



DEPARTAMENTO DE DIREITO
MESTRADO EM DIREITO
VARIANTE EM CIÊNCIAS JURÍDICAS

**O CONCEITO DO VALOR DE MARCA
E
SUA TUTELA JURÍDICA**

JOSÉ PINTO DE AMARAL

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre

Orientador: Professor Doutor Armindo Saraiva Matias

dezembro
2014

*“De tudo ficaram três coisas:
a certeza de que estava sempre começando,
a certeza de que era preciso continuar e
a certeza de que seria interrompido antes de terminar.
Fazer da interrupção um caminho novo,
fazer da queda, um passo de dança,
do medo, uma escada,
do sonho, uma ponte,
da procura um encontro”.*

Fernando Pessoa

AGRADECIMENTOS

A todos aqueles que me apoiaram e proporcionaram as condições necessárias à elaboração deste trabalho. A nível familiar, agradeço o apoio dado por toda a minha família, durante este percurso académico, em especial à minha esposa pela motivação, à minha filha pela inspiração e ao meu pai pelos momentos que me proporcionou durante a sua curta vida... que Deus o guarde em bom lugar.

À Universidade Autónoma de Lisboa e a todos os seus excelentes Professores.

Um agradecimento muito especial ao Professor Doutor Armindo Saraiva Matias, orientador desta dissertação, pela sua amizade, predisposição e ajuda prestada ao longo dos vários anos da minha formação académica.

Por fim, quero agradecer a todos os amigos que fiz ao longo destes anos, neste prestigiado espaço académico (UAL), que me fizeram viver momentos únicos de enorme satisfação e que nunca esquecerei.

RESUMO

O conceito de *Marca* traduz processos de institucionalização do sentido, afetivo e cognitivo, que articulam diversos tipos de experiências e que as revelam como categoria matriz, nos mercados. A sistematização das dimensões envolvidas, para efeitos de uma caracterização alargada, sugere-nos que a conjugação dos saberes a mobilizar, provenientes de vários campos disciplinares, se processe a partir dos pressupostos e mecanismos ligados ao seu uso corrente.

Assim e após uma abordagem estruturante do que tal uso corrente pode aqui envolver, revemos a partir daí tendências importantes da literatura aplicável, cujas raízes têm por vezes mais de um século e que contribuíram, de diversas formas, para o que, hoje em dia entendemos por marca.

Enveredamos então pela articulação subsequente de dois trabalhos empíricos que em nosso entender permitem corroborar, nitidamente, as perspectivas indicadas: (i) um primeiro de enquadramento geral, lógico e/ou de linguagem, que nos autoriza a estabelecer relações entre marcas e estrutura axiológica dos sujeitos, tais como as disciplinas do posicionamento das marcas e a gestão do seu valor. Isto inclui a necessidade de conformidade da marca com todos os aspetos das operações de uma organização, estendendo-se pelos produtos e serviços, práticas de recursos humanos e comportamento empresarial, ambientes e comunicação; (ii) depois um outro mais vasto, que aborda a definição das marcas, o potencial das marcas, bem como sua importância económica e social, os efeitos e as oportunidades da globalização através do veículo publicitário; e por fim analisaremos a importância de tomar as medidas necessárias para assegurar que uma marca esteja legalmente protegida, através das diretrizes e recomendações comunitárias sobre os regimes juridicamente tuteladas da marca e pressupostos de proteção da marca no regime do CPI.

Palavras-chave: Marca, Marca de prestígio, Valor de marca, Marca registada, Sinais distintivos, Capital de marca, Quota da mente.

ABSTRACT

The concept of *brand* reflects processes corresponding to the institutionalisation of affective and cognitive meaning that enunciate various types of experience and display the brand as the principal category, in markets. For purposes of broad characterisation, the systematisation of the dimensions involved suggests to us that the combination of knowledge to be mobilised from various disciplinary fields is processed from assumptions and mechanisms tied to the current use of the brand.

After considering a structural approach that such current use may include here, we review important trends in applicable literature dating back more than a century that have contributed, in various forms, to what we currently understand a brand to embody.

We then examine the subsequent enunciation of two empirical works, which, in our view, are capable of clearly corroborating the indications perspectives: (i) the first, comprising a general, logical and/or linguistic framework, enables us to establish relationships between the brand and the axiological structure of subjects, such as disciplines concerning brand positioning and management of brand value. This includes the need for the brand to conform to all aspects of an organisation's operations, encompassing products and services, human resources practices and corporate behaviour, environments and communication; (ii) next, a broader work that addresses the definition and potential of brands, as well as their economic and social importance, the effects of and opportunities from globalisation through advertising; finally, we will analyse the importance of taking measures necessary to ensure that a brand is legally protected, through community guidelines and recommendations on regimes for the legal protection of brands, as well as assumptions for protection of the brand under the IPC [Intellectual Property Code] regime.

KEYWORDS: Brand, Prestigious brand, Brand value, Trademark, Distinctive signs, Brand equity, Mind share.

ÍNDICE

Agradecimentos.....	2
Resumo.....	3
Abstract.....	4
Índice	5
Índice de abreviaturas.....	7
1. Introdução.....	9
CAPÍTULO I - REFERÊNCIAS DA MARCA	
1. A marca enquanto objeto autónomo de transação.....	13
2. Fundamentos de Direito.....	17
CAPÍTULO II - SINAIS DISTINTIVOS	
1. Sinais distintivos	
1.1. Imagem da empresa.....	28
2. Marca (Sinal distintivo).....	29
3. O Nome e Insígnia de Estabelecimento.....	34
4. O Logótipo.....	35
5. Nome Comercial (Firma).....	37
6. Recompensas, Denominações de Origem e Indicações Geográficas	
6.1. Recompensas.....	39
6.2. Denominações de Origem e Indicações Geográficas.....	39
CAPÍTULO III - AS FUNÇÕES DA MARCA	
1. As funções diferenciadas da marca.....	45
1.1. A função económica da marca.....	45
1.2. A função jurídica da marca.....	49
2. A função distintiva da marca	
2.1. A definição clássica (originária).....	50
2.2. A definição redimensionado.....	51
2.3. A definição atual.....	52
3. A função de garantia de qualidade.....	55
4. A função publicitária.....	60
CAPÍTULO IV - MARCAS NOTÓRIAS E MARCAS DE PRESTÍGIO	
1. Marcas notórias e marcas de prestígio.....	69
1.1. Marca notória.....	69

1.2. Marca de prestígio.....	72
2. Registo dos nomes e domínios das marcas notórias e prestígio.....	76
CAPÍTULO V - O VALOR ECONÓMICO DAS MARCAS	
1. O conceito de valor da marca.....	79
2. A procedência do valor da marca.....	82
3. Extensões da marca – (O impacto no valor da marca).....	88
4. As fontes de valor da marca e suas associações.....	93
4.1. A Identidade, a Imagem e a Comunicação	96
4.2. Regulamentação dos <i>media</i> publicitários.....	101
CAPÍTULO VI - SISTEMAS DE TUTELA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	
1. Sistemas de tutela da propriedade industrial	
1.1. A importância das normas jurídicas.....	106
2. Registo internacional de marcas.....	108
3. Adesão da (CE) à (OMPI) no âmbito do Protocolo de Madrid referente ao Acordo de Madrid.....	109
3.1. Influência comunitária por Diretiva, no Direito Interno.....	112
3.2. Influência comunitária por Regulamento, no Direito Interno.....	115
4. Princípios que regulamentam a marca comunitária <i>versus</i> marca nacional	
4.1. Princípio da Unidade.....	117
4.2. Princípio da Coexistência.....	117
5. Recursos e ações judiciais no âmbito da Propriedade Industrial.....	118
6. Avaliação de proteção da Propriedade Industrial (Direito Interno)	
6.1. Alvará de 28 de abril de 1809.....	118
6.2. Lei de 21 de maio de 1896.....	122
6.3. Código da Propriedade Industrial de 1940.....	123
6.4. Código da Propriedade Industrial de 1995.....	124
6.5. Código da Propriedade Industrial de 2003.....	126
6.6. Alterações ao Código da Propriedade Industrial de 2003.....	128
CAPÍTULO VII – CONCLUSÃO	
1. Conclusão.....	132
BIBLIOGRAFIA.....	133

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

Ac./Acs. - Acórdão/Acórdãos

AC - Acordo de Madrid

ADPIC - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial relacionados com o Comércio

AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual

Al./Als. - Alínea/alíneas

AMA - Associação Americana de Marketing

AM - Acordo de Madrid

AN - Acordo de Nice

BGH – Bundesgerichtshof - Supremo Tribunal Federal Alemão

CC - Código Civil

CCI - Câmara de Comércio Internacional

CE - Conselho da Europa

CEE - Comunidade Económica Europeia

CECA - Comunidade Europeia do Carvão e do Aço

Cf. - Conforme

Cfr. - Confrontar

CPC - Código de Processo Civil

CPI - Código da Propriedade Industrial

CPP - Código de Processo Penal

CRP - Constituição da República Portuguesa

CSC - Código das Sociedades Comerciais

CUP - Convenção da União de Paris

D. L. - Decreto-Lei

DM - Diretiva Comunitária

D.R. - Decreto Régio

D.R. - Decreto Regulamentar

ed - edição

Ed - Editora

EEE - Espaço Económico Europeu

EIPR - European Intellectual Property Review

EURATOM - Comunidade Europeia da Energia Atómica

FCCN - Fundação para a Computação Científica Nacional
FTDA - Federal Trademark Dilution Act
GATT - Acordo Geral de Tarifas e Comércio
ICAP - Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial
ICCAN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IHMI - Instituto de Harmonização no Mercado Interno
ILA - International Law Association.
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
JO - Jornal Oficial da União Europeia
MSI - Marketing Science Institute
MTP - Medidas Tecnológicas de Proteção
OMC - Organização Mundial do Comércio
OMPI - A Organização Mundial da Propriedade Intelectual
Op. - Obra
p./pp. - Página/Páginas
PA - Protocolo de Madrid
RMC - Regulamento da Marca Comunitária
RNPC - Registo Nacional de Pessoas Coletivas
ss. - Seguintes
STJ - Supremo Tribunal Justiça
TJCE – Tribunal Judicial das Comunidades Europeias
TRIP’S - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UE – União Europeia
Vol. - Volume
WIPO - World Intellectual Property Organization
WWW - world wide web

1. INTRODUÇÃO

Como se entenderá, as abordagens para a definição de marca são diversas e variam tanto de uma forma claramente simplificadora onde a marca é vista como um instrumento legal, de identificação visual ou meio de diferenciação dos produtos ou serviços apresentados em mercado, caracterizada por uma abordagem global, quase que transcendente, que engloba não apenas o produto ou serviço, mas a soma de todos os elementos do marketing mix em conformidade com a determinação por excelência da organização.

Autorizemo-nos aqui a substantivar, porque é também disso que aparentemente se trata no nosso dia-a-dia, entendendo por marca algo de real. Várias disciplinas, do Direito à Psicologia e da Estratégia à Sociologia ou à Semiologia, têm vindo a compor uma imagem do fenómeno ou talvez melhor, a sua imagem do fenómeno, assim contribuindo, cada uma à sua maneira, para o definir e caracterizar. Contudo, a articulação dos respetivos pontos de vista continua a resistir a uma integração fácil o que, frequentemente, nos confunde sobre se tal será causa ou resultado, de cada uma delas tender, naturalmente, a preferir ou até a afirmar a sua autossuficiência em detrimento de um aprofundar ou explicitar, aquilo que as outras deixem em aberto.

Propomo-nos então percorrer, nestes capítulos, alguns desses pontos de vista na procura de uma articulação entre matérias que será utópica, talvez, face ao número, variedade e interferências mútuas entre as abordagens existentes, mas que nos tem movido no sentido de reunir contributos para esclarecer as questões do que “é” e como se “caracteriza” a marca.

Em particular, assinalamos e tentamos compreender um movimento que nos parece sintomático da sua evolução histórica, dado pela espécie de “inversão” entre aquilo que, em termos semióticos (PEIRCE [1839-1914] em CHANDLER, 2003) ¹ parece ter começado

¹ CHANDLER, Daniel (2007) - *Semiotics: The Basics*. 2.^a ed., London: Routledge, UK. O sinal aparece como uma espécie a ser impulsionado por um desejo de fazer *significados*: acima de tudo, estamos certamente *Homo significans* - ou seja, os *decisores*. Distintamente fazem *significados* através da nossa criação e interpretação de “*sinais*”. Na verdade, de acordo com PEIRCE, “*pensamos apenas em sinais*” (PEIRCE 1931-1958, 2.302). Sinais assumem a forma de palavras, imagens, sons, odores, sabores, atos ou objetos, mas essas coisas não têm significado intrínseco e tornar-se sinais apenas quando investi-los com significado. “*Nada é um sinal de menos que seja interpretado como um sinal*”, (PEIRCE 1931-1958, 2.172). Qualquer coisa pode ser um sinal enquanto alguém interpreta como algo “*significante*” - referindo-se ou em pé por algo diferente de si mesmo. Nós interpretamos as coisas como sinais, em grande parte, inconscientemente, relacionando-os com os sistemas familiares de convenções. É este o uso significativo de sinais que está no centro das preocupações da semiótica. PEIRCE, Charles Sanders (1839-1914), fundador da doutrina filosófica conhecida como pragmatismo, preferiu o termo “*semiótica*”. Ele definiu a semiose como “... *ação ou influência, o que é, ou envolve, a cooperação de três sujeitos, como um signo, seu objeto e seu interpretante, esta influência tri-relativa não sendo de forma alguma resolvido em ações entre os pares*”. (“Pragmatismo”, PEIRCE, Essencial 2: 411; escrito 1907). Sua noção de semiose evoluiu ao longo de sua carreira, começando com a relação triádica que acabamos de descrever, e terminando com um sistema constituído por 59.049 possíveis elementos e relações.

como: (i) *Significante* (sinal/representante, em *sentido estrito*: letra, símbolo, “ícone”, etc.) associado a um dado *referente* (objeto: nomeadamente local, fábrica, corporação profissional, produto, etc.) e a um dado *significado* (interpretante/sentido, denotado ou conotado: técnica, ideia, processo, serviço, imagem [em sentido lato], etc.) para se tornar, com o tempo e em condições mais alargadas, em (ii) *Referente* (objeto, mas agora ficcional ou até “*metafísico*”) associado a um *significante* (sinal/representante em sentido lato: discurso, imagem estática e/ou dinâmica, estilo, moda, etc.) e a um dado *significado* (interpretante/sentido, mas mais circunscrito), conduzindo assim a ambiguidades que, dir-se-á, se terão tornado quase peculiar ao termo, especialmente em língua portuguesa.

Por outras palavras, temos vindo a assistir à transformação da *marca* “*marca da imagem*”, para *marca*, em “*imagem de marca*”.

A tarefa de recuperar uma dada “*totalidade*” fenomenológica - *a marca* - a partir das suas componentes tenha de ser, algo de só parcialmente científico, pelo menos sob uma luz epistemológica clássica onde “ (...) *O conhecimento científico não constitui sistema de representação de processos do mundo real na sua totalidade fenoménica. Isola fenómenos ou relações subjacentes às que são acessíveis à cognição corrente, a fim de encontrar meios de construir abstrações representativas de certos processos.*” (SILVA e PINTO 1999) ².

Mas, que justificação adotar então para a sinestesia envolvida num tal “*objeto*”, ou que dizer das vias ou mecanismos mobilizados para um seu entendimento à luz de um uso corrente/senso comum, tarefas estas já talvez mais relevantes a uma outra luz que ligue “...*a epistemologia tradicional com a ciência cognitiva por um lado, e com disciplinas das ciências sociais e das humanidades que exploram os processos interpessoais e culturais que influem sobre crenças e conhecimento, por outro.*” (SOFIA, 2004) ³.

Para efeitos da sua menção no âmbito deste capítulo a relevância dos pontos de vista que se seguem deriva então também, em parte, mas inevitavelmente, de uma sensibilidade pessoal quanto à seleção e síntese da (s) literatura (s) aplicável (eis), garantia que será limitada é certo mas que permite todavia progredir tendo em vista o objetivo seguinte, de procurar “*delimitar*” o que nos parece ser um “*vazio*” dificilmente explicável nesta matéria: o da (possível) relevância do ativo “*valor da marca*” no enquadramento da organização para

² SILVA, Augusto Santos; PINTO, José Madureira (1999) - *Metodologia das Ciências Sociais*. 10.^a ed., Porto: Ed. Afrontamento., pp. 9 - 27.

³ SOFIA, Miguéns (2004) – *Racionalidade*. Porto: Campo das Letras - Editores S.A. Fraseando o filósofo DENNETT, Daniel Clement (sobre a filosofia da mente, relacionada à ciência cognitiva) “...*o que temos é o seguinte (i) não devemos ser aprioristas na definição de inteligência, (ii) as fronteiras entre máquinas e não máquinas, entre pensar e não pensar, pode ser mais confuso do que o que nós intuitivamente pensar, (iii) embora somos seres mentais, e assim, de certa forma, incorrigível no acesso a nossa própria mente, a nossa intuição não é necessariamente um guia infalível em pensar sobre a natureza do mental*”.

uma melhor compreensão (e descrição, explicação, etc.) do fenómeno, assunto que passamos a abordar em capítulos subsequentes.

CAPÍTULO I

REFERÊNCIAS DA MARCA

1. A marca enquanto objeto autónomo de transação

O Dicionário da Língua Portuguesa (2013) conforme o novo Acordo ortográfico, contém a seguinte definição de marca: “*Marca, substantivo feminino, antiga moeda portuguesa em ouro ou prata; ato ou efeito de marcar...*”, da mesma forma o Dicionário Complementar da Língua Portuguesa (1954) diz: “*Marca (Germ. Marka), f. Ato ou efeito de marcar; carimbo; cunho; distintivo; sinal; firma; qualidade...*”.

Concluimos que a palavra “*marca*” nestes dicionários, ilustram uma origem comum, independentemente da separação do tempo em que foram publicados, significando na sua forma passiva “*ato ou efeito de marcar*”, ou seja, o ato pelo qual se forma uma impressão e, pela sua forma ativa o processo de formação dessa mesma impressão.

A ideia de “*marca*”, no âmbito do Direito da propriedade industrial, nada tem a ver com o início da formação deste sinal distintivo, nem tão pouco com estas simples definições da palavra.

Com origens espalhadas ou até perdidas no tempo mas traços que, por vezes, se podem nele situar, a “*intenção-ato-resultado*” de marcar assume um carácter que se pode já considerar sistemático a partir da evolução das sociedades, alargamento dos mercados, revoluções industriais, desenvolvimentos tecnológicos, afirmou-se uma nova ordem económica no mundo empresarial que assenta essencialmente na livre concorrência, levando as denominações da *marca* a evoluir para um patamar de maior relevo individual, facultativo e concorrencial em detrimento de um carácter coletivo, obrigatório e certificativo de qualidade, como outrora. Todavia, é de salientar que atualmente existem marcas coletivas e marcas individuais obrigatórias que se enquadram num espírito de inspiração tipo corporativista do passado, onde, do ponto de vista estritamente económico, se aceita que cabe à marca desempenhar as funções de indicação de origem dos produtos e serviços; garantia de qualidade dos bens produzidos e a publicidade ou promoção. Contudo a “*marca*” não apareceu da mesma forma no desenvolvimento dos diferentes povos do mundo. Mas, de um modo geral o objetivo era o mesmo, identificar os produtos de cada produtor.

