

AS MARCAS TRADICIONAIS E O PROBLEMA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

Salomão António Muressama Viagem¹

Resumo: As marcas tradicionais continuam a ser o rosto das marcas e do respectivo Direito (de Marcas). Porém, um delicado problema (resulta da crescente degeneração do “princípio da especialidade”, tradicionalmente usado como o principal fundamento de protecção das marcas tradicionais) tem ocupado cada vez mais espaço no domínio da sua tutela. A doutrina e jurisprudência clássicas consolidaram a ideia de que a violação do princípio da especialidade decorrente do registo de uma marca idêntica ou semelhante a anteriormente registada na mesma classe acarreta junto do público interessado ou conhecedor da marca em causa, um risco de confusão. Hoje, com o surgimento das “marcas fortes” que são as de alto renome e notoriamente conhecidas, variantes das marcas tradicionais; o conceito de identidade e semelhança de marcas foi relativizado a ponto de a protecção de uma marca se fazer ilimitadamente isto é, além do princípio da especialidade. Neste trabalho, trouxemos ao lume (à luz do Direito de Marcas moçambicano (mormente a disposição atinente as marcas de prestígio) comparado com o comunitário – europeu), uma vez mais esta problemática para alertar a jurisprudência moçambicana em matéria de marcas (uma vez que parece de um modo geral continuar a privilegiar a solução dos casos com base no princípio da especialidade) o rumo que o Direito de Marcas está a tomar actualmente.

¹ Advogado, Agente da Propriedade Industrial e Docente universitário. Universidade Eduardo Mondlane-UEM- ESNEC. Doutor em Direito na especialidade de Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tem publicadas duas obras da sua autoria e dezenas de artigos na Revista da Propriedade Industrial de Moçambique.

Sumário: 1. A Tutela das marcas tradicionais e o princípio da especialidade. 2. A tutela ultramerceológica (além dos limites da especialidade) da marca. 3. Conclusões. 4. Bibliografia. 5. Jurisprudência.

Palavras-Chave: Marcas; Tradicionais; Tutela; Princípio; Especialidade; Degeneração.

TRADITIONAL TRADEMARKS AND THE PROBLEM OF THE PRINCIPLE OF SPECIALTY

Abstract: Trademarks continue to be the face of brands and their trademark law. However, a delicate problem (as a result of the growing degeneracy of the "specialty principle" traditionally used as the main basis for the protection of traditional brands) has increasingly occupied its area of responsibility. Classical doctrine and case-law have consolidated the idea that infringement of the principle of specialty arising from the registration of a trade mark identical or similar to that previously registered in the same class entails a likelihood of confusion on the part of the relevant public or know-how of the trade mark in question. Today, with the emergence of "strong brands" that are the highly renowned and notoriously known, variants of traditional brands; the concept of trademark identity and similarity has been relativized to the point where the protection of a trademark is made unlimited, that is, in addition to the principle of specialty. In this work, we have brought to light (in the light of Mozambican Trademark Law (in particular the provision concerning prestige marks) compared to the European Community), once again this problematic to alert Mozambican trademark jurisprudence (since seems in general to continue to favor the solution of cases on the basis of the principle of specialty) the direction which Trademark Law is currently taking.

Keywords: Marks; Traditional; Guardianship; Principle; Specialty; Degeneration.

1. A TUTELA DAS MARCAS TRADICIONAIS E O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE



arcas tradicionais são sinais distintivos, normalmente do domínio empresarial visivelmente perceptíveis. Tais sinais podem ser nominativos, figurativos, mistos ou tridimensionais, cfr. o conteúdo da alínea i) do artigo 1º do (Código da Propriedade Industrial de Moçambique (CPIM)) aprovado pelo Decreto 47/2015 de 31 de Dezembro.

Importa, antes, esclarecer um pouco mais o aspeto terminológico das marcas tradicionais - que são sinónimo das marcas de comércio “clássicas.”² São o tipo de marcas que ao longo dos tempos tem sido objeto de consagração nas diferentes legislações internas e internacionais atinentes às marcas, quer pelo facto de terem sido as primeiras a despontar no domínio do comércio, quer por reunirem os requisitos de registabilidade, *máxime*, “a representação gráfica” hoje em declínio (alias extinto na Diretiva de Marcas da União Europeia), e por conseguinte, serem relativamente pacíficas em termos de estudo teórico.

No primeiro Código da Propriedade Industrial de 1940, que vigorou em Moçambique como província ultramarina de Portugal, cuja eficácia fora extensiva a todas as colónias através da Portaria número 17043, de 20 de Fevereiro de 1959, vinham consagradas expressamente as marcas nominativas, figurativas e mistas. As primeiras podiam ser palavras incluindo nomes de pessoas, de localidade, palavras invertidas, letras, números. As segundas, podiam ser desenhos, emblemas, símbolos, rótulos,

² Sobre o uso da expressão “marcas tradicionais” cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, “*Novas*” *Marcas e Marcas não Tradicionais: Objecto; Direito Industrial*- Vol VI, Faculdade de Direito de Lisboa, APDI- Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Almedina, Coimbra, 2009, p. 220.

fotografias. E as terceiras, podiam aglutinar elementos nominativos e figurativos.

