016, Processo n.º 230/16.3YHLSB, disponível no BPI de 28/04/2017, pp. 7 – 12.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo de 22/07/2016, Processo 482/12.8YHLB, disponível no BPI de 05/01/2017, pp. 7 – 90.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 10/10/2016, Processo n.º 78/15.2YHLSB, disponível no BPI de 06/01/2017, pp. 6 – 48.
- Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 25/10/2016, Processo n.º 141/16.2YHLSB, disponível no BPI de 30/01/2017, pp. 7 – 22.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 27/10/2016, Processo n.º 115/16.3YHLSB, disponível no BPI de 14/07/2017, pp. 60 – 76.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 04/11/2016, Processo n.º 98/16.0YHLSB, disponível no BPI de 17/01/2017, pp. 7 – 16.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 06/11/2016, Processo n.º 230/15.0YHLSB, disponível no BPI de 13/02/2017, pp. 7 – 24.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 07/11/2016, Processo 189/16.7YHLSB, disponível no BPI de 08/02/2017, pp. 64 – 74.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 14/11/2016, Processo n.º 235/16.4YHLSB, disponível no BPI de 26/01/2017, pp. 7 – 20.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 18/11/2016, Processo n.º 245/16.1YHLSB, disponível no BPI de 30/01/2017, pp. 28 – 38.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 13/12/2016, Processo n.º 240/16.0YHLSB, disponível no BPI de 01/03/2017, pp. 9 – 20.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 16/12/2016, Processo n.º 258/16.3YHLSB, disponível no BPI de 06/03/2017, pp. 6 – 13.

- Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 17/12/2016, Processo n.º 271/15.8YHLSB, disponível no BPI de 25/01/2017, pp. 55 – 64.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 19/12/2016, Processo n.º 136/16.6YHLSB, disponível no BPI de 22/03/2017, pp. 7 – 17.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 16/01/2017, Processo n.º 315/16.6YHLSB, disponível no BPI de 22/03/2017, pp. 18 – 28
- Sentença do TPI, 2.º Juízo, de 02/02/2017, Processo n.º 253/16.2YHLSB, disponível no BPI de 13/03/2017, pp. 6 – 14.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 10/03/2017, Processo n.º 397/14.5YHLSB, disponível no BPI de 05/07/2017, pp. 7 – 35.
- Sentença do TPI, 1.º Juízo, de 20/03/2017, Processo n.º 372/16.5YHLSB, disponível no BPI de, 08/06/2017, pp. 6 – 20.
- Sentença do TPI, de 18/04/2017, Processo n.º 114/16.5YHLSB, disponível no BPI de 04/07/2017, pp. 17 – 26.
- Sentença do TPI de 02/05/2017, Processo n.º 61/17.YHLSB, disponível no BPI de 04/07/2017, pp. 7 – 16.

Outros

- Sentença do 16.º JCL, de 09/03/1981, Processo 1148/80, da 3.ª Secção, disponível no BPI n.º 10/1981, p. 1980-1982.
- Sentença do 8.º JCL, de 22/02/1996, BPI 11/1996, pp. 4184 a 4185.
- Sentença do Tribunal do Comércio de Lisboa, 3.º Juízo, de 15/04/2014, Processo n.º 1455/04.0TYLSB, disponível no BPI de 05/09/2016, pp. 43 - 65.

II.II. EUROPEIA:

- Ac. do TJ, de 11 de novembro de 1997, Processo C-251/95 (SABEL BV *vs* Puma AG, Rudolf Dassler Sport), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ, de 29 de setembro de 1998, Processo C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha *vs* Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ, de 22 de junho de 1999, Processo C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH *vs* Klijsen Handel BV), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

- Ac. do TJ, de 14 de setembro de 1999, Processo C-375/97 (General Motors Corporation vs Yplon SA), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ (Sexta Secção), de 22 de junho de 2000, Processo C-425/98 (Marca Mode CV vs Adidas AG, Adidas Benelux BV), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ, de 20 de março de 2002, Processo C-291/00 (LTJ Diffusion SA vs Sadas Vertbaudet SA), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TG (Quarta Secção), de 23 de outubro de 2002, Processo T-6/01 (Matratzen Concord GmbH vs Hukla Germany SA), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ, de 12 de novembro de 2002, Processo C-206/01 (Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ (Sexta Secção), de 9 de janeiro de 2003, Processo C-292/00 (Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA vs Gofkid Ltd), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ (Sexta Secção), de 23 de outubro de 2003, Processo C-408/01 (Adidas-Salomon AG, anteriormente Adidas AG e Adidas Benelux BV vs Fitnessworld Trading Ltd), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ (Grande Secção), de 16 de novembro de 2004, Processo C-245/02 (Anheuser-Busch, Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção), de 16 de março de 2005, Processo T-112/03 (L'Oréal SA vs Revlon (Suisse) SA), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ (Terceira Secção), de 17 de março de 2005, Processo C-228/03 (The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ (Segunda Secção), de 6 de outubro de 2005, Processo C-120/04 (Medion AG vs Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ (Primeira Secção), de 12 de janeiro de 2006, Processo C-361/04 (Ruiz-Picasso vs DaimlerChrysler AG), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ (Terceira Secção), de 27 de abril de 2006, Processo C-145/05 (Levi Strauss & Co. vs Casucci SpA), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

- Ac. do TJ (Terceira Secção), de 12 de junho de 2007, Processo C-334/05 P (Limiñana y Botella, SL vs Shaker di L. Laudato & C. Sas), disponível em <https://curia.europa.eu/>
- Ac. do TJ (Primeira Secção), de 27 de novembro de 2008, Processo C-252/07 (Intel Corporation Inc. vs Cpm United Kingdom Limited), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ (Grande Secção), de 23 de março de 2010, Processos Apensos C-236/08 (Google France SARL, e Google Inc. vs Louis Vuitton Malletier SA), C-237/08 (Google France SARL vs Viaticum SA, e Luteciel SARL) e C-238/08 (Google France SARL vs Centre National de Recherche en Relations Humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger SARL), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TG (Oitava Secção), de 21 de abril de 2010, Processo T-361/08 (Peek & Cloppenburg vs Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ (Segunda Secção), de 08 de Maio de 2014, Processo C-91/12 P (Panrico SA vs Bimbo SA), disponível em <https://curia.europa.eu/>.
- Ac. do TJ (Quarta Secção), de 3 de setembro de 2015, Processo C-125/14 (Iron & Smith kft vs Unilever NV), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

III. LEGISLAÇÃO:

Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, de 1994.

Lei da Organização do Sistema Judiciário (LOSJ), aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto e alterada pela Lei n.º 40-A/2016, de 22/12.

Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25/11, cujas últimas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 43/2017, de 14/06.

Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 05/03, cujas últimas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 46/2011, de 24/06.

Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26/06, cujas últimas alterações foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 68/2017, de 16/06.

Convenção da União de Paris (Convenção de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial), de 20 de março de 1883.

Regulamento (CE) N.º 207/2009, do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

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 (reformulação).