É com a formação das corporações medievais que as marcas se vão afirmando, conforme atualmente as conhecemos. Nesses tempos remotos, as marcas definiam-se basicamente em três tipos fundamentais, as designadas: *marcas coletivas obrigatórias*, aquelas que consistiam sob o domínio e controlo prévio da corporação respetiva fazendo parte da mesma “*arte/ofício*” e que se destinavam a identificar a proveniência dos produtos, garantindo a sua qualidade; as *marcas individuais obrigatórias*, que responsabilizavam

individualmente o *artesanato* pela qualidade do produto, contudo, colocadas no interesse da corporação; e, por fim, as *marcas individuais facultativas*, utilizadas por *artesões* ou *mercadores*, que garantiam a proveniência dos produtos com relativa qualidade, mas fora dos interesses da corporação ⁴.

Sinais de marcas em produtos manufaturados eram bem conhecidos nas antigas civilizações de Etrúria, da Grécia e de Roma, entre as quais, os bens fabricados “*em série*”, pelos *artesões oleiros* que para melhor identificarem os seus recipientes desenhando: um peixe, uma estrela, uma cruz, ou simplesmente, colocando a sua impressão digital no barro húmido, na parte do fundo do recipiente. Seguramente podem atestar que os símbolos (mais do que as iniciais ou os nomes) foram as primeiras formas visuais das marcas.

Nos séculos XVII e XVIII, teve início em França e na Bélgica a produção de grande quantidade de fina porcelana, mobiliário e tapeçaria, em grande parte devido ao patrocínio real. As fábricas para melhor identificar a qualidade e origem do produto começaram cada vez mais a usar as marcas. Simultaneamente, na Europa, foram reforçadas de forma mais rígida as leis relacionadas com as marcas de contraste dos objetos elaborados com ouro e prata, para melhor transmitirem aos compradores confiança nos produtos.

Os povos antigos nórdicos gravavam a marca (*brandr*) significava queimar a ferro quente os animais para melhor distinguir o gado de cada criador, dando origem à palavra em inglês (*brand*) marca.

No entanto, a utilização de marcas em grande escala é essencialmente um fenómeno de finais do século XIX, inícios do século XX. Os empresários para melhor rentabilizar os seus negócios, procuram divulgar os seus produtos através de campanhas de *marketing* em massa. Trabalhava-se mais a publicidade do tipo de produto comercializado do que a *marca* desse mesmo produto, ou seja, modo diferente do que atualmente se conhece. Era o início da revolução industrial nos países mais desenvolvidos, o mundo dava início à sua maior transformação. Com a descoberta de um leque de produtos inovadores, como a rádio, o fonógrafo, o carro, a lâmpada elétrica, etc., os publicitários de então absorveram-se na promoção dos produtos que iriam transformar o modo de vida dos cidadãos e deixaram para segundo plano a criação de uma identidade de marca para qualquer corporação. As campanhas de informação da época estavam mais interessadas na informação da existência de algumas novas invenções, convencendo os cidadãos de que sua vida seria melhor se usassem,

⁴ CIONTI, Ferdinando (1988) - *La funzione del Marchio*, Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, pp.13 e ss.; BENEDETTO, Maria Ada, (1975) - *Marchio, Storia, Enciclopedia del diritto*, XXV. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, pp.577 e ss..

por exemplo: telefones no lugar de cartas, carros em vez de carroças e luz elétrica em vez de lampiões a óleo, do que divulgar esses mesmos produtos individualizados através das suas marcas. Podemos assim dizer que, já nessa época, muitos desses novos produtos traziam a inscrição do nome de marca, mas de forma quase inócua.

Com a evolução e o aumento substancial de produtos no mercado de venda leva cada vez mais à introdução de produtos baseados em marca, essencialmente nos produtos concorrenciais, em grande parte graças a uma outra inovação: a *"fábrica"*.

Numa economia baseada essencialmente na agricultura que de repente se vê numa situação premente do desenvolvimento industrial, levando a mudanças significativas nas estruturas bases da sociedade e das massas humanas que procuravam adquirir melhores condições de vida, fazendo com que os empresários fossem obrigados a aumentar as suas produções para satisfazer as necessidades dos cidadãos, cada vez mais, tinham maior poder de compra, fazendo com que se construíssem grandes fábricas, não apenas para os produtos inovadores na época, como todos os outros, tais como fábricas de produção de automóveis e de embalagem de produtos alimentares básicos, tais como, cereais, bebidas, etc..

Dava-se início à época industrial de uma forma surpreendente para o mundo. Todas estas transformações fizeram com que se criassem formas diferentes de venda direta num mercado cada vez mais inundado de produtos idênticos, produzidos em grande quantidade, quase indistinguíveis uns dos outros, gerando confusão ao consumidor. A marca torna-se como elemento competitivo em função do desenvolvimento industrial da era da máquina, no âmbito da uniformidade manufaturada, a diferença baseada na imagem tinha de ser fabricada junto com o produto.

Também o papel da publicidade iria mudar, passando do fornecimento de informações sobre os produtos para a construção de uma imagem em torno da identificação de um produto. Assim, a primeira tarefa do *"branding"*⁵ é dotar de nomes próprios os bens genéricos e outros tais como os cereais, o açúcar, etc., produtos que antes eram retirados de barricas por comerciantes locais, agora vinham embalados.

Assim, no final do século XIX, as marcas corporativas foram aplicadas a produtos fabricados em massa, elaboradas de modo a evocar familiaridade e um caráter popular. As personalidades familiares de renome, produtoras e distribuidoras passaram a substituir o lojista, que tradicionalmente era responsável pela divulgação e comercialização dos produtos

⁵ *BRANDING* -Termo que define estratégias relacionadas com a construção de uma marca. Este conceito não foi traduzido por considerarmos que não existe em português uma palavra com a mesma abrangência de significado.

perante o cliente comprador, fazendo com que um vocabulário nacional de marca substituiu o pequeno lojista local como a ligação entre o consumidor e o produto. Após se estabelecer o nome e o caráter dos produtos, a publicidade deu-lhes um meio de atingir diretamente os prováveis consumidores. A "*personalidade*" corporativa ou singular dos produtos embalados com marca e a sua divulgação havia finalmente chegado aos consumidores através da publicidade dos produtores.

Já no início do século XX, por volta dos anos 20, o norte-americano BARTON ⁶, executivo de publicidade, transformou a *General Motors* em uma figura da família americana, "*algo pessoal, caloroso e humano*", assim como GE (General Electric Company) empresa sem rosto, mas, nas palavras deste publicitário, "*as iniciais de um amigo*", dando o mote para que o papel da publicidade viesse ajudar as empresas a encontrar, sua "*alma*". Os empresários de então concluem que as marcas podem conjurar um sentimento, assim como as empresas inteiras podem incorporar um significado. Empresas como a *General Motors* investiam na publicidade dos seus produtos, começaram a contar as histórias das pessoas (...*que dirigiam seus carros, o pastor que percorria um vasto território para evangelizar, o médico que graças a seu confiável GM chegava a tempo de assistir o doente e assim salvar-lhe a vida, etc.*).

Na segunda metade do século XX, surgiram na consciência dos empresários que uma marca não era já e apenas uma decoração, um sinal ou um simples nome impresso na etiqueta; concluía-se que a empresa podia ter uma identidade própria ou, como se apelidava, uma "*consciência corporativa*" de identificação.

Em busca de encontrar a verdadeira essência do significado das marcas - ou simplesmente a "*essência de marca*", como é frequentemente denominado, fizeram com que gradualmente as agências publicitárias se distanciassem dos produtos e suas características e as aproximou de um exame psicológico/antropológico, o que significam as marcas para a cultura e a vida das pessoas. O que veio a acontecer foi elementar para revolucionar o mercado e as mentalidades sociais de determinados consumidores, uma vez que as empresas não só se preocupavam com o fabrico dos produtos para vender, mas da sua imagem e publicidade, fazendo com que, verdadeiramente, o que os consumidores comprem são marcas.

Os fabricantes de todo o mundo levaram várias décadas para que se adaptassem à mudança. Para eles o seu negócio primordial era a produção, a marca era uma importante

⁶ BARTON, Bruce Fairchild (1886-1967) - Importante executivo de uma grande agência de publicidade, teve uma notável, ampla e produtiva carreira, tornando-se um estadista líder de publicidade. Ele foi uma das figuras mais conhecidas e respeitadas no setor, aumentando significativamente a imagem pública e compreensão do negócio de publicidade. Fonte: www.lahistoriadelapublicidad.com, (06/05/14).

contribuição, mas secundária. Até que chegou a ideia do “*capital de marca*” o denominado “*brand equity*” ⁷, na década de oitenta, mais propriamente em 1988, quando a PHILIP MORRIS comprou a KRAFT por 12,6 bilhões de dólares ⁸ seis vezes mais do que a empresa valia no mercado. A diferença de preço, aparentemente, estava no poder da palavra KRAFT.

Pela primeira vez na história empresarial mundial se atribuía a uma marca algo de grande valor no que antes tinha sido abstrato e não quantificável. A notícia espalhou-se rapidamente por todo o mundo empresarial, os gestores iriam concluir rapidamente que os gastos na propaganda da marca era considerado uma enorme mais valia para a estratégia da empresa e para as suas vendas. Quanto maior fosse a publicidade na marca, maior seriam as potencialidades nas vendas dos seus produtos e maior faturação para a empresa.

De então para cá, o fenómeno cresceu exponencialmente, associado em geral ao desenvolvimento do consumo em massa e à generalização da publicidade, mas também, às perspetivas de “*gestão da marca*” que se desenvolveu a partir dos anos 20 do século passado, MCCRAW ⁹. Quer mais recentemente, às possibilidades da *World Wide Web* ¹⁰ e outras comunicações dos meios audiovisuais (rádio e televisão, etc.), crescimento este que veio a interferir também no seu entendimento, conforme se sugerirá.

O resultado foi então o de uma “*naturalização*” destes fenómenos (ou mecanismos, ou processos) que nos fazem, por um lado, esquecer muitas das razões associadas ao seu surgimento e manutenção e, por outro, nos facilitam interpretações tão livres e variadas que ocorrem perguntar se lhes subjaz algo em comum.

2. Fundamentos de Direito

Numa sociedade de consumo, a tendência para a vantagem monopolista exerce-se com uma pressão muito forte que parece ser disputas privadas entre vendedores ambulantes quase invariavelmente a tocar o bem-estar público. “*No futuro vamos ter que nos preocupar*

⁷ BRAND EQUITY - *Capital de marca*.

⁸ KRAFT Foods Inc. é a maior empresa de alimentos dos Estados Unidos, e a segunda maior do mundo. Pertenceu à Philip Morris (comprada pela Altria, em 2003), à qual foi vendida em 1988 pelo valor de \$ 12,9 bilhões, que posteriormente fez uma fusão com outra subsidiária chamada General Foods. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Kraft_Foods. (05/02/14).

⁹ MCCRAW, Thomas K. (2000) - *P&G: Changing the Face of Consumer Marketing, in American Business. 1920- 2000: Como funciona*, Ed. Harlan Davidson; McCraw tem uma abordagem um tanto original, juntando a análise tópica de certas empresas específicas, como símbolos de uma época, com os desenvolvimentos económicos e comerciais em geral. Fonte: www.wikipedia.org, (05/02/14).

¹⁰ WORLD WIDE WEB - Rede de alcance mundial em português (“www” ou simplesmente “Web”) é um meio de comunicação global no qual usuários podem ler e escrever através de computadores conectados à Internet. O termo Web é usado erroneamente como sinónimo da própria Internet, sendo a Web apenas um serviço que utiliza a Internet, assim como as mensagens de correio eletrónico. Fonte: www.wikipedia.org, (05/02/14).

em perguntar: Quando é que os tribunais vão proteger os símbolos comerciais?” “Sem controlo, patenteariam, sem dúvida, a roda, estabeleceriam direitos de autor sobre o alfabeto, e registariam o sol e a lua como marcas registadas exclusivas.” (BROWN [1948] em LEMLEY, 1999, p. 30) ¹¹.

Tomando aqui por referência inicial o Reino Unido um dos países onde se terão desenvolvido mais cedo os esforços quer teóricos quer práticos de estruturação destas questões, poder-se-á dizer que até cerca de 1860 não terá existido sequer um “ (...) *consenso sobre o que era uma marca registada, nem sobre o que poderia ser uma “lei das marcas registadas”* (BENTLEY, 2008: 5) ¹².

A necessidade de legislação deste domínio correspondeu a interesses decorrentes do funcionamento de uma economia estruturalmente alterada após a chegada da chamada revolução industrial. Paralelamente com os novos princípios da liberdade de iniciativa e de concorrência com o aparecimento da produção mecanizada e em série tornaram indispensável a tutela de meios de afirmação concorrencial das empresas. A tutela da propriedade industrial tornou-se necessária à concorrência não para a fazer mais livre, mas para a tornar possível ¹³.

Em sentido amplo a propriedade industrial como ramo de direito e consequentemente a proteção das marcas em particular surgiram para resolverem das necessidades de proteger os modos de afirmação económica da identidade da empresa em mercado aberto e com produção em massa.

A proteção legal disponível para os comerciantes que descobriam ter sido vítimas de imitação fraudulenta dos seus nomes e marcas era então “ (...) *fragmentada, fundamentando-se em diversas fontes jurisdicionais, algumas estatutárias e outras baseadas em precedentes judiciais, na ausência de qualquer lógica abstrata subjacente*” BENTLEY ¹⁴, o que se terá tornado um sério inconveniente e fonte de despesas nos esforços para se salvaguardarem da

¹¹ LEMLEY, Mark A. (1999) - *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, Yale. Law Journal, Vol. 108, pp.1687 e ss., sobre BROWN, Ralph S. Jr. (1948) – (*Advertising and the Public Interest Legal Protection of Trade. Symbols*): (...Quando, BROWN, escreveu seu artigo seminal sobre a Lei das marcas, foi há mais de cinquenta anos, e a era “moderna” do Direito das marcas tinha apenas começado. O Lanham Act, a fundação da Lei de marcas registadas, tinha apenas dois anos de idade, e a natureza do comércio “moderno” estava apenas a começar e a tomar forma. A abordagem de RALPH BROWN à doutrina da marca era determinar os objetivos do Direito das Marcas e, em seguida, para determinar o quanto a doutrina se comporta com esses objetivos. Para BROWN, os objetivos da Lei das marcas registadas estão ligadas à “Função informativa” de marcas. As marcas registadas são compactas e meios eficientes de comunicação, de informação para os consumidores. Ao conceder direitos de propriedade sobre as marcas comerciais, servimos o duplo objetivo, de encorajar investimento na qualidade do produto e evitar o engano do consumidor.)

¹² BENTLY, Lionel, (2008) - *The making of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark (1860–1880)*, Publisher: Cambridge University, UK.

¹³ LEHMAN, Michael (1985) - *The theory of property rights and the protection of intellectual and industrial property*, IIC. Vol. 16 n.º 5, pp. 527-540.

¹⁴ BENTLY, L., *ibidem*.

contrafação nacional (UK, no caso), ou internacional (países europeus, mas também os EUA e a Rússia).

Os esforços levados então a cabo a partir dessa data pelos diversos interessados, conduziram ao *Trade Marks Registration Act* de 1875¹⁵, estabelecendo no Reino Unido um sistema de registo de marcas tornado equivalente ao seu uso público a partir do qual se ampliou a atividade judicial e se desenvolveu a respetiva jurisprudência, encetando-se também um conjunto de diligências e negociações de harmonização com os sistemas em vigor noutros países de que resultou com a celebração em 1883 da Convenção de Paris¹⁶, sobre propriedade industrial, bem como o Acordo de Madrid sobre o registo internacional de marcas que se lhe seguiu em 1891 (Portugal foi um dos signatários iniciais em ambos os casos)¹⁷.

Estas convenções foram antecedidas pelo I Congresso para a proteção da propriedade industrial em Viena, em 1873, mas sem resultados práticos, e é no II Congresso em Paris, pela ocasião da exposição Universal de 1878, que foi nomeada uma comissão permanente para a propriedade industrial. Em reunião de Congresso, a 20 de março de 1883, foi criada a União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial. Em Portugal, esta vem a ser regulada pela primeira vez, de modo estável, pela Lei de 21 de maio de 1896 (DG n.º 119 de 28 de maio de 1896).

A celebração desta Convenção (Paris) / Acordo (Madrid) não equivaleu, contudo, ao estabelecimento de uma definição comum de marca registada, mas antes a uma articulação mínima entre os diversos entendimentos e sistemas dos vários países envolvidos tanto mais que, na tradição da época, a marca era tanto um valor (em sentido pessoal) intrínseco do produtor à semelhança e na linha da heráldica familiar, como uma identificação de

¹⁵ TRADE MARKS REGISTRATION ACT de 1875, confere proteção para o uso de marcas no Reino Unido. No mundo dos negócios, a marca oferece à organização um produto com uma identidade que não pode ser imitada pela concorrência. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_trade_mark_law, (05/02/14).

¹⁶ A Convenção de Paris é o primeiro acordo internacional relativo à Propriedade Intelectual, assinado em 1883 em Paris, para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) em vigor em sua versão de Estocolmo, inclusive por força do Acordo TRIP'S. A Convenção da União de Paris - CUP, de 1883, deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial e, foi a primeira tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos a Propriedade Industrial. Surge, assim, o vínculo entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do autor, assimilado ao Direito de propriedade. Os trabalhos preparatórios dessa Convenção Internacional se iniciaram em Viena, no ano de 1873. A Convenção de Paris sofreu revisões periódicas, a saber: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Conta atualmente com 173 (cento e setenta e três) países signatários. A Convenção de Paris foi elaborada de modo a permitir razoável grau de flexibilidade às legislações nacionais, desde que fossem respeitados alguns princípios fundamentais. Tais princípios são de observância obrigatória pelos países signatários. Cria-se um "território da União", constituído pelos países contratantes, onde se aplicam os princípios gerais de proteção aos direitos de Propriedade Industrial. Fonte: www.wikipedia.org/wiki/Convencao_de_Paris_de_1883, (06/05/14)

¹⁷ PORTUGAL, ratificou a adesão à CUP, por carta de Lei de 17 de abril de 1884.

propriedade para efeitos comerciais e de luta contra a fraude, como ainda uma responsabilidade imposta pela corporação profissional aplicável (SCHCHTER, 1927; BEEBE, 2004; LENCASTRE, 2007) ¹⁸, sendo que, a mesma marca era até frequentemente utilizada por diferentes produtores e comerciantes em mercados suficientemente distintos.

Manteve-se assim a polémica em torno do que se qualificava como tal, em particular sobre: em que condições uma marca registada podia ou não incluir nomes, imagens visuais e/ou outras palavras; se necessitava de ser gravada nos bens abrangidos ou se podiam ser utilizados outros meios para o efeito como sejam etiquetas e/ou embalagens, nomeadamente vasilhame; que, ou qual, das partes de tudo aquilo o que se mencionava podia ser considerado marca; se indicava a sua proveniência empresarial, geográfica, ou qualquer outra qualidade; etc., (BENTLEY, 2008) ¹⁹.