Este quadro legal não permitia a proteção de marcas tridimensionais, nomeadamente a forma da embalagem, o que suscitou debates que visavam a sua admissibilidade.

Com a publicação do primeiro Código da Propriedade Industrial de Moçambique (CPIM) - independente, em 1999, já revogado, houve nos termos do artigo 1º alínea f) um alargamento dos tipos de marcas, passando a incluir expressamente os sons e a forma do produto ou da respetiva embalagem.

À luz do mais recente CPIM aprovado pelo Decreto 47/2015 de 31 de Dezembro acrescentou-se a marca olfativa, facto constante da alínea i) do artigo 1º. Assim, para além das marcas figurativas, nominativas e mistas, que habitualmente são designadas por marcas tradicionais – são à partida em Moçambique também passíveis de registo as marcas ditas não tradicionais ou não convencionais – (as novas marcas), desde que respeitem os requisitos da capacidade distintiva e da representação gráfica. Das marcas clássicas, as “nominativas” foram as primeiras a serem adotadas, facto que se pode comprovar através das legislações mais antigas sobre marcas.³

De um modo geral, as marcas tradicionais (cuja característica principal é a de serem visualmente perceptíveis), figuram nas primeiras linhas da enunciação legal dos tipos de marcas comerciais (de produtos e serviços) atuais. É o que se pode ver por exemplo, na alínea i) do artigo 1º do CPIM, ao estabelecer do seguinte modo: “Marca: Sinal distintivo manifestamente visível, audível ou olfativo, suscetível de representação gráfica, que permite distinguir produtos ou serviços de uma determinada entidade, dos produtos e serviços de outra entidade, composto, nomeadamente, por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respetiva

³ V. Neste sentido FRANSCHELLI, REMO, *Sui Marchi di Impresa*, 4.ª ed., Giuffrè Ed., Milano, 1988, p. 37.

embalagem”.

A distinção das marcas, de *per si*, não é relevante, a menos que: a) determinem se num caso concreto, um signo ou nome ou combinação deste adotado como marca possui em si o requisito para sê-lo, b) contribua para mostrar a novidade da marca em relação a existente (novidade extrínseca); c) mostre se é confundível com outra já existente e em uso no mesmo ramo de atividade económica (contrafação e confundibilidade).⁴

Os principais tipos de marcas tradicionais são os seguintes:

1- *Marcas nominativas*-segundo FERNANDEZ-NOVOA⁵ são constituídas por várias letras que constituem um conjunto pronunciável. A marca nominativa pode possuir um significado ou carecer dele. Por sua vez afiguram-se com os seus sub - tipos a saber: marcas sugestivas que aludem a natureza, qualidade e funções de produto designados pela marca, marcas nominativas arbitrárias cujo significado não possui nenhuma relação com a natureza, qualidade ou funções do correspondente produto; carecem de conotação conceptual;

2-*Marcas gráficas* - podem ser definidas como um signo visual que se dirige à vista a fim de evocar uma figura que se caracteriza por sua configuração ou forma externa. Para ser mais abrangente, FERNANDEZ-NOVOA acrescenta: em rigor, a marca gráfica deve dividir-se em três sub -tipos claramente diferenciados entre si. O primeiro sub – tipo é a *marca puramente gráfica*, aquela que se limita a evocar na mente dos consumidores tão só a imagem do signo usado como marca: um conjunto de linhas e ou cores. Um segundo sub - tipo é a *marca figurativa*, a qual suscita no consumidor não só uma imagem visual, sem um determinado conceito concreto: o conceito do qual é expressão gráfica a imagem utilizada como marca: o nome com que é

⁴ *Idem* p. 43.

⁵ V. *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984. pp. 28 e ss.

conhecida a marca gráfica respetiva entre os consumidores. O terceiro sub - tipo está constituído por marca gráfica que evoca na mente dos consumidores um conceito abstrato o “motivo” ao que se ascende através de um processo de generalização.

3-*Marcas mistas* - são compostas por um elemento nominativo (uma ou várias palavras) e um elemento gráfico (uma ou várias imagens). A marca mista apresenta uma estrutura mais complexa que a marca nominativa ou a marca gráfica. Na marca mista há que contrapor sempre uma componente principal (ou dimensão característica) e uma componente acessória.

Os tipos de marca, até aqui expostos reportam-se aos signos bidimensionais. Mas ao lado destes existem as marcas *tridimensionais*.⁶

4-*Marcas tridimensionais*: são constituídas pelo bem, recipiente (continente), em que se vende o produto ou, bem, forma que o produto assume. Dito de outro modo as marcas tridimensionais se apresentam ou na forma da embalagem ou na forma do produto, a forma considerada de *per si*, como explica COUTO GONÇALVES⁷, diz – se tridimensional por se apresentarem em três dimensões- (comprimento, largura e altura ou volume).⁸ A admissibilidade do registo deste tipo de marca nem sempre foi pacífica nos diferentes ordenamentos jurídicos; e a discussão no sentido da sua inclusão ou não no leque das marcas

⁶ V. De maneira mais desenvolvida, MARTINEZ MIGUEL, *La Marca Tridimensional*, (Tesis Doctoral), León, 1989.