Mesmo com as posteriores revisões da Convenção e do Acordo ocorridas em 1900 (Bruxelas) e em 1911 (Washington), poder-se-á considerar que ficaram pelo menos genericamente estabelecidas as principais características do sistema legal aplicável (na altura): O seu entendimento como sinal indicador da respetiva origem empresarial (e não geográfica); A existência de registos centrais; A sua conceptualização como “*objeto*” de propriedade; A institucionalização de um sistema dual de proteção (um baseado no registo e outro baseado no funcionamento efetivo nos mercados) e a existência de Acordos de cooperação internacional na matéria (BENTLEY, 2008) ²⁰.

Razoavelmente fixados estes aspetos, tornou-se contudo claro a partir dos anos 20 do século passado que o pressuposto legal do conhecimento pelos consumidores de uma origem empresarial específica em cada marca registada não era de todo credível, nomeadamente face à expansão do seu número nos mercados.

Assim sendo, assistiu-se então a uma inflexão no sentido de, por um lado, se considerar que a fonte empresarial envolvida muito embora única, podia ser anónima além de, por outro, se admitir que as características qualidades ou benefícios (*goodwill*) envolvidos não só não pré-existiam à marca registada em causa como eram frequentemente “*criados*” por ela, pelo que a proteção legal a considerar deveria antes ter em conta que “ (...) a preservação do carácter único de uma marca registada [ambiguamente da relação do Sinal com a origem

¹⁸ SCHECHTER, Frank (1927) - *The Rational Basis of Trademark Protection*. In: Harvard Law Review, Vol. 40, n.º 6, pp. 812-833, The Harvard Law Review Association; BEEBE, Barton (2004) - *The Semiotic Analysis Of Trademark Law*. 51 UCLA Law Review, pp.620-704; LENCASTRE, Paulo (2007) - *O Livro da Marca*. Lisboa: Ed. D. Quixote.

¹⁹ BENTLY, L. *Ibidem*.

²⁰ BENTLY, L. *Ibidem*.

versus com os outros sinais nos mercados] deverá constituir a única base racional para a sua proteção (...)”, (SCHECHTER, 1927: 20), esclarecimentos referidos em (BEEBE, 2004) ²¹.

A Convenção de Paris (1883) é o primeiro Acordo internacional relativo à Proteção da Propriedade Industrial (CUP) foi alvo de subsequentes revisões na Europa, (Haia, 1925; Londres, 1934; Nice, 1957; Lisboa, 1958; e a última em Estocolmo 1967, com emenda em 1979 continua em vigor, inclusive por força do Acordo TRIP’S ²².

A CUP (Proteção da Propriedade Industrial) é baseada no princípio do tratamento nacional (artigo 2.º), e por força deste princípio, em cada Estado, os nacionais dos outros Estados-membros têm direito ao mesmo tratamento que é concedido aos nacionais. Outro princípio relevante é o da atribuição do direito de prioridade à proteção noutra Estado-membro a todo aquele que tenha pedido regularmente proteção de um direito de propriedade industrial num dos países da União (artigo 4.º). A CUP abrange ainda, com caráter auto executório ²³, a regulação de aspetos substanciais ligados às patentes e modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, marcas, nomes comerciais e concorrência desleal.

Neste aspeto, salientamos, pelo seu grande impacto e importância, por um lado, a proteção da marca notoriamente conhecida prevista no artigo 6.º *bis* da CUP, (que tem por objetivo atenuar os riscos inerentes ao sistema de aquisição do direito da marca baseado no registo) ²⁴. Por outro, a proteção dentro de certos limites da marca, “*tal e qual*” consagrada no artigo 6.º (tendo por objetivo atenuar o princípio da independência).

Quanto aos EUA, com a perspectiva própria que aí se desenvolveu com o *Lanhan (Brand) Act de 1946* ²⁵ e suas subsequentes revisões (nomeadamente a emenda de 1988) ou

²¹ BEEBE, Barton (2004) - *The Semiotic Analysis Of Trademark Law*. 51 UCLA Law Review, pp.620-704; SCHECHTER, Frank (1927) - *The Rational Basis of Trademark Protection*, *The Harvard Law Review*. Vol. 40, n.º 6 (april.), p. 20.

²² O ACORDO TRIP’S (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) é um tratado Internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a Organização Mundial do Comércio. O TRIP’S foi negociado no final da Rodada Uruguai no Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT) em 1994. Sua inclusão foi a culminação de um programa de intenso *lobby* feito pelos Estados Unidos, com o apoio da União Europeia, Japão e outras nações desenvolvidas. Campanhas de apoio económico unilaterais sob o Sistema Geral de Preferências e coerção dentro da seção 301 das Leis de Comércio tiveram um papel importante em derrotar políticas em oposição que eram favorecidas por países em desenvolvimento, principalmente Coreia e Brasil, mas também a Tailândia, a Índia e países do Caribe. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_TRIP’S. (06/05/14).

²³ FERNÁNDEZ-NÓVOA (1984) - *Fundamentos de derechos de marca*. Madrid: Ed. Montecorvo, pp. 485 e 486.

²⁴ MARCAS NOTÓRIAS, (artigo 241.º do CPI).

²⁵ LANHAN ACT, Lei promulgada 05 de julho de 1946, é a principal Lei Federal dos Estados Unidos sobre o estatuto da marca. A Lei proíbe uma série de atividades, incluindo a violação de marca registada, diluição de marca, e propaganda enganosa. Fonte: www.en.wikipedia.org/wiki/Lanham_Act, (06/05/14).

complementos (nomeadamente o *Anti Dilution Act de 1995*)²⁶, conjuntamente com a Europa através das sucessivas revisões da Convenção de Paris, bem como do Acordo de Madrid (entretanto também ampliado com um protocolo em 1989) conduziram à existência, hoje em dia, de um edifício legal vasto e complexo apoiado numa organização internacional própria, a OMPI -Organização Mundial da Propriedade Intelectual²⁷ que coordena em articulação com os países aderentes, o funcionamento de todo o sistema bem como outras matérias como sejam patentes, design industrial, direitos de autor, etc..

Surgiram então, posteriormente, dois desenvolvimentos principais: por um lado e a nível europeu, institui-se em 1993 o conceito de Marca Comunitária, entendida como “ (...) *todos os sinais suscetíveis de representações gráficas, nomeadamente palavras, incluindo, nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas*”. (artigo 4, Secção I, Título II do Regulamento CE n.º 94, 1993).

Procurou-se com isso generalizar a todo o espaço europeu os respetivos procedimentos de registo e funcionamento, num processo que sendo paralelo ao existente à luz do Acordo de Madrid, deixou contudo de estar dependente dos procedimentos e legislações nacionais e de registos individuais em cada país (muito embora estes se encontrassem já harmonizados entre si desde 1988 pela Primeira Diretiva do Conselho 89/104 CEE).

Tratou-se, claramente de uma mudança paradigmática e qualitativa nesta matéria destinada a substituir, embora a prazo, o sistema inerente ao Acordo de Madrid além de se constituir em *standard* implicitamente colocado como referência para as diversas legislações

²⁶ ANTI DILUTION ACT 1995, de 16 de janeiro de 1996, o presidente CLINTON assinou a Lei Federal Trademark Diluição de 1995 ("*Lei de Diluição*", "*Act*", ou "*FTDA*") para o Direito. Esta Lei cria uma nova causa federal de ação que protege marcas "*famosas*" e impede usuários não autorizados da utilização da mesma. A história legislativa da Lei faz com que o Congresso proporcione aos seus titulares uma proteção nacional consistente e uniforme em "*usos subsequentes que borram o caráter distintivo da marca ou mancham ou menosprezam, mesmo na ausência de um risco de confusão*". A aprovação desta Lei representa uma verdadeira mudança no foco da proteção de marcas. Ela representa um dos desenvolvimentos mais significativos na história da Lei de marcas em geral, e da teoria de diluição em particular. Até então, a Lei de marcas tem sido premissa quase que exclusivamente sobre o "*modelo de proteção do consumidor*" e "*risco de confusão*." Onde na teoria a marca tradicional protege o consumidor de confusão, a teoria da diluição de marca e a FTDA em particular, foca, na proteção da marca, o "*dono*". Fonte: www.en.wikipedia.org/wiki/Federal_Trademark_Dilution_Act, (06/10/14).

²⁷ OMPI - A Organização Mundial da Propriedade Intelectual é uma entidade internacional de Direito Internacional Público com sede em Genebra (Suíça), integrante do Sistema das Nações Unidas. Criada em 1967, tem por propósito a promoção da proteção da propriedade intelectual ao redor do mundo, através da cooperação entre Estados-membros. Fonte: www.wikipedia.org_Propriedade_Intelectual, (06/10/14).

nacionais (MENDES, 2007, in LENCASTRE, 2007) ²⁸. O seu funcionamento encontrava-se a cargo do IHMI - Instituto de Harmonização do Mercado Interno, ou (OAMI) ²⁹ sujeitas à legislação EU.

Mas *por outro lado*, uma definição de marca registada (*Trademark*) aceite a nível internacional só viria a surgir, mesmo assim, em 1994, no âmbito do encerramento do designado “*Uruguai Round*” e da criação de uma organização distinta a OMC - Organização Mundial do Comércio ³⁰, que por sua vez sucedeu a uma outra organização ainda, esta última informal, em vigor desde 1948 e que incidia sobre um Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (*GATT*).

O Acordo envolveu então a seguinte definição: “*Qualquer sinal, ou qualquer combinação de sinais, capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, (...) em particular palavras incluindo nomes de pessoas, letras, algarismos, elementos figurativos e combinações de cores assim como as suas combinações (...)*”, esclarecendo-se ainda “*Quando os sinais não forem inerentemente capazes de distinguir os bens ou serviços relevantes, (...) poderá o registo ficar dependente da capacidade distintiva adquirida pelo uso, (...) podendo ser estabelecida como condição de registo que os sinais sejam visualmente perceptíveis*”, (§1 do artigo 15, Secção 2, Anexo 1 C do Acordo WTO de 1994).

Ora, contrariamente aos pressupostos jurídicos envolvidos na proteção de Patentes ou de direitos de autor, por modelo, os que incidem sobre direitos globais (*in gross*) e questões “*exteriores*” (ou paralelas) ao funcionamento dos mercados, como sejam o proteção e incentivo à invenção e à criação, a proteção da Marca Registada diz respeito exclusivamente ao carácter de informação que se lhe associa e ao seu funcionamento relacional adequado no “*interior*” dos mercados (PATTISHALL, 1952; BEEBE, 2004) ³¹.

Neste quadro e apesar das (moderadas) diferenças entre a Europa e os EUA (por quanto à relevância de um uso efetivo nos mercados, nos EUA), grande parte das

²⁸ MENDES, Manuel Oeben (2007), *O Direito de Marcas no Paradigma Comunitário Europeu*. Lisboa: Edições D. Quixote.

²⁹ IHMI - *Instituto de Harmonização do Mercado Interno* (Marcas, Desenhos e Modelos), ou OAMI, Realiza procedimentos de registo dos títulos de propriedade industrial da UE e mantém registos públicos desses títulos. Ele compartilha com os tribunais dos Estados-membros da União Europeia a missão de pronunciar julgamento sobre os pedidos de anulação de títulos registados. Suas atividades estão sujeitas à legislação da UE. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Office_for_Harmonization_in_the_Internal_Market, (06/05/14).

³⁰ OMC - *Organização Mundial do Comércio* é uma organização que pretende supervisionar e liberalizar o comércio internacional. A OMC surgiu oficialmente em 1 de janeiro de 1995, com o Acordo de Marraquexe, em substituição ao *Acordo Geral de Tarifas e Comércio* (GATT), que começou em 1948. Fonte: www.pt.wikipedia.org/wiki/Organiza_Mundial_do_Com, (06/05/14).

³¹ PATTISHALL, Beverly (1952) - *Trade-Marks and the Monopoly Phobia*, *Michigan Law Review*. Vol. 50, n.º 7 (may), pp. 967-990; e, BEEBE, B. *Ibidem*.

preocupações e desenvolvimentos passaram a dirigir-se para os aspetos que, ainda hoje, mais cuidados inspiram no sentido de ser promovida e protegida por uma livre e leal concorrência no interior dos interesses e pressões desses mercados (BEEBE, 2004; MENDES, 2007; DAVIS, 2008, entre outros) ³²: (i) Desde logo, as condições relativas ao registo, validade, caducidade, extinção, etc. de qualquer marca, bem como as diligências ou processos associados; (ii) Por outro lado, a relação entre a proteção a conceder a uma marca (sinal estritamente considerado) a utilizar (ou já em uso corrente) e sua capacidade de distinguir (e não simplesmente descrever) a origem dos produtos/serviços a que respeita, seja pelas suas características intrínsecas seja por outras, secundárias, adquiridas nesse sentido, bem como os atentados a esse elo pela via de uma utilização abusiva, por parte de outras marcas, de sinais diferentes para referir/significar a mesma origem; ou sejam, os mecanismos destinados a impedir a existência de “*sinónimos*” para uma dada origem empresarial; (iii) Por outro, ainda a proteção associada à capacidade da marca para se distinguir, desta vez, de outras marcas, bem como as violações respetivas que derivam da utilização abusiva de sinais semelhantes para referir/significar produtos e/ou origens distintas (*Dilution*); por outras palavras, a regulação das condições destinadas a impedir a existência de “*homónimos*” em proveniências empresariais; (iv) Depois, o uso ou a invocação de conotações usualmente envolvidas no significado (sentidos) de uma outra marca (qualidade, prestígio, exclusividade, etc.) e que possam denegrir esta última (*Tarnishment*); (v) Finalmente e talvez mais relevante aqui, a forma de delimitar o “*monopólio*” que qualquer registo legal traduz quanto ao tipo de sinal utilizado (seja ele representação gráfica, som, cheiro, cor ou 3D), bem como quanto ao significado que lhe seja inerente (descritivo, distintivo, novo, resultante do uso, etc.) no sentido de os circunscrever apenas às situações aplicáveis o que tem implicações diretas na distinção entre marca registada (*Trademark*) e marca (*Brand*).

De facto e em última análise, a questão é que, para além da conjugação das alíneas anteriores, as decisões judiciais, quer europeias quer norte-americanas, tem vindo não só (i) a considerar que *Brand* corresponde a *Trademark* se acrescida de “*valores*” desenvolvidos pelo seu proprietário e em vigor efetivo no mercado (reconhecidos e avaliados de diversas formas) como também; (ii) a garantir a proteção desses “*valores*” face a terceiros, quer em usos comerciais quer frequentemente noutros usos, considerando assim marca registada como propriedade *per se* desligada dos produtos/serviços/origens empresariais respetivas e

³² BEEBE, *Ibidem*; MENDES, M. O. *Ibidem*; DAVIS, Jennifer (2008) - *Between a sign and a brand: mapping the boundaries of a registered in European Union trade mark law*. ed. by Lionel, pp. 65-91.

expandindo de forma problemática o que possa estar em jogo: à decoração de um restaurante, ao estilo artístico de uma pintura, ao *design* de um campo de golfe, à forma “*em diamante*” de um chupa-chupa, à palavra de uma marca, ao edifício de uma empresa ou a fachada do edifício da bolsa de New York Stock Exchange, etc. (LEMLEY, 1999).

Resultam então daqui questões complexas quer quanto ao objeto e ao âmbito da proteção jurídica envolvida, quer quanto ao suporte teórico que a fundamenta, quer ainda quanto à determinação do grau de confusão potencialmente relevante para o público em geral, a ponto de se poder afirmar que “*Longe de existir uma definição legal fixa de uma marca registada (Trademark), o melhor que se pode dizer sobre ela é que reside algures entre um sinal e uma marca (Brand).*” (DAVIS, 2008: 9).

Em Portugal, assim como na Europa, também ao longo dos anos houve várias inovações mas a alteração mais profunda e com maior relevância em matéria de marcas ocorreram aquando da alteração do CPI de 1995, incidiu, indiscutivelmente no regime jurídico da marca imposta pela necessidade de transposição da Diretiva Comunitária n.º 89/104/CEE de 21 de dezembro de 1988 (entretanto revogada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008), versão codificada (JO-L n.º 299/25 de 8 de novembro de 2008).

Com a harmonização das legislações dos Estados-membros e pela transposição da Diretiva Comunitária n.º 89/104/CEE de 21 de dezembro de 1988, a DM, intencionalmente, selecionou os aspetos que consideraram ter mais incidência sobre o funcionamento dos mercados internos.

Entre os selecionados destacamos exclusivamente a definição do conceito de marca como atualmente verificamos, “*A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.*” (n.º 1 do art. 222.º do CPI).

De acordo com a solução legal atual a marca deve ser representável graficamente e deve ter capacidade distintiva, isto é, deve ser apta a individualizar uma espécie de produtos e serviços de uma empresa distinguindo-os de outras empresas. No fundo, a base do conceito como os povos ao longo destes séculos utilizaram os sinais pouco se alterou, a não ser o aumento das suas funcionalidades e garantias transportadas para o enquadramento legal da lei, dando-lhe poder executório. Ulteriormente, foram adotadas medidas de simplificação e de acesso à propriedade industrial, com a publicação do Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de

Julho. Procedendo-se a uma republicação integral do CPI, coligindo todas as alterações que foram feitas através de diplomas avulsos; tais como o Decreto-Lei n.º 318/2007 de 26 de Setembro, o Decreto - Lei n.º 360/2007 de 2 Novembro e a Lei n.º 16/2008 de 1 de Abril.

Com a introdução destas novas medidas, conseguiram tornar o sistema mais simplificado, capaz de assegurar um melhor serviço aos cidadãos e às empresas no desenvolvimento e uso da propriedade industrial.

Abordaremos esta matéria com maior detalhe no Capítulo VI, desta dissertação.

CAPÍTULO II
SINAIS DISTINTIVOS

1. Sinais distintivos

1.1. Imagem da empresa

Em mercados de grande competitividade e cada vez mais globalizados, com as empresas ávidas do reconhecimento dos seus produtos/imagens, os sinais distintivos assumem uma importância determinante para os resultados das suas atividades, na medida em que grande parte da viabilidade desse sucesso perante os vários intervenientes depende grandemente da sua atratividade e imagem.

São estes elementos, da atratividade e da imagem, denominados imagem de empresa, as preocupações principais das organizações empresariais com carácter objetivo, na medida em que assentam num conjunto de elementos ou sinais que possibilitam a sua identificação como instituição dotada de existência e atividade própria. Tendo em conta que estes elementos ou sinais fazem com que os vários atores ou entidades referenciem as empresas ou produtos destas e as conseguem distinguir das demais nos mercados de referência. Na distinção da denominada imagem de empresa são diversos os sinais distintivos que a formam, entre os mais relevantes, a firma ou denominação social, o nome e a insígnia de estabelecimento, o logótipo, as marcas dos seus produtos ou serviços.

Por outro lado a importância da imagem da empresa também se deve à sua relevância subjetiva na medida em que qualquer entidade fornecedora ou consumidora que se relaciona com uma dada empresa, em qualquer das suas vertentes, tais como, fornecimento ou aquisição de um produto ou serviço, numa publicidade (radiofónica, televisiva ou simplesmente num folheto), na aquisição ou alienação de participações no seu capital social ou outros valores mobiliários, na concessão ou solicitação de crédito, na recomendação dela a terceiros como fornecedor, cliente ou parceiro, etc., interioriza uma determinada conspeção cognoscitiva e valorativa acerca daquela, formando uma dada imagem, credível ou não, da qualidade ou não dos seus produtos ou serviços, em suma, da sua reputação, resultando dessa imagem subjetiva que detém como decisão acerca do relacionamento com esta.

Segundo CARVALHO a sua individualização compreende “*não apenas a de facilitar a identificação das empresas, mas convertendo-se num pressuposto indispensável para a sua existência*”³³ visa tutelar múltiplos interesses, fundamentalmente identificar seus produtos, sua imagem perante os consumidores, diferenciando-os da concorrência e, permitir

³³ CARVALHO, Orlando de (1977) - *Direito das Coisas*. Coimbra: Ed. Centelha, p. 194.

este desiderato de impedir quaisquer terceiros de se apropriarem de sinais iguais ou confundíveis.

Neste contexto, reconhece-se aos detentores destes sinais a possibilidade de poderem transmitir os seus direitos e ceder a terceiros o gozo de sinais distintivos, de modo a poder usufruir pecuniariamente da sua imagem no mercado.

Por conseguinte, estes revestem-se de importância muito significativa no âmbito dos “*meios jurídicos de apoio às empresas*”, armas com que estas são dotadas pela ordem jurídica para desenvolverem as suas atividades nos respetivos mercados, fazendo com isso emergir a querela da sua compatibilidade, ou seja, os problemas de conflito entre os sinais distintivos.

Desta problemática poderá verificar-se ainda mais, aquando da possibilidade das empresas pretenderem utilizar o mesmo signo para desempenhar diferentes funções (marca, firma ou nome de estabelecimento). Neste contexto, importa então realizar uma breve sinopse sobre os diversos sinais distintivos com o intuito de identificar as características, os aspetos, bem como as principais conflitualidades entre si.

2. Marca (Sinal distintivo)

Para uma abordagem compreensiva da temática que nos ocupa, interessa prioritariamente ter uma visão clara, quais as funções específicas deste sinal distintivo.

Segundo ALMEIDA ³⁴ as marcas são sinais distintivos de uso facultativo passíveis de serem definidos como “*Meios fonéticos ou visuais, de palavras ou imagens utilizadas na vida económica e social, para a individualização da empresa ou do estabelecimento comercial, assim como dos produtos ou serviços que eles fornecem. Com o objetivo de os distinguir de outros produtos ou serviços idênticos e de permitir ao público identificá-los*”.

Com o mesmo entendimento CUNHA ³⁵ defendia que “*A marca é um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (e podem incluir frases publicitárias com carácter distintivo)*”.

Tendo em conta todo o enquadramento legislativo referente às marcas, grande parte da legislação foi muito influenciada pela Diretiva Comunitária n.º 89/104/CEE de 21 de dezembro de 1988 – transposta pelo CPI de 1995 (artigo 177.º), que criou a figura da *marca de base* como “*A marca que identifica a origem comercial ou industrial de uma série de*

³⁴ ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (1999) - *Denominação de Origem e Marca*. BFDC, Coimbra: Ed. Coimbra, p. 14.

³⁵ CUNHA, Paulo Olavo (2010) - *Lições de Direito Comercial*. Coimbra: Ed. Almedina, p.337.

produtos ou serviços produzidos por uma empresa de atividades múltiplas ou por um grupo de empresas”. Entretanto alterada quanto à substância, pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2008, versão codificada (JO-L n.º 299 de 8 de novembro de 2008), por razões de clareza e racionalidade, para melhor assegurar o bom funcionamento do mercado interno nos Estados-membros.

De acordo com o artigo 222.º do atual CPI, as marcas desempenham essencialmente uma *função distintiva* e podem ter uma composição muito variada que não esgota as realidades que poderão servir no mercado, para identificar e diferenciar produtos ou serviços de empresas diferentes.

Todavia, em função do Princípio da Liberdade que rege a constituição das marcas, é contudo limitado pela obrigatoriedade de materialização do sinal que se pretende registar através da sua representação gráfica, requisito que, sendo facilmente cumprido pelos sinais mais tradicionais *nominativos*, *figurativos* ou *mistos*, isto é, que consistem respetivamente, só em *palavras*, *figuras*, ou na combinação desses elementos, levantam maior dificuldades quando estão em causa sinais menos convencionais, como os *sonoros* ou *olfativos*.

Em princípio qualquer entidade é livre de registar uma marca (INPI), ressalvadas as restrições que a lei estabelece. Porém para o fazer é necessário ter em conta (entre outros requisitos) a confundibilidade com outro registo de marca em vigor na classificação de produtos ou serviços “*idênticos ou de afinidade manifesta*” que possa induzir em erro ou confusão o consumidor - Princípios da Especialidade e Novidade, alíneas a), b), e c) do n.º 1 do artigos 245.º e 239.º, do CPI. Em complementaridade do sistema de registo de marcas por *classes de produtos ou serviços*, respeitar a denominada *Classificação de Nice* ³⁶, conforme definido (al. b) do n.º 1 do artigo 233.º; artigo 236.º; n.ºs 2 e 3 do artigo 244.º e n.º 2 do artigo 245.º).

Os direitos de propriedade industrial sobre uma marca resultam do seu registo, que, entre nós tem eficácia constitutiva ou atributiva daqueles direitos (artigos 224.º e 233.º e ss.). Esta regra sofre certas exceções, das quais destacamos as relativas à proteção da chamada *Marca Notória*, nos termos do n.º 2 do artigo 241.º, e à proteção da chamada *Marca de Prestígio*, conforme artigo 242.º.

Através dos direitos de propriedade industrial (sobre a marca registada) o seu titular poderá usufruir do uso dos quais a marca seja suscetível, relativamente à comercialização dos produtos ou serviços para a qual esta foi destinada. Como consequência da natureza dos seus

³⁶ Classificação internacional dos produtos e serviços adotada pelo Acordo de Nice de 15/06/57, revisto pelo Acto de Genebra (aprovado para ratificação pelo Decreto n.º 138/81 de 05 de novembro).

direitos, os titulares tem também o direito de impedir (sem o consentimento destes), que terceiros façam uso de uma marca idêntica, confundível ou associável com a sua, artigo 258.º.

É de considerar que a proteção jurídica do direito sobre uma marca tem um alcance territorial restrito - *Princípio da Territorialidade*, em regra só vigora para o território do Estado, cuja autoridade competente conferiu o deferimento do registo da marca a favor do respetivo titular (INPI) ³⁷.

No entanto essa proteção pode exceder os limites de um só Estado quando seja obtida ao abrigo do registo internacional proporcionado pelo Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas de 1891, e Protocolo referente ao Acordo de Madrid de 1989, com entrada em vigor em 1 de dezembro de 1995, permitem que o requerente ou titular de um registo nacional (*esta “base nacional” é indispensável nos termos do artigo 1.º do Acordo, do 2.º do Protocolo e das regras 8 e 9 (quinqües), (a) do Regulamento de Execução Comum ao Acordo e ao Protocolo*) designe outros Estados ou regiões, “*desde que membros daqueles Tratado*”, em que deseja registar a sua marca, evitando que para obter proteção a nível plurinacional tenha que empreender procedimentos individuais, em cada um dos territórios visados ³⁸.

As *marcas registadas* gozam de garantias regulamentadas que constitui uma manifestação do carácter constitutivo, as quais se prendem essencialmente com o direito do titular, se opor a usurpações da marca por parte de terceiros (artigos 258.º e 323.º do CPI), com exceção feita ao disposto no artigo 260.º, que prevê que, em determinadas condições, possam ser usadas indicações ou sinais iguais ou semelhantes a marcas anteriormente registadas por outrem, desde que em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Como se dispõe, em Acórdão de 12 de junho de 2008, Processo C-533/06 (*O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited*). O TJCE concluiu que “o titular de uma marca registada não está habilitado a fazer proibir o uso por um terceiro, numa publicidade comparativa, de um sinal semelhante a essa marca para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca foi registada, quando esse uso não cria no espírito do público um risco de confusão”.

Na vigência do CPI de 1995 os atos de concorrência desleal consubstanciavam um ilícito criminal de natureza pública. Com a entrada em vigor do CPI de 2003, é abandonada a sanção penal (o tradicional ordenamento jurídico, que vinha desde CPI de 1940), para punir o

³⁷ INPI (em Portugal) – *Instituto Nacional da Propriedade Industrial*.

³⁸ Decreto n.º 31/96 de 25 de outubro, Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo Internacional das marcas, adotado em Madrid em 27 de junho de 1989, aprovado para ratificação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição Portuguesa.

ato desleal. Surgindo a concorrência desleal como um ilícito de contra ordenação, dando origem à aplicação de coima, artigo 331.º. A instrução destes processos, de acordo com o artigo 343.º do presente diploma, são da competência da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

De acordo com (OLAVO, 2005: 248) ³⁹, “*A repressão da concorrência desleal (...) consiste na proibição de determinadas práticas, ou, por outras palavras, na imposição de determinados deveres no sentido de os vários empresários que atuam no mercado procederem honestamente*”. O mesmo autor, na mesma obra (p. 252) defende ainda que para que se verifique uma situação de concorrência desleal não é forçoso que ocorra efetivamente um desvio de clientela, considerando suficiente que determinados comportamentos sejam suscetíveis de fazer com que esse desvio de clientela suceda.

A noção de concorrência desleal continua a ser dada através de uma definição (cláusula geral) seguida de uma enumeração exemplificativa de atos que constituem a concorrência desleal, conforme artigos 317.º e 318.º.

O artigo 317.º parte de uma cláusula geral para, subsequentemente, proceder em cada uma das alíneas a uma tipificação de algumas das práticas proibidas. A este propósito (ASCENÇÃO, 2002: 151) ⁴⁰ referindo-se ao artigo 317.º do CPI “*O conceito de concorrência desleal não se esgota nos atos tipificados nessas alíneas*” acrescenta que a lei “*Com isto permite, como é próprio das cláusulas gerais, a renovação permanente das situações abrangidas no seu conteúdo. A concorrência desleal está sempre em condições de se estender a novas zonas, em que se preencha ou venha a preencher o pressuposto da contrariedade às normas e usos honestos*”.

Neste contexto, no atual Código foram efetuadas algumas alterações respeitante à definição de concorrência desleal; de salientar a supressão do elemento finalístico (*dolo específico alternativo*) por outro lado foi introduzido o qualificativo da atividade económica. Um ato de concorrência desleal pressupõe três requisitos: (i) *um ato de concorrência*; (ii) *contrário às normas e usos honestos*; (iii) *de qualquer ramo de atividade económica*.

O legislador nas diversas alíneas dos artigos 317.º e 318.º, enumerou exemplificativamente atos de concorrência desleal, como decorre da expressão “*nomeadamente*”, mas para que estes sejam qualificados como tal é indispensável que observem os requisitos estabelecidos no início.

³⁹ OLAVO, Carlos (2005) - *Propriedade Industrial, Vol. I – Sinais distintivos do comércio, concorrência desleal*. 2.ª ed. Coimbra: Ed. Almedina.

⁴⁰ ASCENÇÃO, José de Oliveira (2002) – *Concorrência Desleal*. Coimbra: Ed. Almedina.

O CPI 2003 autonomizou no artigo 318.º a *ilícita aquisição*, utilização ou divulgação dos segredos de negócios de outrem, mas trata-se de uma autonomização formal, porque o artigo contempla mais um tipo de atos desleais, não revestindo qualquer tipo de infração autónoma.

O CPI 1995 referia-se à “*ilícita apropriação, utilização ou divulgação dos segredos da indústria ou comércio de outrem*”.

O atual Código tem uma previsão mais ampla de acordo com o disposto no ADPIC/TRIP’S, propõe a proteção das informações não divulgadas no âmbito da concorrência desleal (artigo 39.ª).

Como se entenderá, trata-se agora, da proteção de “*informações não divulgadas*” ou seja, de “*segredos de negócios*” (corpo, artigo 318.º), e já não apenas de “*segredos de indústria ou comércio*”. Concluimos que a diferença não é significativa, os “*segredos de indústria ou comércio*” abrangem quase a totalidade dos “*segredos de negócios*”.

A par dos atos previstos nas alíneas do artigo precedente, a violação de segredos de negócios “*know-how*”, corresponde a mais um ato desleal típico, constituindo este artigo uma “*espécie*” de extensão do anterior. Aliás o início do *corpo do artigo* é bem claro nesse ponto: “*Nos termos do artigo anterior (...)*”.

No que considera às renovações dos registos, as marcas nacionais são formalizadas junto do INPI e, se efetuadas atempadamente, permitem que a proteção das marcas se prolongue sucessivamente por períodos de 10 anos, numa forma potencialmente perpétua. Nos termos do (n.º 6 do artigo 349.º), as renovações podem ser apresentadas nos 6 meses que antecedem cada décimo aniversário do registo ou, com acréscimo de sobretaxa, nos 6 meses que se seguem a esse aniversário (n.º 7 do artigo 349.º). No que concerne à duração dos registos de marcas internacionais é tal com o dos nacionais de 10 anos, importando contudo precisar que este prazo se conta desde a data da inscrição da marca no registo pela Secretaria Internacional da OMPI (artigo 6.º tanto do Acordo como do Protocolo de Madrid), e não a partir do momento do despacho que lhe conferir a proteção em Portugal.

No que respeita às transmissões dos direitos, em regra os registos de marca são livremente transmissíveis desde que, como estatui o (n.º 1 do artigo 262.º) a mudança de titularidade não seja de molde a provocar equívocos ao consumidor, risco que segundo (OLAVO, 2005: 140) ⁴¹ existe quando “*a marca está por circunstâncias especiais, de tal modo vinculada a um produtor que não possa dele dissociar-se, como sucede quando a*

⁴¹ OLAVO, Carlos (2005) - *Propriedade Industrial*, Vol. I – *Sinais distintivos do comércio, concorrência desleal*. 2.ª ed. Coimbra: Ed. Almedina.

própria marca indique a respetiva proveniência, ou produza o nome ou a firma do empresário a quem pertence, ou contenha referência a distinções honoríficas conferidas ao seu originário titular”. Esta norma consagra expressamente a necessidade de respeito pelo Princípio da Verdade.

3. O Nome e Insígnia de Estabelecimento

Segundo (CUNHA, 2010: 80) ⁴² “O Código de Propriedade Industrial (versão atual) estrutura este Direito privativo, tradicionalmente autónoma, sob uma única modalidade de direitos da propriedade industrial (os logótipos) (cf. o preâmbulo do Decreto-Lei n.º143/2008 de 25 de julho), revogando os artigos (282.º a 304.º). Por isso, a lei atualmente deixa de falar em nome e insígnia de estabelecimento (*tout court*), como fazia anteriormente, para mencionar apenas os logótipos (cf. artigos 304.º-A a 304.º- S do CPI), apesar de admitir que transitoriamente – durante a vigência do registo e até à primeira renovação – o titular possa usar no nome ou na insígnia (ainda não convertidos em logótipos) as designações “Nome Registado (N.R.) ” ou “Insígnia Registada” (I.R.) (cf. artigos 13.º e 10.º a 12.º do DL 143/2008) ”.

O verdadeiro espírito da lei (*ratio legis*) do nome e insígnia de estabelecimento cifravam-se na individualização do estabelecimento, contando que ambos podiam identificar ou individualizar o estabelecimento. No entanto, separava-os a sua composição, porquanto “o nome (de estabelecimento) era a designação (o vocábulo ou vocábulos) pela qual o estabelecimento era classicamente identificado, ao passo que a insígnia era um sinal externo composto por figuras ou desenhos (simples ou combinados com vocábulos), devendo o conjunto apresentar uma configuração específica, enquanto elemento distintivo e característico” ⁴³.

O recurso ao uso de um nome de estabelecimento ou insígnia era uma prerrogativa dos agentes económicos, sendo o seu uso facultativo; estes sinais distintivos desempenhavam a dupla finalidade de identificar o estabelecimento e propagandear-lo, sendo que, neste sentido, considerado um sinal distintivo objetivo, em confronto com a firma que é um sinal subjetivo. Ou seja, o nome de estabelecimento era exclusivamente nominativo, enquanto a insígnia de estabelecimento poderia ser figurativa ou mista, mas nunca só nominativa. Com o registo de um nome ou insígnia de estabelecimento, o titular adquiria a exclusividade da propriedade do nome ou da insígnia, bem como o seu uso para o estabelecimento para o qual ele foi

⁴² CUNHA, Paulo Olavo (2010) - *Lições de Direito Comercial*. Coimbra: Ed. Almedina.

⁴³ CUNHA, P.O. - *op. cit.*.

protegido, assim como o direito de impedir que terceiros sem a sua autorização utilizassem o nome ou a insígnia para aplicar a estabelecimento cuja titularidade não lhes pertencia.

4. O Logótipo

Ao analisarmos este novo tipo de Direito Industrial - o *logótipo*, teremos de ter em conta que o legislador aquando da sua legislação remeteu-o para o mesmo tratamento normativo das regras aplicáveis ao nome e insígnia de estabelecimento, como se fazia anteriormente (como já tivemos oportunidade de referir no n.º 3 deste capítulo).

Os artigos 304.º- A, a 304.º- S, foram introduzidos no CPI de 2003 pelo Decreto-Lei n.º 143/2008 de 25 de julho, que institui um novo regime para logótipos, resultante da agregação numa única modalidade, do nome de estabelecimento, insígnia de estabelecimento e logótipo. A função anteriormente desempenhada pelos nome de estabelecimento e por insígnia de estabelecimento passa a ser assumida pelo Direito do “*logótipo*”.

No entanto, importa compreender que estávamos na presença de sinais distintivos com algumas semelhanças pouco divergentes nas suas causas/funções, razão da sua integração. Segundo o descrito no n.º 1 e 2 do artigo 304.º- A, o logótipo tem funções bifuncionais, atendendo que “*Pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente por elementos nominativos, figurativos ou por uma combinação de ambos.*” (mistos), para distinguir “*entidade*” ou “*sujeito*” que “*preste serviços ou comercialize produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência*”.

(GONÇALVES, 2008: 290) ⁴⁴ define que “*Ao contrário da marca, o logótipo não pode ser um sinal sensorial não visual como, por exemplo, um sinal sonoro*”, tese “*que resulta do confronto das disposições legais previstas no n.º 1 do artigos 222.º; n.º 1 alínea d) do artigo 223.º; n.º 1 do artigo 234.º (relativas à marca) e no n.º 1 dos artigos 304.º - A, 304.º - D e do n.º1 do 304.º - E, (relativas ao logótipo)*”. O mesmo autor sustenta que o logótipo “*também não pode ser constituído por uma cor ou combinação de cores (argumento a contrario do n.º 1 alínea c) do artigo 304.º - D, e n.º 2 do artigo 304.º - E)*”, concluindo que “*O logótipo (nominativo, figurativo ou misto) pode ser colorido, mas a cor ou combinações de cores não pode constituir um logótipo*”.

⁴⁴ GONÇALVES, Luís M. Couto (2008) - *Manual de Direito Industrial*. Almedina, Coimbra.

No âmbito do registo do logótipo (artigo 304.º - B), “*Tem legitimidade para o efetuar, qualquer entidade individual ou coletiva, de carácter público ou privado que nele tenha interesse legítimo*”.