⁷ *Manual de Direito Industrial*, 2ª Edição Revista e Aumentada, Almedina, Coimbra, 2008, p. 224, “ A noção da marca tridimensional deve ser restritiva, isto é limitar-se à forma e não incluir quaisquer outros elementos. A forma deve ser apreciada autonomamente e não com os eventuais elementos (nominativos gráficos, cores etc.) que lhe sejam apostos porque só assim se garante o princípio da igualdade dos concorrentes e se evita a sobreposição ou igualização do essencial pelo acessório. A aplicação da capacidade distintiva da marca deve, pois, limitar-se exclusivamente a forma tridimensional.”

⁸ V. COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, 9ª Edição, Vol. 1, Almedina, Coimbra, 2013, p. 355; no mesmo sentido, COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 224; MARIA MIGUEL CARVALHO, “*Novas*” *Marcas...ob. cit.*, p. 226.

registáveis remonta dos finais do Século XIX. Mas porque não é este o objeto do presente estudo não iremos desenvolver essa problemática.

O registo das marcas tradicionais inicialmente era exclusivamente feito com base no *princípio da especialidade* que ainda consiste por um lado na protecção do sinal depositado no competente órgão administrativo da propriedade industrial tendo em conta apenas a classe de um modo geral dos produtos ou serviços indicados pelo requerente e por outro lado, considerando apenas os produtos serviços especial e concretamente indicados pelo requerente (numa determinada classe) no momento da formulação do pedido de registo da marca.

Com o decurso do tempo, os titulares das marcas mercê da sua capacidade financeira para aprimorar a qualidade dos produtos ou serviços assinalados pelas suas marcas e dos investimentos feitos em massivas campanhas publicitárias para a sua promoção, surgiu a *desigualização das marcas*. Este processo⁹ teoricamente desencadeado nos EUA e na Europa ocidental - mormente na Alemanha, promoveu a distinção entre *marcas comuns* ou fracas e *marcas de prestígio* ou fortes.

A partir do momento em que foi lançado o discutível processo de *desigualização das marcas* encabeçado na prática pelas grandes potências empresariais que não só investiam (e ainda investem) na qualidade dos seus produtos e ou serviços como também em massivas campanhas publicitárias que a quase ninguém passam despercebidas; as marcas que se tornaram fortes ou pelo fator qualitativo ou pelo publicitário passaram a ser protegidas com base em outros fundamentos jurídicos - difusos, diferentes daquele que era até então o exclusivo: o princípio da especialidade protector do risco de confusão. Vejamos de

⁹ Sobre a *Desigualização das marcas* v. por todos desenvolvidamente NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id este, no Direito Futuro)*, Coimbra 1995, pp. 8 e ss. V. Também o nosso: *Tipos e Funções das Marcas*. Tese (Doutoramento em Direito) -Universidade de Coimbra, Coimbra, 2018, pp. 148-202.

seguida algumas SITUAÇÕES deste cenário.

2. A TUTELA ULTRAMERCEOLÓGICA (ALÉM DOS LIMITES DA ESPECIALIDADE) DA MARCA

O princípio da especialidade como ponto de partida para a protecção da marca, começou a perder força ao ser introduzida a figura da *afinidade* entre produtos (e mais recentemente a doutrina da diluição da marca), nos EUA ao ser usada como fundamento para a protecção das marcas mais fortes ainda dentro do princípio da especialidade com base numa engenharia que consistiu na aplicação extensiva do risco de confusão. Para o recurso à afinidade como fundamento da protecção da marca, os titulares dessas marcas a proteger com base neste fundamento, alegavam a possibilidade de se verificar o risco de confusão quando a marca cuja tutela estivesse em causa fosse marca forte. Caso a marca anterior fosse havida como fraca, (segundo os mentores da discriminação das marcas) não se verificava a afinidade. Assim, se alguém fosse depositar o pedido de uma marca idêntica ou semelhante a outra forte previamente registada, independentemente da classe dos produtos indicados no formulário desse pedido subsequente serem merceologicamente diferentes e distantes dos indicados pelo requerente inicial de tal marca; este requerente inicial cuja marca já era forte mercê do poder atractivo granjeado pela força económica do seu titular, podia opor-se ao registo da marca idêntica ou semelhante com recurso ao fundamento da afinidade¹⁰.

A afinidade com os seus diferentes critérios de aferição (sendo um deles o do *related goods*) passou assim a ser o outro fundamento para a defesa da marca quando já não fosse viável o recurso ao fundamento da identidade ou semelhança dos sinais.

Entenderam os defensores desta figura que a afinidade

¹⁰ V. Por todos (desenvolvidamente a narrativa da origem histórica do uso da afinidade como fundamento de tutela de marca) NOGUEIRA SERENS, *ob. cit.* pp. 8-24.

ocorria quando o público era levado a pensar que produtos distintos assinalados com a mesma marca eram da mesma origem empresarial (risco de confusão em sentido restrito), ou que os referidos produtos distintos assinalados com a mesma marca eram provenientes de empresas diferentes mas ligadas por laços económicos ou organizacionais (risco de confusão em sentido amplo)¹¹.