Comparativamente ao anteriormente previsto foram introduzidas algumas alterações quanto ao pedido de registo de logótipo, passando a prever-se, como obrigatoriedade de indicação do tipo de serviços prestados ou de produtos comercializados pela entidade a individualizar através do registo do sinal, de modo a que se possa permitir a observância do Princípio da Especialidade e a análise, por parte do INPI, duma eventual existência de imitação (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 304.º - I).

As exigências contidas no artigo 304.º - D, correspondem, *mutatis mutandis*, às plasmadas no artigo 233.º, atinente ao pedido de registo de marca (cfr. notação a essa marca), cumprindo apenas realçar que no que concerne aos logótipos não é utilizada a Classificação Internacional de produtos e serviços, denominada “*Classificação de Nice*”, mas sim a Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (aprovada pelos Decreto-Lei n.º 381/2007 de 14 de novembro).

Caso o requerente não cumprir qualquer dos requisitos indicados no artigo 304.º - D, o INPI, notifica-o obrigatoriamente (e sob cominação de recusa de registo) para proceder às necessárias regularizações, como previsto no n.º 2 do artigo 24.º.

No caso da transmissão dos logótipos por imposição do n.º 2 do artigo 304.º - P, os registos dos logótipos resultantes da conversão de nome de estabelecimento ou de insígnia de estabelecimento apenas podem ser transmitidos com o estabelecimento ou parte do estabelecimento a que estão ligados.

Transmitindo-se um estabelecimento, transmite-se naturalmente também o respetivo logótipo, salvo se contiver nome, firma ou denominação do titular, caso em que é necessária *convenção expressa*. As regras gerais nesta matéria de transmissão encontram-se consagradas no artigo 31.º, ressalta o n.º 6, quanto à necessidade de o ato ser reduzido a escrito.

Nos fundamentos de recusa do registo (artigo 304.º - H), os motivos absolutos de recusa aplicáveis, correspondem *mutatis mutandis* aos previstos relativamente às marcas, artigo 238.º - Fundamentos de recusa do registo. O artigo foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 143/2008 de 25 de julho, vindo a concentrar neste preceito os motivos absolutos de recusa, que se encontravam dispersos por vários artigos do CPI, o que dificultava a aplicação das normas e a utilização do sistema pelos vários interessados.

No âmbito da caducidade, de acordo com a alínea a) do artigo 304.º - S, o facto de o estabelecimento ou a entidade identificada deixarem de existir, acarreta a caducidade do

logótipo, desde que, tal seja invocado em pedido formulado para efeito ao INPI pelo titular. Tendo em conta que, os únicos motivos de caducidade que operam oficiosamente constam no artigo 37.º.

Como nota final, não obstante não haja remissão expressa para o artigo 270.º (Pedidos de declaração de caducidade), perfila-se como adequado que a tramitação dos processos de declaração de caducidade de registos de logótipo seja idêntica à do registo de marca.

5. Nome Comercial (Firma)

O nome comercial é o nome da firma ou denominação social desta, nome ou expressão que identifica a pessoa coletiva ou singular. Podem constituir nome de estabelecimento: as denominações de fantasia ou específicas, os nomes históricos, nome da propriedade ou local de estabelecimento, nome, firma ou denominação social, pseudónimo ou alcunha do proprietário.

Tendo em conta que a definição de firma não é unívoca, sendo este um substantivo suscetível de conter uma dupla realidade. Num conceito objetivo a firma é um sinal distintivo que propende a identificar o estabelecimento comercial. Esta aceção não colhe no ordenamento jurídico português. Inversamente, a firma no seu conceito subjetivo é o sinal distintivo do comerciante ⁴⁵, o nome por este utilizado no seu domínio mercantil, CORREIA ⁴⁶ caracteriza-o “*Como o nome identifica a pessoa na sua individualidade civil e o pseudónimo a distingue na sua individualidade artística ou moral, a firma identifica o comerciante na sua individualidade económica*”.

Tendo em conta a pretensão do legislador e, no seguimento do exigido por lei do Regime Jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas através da aprovação do Decreto-Lei n.º 129/98 de 13 de Maio (Com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.ºs.12/2001, de 25 de Janeiro; 323/2001 de 17 de Dezembro; 2/2005 de 4 de Janeiro; 111/2005 de 8 de Julho; 76-A/2006 de 29 de Março; 125/2006 de 29 de Junho; 8/2007 de 17 de Janeiro; 247-B/2008 de 30 de Dezembro; 122/2009 de 21 de Maio; Lei 29/2009 de 29/6 e Decreto-Lei nº 250/2012 de 23 de Novembro), o requerente deve dispor-se a respeitar condições pretendidas para o registo das firmas e denominações, cumprindo o estipulado no *Princípio da Verdade* (artigo 32.º do RNPC), em que os elementos componentes das firmas e denominações não

⁴⁵ CORDEIRO, António Menezes (2010) - *Manual de Direito Comercial*. 3.ª ed. Coimbra: Ed. Almedina, p. 262.

⁴⁶ CORREIA, António A. Ferrer (1994) - *Lições de Direito Comercial*. ed./reimpressão, Ed. Lex, p. 150.

devem induzir em erro sobre a identificação, natureza ou atividade do seu titular. E os elementos característicos quando constituídos por designações de fantasia, siglas ou composições, não devem poder sugerir qualquer tipo de atividade diferente da que constitui o objeto social.

Assim como dar seguimento ao definido como *Princípio da Novidade* (artigo 33.º, do RNPC), propondo-se efetuar como novidade o pedido de registo para que os mesmos não apresentem suscetibilidade de confusão ou erro com outras já registadas ou licenciadas, visando unicamente o âmbito de exclusividade, mesmo quando a lei permita, em parte, há que ter em conta que é expressamente proibida a inclusão de elementos já utilizados noutros registos efetuados anteriormente ou designações de outras instituições notoriamente conhecidas.

Com a aprovação do registo definitivo em Regime de Exclusividade (artigo 35.º do RNPC) é conferido ao requerente o direito ao uso exclusivo de firma ou denominação requerida, no âmbito territorial definido para a entidade requerente, artigos 36.º a 43.º. Contudo, em caso de decisão judicial a atribuição do direito ao uso exclusivo ou a declaração de perda do direito ao uso de qualquer firma ou denominação efetuadas pelo RNPC, não podem ser sindicadas por qualquer outra entidade, mesmo que, para efeitos de registo comercial.

Esta interdisciplinaridade entre os institutos da propriedade industrial (INPI) e o do registo das pessoas coletivas (RNPC), registo das firmas e denominações, são evidentes. O legislador teve o cuidado em estabelecer parâmetros de conformidade, nomeadamente (...) no da recusa do registo da marca quando no todo ou alguns dos seus elementos contenham (...) a firma, denominação social, nome ou insígnia de estabelecimento que não seja pertença do requerente do registo da marca, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, ou apenas pelas características dos mesmos, for suscetível de induzir o consumidor em erro ou gerar confusão.

Este afastamento da firma, pelo legislador, do elenco dos direitos de propriedade industrial não se afigura pacífica, havendo vozes com autoridade a defender por solução antagónica ⁴⁷.

Defende-se de *lege ferenda* na inserção da firma no cotejo dos direitos industriais, por apelo a razões dogmáticas e pragmáticas: por um lado, a firma é um sinal distintivo do comércio, assim como outros sinais,... nada justificando o seu tratamento autónomo.

⁴⁷ CORREIA, A. A. Ferrer, *op. cit.*; Posição idêntica, ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (1999) - *Denominação de Origem e Marca*. BFDC, Coimbra: Ed. Coimbra, p. 15;

Por mais evidente, o tratamento jurídico em separado, com diferentes regras e sobretudo sujeitas a diferentes entidades reguladoras INPI e RNPC ⁴⁸ torna muito complexa a uniformidade de procedimentos e a desejada harmonização de concessões, com prejuízos para os consumidores e para os empresários.

6. Recompensas, Denominações de Origem e Indicações Geográficas

6.1. Recompensas

As recompensas são sinais distintivos de comércio que se destinam a indicar que certos produtos ou serviços mereceram reconhecimento através das formas de condecoração de mérito, nomeadamente medalha, diplomas, prémio pecuniário ou de qualquer outra natureza obtida em exposições, feiras e concursos oficiais ou oficialmente reconhecidos; diplomas ou atestados de análise, ou de louvor; títulos de fornecedor do Chefe de Estado; em geral quaisquer outros prémios ou demonstrações de carácter oficial, passados por laboratórios ou serviços do Estado ou de organismos para tal qualificados, com a finalidade de diferenciá-los de outros que não tenham obtido tais condecorações, medalhas, diplomas, prémios títulos ou demonstrações.

As recompensas que são atribuídas relativamente a produtos ou serviços específicos e só nesses podem ser utilizadas, sob pena de infração (artigo 332.º), outras poderão ser conferidas a estabelecimentos, como decorre das definidas na (alínea d) do artigo 274.º) e da (alínea c) do artigo 276.º) ambos do CPI. A propriedade de qualquer tipo de recompensas pertence àquele a quem estas tenham sido conferidas, nomeadamente aos industriais, comerciantes, agricultores e demais agentes económicos.

Para todas as entidades que tenham sido contempladas por estas recompensas (artigo 271.º) e pretendam o seu registo para que possam acrescentar a expressão "*recompensa registada*" ou "RR" (artigo 278.º) a qualquer marca, nome comercial ou insígnia de estabelecimento, serviços, torna-se necessário o cumprimento das devidas instruções de pedido (cfr. artigo 275.º) inerente às especificidades da modalidade da recompensa, sendo o seu registo semelhante aos demais sinais distintivos do comércio previstos no CPI.

6.2. Denominações de Origem e Indicações Geográficas

O artigo 305.º do CPI contém as definições de *denominação de origem* e de *indicação geográfica*, consideradas modalidades de sinais distintivos do comércio que, tendo

⁴⁸ Fonte: RNPC - *Registo Nacional de Pessoas Coletivas*.

em conta funções (de garantia de qualidade e de indicação da sua proveniência geográfica, nomeadamente) e características (como a obrigatoriedade de os produtos serem originários da região, do local ou país determinado) divergem na intensidade da ligação exigida entre as qualidades e características dos produtos e o meio geográfico de que provêm.

Com efeito, como assinala ALMEIDA “*Na indicação geográfica o elo que une o produto à região determinada é mais débil que na denominação da origem*”. Pois aquela “*A reputação do produto (ou uma sua qualidade ou outra característica) pode (basta que possa) ser atribuída à região sem influência direta dos fatores naturais e humanos. Por outro lado, aquela menor ligação, na indicação geográfica, do produto à região determinada resulta, igualmente, da não exigência de que todas as operações de produção, transformação e elaboração ocorram na área determinada (como se estabelece para a denominação da origem), bastando que uma delas ocorra na área delimitada*”⁴⁹. Raciocínio que encontra acolhimento na alínea b) do n.º 2 e na alínea b) do n.º 3 do artigo 305.º do CPI.

Resumindo a destriça entre modalidades, afirma o autor “*A denominação de origem exige um vínculo acentuado do produto com a região demarcada, ao contrário da indicação geográfica que se basta com uma breve aparência de ligação com a região (é suficiente que possa ser atribuível à região determinada)*”⁵⁰.

De acordo com o n.º 2 do artigo 305.º, uma *denominação de origem* não tem forçosamente que incluir um nome geográfico, desde que respeite as demais condições legalmente previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 305.º (como exemplo, de denominações tradicionais assim protegidas, como o “*Vinho Verde*”). *A contrario*, a indicação geográfica terá, como o próprio nome espelha, sempre que conter o nome da região, de um local determinado ou, em casos excepcionais, de um país.

Da leitura do n.º 4 do artigo 305.º, resulta que nem todos os produtores que laborem na área geográfica delimitada podem utilizar a *denominação de origem* ou a *indicação geográfica*, sendo o uso desses sinais distintivos do comércio apenas permitido aos que cumprirem as condições tradicionais ou regulamentadas, observância que é verificada pelo organismo competente para o efeito.

Da mesma norma se extrai, como sustenta ALMEIDA, que “*A denominação de origem é propriedade comunal dos produtores estabelecidos na área de denominação, que se dedicam à exploração do produto típico. Mesmo o primeiro produtor que se tenha*

⁴⁹ ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (2008) – “*Indicações de Proveniência; Denominações de Origem e Indicações Geográficas*”. In *Direito Industrial (AA.VV)*, Vol. V, Coimbra: Ed. Almedina, p.13.

⁵⁰ ALMEIDA, A. R., *op. cit.*, p. 25

*estabelecido na região ou aquele que muito contribuiu para a valorização do direito à denominação de origem, não goza de qualquer privilégio, pois todos quantos estejam estabelecidos na área geográfica da denominação da origem, de modo efetivo e sério, para o exercício de uma atividade económica, característica dessa área, são igualmente titulares do direito à denominação de origem, porque essa denominação pertence ao património comum. Não há aqui lugar a qualquer ideia de quota ou parcela, não sendo possível a divisão, não podendo, ainda cada um dos produtores (ou todos eles em comum acordo) alienar a denominação de origem. O direito à denominação de origem pertence à coletividade dos produtores, contudo, é um direito que compete íntegro a cada um dos produtores”*⁵¹.

De igual modo o raciocínio enquadra-se à *indicação geográfica*. No mesmo sentido ASCENÇÃO critica especialmente a redação da parte final do n.º 4 do artigo 305.º afirmando que o legislador inclui a expressão “Quando autorizados pelo titular dos registos”. Mas, “Quería significar a mera verificação das condições usuais ou regulamentares, através da entidade administrativa (“representativa”) daquela indicação geográfica”. Entidade que destaca “É a emanação daquela comunidade em mão comum, e não titular de quaisquer direitos industriais.”⁵².

No que respeita ao n.º 5 do artigo 305.º, propaga, qualquer dos interessados que satisfaçam os requisitos definidos no n.º 4, podem utilizar a *denominação de origem* ou a *indicação geográfica*, independentemente da dimensão da sua exploração e da natureza dos bens em causa.

É certo que no plano das funcionalidades a *denominação de origem* cumpre a função distintiva que se traduz numa indicação de proveniência geográfica (*identificando o produto como proveniente de um local determinado*), além de assegurar ao consumidor que o produto que a ostenta tem certas características e qualidades correspondentes a determinadas especificações e cuja observância é assegurada por uma entidade de controlo. Estamos assim, perante um sinal distintivo com uma função complexa: em que além de desempenhar a função de garantia de qualidade (*que preenche certas qualidades e características*) certifica que o produto é de uma certa proveniência geográfica.

No entanto, nem todo o produto de uma mesma área geográfica delimitada poderá ser distinguido com a *denominação de origem*, casos há que não a pode utilizar se não reunirem as qualidades e as características estabelecidas. Não basta, nestes termos, delimitar a

⁵¹ ALMEIDA, A. R., *ibidem*.

⁵² ASCENÇÃO, José de Oliveira (2008) - “Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem”. In *Direito Industrial /AA.VV.* Vol. V, Coimbra: Ed. Almedina, pp. 85-87.

área de produção, é preciso também determinar as qualidades e/ou as características do produto para ter direitos certificados de *denominação de origem*.

Estas noções de “*origem*”, “*tipicidade*” e “*qualidade*” não estão totalmente definidas e não têm um significado unívoco na esfera jurídica (*portanto não estão livres de contestações*), bem como se pode sustentar que na denominação de origem subsiste apenas uma conexão puramente geográfica ou territorial do produto com a região, preterindo-se, assim, de qualquer elo qualitativo do produto com a área geográfica (*pode abranger a área dum país*). Ou seja, a *denominação de origem* seria apenas uma indicação de proveniência geográfica simples ou qualitativamente neutra.

Porém, a realidade não é essa, na *denominação de origem*, estamos perante uma *qualidade objetivamente definida*, em conformidade com um padrão, um conjunto de características pré-definidas. O produto deve ser obtido e elaborado segundo as normas previamente estabelecidas, deverá preencher todas as características exigidas por essas normas (*do seu regulamento, específico*) e para a consecução de tal objetivo é necessário que exista um organismo especializado para o controlo da aplicação dessa regulamentação. Este organismo para além de estar dotado de meios técnicos e humanos deverá obedecer a critérios de objetividade e imparcialidade; a aplicação do interprofissionalismo (*ou aquilo que outros já designaram pelo governo interessado das famílias*) neste domínio poderá originar (*se não for rodeado das necessárias cautelas*) “*conflitualidade*” de interesses.

Quanto à *indicação geográfica* tende a desenvolver funções idênticas à *denominação de origem*, ao individualizar o produto como proveniente de um local determinado (*a função distintiva traduz-se numa função indicadora da proveniência geográfica*), no entanto fica tendencialmente prejudicada a *função de garantia de qualidade* ou, pelo menos, não é tão evidente como na *denominação de origem*.

A *indicação de proveniência* dá a conhecer aos seus consumidores a simples alusão do local (*inclusive um país*) que se tenha tornado conhecido como centro de *produção, transformação, extração* ou *elaboração* de um determinado produto ou de prestação de um determinado serviço. Tendo em conta que *indicação geográfica* constitui propriedade comum dos residentes ou estabelecidos na área geográfica considerada, podendo ser usada por todos os que em tal área exerçam qualquer ramo de produção característica.

O Regulamento Comunitário n.º 2081 de 14 de julho de 1992, entretanto revogado pelo Regulamento (CE) n.º 510/2006 de 20 de março de 2006 (JO-L de 31 de março de 2006), relativo à proteção das *indicações geográficas* e *denominações de origem* dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO-L de 24 de julho de 1992, pp. 1 e ss.), indica-nos que

a maior diferença entre a *indicação geográfica* e a *denominação de origem* parece estar no facto de a primeira, ao contrário da segunda não exigir “*Uma ligação estreita com o meio natural, bastando (por exemplo) que a reputação possa ser atribuída à origem geográfica do produto*” e, “*...por outro lado, as operações a que o produto é sujeito não têm todas que ocorrer na área determinada*”⁵³.

⁵³ ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (1999) - *Denominações de Origem e Marca*. BFDC, Coimbra: Ed. Coimbra, p.48.

CAPÍTULO III

AS FUNÇÕES DA MARCA

1. As funções diferenciadas da marca

A marca nem sempre desempenhou o mesmo papel, no passado como no presente existem tipos de marcas com funções diferenciadas. Desde logo, podemos distinguir dois grandes institutos jurídicos de forte implementação na vida económica, a função económica, desempenhada por estes e a função protegida pelo ordenamento jurídico. Isto é, uma coisa é a apreciação das utilidades ou vantagens decorrentes do uso ou existências das marcas e outro é determinar os efeitos imputáveis às marcas, quais o Direito das marcas defende e protege. Além destes institutos, iremos apresentar a pluralidade de funções indiretas tanto de índole económica como de tutela jurídica.

1.1. A função económica da marca

Do ponto de vista económico, ainda hoje é admitido pela maioria dos autores a posição defendido por ISAY “*Á marca cabe o desempenho acumulativo de três funções principais: A de **indicação de origem dos produtos ou serviços**, permitindo por este meio que os consumidores tenham um referencial que lhes faculta realizar as suas aquisições; A de **garantia da qualidade dos produtos ou serviços marcados**, no sentido em que o consumidor espera e deseja que, todos os bens em que a mesma marca seja aposta apresentem paritários níveis qualitativos; A de **publicitária ou sugestiva**, sendo recorrentes os exemplos em que o “valor da marca” transcende o valor dos elementos corpóreos da empresa da qual faz parte*”⁵⁴.