Nos EUA, os casos da marca YALE (*Caso Yale Electric Corp. v. Robertson*, 26F.2d 972 (2d Cir.1928) para contradistinguir chaves e fechaduras por um lado e por outro usada para contradistinguir lanternas eléctricas e, em Portugal, o caso MARLBORO (Sentença proferida pelo 16º Juízo da Comarca de Lisboa, em 5 de Março de 1981 cfr. BPI número 10/1981, p. 1980 e ss) anteriormente registada para assinalar cigarros e posteriormente para assinalar bebidas alcoólicas (MarlboroScotchWhisky), foram destacados para a defesa das marcas anteriormente registadas com fundamento na *afinidade* embora em Portugal tenha sido também chamado *à colação* o argumento da concorrência desleal¹².

Todavia há na doutrina os que entendem que a celebridade ou o prestígio da marca não pode com o recurso a afinidade anular todas as distâncias merceológicas uma vez que há produtos merceologicamente tão distantes dos outros, ex; doces e calçados, lanternas e sementes.¹³

Na vigência da Primeira Directiva de Marcas da União Europeia (Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988) no que respeita a “imitação de marca” destaca-se o caso “SABEL/Puma” processo número C-251/95, decisão de 11 de Novembro de 1997 que veio afirmar a relativização do princípio da

¹¹ V. Por todos sobre o risco de confusão em sentido amplo e restrito NOGUEIRA SERENS, *ob. cit.*, p.142.

¹² V. Estes e outros casos (relevantes em que foi o fundamento da afinidade entre produtos usada como princípio para a protecção da marca) em NOGUEIRA SERENS, *ob. cit.* pp. 13-24.

¹³ V. Neste sentido NOGUEIRA SERENS, *ob. cit.*, pp. 24-25.

especialidade. Este caso opôs a sociedade Neerlandesa SABEL BV e a sociedade alemã Puma AG, Rudolf Dassler Sport relativamente a um pedido de registo na Alemanha da marca mista SABEL IR 540894 para produtos que se inserem nomeadamente nas categorias 18) Couro e imitações de couro, mercadorias feitas a partir dessa matéria não compreendida noutras categorias, sacos e sacos de mão bem como 25) Peças de roupa, incluindo *collants*, peúgas e meias, cintos, lenços, gravatas e suspensórios; sapatos e chapelaria.

A Puma reclamou do registo desta marca fundamentalmente porque era titular de uma marca figurativa idêntica prioritária em razão da sua anterioridade e registada na Alemanha (sob o número 1106066) entre outros para o couro e imitações do couro, produtos nessa matéria (sacos) bem como para roupas.

O Deutsches Patentamt (serviço de patentes alemão) considerou que não existia semelhança entre as referidas marcas à luz do direito de marcas tendo assim indeferido a reclamação.

A Puma interpôs recurso para o Bundespatentgericht que deu provimento parcial ao pedido considerando existir semelhança entre as marcas no que concerne aos produtos da SABEL integrados nas categorias 18 e 25, que considerou idênticos ou similares aos produtos que se inserem na lista dos artigos abrangidos pela marca Puma.

A SABEL recorreu para o Bundesgerichtshof desta decisão. O Bundesgerichtshof considerou provisoriamente que, atentos os princípios até aqui aplicáveis em direito alemão para apreciar o risco de confusão, tal risco não existe, à luz do direito das marcas, entre as duas marcas em causa.

Tendo - se deparado com algumas dúvidas de interpretação da Directiva de Marcas (DM) o Bundesgerichtshof decidiu suspender a instância até que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias se tenha pronunciado a título prejudicial sobre a questão seguinte: “ Para efeitos de interpretação do artigo 4º número 1, alínea b), da Primeira Directiva do Conselho, de 21 de

Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros, é suficiente, para responder afirmativamente quanto à existência de risco de confusão de uma marca, composta por palavras e imagens, com outra marca registada apenas como imagem, para mercadorias idênticas e semelhantes, que não é notoriamente conhecida do público, uma identidade de sentido das imagens (no presente caso, felinos selvagens a saltar)? Que significado tem para este efeito o texto da directiva, segundo o qual o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior?”.

Com a questão prejudicial o Bundesgerichtshof pergunta, no essencial, se o critério de “risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca anterior” constante do artigo 4º, número 1, alínea b), da directiva deve ser interpretado no sentido de que a simples associação entre duas marcas que o consumidor pode fazer através da semelhança do seu conteúdo semântico basta para concluir pela existência de risco de confusão na acepção da disposição citada, tendo em conta o facto de que uma destas marcas resulta da combinação de uma palavra e de uma imagem enquanto a outra, registada para produtos idênticos ou similares, apenas o foi como imagem e não goza de uma particular notoriedade no seio do público.

O Tribunal de Justiça respondeu a questão prejudicial suscitada, nos seguintes termos: “...o artigo 4º, número 1, alínea b), da directiva só tem vocação para se aplicar se, em razão da identidade ou semelhança quer das marcas quer dos produtos ou serviços designados” existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior”. Ora, infere-se desta redacção que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance. A própria redacção deste preceito exclui portanto que possa ser aplicado se não existir, no espírito do público, risco de confusão. Esta interpretação resulta do décimo considerando da directiva, do qual se infere

“que o risco de confusão...constitui a condição específica da protecção”. Disse ainda o Tribunal de Justiça: “...a apreciação do risco de confusão “depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados”. O risco de confusão deve portanto ser apreciado globalmente atentos todos os factores relevantes do caso em apreço. Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas. Com efeito resulta da redacção do artigo 4º, número 1, alínea b), da directiva, nos termos do qual “existe, no espírito do público, um risco de confusão...”, que a percepção das marcas que tem o consumidor médio do tipo de produtos ou serviços em causa desempenha papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades. Neste contexto, importa observar que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante. Não pode portanto ser excluído que a semelhança conceptual decorrente do facto de duas marcas utilizarem imagens que coincidem no seu conteúdo semântico possa criar risco de confusão num caso em que a marca anterior possui carácter distintivo particular, intrinsecamente ou graças á notoriedade de que goza junto do público. Contudo, em circunstâncias como as do caso presente no processo principal, em que a marca anterior não goza de uma notoriedade particular e que consiste numa imagem que apresenta poucos elementos figurativos, a mera semelhança conceptual entre as marcas não basta para criar risco de confusão.

Sobre a questão prejudicial submetida pela Bundesgerichtshof o Tribunal de Justiça pronunciou-se finalmente nos

seguintes termos: “ O critério de “ risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca anterior” constante do artigo 4º, número 1, alínea b) da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas deve ser interpretado no sentido de que a mera associação entre duas marcas que o público pode fazer pela concordância do seu conteúdo semântico não basta, por si, para concluir pelo risco de confusão na acepção do referido preceito”.

Ficou deste modo, com o caso SABEL/Puma consolidado o princípio segundo o qual não basta que haja identidade ou semelhança entre marcas (ainda que assinalem produtos da mesma classe), é necessário que se verifique a possibilidade dessa identidade ou semelhança gerar “risco de confusão” no público interessado. É assim, evidente que este posicionamento fragilizou o princípio da especialidade até então baseado na mera semelhança das marcas.

Na empreitada de fundamentar a tutela ilimitada da marca isto é além do princípio da especialidade, destaca-se igualmente a experiência alemã que através da marca célebre procurou a sua protecção fora do critério legal então vigente no domínio das marcas que naturalmente comportava o princípio da especialidade.

A proeminente notoriedade da marca célebre alemã (fundamento da quebra da especialidade) devia ser aferida da generalidade da população alemã alcançando um universo que devia ser superior a 80%, isto é muito além da metade dos inqueridos sobre a notoriedade da marca¹⁴.

Para fundamentar a tutela da marca célebre fora do princípio da especialidade a doutrina alemã contrariamente a norte americana foi ao Direito civil e das Empresas extrair difusas soluções, nomeadamente: nos institutos da Responsabilidade civil extra-contratual, da Concorrência desleal e Bifuncionalidade da

¹⁴ *Idem.*, NOGUEIRA SERENS *ob. cit.*, pp. 133-134.

marca. Contudo, estas soluções não foram satisfatórias.

Na tentativa de se encontrar uma solução uniforme, foi de seguida lançado um fundamento unitário, unânime na doutrina e jurisprudência para a protecção ilimitada da marca célebre através da *doutrina da diluição* que para alguns deve ser aplicada sem balizas a todos os casos.

Mas foi através da consagração da marca de prestígio na Diretiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988¹⁵ a Primeira Diretiva de Harmonização de Marcas a nível da Comunidade europeia, abreviadamente (DM ou DHM), que se alicerçaram os fundamentos da protecção ultramerciológica da marca ao prever pertinentes disposições relativas à marca de prestígio. Sendo a destacar inicialmente o estabelecido no número 3 do artigo 4º, cujo texto é o seguinte: “ O pedido de registo de uma marca será igualmente recusado ou, tendo sido efetivado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca comunitária anterior (...) e se destinar a ser registada, ou tiver sido registada, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca comunitária anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio 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 comunitária anterior ou possa prejudicá-los”.

O caso “Chevy - Ac. De 14.09.1999 (Processo número C-375/97) que opôs a *General Motors Corporation* e a *Yplon SA*, largamente comentado no seio da doutrina de marcas, doravante acórdão “Chevy”, revelou-se de maior importância na consolidação do conceito da marca de prestígio que goza de protecção fora do princípio da especialidade.