Definidas que estão as posições; das utilidades de cariz económica ligadas à marca, sobressai uma outra, de *função distintiva* que se extrai do n.º 1 do artigo 222.º do CPI - “*A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica... desde que sejam adequados a permitir a diferenciação dos produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas*”.

Não obstante o enunciado linguístico do preceito seja claro, a sua aplicação, não raras vezes gera dificuldades, importando não perder de vista que na avaliação do carácter distintivo de um sinal cabe ponderar as particularidades do caso concreto e que a apreciação da marca deve ser efetuada “*Por um lado, relativamente aos produtos e serviços a que se destina e, por outro, em relação à perceção que dela tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e*

⁵⁴ ISAY, Hermann (1929) - *Die Selbständigkeit dea Rechts an der Marke*. GRUR, pp. 26 e ss.

razoavelmente atento e advertido”⁵⁵. Permitindo assim aos consumidores definir as qualidades ou defeitos, e/ou outras características que lhe venham a conferir, que gozam os produtos ou serviços, e/ou determinado titular de uma marca quando este seja conhecido.

Vejamos, se definirmos *imagem de marca* como o conjunto de percepções desenvolvidas sobre um produto ou serviço do titular, devemos admitir que tal imagem forma uma “*constelação de associações*” apoiadas em atributos diferenciadores. A marca estrutura-se sempre em torno destes atributos de referência, tais como o *prestígio*, a *economia* e diversíssimos benefícios ou resultados atribuíveis ao produto ou serviço adstrito à marca. Uma vez que as dimensões consideradas só podem ser julgadas em termos comparativos, apreciáveis em escalas relativas de magnitude, é possível gerar universos perceptuais indicativos da *imagem de marca* num gráfico pluridimensional que expresse a sua situação e a dos concorrentes. Este instrumento serve então ao posicionamento do produto ou serviço da marca.

Neste contexto podemos também concluir que o conceito de posicionamento pode ser definido como *a tentativa de dar a um produto ou serviço uma certa identidade própria ou imagem*, de modo a que os consumidores se apercebam das suas características distintivas ou das suas vantagens relativamente a produtos concorrentes.

Sendo que o sucesso dos produtos depende, portanto, do significado que estes conseguirem sugerir aos consumidores, constituindo instrumentos de diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, *permitindo assim que se realize uma associação na mente do consumidor*, entre a marca que assinala um produto ou serviço e as diversas características que aquele lhe venha a atribuir.

A marca funciona assim como um centro de imputação por parte dos consumidores, das qualidades ou defeitos que conferem a um dado produto ou serviço, estes mecanismos de associações de ideias permitem que uma empresa mediante o recurso às marcas, promova a comercialização dos seus bens através de políticas de qualidade ou campanhas publicitárias e que veja assim fixar-se uma clientela em torno da marca do produto ou serviço, ou mesmo, em torno do próprio titular, gerando assim mais volume de vendas e consubstancialmente maior valor económico.

Por outro lado e, na *perspetiva do consumidor*, a marca funciona como um referencial ao qual este liga a satisfação ou insatisfação experimentada aquando de consumos

⁵⁵ OLAVO, Carlos (2005) - *Propriedade Industrial*. Vol. I - *Sinais distintivos do comércio, concorrência desleal*. 2.^a ed. Coimbra: Ed. Almedina, p. 82.

anteriores ou a imagem favorável ou desfavorável que reteve da publicidade ou da experiência alheia.

Estas funções assumiram uma relevância decisiva nas modernas economias de mercado, devido ao peso crescente do elemento comercial no valor final dos bens e serviços. Consequentemente assistem a um enorme crescendo no domínio da procura; através de “*campanhas*” a nível global de sofisticadas *técnicas de publicidade e distribuição* que asseguram enormes ganhos aos operadores económicos detentores dessas marcas.

Nesse contexto, as marcas adquirem por vezes um valor incomensurável que transcende e, em muito, o dos restantes elementos patrimoniais da empresa.

Como salienta FERNÁNDEZ-NÓVOA ⁵⁶, “*O direito das marcas não existe para proteger as marcas, mas sim para proteger da confusão o público consumidor e, simultaneamente para garantir ao titular da marca o seu direito a que o público não seja confundido*”. Quer isto dizer que a proteção legal referente às marcas não abrange necessariamente todas as vantagens que a sua utilização permite obter. O direito ao uso privativo de uma marca é concedido para que esta desempenhe, ao serviço de certos interesses, determinadas funções.

Os interesses e as funções legalmente assinalados às marcas dependem, obviamente, do modelo político e económico a considerar. Na síntese de CHAVANNE e BURST ⁵⁷ podemos considerar basicamente duas posturas distintas: (i) *uma postura, na perspectiva consumista ou corporativista* – o modo lógico que explicava a existência de marcas nos países socialistas. Consubstanciando a afirmação do Prof. Stefan GRZYBOWSKI ⁵⁸ (Relatório ao Colóquio de Cracóvia, novembro de 1974) “*A marca serve para melhorar o funcionamento do processo de produção, para estimular as equipas de trabalhadores, para garantir a realização do plano e para uma precisa orientação dos consumidores*”, que visa assegurar a identificação da origem dos produtos, com vista à proteção do consumidor ou da política económica do Estado. (ii) *A outra postura, na perspectiva liberal*, que faz do Direito das marcas mais uma parte do Direito da concorrência do que do Direito do consumo, sendo a marca meramente facultativa e servindo apenas como *indicação de proveniência*, o que, como anteriormente já analisamos, não é necessariamente sinónimo de *identificação de origem*.

⁵⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA (1984) - *Fundamentos de Derechos de Marcas*. Madrid: Ed. Montecorvo, p. 45.

⁵⁷ CHAVANNE, A. Jean; BURST, Jacques (1998) - *Droit de la Propriété Industrielle*. 5.^a éd., Paris: Éd. Dalloz Delta, pp. 458 a 461.

⁵⁸ GRZYBOWSKI, Mieczyslaw Stefan – Político, advogado. Especializado em Direito do trabalho, Direito civil e processual. Completou os seus estudos jurídicos na Universidade Jagiellonian em 1926. O doutoramento um ano depois. Em 1948-1952, foi eleito reitor da Escola Superior de Economia em Cracóvia (agora Cracóvia University of Economics). Nos anos 1958-1962, foi reitor da Universidade Jagiellonian.

Esta *segunda postura* é predominante corrente nos países de economia de *mercado aberto*, própria dos países Ocidentais, em que a marca serve principalmente os interesses do titular como um instrumento de diferenciação que este utiliza no jogo da concorrência, para melhor fixar os consumidores aos seus produtos ou serviços.

Embora tendo presente que, quanto à *função jurídica da marca*, tanto em Portugal como na generalidade dos países da Europa Ocidental, ao lado dos interesses privados do respetivo titular, se reconhece ao interesse público um papel relevante nesta matéria, na defesa e proteção dos consumidores. Todos estes mecanismos para melhorar o *good will* da marca, decorre do facto de o consumidor associar uma ideia atrativa aos produtos ou serviços que ostentam uma certa marca e tender, por isso, a procurar de novo os produtos ou serviços assinalados pela mesma. Fá-lo precisamente, porque a marca desempenhando a sua *função indicativa*, estabelece a ligação entre o produto ou serviço que o consumidor deseja e a fonte de onde o mesmo provém, numa tentativa de fixar o cliente à marca.

Esta tentativa de aproximar a marca ao consumidor, poderá levar-nos a aflorar sobre a *teoria da fixação da clientela à marca*; conduzindo-nos à seguinte questão: – Será que a marca tem a veleidade de fixar clientela aos seus produtos ou serviços?

Se entendermos que *esta* permite *fixar a clientela* é porque lhe indica a forma de encontrar de novo o mesmo artigo. Se é certo que a marca cumpre sempre esta função de indicação de proveniência, mas, nem sempre terá o veleidade de afirmar-se pela positiva na fixação da clientela à marca. Pelo contrário, o consumidor desagradado ou indisposto com aquilo que associa à marca, pode evitar em adquirir de novo o mesmo produto ou serviço, em detrimento de outro da mesma procedência.

Vários autores contestam esta teoria, no entanto não negam que a marca tenha apetência para fixar clientela. Contudo, sustentam que a pretensa fixação da clientela não é mais de que uma *decorrência lógica e necessária* do facto de a marca indicar a proveniência do bem, sendo que é a *alusão mental* à origem dos produtos ou serviços que propensa à sua aquisição. Resulta até do facto, de, não sendo o uso da marca normalmente obrigatório, nada impede o titular de uma marca de *reputação degradada* de deixar de a utilizar ou de a substituir por outra.

Por outro lado, não decorre do texto legal quaisquer normas que confiram legitimidade jurídica a esta teoria, nomeadamente, o *Princípio da Liberdade da adoção da marca* ou a sua livre alteração que tornam impossível a sustentação legal da teoria em

análise⁵⁹. Contudo, não podemos deixar de referenciar que, no âmbito económico, é entendimento global que o *good will* da marca advém, principalmente, da *notoriedade* que essa marca sustenta.

Desta feita, resulta como óbvio, que, ainda sob a égide da perspectiva economicista das marcas, o valor da marca deve ser juridicamente protegido pois, apenas dessa forma, será realmente preservado e garantido. O mesmo é dizer que as marcas detentoras de *especial notoriedade* devem ser objeto de uma atenção especial por parte do legislador.

Pese embora o supramencionado, se atentar na principal função jurídica da marca, de fixar, portanto, o plano económico e entrando já no âmbito jurídico, parece que não decorre da lei, pelo menos *de forma direta* e evidente, a necessidade de proteger a *notoriedade das marcas*, por si só. Assim sendo, temos em querer que o *valor da marca* apresenta -se com maior importância em sede *económica* do que em sede *jurídica*. Voltaremos a este tema em capítulo posterior.

1.2. A função jurídica da marca

A *marca* pode desempenhar uma *pluralidade de funções* tanto de índole *económica* como de tutela *jurídica*. Contudo, não se pode depreender que no plano jurídico prossegue similar desiderando do económico; sendo uma *magna quaestio* onde se sustentam várias teses, nada obsta que a marca também realize no *plano jurídico múltiplas funções de forma direta ou indireta*. Segundo GONÇALVES ⁶⁰ a marca compagina uma *trilogia* de funções: Uma Função Essencial: Função distintiva - “*A marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso*”; Uma Função Derivada: Função de Garantia de Qualidade dos Produtos ou Serviços - “*A marca não garante, directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante indirectamente essa qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa*”; Uma Função Complementar: Função publicitária - “*A marca, em complemento da sua função distintiva, pode cumprir, em alguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala*”.

⁵⁹ Para mais desenvolvimentos, ROTONDI, Mario (1995) - *Diritto Industriale*. 5.^a ed. Padova: Ed. Cedam; RENATO, Corrado (1975) - *Trattato di diritto civile / diretto da Giuseppe Grosso e Francesco Santoro-Passarelli*. Milano: Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi; CIONTI, Ferdinando (1988) - *La funzione del Marchio*, Milano. Milano: Ed. Dott. A. Giuffrè.

⁶⁰ GONÇALVES, Luís M. Couto (2003) - *Direito de Marcas*. 2.^a ed. Coimbra: Ed. Almedina, p. 31.

2. A função distintiva da marca

2.1. A definição clássica (originário)

Com as múltiplas opiniões existentes, podemos iniciar este tema afirmando de uma forma irreduzível que foi VANZETTI ⁶¹, que colocou pela primeira vez o problema do significado da função distintiva em dois formatos: “*A marca só pode distinguir por duas (e só por duas) formas: a primeira seria **garantir diretamente a presença constante das mesmas qualidades** em cada unidade de produtos marcados e a segunda seria **garantir indiretamente essa presença assegurando a proveniência constante de cada produto** marcado de uma mesma fonte de origem*”.

Segundo o autor, com estas duas formas não haveria lugar a qualquer outra forma alternativa, visto que, um sinal distintivo sem mais seria uma “*generalidade*”. O que este nos queria transmitir era que a marca se converteria numa *denominação genérica do produto* ⁶², ou seja, por essa razão o autor entendia ser necessário considerar “*A subsistência de constantes elementos de identidade do produto marcado*”. Assim, a tarefa passava por “*Elucidar quais sejam esses elementos constantes que constituem o “caráter próprio” comum (e diferenciador em relação aos outros) da unidade que constitui o produto marcado e aos quais a marca deve estar incindivelmente conexas para desenvolver a própria função de identificação*”. Distinguir, significava resumidamente “*Separar os objetos uns dos outros e ver as diferenças que há entre eles*”.

Destas duas propostas VANZETTI defendia a segunda, em que a marca significaria “*Uma indicação de proveniência do produto ligando-o a uma mesma origem*. Estando em consonância com a posição adotada na legislação italiana coetânea ⁶³, mas também na conceção dos interesses postos em confronto pelo Direito de marcas.

Ao contrário (aceitar a primeira via) - *a marca ser uma garantia de qualidade do produto*, seria ruir toda a base em que assentaria o Direito de marcas, qual seja a de, em primeira linha salvaguardar os interesses do empresário. Defendia que, se o Direito de marcas se apoiasse exclusivamente em função de garantia de qualidade dos produtos significaria em

⁶¹ VANZETTI, Adriano (1959) - *Funzione e natura giuridica del marchio*. in RDC - Riv. Dir.Comm., pp. 385 e ss..

⁶² VANZETTI, A., *op. cit.*, p. 408.

⁶³ DECRETO-RÉGIO de 21/6/42, n.º 929 (anterior à profunda revisão introduzida pelo D.L. n.º 480 de 4/12/92, que adaptou a legislação italiana, à Diretiva), naquilo que considerava os três momentos essenciais da vida da marca: o nascimento do respetivo direito, atribuído apenas a quem fosse titular de uma empresa, o da cessação desse direito, que só poderia dar-se em conexão com o estabelecimento e o da sua extinção, que ocorria com a cessação da empresa.

bom rigor, que quem produzisse produtos da mesma qualidade pudesse adotar a mesma marca o que significaria abalar toda a estrutura típica do Direito de marca enquanto Direito exclusivo. O mesmo tipo de análise é também feito por BEIER ⁶⁴, afirmava que *“Aqueles que apoiam a função da marca se deve basear mais na natureza ou potencialidade do produto do que da respetiva proveniência”*. Não dizendo como deve funcionar uma regulamentação do Direito de marcas baseado nestes critérios, fazendo ainda realçar o perigo de uma *“Coletivização total e de uma desvirtuação do Direito de marcas se aquela conceção fosse levada até às últimas consequências”*. Assim, o *núcleo produtivo* era formado pela fonte de origem indicada pela marca, enquanto a *entidade caraterizante* cuja consistência podia amplamente variar (de um estabelecimento a uma simples receita) segundo o tipo de marca e o tipo de produto em concreto.

Na linha de defesa deste entendimento da função distintiva e face a outro tipo de ataques, baseados nos factos do desconhecimento por parte dos consumidores da proveniência da origem dos produtos, NÓVOA ⁶⁵ afirmava que *“Ser desconhecida não é sinónimo de indiferente, pois que o consumidor confia em que seja ele quem for, o empresário seja sempre mesmo”*. Comungando da mesma ideia BEIER ⁶⁶ acrescentaria que *“Facto do consumidor desconhecer o nome do titular da marca em nada exerce influência sobre a proteção jurídica da marca”*.

2.2. A definição (redimensionada)

Com a consagração geral e gradual das figuras da transmissão autónoma da marca, da licença de marca e a aceitação da marca de grupo (pela empresa), foram criadas enormes dificuldades ao conceito originário, dando origem a nova doutrina. Na sequência, VANZETTI⁶⁷, *redimensionou* o significado da função distintiva acrescentado que a *“Função de indicação de proveniência, em última análise, é a de garantir que o produto marcado emane sempre da mesma empresa ou de uma empresa que tenha elementos consideráveis de continuidade com a empresa de origem ou ainda que com esta tenha ligações atuais de natureza contratual ou económica”*.

⁶⁴ BEIER, Friedrich-Karl (1975) - *“Marque et Droit Économique - les fonctions de la marque”*. AA.VV. pp 100/101; No mesmo sentido, BRAUN, Antoine (1995) - *Précis des marques*. 3.^a éd. Bruxelles: Éd. Larcier, pp. 15 e ss..

⁶⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1984) - *Fundamentos de derechos de marcas*. Madrid: Ed. Montecorvo, pp. 48 e ss.

⁶⁶ BEIER, F. K. op. cit., p. 99.

⁶⁷ VANZETTI, Adriano (1961) - *Funzione e natura giuridica del marchi*. in RDC - Riv. Dir. Com., p. 40.

Por sua vez BEIER- KRIEGER ⁶⁸ (doutrina alemã) também propôs uma ampliação da função de indicação de proveniência da marca, quando esta fosse usada conjuntamente por mais de uma empresa (marca coletiva, marca de grupo e licença de marca) dizendo que “*A marca num sentido mais lato pode indicar que os produtos procedem de um grupo de pessoas ou empresas que se associem para usar em comum a marca*”.

Enquanto MATHÉLY ⁶⁹ afirma que “*Se a marca pela sua natureza indica uma origem, certamente que essa origem não tem que ser necessariamente uma empresa única e idêntica, podendo ser ou um grupo de empresas ou empresas sucessivas que dispõem de meios análogos e sejam capazes de fornecer os objetos de forma a apresentar as mesmas vantagens*”.

Também BRAUN ⁷⁰, tendo em conta a necessidade de uma “*Explicação satisfatória do fenómeno moderno de produção*”, entende necessário adotar uma conceção alargada da noção de indicação de proveniência, “*Compreendendo nela seja um grupo de empresas, seja empresas ligadas por contrato de licença, seja, ainda, empresas sucessivas desde que as mesmas sejam capazes de produzir os produtos com as mesmas vantagens*”.

2.3. A definição atual

Atualmente, como estatui o n.º 1 do artigo 222.º do CPI, “*A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica...desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas*”. Então, o que significa hoje a função distintiva da marca, depois de ser possível a transmissão autónoma da marca e a licença da marca por parte das sociedades pertencentes ao mesmo grupo ⁷¹ ou a derrogação do *Princípio da Especialidade* no caso da proteção ultra merceológica da *marca de prestígio* (artigo 242.º do atual CPI).

Certamente que a marca não podia significar a garantia de uma mesma, constante e única origem. Seria óbvio que todas estas alterações que geraram com que a noção *clássica originária* da marca fosse ultrapassada. Um setor prestigiado da doutrina foi adaptado e

⁶⁸ BEIER, Friedrich-Karl, ÄWEGER, Ulrich (1976) - *Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke*. (68), GRUR Int., 125 ff.

⁶⁹ MATHÉLY, Paul (1994) - *Le nouveau droit français des marques*. Paris: Éd. J.N.A., p.11; *Le droit français des signes distinctifs*. 1994, p.12.

⁷⁰ BRAUN, Antoine (1995) - *Précis des marques*. 3.ª ed. Bruxelles: Éd. Larcier, p. 14.

⁷¹ Figura invocada no CPI de 1995, (Artigo 177.º, Definição de marca de base) - “*Marca de base é uma marca que identifica a origem comercial ou industrial de uma série de produtos ou serviços produzidos por uma empresa de atividades múltiplas ou por um grupo de empresas*”, afastado do CPI de 2003.

alargado a noção clássica da função distintiva da marca que teve fazer face às vicissitudes das evoluções, resultantes da transmissão e licença de marca e da marca de grupo, entre outras.

De acordo com a noção *ampliada* ou *redimensionada*, significava que os produtos ou serviços dessa marca provinham sempre da mesma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (caso transmissão desvinculada), ou ainda que mantenha com ela relações atuais de natureza contratual, económica ou financeira (casos da licença e marca de grupo).

Contudo esta noção *redimensionada* estava longe de ser adequada ao atual Direito de marcas. Facto de uma das notas distintivas da definição era pressuposto de que a marca seja previamente *usada* pelo titular, fazendo assim sentido falar em *continuidade* ou *vinculação contratual empresarial*. Caso contrário, que sentido faria falar em *continuidade empresarial* ou em *vínculo contratual empresarial* quando o transmitente da marca não tinha exercido qualquer atividade económica conexa com os produtos ou serviços para os quais a marca iria ser usada pelo adquirente; ou, quando o licenciante nunca usou a marca que concedeu ao licenciado ou a usou em produtos ou serviços diferentes dos licenciados. Na lógica desta noção não podia estar o fenómeno da circulação da marca não usada.

Na verdade esta definição *redimensionada* servia o Direito português do CPI 1940, em que a marca era considerada, em maior ou menor (transmissão autónoma) medida, um bem nocional e funcionalmente acessório que haveria de se reportar a uma realidade *objetiva*, por regra, de índole empresarial.

Atendendo que a questão da negociação da marca registada *não usada*, está no cerne do problema desta *redefinição* da função distintiva, e que o Direito de marcas vigente permite outro significado para a função distintiva, que não pressuponha uma base predominantemente empresarial ou objetivista. Assim, ao contrário dos CPI'S anteriores à Diretiva 89/104/CEE, do conselho de 21 de dezembro de 1988, o atual CPI permite uma nova *conceção de origem*, ou seja, um modo diferente de encarar a função distintiva, baseada em critério diferente e portanto justificando resposta diferente. A DM veio responsabilizar o titular na decetividade superveniente da marca em caso desta se tornar enganosa que conduz à caducidade do direito.

Esta nova conceção advém do princípio geral do Direito de marcas, plasmado na alínea b) do n.º 2 do artigo 269.º do CPI, “A marca se tornar suscetível de induzir o público em erro (...), pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada”. Imposta pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988, na sua alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º, e acolhido pelo CPI de 1995, na alínea b) do n.º 2 do artigo 216.º, como também se encontra consagrada na alínea c)

do n.º 1 do artigo 50.º do RMC ⁷², veio adicionar elementos importantes e decisivos para legitimar um novo entendimento da função distintiva.

Nesse contexto, o sistema legal conferiu uma maior liberdade ao titular da marca, mas responsabilizou-o ao não o isentar do *ónus* de ser titular de um bem *sui generis* de obrigatoriedade de registo junto de instituição pública.

Para além da já existente decetividade originária da marca, caso esta seja originariamente enganosa (conduz à nulidade do registo - cfr. alínea d) do n.º 4 do artigo 238.º; e, alínea a) do n.º 1 do artigo 265.º), ambos do atual CPI.

Uma corrente doutrinária entende que a proibição da marca enganosa superveniente só é aplicável a marcas intrinsecamente decetivas, isto é, a marcas (expressivas ou significativas) que tenham indicações em si mesmas suscetíveis de induzir em erro o consumidor. Como afirma SERENS ⁷³, “O direito à marca “não morre” (...) se a mentira, à qual a marca surge associada, for extrínseca à própria marca”. Neste sentido também parece orientar-se o TJCE, acórdão de 30 de março de 2006, proferido no Processo C-259/04) ⁷⁴.

Antes da DM a solução conhecida pela maioria dos legisladores, era da proibição do registo a marca que *per se* na sua composição e na relação direta com os respetivos produtos e serviços fosse originalmente enganosa. Nesta hipótese, se a marca viesse a ser registada, não obstante o vício, o registo de marca era suscetível de ser invalidado. A solução do DM permite, agora, o pedido de caducidade do registo de marca que se torna enganosa, pelo facto *superveniente* relacionado com o modo como é usada pelo titular ou por terceiro com o seu consentimento.

Desta inovação legislativa sai também reforçado o *Princípio da Verdade* da marca que passa a abranger duas situações: por um lado, a proibição da marca enganosa em si mesma, por outro, a proibição do uso enganoso da marca.

Tomando em consideração o descrito, a função distintiva da marca já não significa, necessariamente, a garantia de uma origem empresarial (empresa única, sucessiva ou controlada, à qual se ligam os produtos ou serviços marcados) mas significa, sempre, a garantia de uma origem *pessoal* (pessoa à qual se atribui o *ónus* pelo uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados).

⁷² RMC - *Regulamento marca comunitária*. (Regulamento (CE) Nº 40/94 DO CONSELHO de 20 de Dezembro de 1993)

⁷³ SERENS, Manuel Nogueira (2002) - *Aspetos do princípio da verdade da marca*. Coimbra: Ed. Almedina, p.86.

⁷⁴ ACÓRDÃO do TJCE de 30 de março de 2006, Proc. n.º 259/04, (*Elizabeth Emanuel v. Continental Shelf 128 Limited*), sobre caducidade por uso enganoso. Fonte: ww.eur-lex.europa.eu. (20/05/14)

O ónus consubstancia-se no facto do titular da marca, sob a cominação da perda do seu direito ter necessidade de garantir o seu uso não enganoso. Significa que qualquer que seja o uso que o titular ou terceiro com o seu consentimento provoque um engano relevante a terceiros, tendo em conta as características essenciais dos produtos ou serviços fornecidos, sem que os consumidores tenham qualquer conhecimento prévio, poderá implicar a medida sancionatória de caducidade do registo de marca, alínea b) do n.º 2 do artigo 269.º do CPI. Tendo em conta que para o seu efeito (pedido de caducidade), o mesmo deve ser invocado junto do INPI (vide artigo 270.º).

Na realidade a doutrina e a jurisprudência são unânimes em reconhecer a marca como um sinal distintivo que visa diferenciar produtos ou serviços da mesma espécie (iguais ou afins) complementares ⁷⁵. No entanto, segundo (GONÇALVES, 2003: 24) ⁷⁶ a função distintiva da marca já não significa, necessariamente, a garantia de origem empresarial (à qual se ligam os produtos ou serviços marcados), mas, para além da garantia de uma origem pessoal (pessoa à qual se atribui o ónus) tem maior abrangência, podendo ser redefinida “*A marca, para além de indicar em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso de transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com esta, relações atuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses da licença de marca registada usada ou da marca de grupo, respetivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso*”.

3. A função de garantia de qualidade

Tendo em conta que a marca ao indicar uma *origem*, de base *pessoal*, permite afirmar que este sinal desempenha perante o consumidor uma função de *garantia de qualidade não enganosa*. A confiança do consumidor, em relação a um determinado nível de qualidade dos produtos ou serviços marcados, de modo algum poderá ser desprezada de modo arbitrário pelo seu titular.

Assim, quando diminua de modo relevante a qualidade dos produtos ou serviços marcados deve o titular da marca repor os índices de qualidade que sempre habituou o consumidor, reiterando assim a confiança que este tinha depositado na marca. Havendo casos, que com a imediata atuação do titular da marca, onde possa previamente reconhecer o uso

⁷⁵ OLAVO, Carlos (2005) - *Propriedade Industrial*. vol. I, 2ª ed. Coimbra: Ed. Almedina, p. 73.

⁷⁶ GONÇALVES, Luís M. Couto (2003) - *Direito de Marcas*. 2.º ed. Coimbra: Ed. Almedina, p.24.

enganoso da marca ou ferir a sua suscetibilidade, este acompanhe de medidas concretas que possam visar, sanar e reparar a situação, *pode*, se o engano não tiver produzido ainda uma repercussão sensível no mercado, suster uma aplicação de uma sanção tão gravosa como a da caducidade do registo de marca, sem prejuízo, obviamente, da aplicação de outros mecanismos sancionatórios resultantes da ocorrência de distintos ilícitos. Esse ónus pressupõe a não ocultação, dolosa ou negligente, dessa alteração, sob pena de caducidade do registo da marca, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 269.º.

Porém, não é ao Direito de marca que, no atual estado das coisas cabe desempenhar diretamente o papel de defesa da *garantia ou indicação de qualidade*, ou seja, na marca se encontra apenas a preocupação de salvaguarda de garantia da qualidade, qualquer que esta seja, dos produtos ou serviços por referência a uma determinada origem e por causa dessa origem. Não significa, no entanto, que se pretenda desvalorizar diretamente as marcas na função de garantia de qualidade no papel relevante do fomento da qualidade dos produtos ou serviços. Pelo contrário, ao adotar uma marca a um empresário (este ou terceiro com o seu consentimento), é estimulado a oferecer ao público produtos ou serviços de qualidade, na medida em que assume o risco de que este lhe atribua a responsabilidade, quando seja posta em causa a tutela da confiança do consumidor.

Ao invocar-se a alínea b) do n.º 2 do artigo 269.º do atual CPI, este prevê a caducidade do registo de uma marca se, após o registo da marca, “*A marca se tornar suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento do uso feito pelo titular da marca ou por terceiro, com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada*”. Quer isto dizer, se observamos que o mesmo faz referência à *qualidade*, e à sua relevância para a extinção do direito sobre a marca, poderia fazer supor à primeira vista que o legislador optara por tutelar em si mesma a função de garantia qualitativa.

Esta conclusão, todavia, não parece legítima. Se atendermos ao regime jurídico das marcas individuais ⁷⁷, não decorre qualquer obrigação para o titular, de manter constante o nível de qualidade dos produtos ou serviços marcados. Ou seja, a qualidade destes pode variar livremente, aumentando ou diminuindo, desde que a marca não contenha qualquer indicação ou sugestão a esse respeito.

Além disso, não existe (aquando do registo das marcas, ou posteriormente), qualquer mecanismo destinado a controlar o grau de qualidade dos bens ou serviços a que a marca se

⁷⁷ Todavia poderá acontecer com certas marcas coletivas, designadamente aquelas cujo a atribuição envolva a certificação de determinadas características (marcas certificadas).

destina (o que sempre tornaria inaplicável uma norma com esse sentido, por ausência de padrões de referência fiáveis).

Aliás, se a marca se destinasse a distinguir produtos em função da respetiva qualidade, teríamos o absurdo de conceber que um terceiro que houvesse fabricado um produto de características iguais aos do titular seria forçado a usar a marca deste ou, alternativamente, impedido de fabricar o dito produto, atenta o exclusivo da marca, pois nessa hipótese não se trataria de produtos distinguíveis. A norma limita-se a transpor para o Direito interno uma regra determinada pela Diretiva 89/104/CEE de 21 de Dezembro de 1988, em que se reconhece expressamente que o objetivo da proteção destes sinais distintivos é o de *garantir a função de origem da marca*. Ou seja, segundo GONÇALVES ⁷⁸ “... a marca garante é a qualidade dos produtos ou serviços por referência a uma origem não enganosa”, sem qualquer alusão a uma pretensa função de garantia qualitativa.

Tendo em conta que, *a marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou serviços e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie*, essa diferenciação tem como único objetivo permitir ao consumidor orientar a sua escolha, quando confrontado com uma diversidade de opções de consumo, proporcionando-lhe dessa forma um referencial unívoco que lhe permite adquirir bens, a que atribui determinadas qualidades ou características, provenientes de uma dada organização empresarial. Por isso, a única função juridicamente tutelada das marcas consiste na *indicação da proveniência* dos produtos ou serviços, que tem o significado amplo de procedência empresarial, considerando-se que têm uma única origem, todos os produtos que tenham sido fabricados sob o controle comum de uma mesma entidade, ainda que no âmbito de um grupo de empresas ao abrigo de contratos de licença ⁷⁹.

Neste regime, resulta que ao titular de uma marca é-lhe negado o direito de usar este sinal para enganar o público ⁸⁰, a respeito da qualidade dos produtos e serviços. Contudo, o legislador não foi ao ponto de reconhecer ao público um direito a exigir uma qualidade constante ou sequer satisfatória, para os produtos ou serviços marcados.

⁷⁸ GONÇALVES, Luís M. Couto (2003) - *Direito de Marcas*. 2.^a ed. Coimbra: Ed. Almedina, p.25.

⁷⁹ SILVA, Pedro Sousa e (1996) - *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*. Coimbra: Ed. Coimbra.

⁸⁰ MARQUES, João Paulo Remédio (1995) - *Direito Comercial*. Coimbra: ReproSet, pp. 614 e ss. e 823, e ss., Refere que esta norma contém apenas uma proibição das *marcas decetivas*, defendendo também que a Lei não tutela autonomamente (salvo no que respeita às marcas coletivas, de conformidade com normas e marcas de qualidade) uma função de garantia de qualidade dos produtos ou serviços, e considerando que *...a função (sócio económica) de qualidade (ou de garantia de qualidade) deriva tão-só da função indicadora da proveniência*, (p. 599); No mesmo sentido, OLAVO, Carlos (1997) - *Propriedade Industrial*. Coimbra: Ed. Almedina, pp. 39 e 48.

Assim, não deverá aceitar-se que a falta ou diminuição de qualidade dos produtos marcados mesmo nos casos em que venha a registrar-se um decréscimo notório da qualidade dos produtos ou serviços que a marca assinala, constitua fundamento *autónomo* de caducidade do registo da respetiva marca. As consequências que daí podem advir situam-se apenas no plano comercial, e resultam somente da reação de uma clientela dececionada perante os produtos ou serviços marcantes.

Toda esta dinâmica, do artigo 269.º do atual CPI, é uma das mais importantes inovações introduzidas pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988, e anteriormente acolhida pelo CPI 1995 na sua alínea b) do n.º 2 do artigo 216.

Antes da Diretiva, a solução conhecida pela maioria das legislações era proibido o registo de marca que, *per si*, na sua composição e na relação direta com os respetivos produtos ou serviços fosse originariamente enganosa. E nesse contexto, se a marca viesse a ser registada, não obstante o vício, o registo de marca era suscetível de ser invalidado dando lugar uma decetividade *originária* da marca, que conduz à nulidade do registo (cf. alínea d) do n.º 4 do artigo 238.º, e alínea a) do n.º 1 do artigo 265.º ambos do CPI).

Com a solução introduzida pela DM, permite acrescentar à nulidade originária do registo, o pedido de caducidade do registo da marca que se torne enganosa, ou seja, por facto *superveniente* relacionado com o modo como é usada pelo titular ou por terceiro com o seu consentimento, após esta já ter sido registada. Dando assim lugar a uma decetividade *superveniente* da marca, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 269.º. A nosso ver, o legislador pretendeu reforçar o Princípio da Verdade da marca, abrangendo duas situações: *primeira*, a proibição da marca nova enganosa confrontada com outra já existente; *segunda*, a proibição do uso enganoso da marca registada. O princípio não se esgota na apreciação estática da ligação do sinal distintivo ao produto ou serviço a que se destina, mas abrange ainda a apreciação dinâmica da marca no seu modo e contexto de utilização.

No que concerne à (garantia da marca) não se encontra nenhuma imposição legal dirigida ao titular da marca individual, no intuito de observar uma certa qualidade dos produtos ou serviços. Mas há uma preocupação de salvaguarda de garantia de qualidade, qualquer que esta seja, dos produtos ou serviços por referência a uma determinada origem mas só por causa dessa origem. E nesse contexto ela cabe no quadro da referência da propriedade industrial, à *marca de certificação*, o papel do garante de garantia de qualidade (artigo 230.º).

Segundo a autora CARVALHO ⁸¹, “As marcas de certificação, como o nome indica (...), atestam (“certificam”) que o produto ou serviço marcado foi objeto de controlo por parte do titular da marca ou respeita as normas impostas por este. Estas marcas, mais do que identificar e distinguir o produto ou serviço marcado de outros do mesmo género de diferente proveniência empresarial, visam certificar a qualidade, a composição, a origem geográfica (do produto ou serviço; da matéria prima), o processo ou método de fabrico, ou qualquer outra característica dos produtos ou serviços em questão”.

Quanto à denominação de origem ou indicação geográfica, nos termos do (artigo 305.º), acresce ALMEIDA ⁸² “Na indicação geográfica o elo que une o produto à região determinada é mais débil que na denominação de origem” pois aquela “a reputação do produto (ou uma sua qualidade ou outra característica) pode (basta que possa) ser atribuída à região sem influência direta dos fatores naturais e humanos. Por outro lado, aquela menor ligação, na indicação geográfica, do produto à região determinada resulta, igualmente, da não exigência de que todas as operações de produção, transformação e elaboração ocorram na área determinada (como se estabelece para a denominação da origem), bastando que uma delas ocorra na área delimitada”.

Ou seja, na denominação de origem estamos perante uma qualidade objetivamente definida, correspondente a um padrão, a um conjunto de características pré-definidas, em que o produto deve ser obtido e elaborado segundo normas estabelecidas, devendo preencher todas as características exigidas (pelo próprio regulamento) e para a consecução de tal objetivo é necessário que exista um organismo especializado para o controlo da aplicação dessa regulamentação. Este organismo de controlo deverá, estar dotado de meios técnicos e humanos, e obedecer a critérios de objetividade e imparcialidade.

Enquanto a indicação geográfica individualiza um produto como proveniente de um local determinado (a função distintiva traduz-se numa função indicadora da proveniência geográfica), mas fica tendencialmente prejudicada a função de garantia de qualidade ou, pelo menos, não é tão evidente.

Resumindo a distinção entre as modalidades, afirma-se que “A denominação de origem exige um vínculo acentuado do produto com a região demarcada, ao contrário da indicação geográfica que se basta com uma breve aparência de ligação com a região (é

⁸¹ CARVALHO, Maria Miguel (2008) – “Marcas Coletivas – breves considerações” in *Direito Industrial* (AA.VV.). Vol. V, Coimbra: Ed. Almedina, pp. 221-222.

⁸² ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (2008) - “Indicações de Proveniência; Denominações de Origem e Indicações Geográficas”. In *Direito Industrial* (AA.VV.). Vol. V, Coimbra: Ed. Almedina, p.13.

suficiente que possa ser atribuível à região determinada).” Este raciocínio encontra acolhimento, na alínea b) do n.º 2, e na alínea b) do n.º 3 do artigo 305.º.

Noutro contexto, já não no âmbito do Direito de propriedade industrial, há marcas-tipo certificadas do controlo de qualidade dos produtos e serviços ⁸³. É o caso das marcas “*de conformidade com as normas*”, criado pela Portaria n.º 860/80 de 22 de outubro e regulada pelo D.L. 184/93 de 19 de maio, “*modelo conforme*” criado pela Portaria n.º 126/86 de 2 de abril, cuja qualificação incumbe ao Instituto Português de Qualidade (criado pelo D.L.183/86 de 12 julho e reestruturado pelo Decreto-Lei n.º 140/2004 de 6 de agosto), como organismo nacional responsável pelas ações de implementação do Sistema Português de Qualidade (regulado no D.L. 4/2002 de 4 de janeiro), que tem por objetivo garantir uma política nacional da qualidade dos produtos e serviços, mediante a gestão concertada de três subsistemas nacionais (Normalização, Qualificação e Metrologia). Deve dizer-se, porém, que estas marcas não garantem uma certa qualidade específica dos produtos e serviços, papel que cabe às marcas individuais nos termos referidos. O que aquelas marcas garantem é que os produtos e serviços por si assinalados têm um certo padrão genérico de qualidade por respeitarem determinados processos e normas pré-definidas, conceitos de qualidade não coincidentes.