O litígio, no processo principal, respeitava ao uso pela *Yplon SA* da marca “Chevy” para contradistinguir detergentes e

¹⁵ De salientar que esta Diretiva foi substituída por Revisão pela Diretiva 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015.

outros produtos de limpeza nas classes 1, 3 e 5; o pedido foi submetido junto ao Instituto de Marcas do Benelux, mas em data posterior ao registo de uma marca do mesmo nome, junto do mesmo Instituto, pela General Motors Corporation, para assinalar, veículos automóveis, na classe 12 e usada na Bélgica sobretudo para *station wagon*. A General Motors Corporation intentou uma ação junto de um tribunal de comércio belga; a autora pedia a condenação da Yplon na proibição do uso da marca “Chevy” para assinalar os referidos produtos, com fundamento de que esse uso “gerava a diluição da sua marca, afetando deste modo a sua função publicitária” A ação que se baseava na norma da lei uniforme do Benelux sobre a proteção das marcas de “prestígio” (Artigo 13º -A, número 1, alínea c), equivalente ao artigo 5º, número 2 da Primeira Diretiva, foi contestada pela Yplon, que, em primeiro plano alegou a falta de prova, por parte da autora, de que a sua marca “Chevy” era de prestígio no território do Benelux.

Para dirimir o conflito, uma questão prejudicial foi colocada pelo tribunal de comércio belga onde foi interposta a ação; a questão que se prendia com a interpretação da Primeira Diretiva ramificou-se em dois aspetos a saber: 1º: Qual o sentido que devia ser atribuído à expressão “marca que goze de prestígio” e 2º: Qual a área geográfica que importava ter em vista para se poder concluir que uma marca “gozava de prestígio”. Com esta sub - questão, pretendia o tribunal de primeira instância saber se para ser a marca considerada de prestígio, se esse prestígio deveria ser de âmbito nacional ou bastaria que fosse notório em parte do país? O advogado-geral do TJ, F. G. Jacobs, chamou atenção à partida, para as diferentes versões linguísticas da Primeira Diretiva usadas para designar a marca de “prestígio”, nomeadamente: alemão, francês, italiano, castelhano e inglês respetivamente, “bekannt ist”, “jout d `une renommée”, “gode de notorieta”, “goce de renombre” e “has a reputation”. As expressões indicam aspeto “qualitativo” e não “quantitativo”, logo

contrariamente ao que muitos pensavam, tendo em conta os pressupostos da marca célebre alemã que basicamente requeria que, 1º, tivesse uma proeminente notoriedade¹⁶ no tráfico, sendo este conhecimento necessário a generalidade da população alemã chegando-se a fixar uma percentagem mínima de 80%, 2º, ser, única ou exclusiva, 3º, ostentar determinada peculiaridade e por fim, 4º gozar de uma particular estima básica; o Tribunal de Justiça (TJ), através do advogado-geral, baixou o *standard*, ao dar a conhecer que para a marca ser de “prestígio” devia considerar-se atingido o grau de conhecimento exigido; disse ainda que ao examinar esta condição, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente: a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efetuados pela empresa para a promover. Além disso o TJ entendeu que o uso dessas marcas (de prestígio) por outrem deverá ter pelo menos uma de três potenciais consequências: a) o *benefício parasitário* (“tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio dessa marca”); ou b) o *prejuízo* daí resultante para o prestígio do sinal; ou c) o *prejuízo causado ao carácter distintivo* da marca.

Deste pronunciamento do TJ resulta a necessidade de se considerarem diferentes fatores para se aferir a violação do direito a marca de prestígio. Da mesma maneira que em relação as marcas comuns tradicionais não basta que se verifique a identidade ou semelhança do sinal da marca posterior com a previamente registada, é necessário que essa identidade ou semelhança provoque no espírito do consumidor um risco de confusão; não basta que certa marca seja considerada pelo seu titular como sendo de prestígio para impedir o registo de uma outra idêntica

¹⁶ VITO MANGINI, *Il marchio e gli altri signi distintive*, vol. V do *Tratatto di Diritto Commerciale e de Diritto Publico del Economia*, 1982, Padova, p.268, considerou que a marca devia ser *supernotória* para a distinguir das chamadas “marcas notórias” , cuja tutela é feita nos termos do artigo 6º bis da CUP.

ou semelhante, é necessário que a marca posterior esteja nas situações apresentadas na parte final do parágrafo anterior.

No espírito da referida Directiva de Marca europeia, o nosso CPIM, no seu artigo 137º sobre as marcas de prestígio estabelece o seguinte: “É recusado ou anulado o registo da marca que no todo ou em parte, essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra que goza de prestígio em Moçambique ou no Mundo, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los”.

Quatro aspectos há que considerar nesta norma a saber:

1. Que a marca de prestígio goza de protecção ainda que a marca posterior a ela se destine a assinalar produtos ou serviços sem identidade ou afinidade com a marca prévia (no caso, a de prestígio).

2. Que o uso posterior dessa marca superveniente procure tirar partido indevido do carácter distintivo da marca de prestígio.

3. Que o uso posterior da marca superveniente procure tirar partido do prestígio da marca anteriormente registada (que já é de prestígio).

4. Que o uso posterior da marca superveniente vise prejudicar a marca de prestígio.

O 1º aspecto extraído da citada norma consubstancia a desconsideração do princípio da especialidade na medida em que tutela a marca previamente registada independentemente da marca posterior idêntica ou semelhante se destinar a produtos ou serviços idênticos ou afins dos assinalados pela marca de prestígio.

No 2º e 3º aspetos, o legislador procura salvaguardar o aproveitamento indevido do requerente posterior da marca que poderá ser alcançado através do risco de confusão.

No 4º caso se procura tutelar a imagem (valor atractivo -

goodwill ou *selling power* também se diz) da marca de prestígio. Visa portanto, inibir que o requerente posterior use uma marca semelhante ou idêntica a de prestígio para contradistinguir produtos de pior qualidade ou de qualidade depreciativa ou rigorosamente incompatíveis com os assinalados pela marca de prestígio, ex., chocolates e preservativos, doces e raticidas, perfumes e queijos bebidas e lixívias¹⁷.

É no quarto aspecto da norma que estamos a examinar que se encontra o fundamento da aplicação da teoria da *diluição* ou *aguamento* da marca e não em toda a norma. De facto, só faz sentido falar-se em diluição da marca quando o requerente posterior de marca idêntica ou semelhante com a de prestígio procura registar a marca para assinalar produtos e ou serviços merceologicamente distantes é dizer incompatíveis com a marca de prestígio ou para assinalar produtos ou serviços de pior ou depreciativa qualidade.

A par das marcas de prestígio encontram-se as marcas notoriamente conhecidas estabelecidas inicialmente pelo artigo 6º *bis* da CUP e depois adoptada pelos Estados signatários da Convenção. São ainda protegidas no âmbito do princípio da especialidade e se caracterizam fundamentalmente pela notoriedade nos círculos interessados nos respectivos produtos ou serviços assinalados, derrogação do princípio da territorialidade através da actividade promocional com base em massivas campanhas publicitárias com reflexos além-fronteiras e pela capacidade de também derrogar o princípio do direito a marca com base no registo prévio¹⁸.

Não faltaram vozes que propuseram o alargamento da protecção da marca notoriamente conhecida além do princípio da especialidade, a semelhança do que acontece com as marcas de prestígio equivalentes as chamadas marcas de alto renome.

¹⁷ V. Neste sentido COUTINHO DE ABREU, *Curso ob. cit.*, pp. 364-365.

¹⁸ V. Neste sentido COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 2ª Edição, Revista e Aumentada, Almedina, 2008, pp. 303-307.

Essas vozes rejubilaram com o surgimento do artigo 16.3 do TRIPs que lhes pareceu ter consagrado essa intenção que desde cedo foi contestada pelo Pioneiro Professor português em matéria de marcas, Pinto Coelho¹⁹.

Ao contrário do entendimento dos aspirantes a protecção também ilimitada das marcas notoriamente conhecidas, o artigo 16.3 do TRIPs não veio promover a absolutização da tutela da marca notoriamente conhecida, veio sim dar mais ênfase a protecção deste tipo de marcas dentro do próprio direito do sinal atento ao princípio da especialidade, com fundamento no risco de confusão no seu sentido mais amplo²⁰.

A propósito da distinção entre marcas de prestígio e marcas notoriamente conhecidas, um caso que ficou conhecido como SKECHERS dirimido pelo Tribunal Administrativo moçambicano no Acórdão número 336/2013 da 1ª Secção, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de Moçambique número 71, merece particular atenção, não pelo seu mérito mas por ter revelado insuficiências no entendimento que se tem entre nós das diferenças entre este tipo de marcas²¹.

A interpretação que se faz do artigo 16. 3 do TRIPs no sentido de entender-se que o mesmo visa derrogar o princípio da especialidade também nas marcas notoriamente conhecidas (ou que este artigo é uma norma internacional da marca de alto renome, o mesmo que marca de prestígio)²² aliado ao uso da teoria

¹⁹ V. PINTO COELHO, *A Protecção da Marca Notoriamente Conhecida no Congresso de Viena da C.C.I.*, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Vol. XXIX, 1953, pp. e ss.

²⁰ V. Neste sentido NOGUEIRA SERENS, “*A Teoria da Diluição da Marca*” no *Direito Norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais*, ob cit., pp.264-267.

²¹ V. Os comentários sobre este acórdão no nosso *Tipos e Funções das marcas*, Tese (Doutoramento em Direito) -Universidade de Coimbra, Coimbra, 2018, pp. 164-202.

²² V. Por todos neste sentido ou próximo: OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (RFDUL)*, Vol. XXXVIII, Número 1, 1999, p. 334, do mesmo autor in *Estudos do Direito do Consumidor*, 2002, p. 107; CARLOS GRUENBAUM, *A Marca Notória do artigo 16. II do TRIPs*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 91, Novembro/Dezembro

da diluição das marcas (sem análises casuísticas dos factos a subsumir à norma) para protecção da marca de prestígio, leva a crer que há uma forte tendência de protecção ilimitada das marcas, portanto sem a observância do princípio da especialidade cimentado pelo Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços (aos quais se aplicam as Marcas de Fábrica e de Comércio) de 1957 revisto por último em 1977.

É também notória na nova Directiva de Marcas da União Europeia (v. anotação 7, al. c) do número 1 do artigo 37º e artigo 39º) a tendência de fragilizar o princípio da especialidade ao se exigir (literalidade) maior precisão na indicação dos produtos ou serviços assinalados pela marca.

Actualmente o grande problema que se coloca em relação as marcas tradicionais ou clássicas é o da degeneração do princípio da especialidade, um dos alicerces do Direito de Marcas (vg-se por exemplo a redacção do número 7 do artigo 39º da Revista Directiva de Marcas da União Europeia (v. referência da Directiva na anotação 14 deste artigo) que estabelece o seguinte: “Os produtos e serviços não devem ser considerados afins pelo facto de constarem da mesma classe da Classificação de Nice. Os produtos e serviços não devem ser considerados distintos pelo facto de constarem de classes diferentes dessa mesma classificação”). Quanto as novas marcas resultantes da exploração dos órgãos sensoriais (cor, olfacto, paladar, som) o problema é o da aferição da sua capacidade distintiva e susceptibilidade de representação gráfica (esta última) já removida das exigências do registo da marca na nova Directiva de Marcas da União Europeia.

3. CONCLUSÕES

1. Do estudo que fizemos das marcas tradicionais ou

clássicas, constatamos que as mesmas hoje, pela *desigualização* das marcas se subdividem em: marcas comuns ou fracas e marcas (ditas) de prestígio ou fortes.

2. Entendemos que as segundas cujos titulares são normalmente as grandes empresas ao procurarem lograr protecção absoluta das suas marcas isto é, fora do princípio da especialidade põem em crise os alicerces do direito de marca.

3. Está claramente em degeneração o princípio da especialidade das marcas em detrimento de um emergente “princípio de especificação relativa dos produtos e serviços” cobertos pela marca a registar.

4. O problema da degeneração do princípio da especialidade é manifesto no seio das marcas tradicionais, especialmente através das marcas fortes.

5. Cremos que, apesar de actualmente se puder alargar a tutela das marcas com base em fundamentos externos ao próprio direito de marcas, a tutela contra o risco de confusão em sentido amplo continua a ser o de maior cobertura tanto para as marcas comuns como para as marcas de prestígio.

6. Aos que compete em Moçambique dirimir os conflitos do direito a marca é necessário que estejam à par da críspação hoje predominante entre o *princípio da especialidade* e a *teoria da diluição* fortemente difundida e defendida na doutrina e jurisprudência. Há que, em cada caso concreto adoptar soluções que demonstrem o conhecimento desse novo cenário que claramente ameaça a consistência do Direito de Marcas.

7. A tutela da marca que extravasa o princípio da especialidade está a tornar, no nosso ver ingovernável ou no mínimo plástico o Direito de Marcas.

8. O princípio da especialidade está a tornar-se num mero requisito formal de registo da marca.



4. BIBLIOGRAFIA

ASCENSÃO, José de Oliveira. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa- RFDUL, Vol. XXXVIII, Número 1, 1999, Lisboa, p. 334.

_____ *in Estudos do Direito do Consumidor*, 2002, p. 107

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de, *Curso de Direito Comercial*, 9ª Edição, Vol. 1, Almedina, Coimbra, 2013.

CARVALHO, Maria Miguel, “*Novas*” *Marcas e Marcas não Tradicionais: Objecto; Direito Industrial*- Vol VI, Faculdade de Direito de Lisboa, APDI- Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Almedina, Coimbra, 2009.

COELHO, José Gabriel Pinto. *A Protecção da Marca Notoriamente Conhecida no Congresso de Viena da C.C.I.*, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra- BFDUC, XXIX, Coimbra, 1953, 1, pp. 1 e ss.

GONÇALVES, Luís Couto. *Manual de Direito Industrial*, 2ª edição Revista e Aumentada: Almedina, Coimbra, 2008.

FRANCISCHELLI, Remo – *Sui Marchi di Impresa*, 4.ª ed., Giuffrè Ed., Milano, 1988.

FERNÁNDEZ NOVOA – *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984.

_____ *Las Funciones de la Marca*, ADI, 5, Madrid, 1978, 33.

LEMOS, Carlos Gruenbaum. *A Marca Notoria do artigo 16.II do TRIPs*, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, número 91, Novembro/Dezembro de 2007, Rio de Janeiro, pp. 61-71.

MANGINI, Vito, *Il marchio e gli altri signi distintive*, vol. V do *Tratatto di Diritto Commerciale e de Diritto Publico del Economia*, Padova, 1982.

MARTINEZ, Miguel, *La Marca Tridimensional*, (Tesis Doctoral), León, 1989.

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 do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Coimbra, 1995.

_____ *“A Teoria da Diluição da Marca” no Direito Norte-americano.* Coimbra Editora, Coimbra, 2007.

VIAGEM, Salomão António Muressama. *Tipos e Funções das Marcas.* Tese (Doutoramento em Direito) - Universidade de Coimbra, Coimbra, 2018.

5. JURISPRUDÊNCIA

Acórdão Chevy. General Motors Corporation/ Yplon SA, do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 14. 09. 1999-Processo - C-375/97 in <http://curia.europa>.

Acórdão SABEL/PUMA, do Tribunal de Justiça de 11.11. 1997-Processo - C-251/95 in <http://curia.europa>.
Acórdão Yale Corporation v. Robertson, 26F.nd 972(2d Cir. 1928) in <http://law.justia.com>