4. A função publicitária

O fenómeno publicitário está, sem dúvida, relacionado com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massas. Na publicidade executa-se uma conjunção altamente integrada de realizações técnicas e conhecimentos originários das várias ciências humanas e sociais. Mas também é evidente que a sua missão específica só se define quando se torna necessário um meio para superar a rutura estabelecida, pela produção em massa, entre o produtor e o consumidor. Por isso devemos entender a publicidade como um fenómeno criado pelo sistema económico moderno e que se destina a servi-lo ⁸⁴.

⁸³ Para maior desenvolvimento, SILVA, João Calvão da (1990) - *Responsabilidade civil do produtor*. Coimbra: Ed. Almedina, pp.637 e ss.; ALMEIDA, Carlos Ferreira de (1982) - *Os Direitos dos Consumidores*. Coimbra: Ed. Almedina, pp.107 e ss..

⁸⁴ Um dos autores pioneiros na eleição desta função foi: SCHECHTER, Frank I. (1927) – “*The Rational Basis for a Trademark*”. Harvard Law Review, 40, n.º 6, pp. 813 e ss). Sobre o tema vide LALÍN, Areán (1982) - *En torno a la Función Publicitaria de la Marca*. ADI, 8, pp. 57 e ss; ABREU, Coutinho de (2011) - *Curso de Direito Comercial*. Vol. I, 8.ª ed., Coimbra: Ed. Almedina, pp. 325 e ss; GONÇALVES, Luís Couto (1999) - *Função Distintiva da Marca*. Coimbra: Livraria Almedina, pp. 115 e ss; *Direito das Marcas*. 2ª Edição, Livraria Almedina, 2003, pp. 27 e ss.; CIONTI, Ferdinando (1988) - *La funzione del Marchio*. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, pp. 152 e ss.; FERNANDÉZ-NÓVOA, Carlos (1984) - *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Ed. Montecorvo, pp. 56 e ss, e *Las funciones de la Marca*, *Actas de Derecho Industrial*. ADI n.º 5, 1978, pp. 33 e ss.

Este fenómeno começa a definir-se quando aparece como prática persuasiva impulsionadora do valor dos produtos do trabalho humano, num sistema de produção que lhes confere a forma de mercadorias, de forma maciça.

Enquanto vigorou a simples produção de valores de uso, para satisfazer as economias de autossuficiência, não se afirmou a necessidade sistemática de anunciar, própria, apenas, das economias de mercado de produção direta para venda. Foi, portanto, a progressiva vigência da lei do valor que determinou a importância da publicidade, “*Praticamente nula no mundo antigo, escassa na época feudal, crescente durante o período mercantilista de transição para o atual mundo capitalista e consolidada a partir da imposição deste e a consequente vigência da lei do valor como princípio diretor da economia*”, GUZMÁN⁸⁵.

Contudo, aos olhos das sociedades contemporâneas parece-nos incontestável a impossibilidade de conceber um mundo sem marcas, tal a premência que exercem na vida comercial quotidiana, sendo, as mais das vezes, um referencial único do consumidor para a determinação da sua opção aquisitiva.

Mas por função publicitária não se entenda o facto de a marca ser usada na publicidade. Mais, da conclusão que a marca é um instrumento publicitário de crucial importância, não pode, sem mais, concluir-se, que esta é a sua função jurídica.

Posto isto, podemos, numa primeira aproximação, definir a função publicitária da marca como a influência exercida por esta na mente dos consumidores, de molde a que a escolha dos produtos ou serviços não se faça exclusivamente, considerando as qualidades intrínsecas dos produtos ou serviços que a marca identifica; mas, pelo poder de atração ou sugestão da marca em si mesma, ou seja, tendo em atenção a influência da “*imagem*” da marca sobre os consumidores, como atrás a descrevemos.

Com a exploração desta apetência, a marca deixou de ser um mero signo distintivo de produtos ou serviços, para se tornar um valor em si mesmo, dotado de um *selling power*⁸⁶ que extravasa notoriamente a mera função distintiva e identificadora de produtos e serviços. Neste contexto a marca não é mero sinal extrínseco identificador e diferenciador dos produtos ou serviços marcados, tornando-se numa verdadeira qualidade ou característica do bem em que é aposta, *per se*, não raras vezes mais apetecível que o produto ou serviço.

⁸⁵ SÁNCHEZ GUZMÁN, José Ramón (1989) – *Breve historia de la publicidad*. Madrid: Ed. Ciencia Trés.

⁸⁶ SCHECHTER, Frank I. (1927) - *Rational Basis of Trademark Protection*. Harvard Law Review, Vol. 40, n.º 6, p. 819, O autor sustenta ser a marca mais que um mero símbolo do *goodwill*. Mas o mais eficaz meio para criar o *goodwill* de uma dada empresa, é criando num espírito humano uma imperfeita garantia de satisfação, bem como o desejo de novas aquisições.

O reconhecimento de que a marca desempenha no atual estágio da economia uma incontestada função publicitária, não responde de forma elucidativa às nossas inquietações. Aquilo que é uma evidência para os economistas, causou, e ainda causa, constrangimentos e celeumas entre os juristas mais tradicionalistas.

Urge questionar sobre se a relevância económica da marca foi recebida pelo ordenamento jurídico, de molde a podermos concluir se o Direito das marcas tutela esta função publicitária.

A doutrina mais tradicionalista, arreigada de algum puritanismo dogmático tem dificuldade em adotar uma visão pragmática sobre o instituto das marcas, recusando-se a acatar na ordem jurídica os imperativos ditados pelos circunstanciais interesses económicos. As múltiplas aversões ao reconhecimento da proteção jurídica da função publicitária da marca são passíveis de se sintetizarem em três premissas fundamentais.

Desde logo, sublinha-se que a tutela desta função representaria um fator de desigualdade entre os concorrentes, sendo um instrumento de inequívoca proteção dos interesses económicos das grandes empresas, aquelas que são proprietárias das grandes marcas, não apenas se consubstanciando numa intolerável diferenciação entre as marcas ⁸⁷ como numa ainda menos tolerável diferenciação de tutela jurídica com base na dimensão das empresas. Ainda neste sentido, refere-se que se privilegia a capacidade de investimento em detrimento da capacidade técnica ou eficiência das empresas, porquanto se valoriza a capacidade de suggestionar o consumidor, em detrimento da capacidade técnica e humana das empresas, em oferecer pela competência produtos de boa qualidade ⁸⁸.

É ainda recorrente a consideração de que esta proteção colide com os interesses do mercado por as aquisições não se basearem na qualidade dos produtos, mas num dado absolutamente irracional, o poder de sugestão da marca em si mesma ⁸⁹. Neste sentido, prejudica-se a concorrência assente na liberdade de escolha baseada em fatores racionais e, promover-se-ia o concurso baseado no engano e na sugestão ⁹⁰.

⁸⁷ ASCENSÃO, José de Oliveira (2002) - *As Funções da Marca e os descritores (meta tags) na Internet, Direito Industrial*. Volume III, Coimbra: Livraria Almedina, p. 12.

⁸⁸ MANGINI, Vito - *Il marchio e gli altri segni distintivi, Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*. Diretto Francesco GALGANO, V Volume, Padova: CEDAM, p.12.

⁸⁹ SERRA, Elisabete Magalhães; GONZALEZ, José A. Varela (1998) - *A Marca: Avaliação e Gestão Estratégica*. Lisboa: Ed. Verbo, p. 9, (JOÃO de ASSUNÇÃO no prefácio dos autores): Sustenta que as marcas são a prova da irracionalidade ou futilidade dos consumidores, símbolo de uma economia consumista destituída de valores é refutada com o argumento de que o prestígio da marca relaciona-se com a excelência dos produtos (ou serviços) da entidade proprietária da marca

⁹⁰ VANZETTI, Adriano (1961) - *Funzione e Natura Giuridica del Marchio*. RDC, p.44, crítico da tutela jurídica da função publicitária uma vez que promoveria a arte de enganar o consumidor, atirando-lhe fumo

No que concerne ao mercado, não faltam as vozes que sublinham o facto de os produtos “*marcados*” serem bem mais dispendiosos que produtos similares, do que resulta um óbvio prejuízo para o consumidor⁹¹.

Por fim, e numa perspetiva formalista, usa referir-se que a defesa desta função colocaria graves problemas à subsistência do Direito das marcas, ASCARELLI “*Fazendo destas quase uma obra de engenho protegida de forma independente da sua referência a um género de produtos ou de serviços*”⁹².

Em suma, a sustentação dogmática desta tese reside no entendimento de que não se pode admitir no Direito das marcas esta função, porquanto a marca seria entendida como um valor em si, o que não seria conciliável com um sistema de liberdade na concorrência.⁹³ Alude-se ao entendimento de que a existência desta tutela teria efeitos perniciosos sobre o mercado, desvirtuando a sã concorrência: as escolhas de consumo individuais não se justificariam em fatores objetivos, mas antes, seriam determinadas pelo magnetismo do *marketing* e da *publicidade*⁹⁴.

Aceitando como boa a argumentação aduzida, não apenas não existiria uma proteção jurídica à função publicitária da marca de empresa, como esta não seria nem desejada nem querida, porque contraria tanto os interesses dos empresários, como contraria os interesses dos consumidores.

Explicamos. No que concerne ao público, a consagração desta proteção conferiria sustentabilidade legal ao engodo do consumidor pela publicidade sugestiva⁹⁵, conduzindo-o a adquirir o que não necessita, produtos ou serviços de qualidade menos boa ou preço mais elevado ao que adquiriria se motivado por razões objetivas.

para os olhos de molde a que as suas escolhas seriam motivadas por elementos irracionais e, em regra, deseducativos.

⁹¹ MANGINI, V., *idem*, p. 92, É recorrente ilustrar-se o que fica escrito com os produtos farmacêuticos, em que os “*com marca*” são mais dispendiosos que os “*genéricos*”. Com base nestas premissas já se defendeu a abolição da proteção do direito de uso exclusivo da marca. (referindo-se ao exemplo indiano). Não podemos sufragar. A marca (independentemente da conceção jurídica adotada) é um importante ativo de uma empresa; esbulhar-lhe esse direito, se num primeiro momento poderia apresentar vantagens conjeturais, a médio e longo prazo seria desastroso para a economia. No caso específico da indústria farmacêutica, a abolição da tutela da marca traduzir-se-ia, inevitavelmente, num decréscimo de investimento neste importante setor, com nefastas consequências para a população.

⁹² ASCARELLI, Tullio (1970) - *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Trad. E. Verdera y Suárez - Llanos, Barcelona, Bosch, p. 398.

⁹³ CARVALHO, Orlando (1967) - *Crítério e estrutura do estabelecimento comercial*. Coimbra: Ed. Atlântida, p. 82.

⁹⁴ VANZETTI, A., *idem*, p. 44.

⁹⁵ VANZETTI, A., *idem*, pp. 267. e ss.

No que diz respeito à concorrência ⁹⁶, a proteção da função publicitária das marcas serviria para a desvirtuar, funcionando como um propulsor de desigualdades entre as pequenas e grandes empresas; sustenta-se que estas, pela sua esmagadora capacidade financeira, face àquelas, encontrariam neste instituto, um meio privilegiado para agudizar as discrepâncias já existentes, desempenhado a função sugestiva um instrumento aniquilador da pequena empresa, que assistiria impotente à consagração das mais importantes marcas.

Por outro lado, qual seria o efeito útil de proteger juridicamente esta valência da marca? Para os detratores desta tese, nada ⁹⁷.

Numa aceção menos radical, que podemos qualificar de intermédia ou conciliadora, sustenta alguma doutrina de alto coturno que do facto notório de a marca ser um meio indispensável na publicidade para a promoção de bens ou serviços, não pode concluir-se pela existência de uma função jurídica diretamente prosseguida, mas antes, a função publicitária da marca deriva da sua função distintiva, não configurando, portanto, qualquer proteção específica ⁹⁸.

A tese a que se alude deriva da constatação de que a visão publicitária da marca, na sua génese, está intrinsecamente ligada à função distintiva: com o desiderato de promoverem os seus melhores produtos ou serviços. Os empresários centravam a sua ação na propaganda da marca, sendo que o prestígio do produto se integrava na marca; por este facto a marca ganha um determinado simbolismo para o público, uma dimensão própria, de molde a conceptualizar um quadro de referências, alicerçado na satisfação sentida na aquisição daqueles bens, que imbuía os consumidores a desejarem os produtos (ou serviços) em que aquela marca fosse aposta ⁹⁹.

Sucessivamente a marca adquire um intrínseco poder sugestivo, um magnetismo face aos consumidores, que se tornou insuscetível de se estender os diferentes produtos ou serviços, dos quais a própria origem da marca. Mas a veracidade da possibilidade de a marca

⁹⁶ VANZETTI, Ad., *idem*, p. 44.

⁹⁷ VANZETTI, A, *idem*, parte I, pp. 25 e ss., especialmente pp. 43/44.

⁹⁸ CARVALHO, Américo Silva (1999) - *Marca Comunitária*. Coimbra: Ed. Coimbra, p. 51, cita DEMARET: “A utilização da marca constitui em si mesma uma publicidade, porquanto ela chama a tenção do público para um produto. A marca recordará o produto aos consumidores e constituirá uma recomendação para aqueles que tenham ficado satisfeitos. No entanto, este efeito de publicidade é uma consequência da função de indicação de proveniência”. No mesmo sentido, BRAUN, Antoine (1997) - *Précis des marques de produits et de servisse*. 12.^a éd, Bruxelles: Éd. Larcier, pp. 10 e ss., GONÇALVES, Luís Couto (1999) - *Função Distintiva da Marca*. Coimbra: Livraria Almedina, pp. 151 e ss..

⁹⁹ Neste mesmo sentido, numa perspetiva económica, vide SERRA, Elisabete Magalhães e GONZALEZ, José A. Varela (1998) - *A Marca: Avaliação e Gestão Estratégica*. Ed. Verbo, pp. 22 e ss. e KAPFERER, Jean-Nöel (1991) - *Marcas, Capital da Empresa*. Ed. CETOP, pp. 13 e ss.

alargar a sua capacidade de sugestão para diferentes áreas merceológicas, que assentava na sua ligação incindível a uma fonte unitária de produção.

Um ponto parece incontornável, a eleição subjetiva de determinados produtos ou serviços pelos consumidores não tem por base critérios objetivos de apreciação, mas antes, resulta da imagem de mercado, quantas vezes artificialmente forjada pelo magnetismo da publicidade, nestes casos a marca deixa de ser definível como um mero sinal distintivo para se tornar uma verdadeira força de venda (*selling power*). Na perspetiva de MARQUES, é insofismável que a marca cria um “*Fenómeno psicológico pelo qual o consumidor liga - ou é induzido a fazê-lo - um produto ou serviço ao seu sinal, à marca que o designa, em termos de ela compartilhar o nosso subconsciente e existência quotidiana*”¹⁰⁰.

O caráter sugestivo ou atrativo da marca pode resultar de um, de dois fatores; por um lado, o *selling power* da marca pode encontrar justificação no reconhecimento pelos consumidores da qualidade intrínseca dos produtos nos quais determinada marca é aposta ou, por outro lado, a explicação daquele valor pode basear-se nas características intrínsecas da marca¹⁰¹, nomeadamente, da associação mental daquela marca com fenómenos de atração pelo consumidor¹⁰². Como salienta LALÍN “*O comprador de um artigo de marca compra algo mais que um produto alimentar, vestuário ou produtos domésticos: compra uma pausa refrescante, uma auréola de mistério e romantismo, o (status) e prestígio social inerentes aos produtos. Com certeza que se pode considerar irracional comprar ilusões, mas é indiscutível que no (homo economicus) existe um grau de irracionalidade*”¹⁰³. É nesta aceção que ganha relevância a temática em análise.

Mas pergunta-se: não será que subjaz a todos os atos aquisitivos um grau de irracionalidade? Será que as motivações, os gostos e as opções se devem confinar a padrões de racionalidade e objetividade ou, pelo inverso, é admissível, desejado e querido, libertar o consumidor para livre atuação dentro dos seus parâmetros subjetivos? Será pernicioso permitir que um consumidor adquira, por um valor maior um bem de inferior qualidade, se

¹⁰⁰ MARQUES, João Paulo Remédio (1995) - *Direito Comercial*. Coimbra: ReproSet, p. 601. Neste sentido LALIN, Areán (1982) - *En torno a la Función Publicitaria de la Marca*. ADI, p. 60; ASCARELLI, Tullio (1970) - *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Trad. E. Verdera y Suárez-Llanos, Barcelona, Bosch, p. 397.

¹⁰¹ Esta potencialidade é sublinhada por: ISAACS, Nathan (1931) - *Traffic in Trade-Symbols*. Harvard Law Review, Volume XLIV, p. 1212.

¹⁰² No mesmo sentido vide SERENS, Nogueira - *A proibição da Publicidade Enganosa: defesa dos consumidores ou proteção (de alguns) concorrentes, Comunicação e Defesa do Consumidor*. Coimbra, 1996, p. 240.

¹⁰³ LALIN, Areán (1982) - *En torno a la Función Publicitaria de la Marca*. ADI, p. 81; Neste sentido, VANZETTI, Adriano (1961) - *Funzione e Natura Giuridica del Marchio*. RDC - Riv. Dir. Comm. part I, pp.16-26; MCARTTHY, J. Thomas (1973) - *Trademarks and Unfair Competition*. Vol. I, The Lawyers Cooperative Publishing Co, § 2.14.

esta aquisição for livre e lhe proporcionar um maior prazer, avaliado pelos seus próprios critérios? Na nossa humilde opinião, sustentamos que não!

O reconhecimento de que a marca desempenha uma função publicitária e que essa função goza de proteção legal pelo Direito de marcas é, na Europa, atribuída a ISAY, para quem existem três funções jurídicas de igual dimensão e importância. Alude o autor: *a) função indicadora de proveniência; b) função de garantia de qualidade; c) função publicitária.*

Para justificar a função publicitária, ISAY sustenta “...a marca é um bem jurídico independente, devendo por isso reconhecer-se-lhe um valor jurídico autónomo” ¹⁰⁴.

Em sintonia com o pensamento do citado autor, registre-se, no Direito americano, o contributo de SCHECHTER ao sustentar “*Ser a marca não apenas um símbolo do goodwill de uma empresa, mas de per se, é um mecanismo suscetível de constituir e garantir o aviamento da empresa, sendo que o valor da marca relaciona-se com a sua capacidade de venda*” ¹⁰⁵.

Perante tais factos, levar-nos-á a questionar:

- No âmbito negocial da marca, qual é o papel que podemos atribuir à função publicitária?

Podemos afirmar que este se traduz na assunção da marca devido à influência das técnicas de publicidade, ascendência que “conduz” o consumidor a eleger os produtos ou serviços mais em função de uma imagem subjetivamente criada, do que baseando-se em critérios objetivos de apreciação, e a consequente proteção pela lei desta potencialidade da marca.

A tutela da função publicitária da marca sustenta que o Direito industrial entende a marca de empresa, não como um mero sinal distintivo do produto, mas uma qualidade do produto, que pode ser mais valiosa que o bem no qual é aposta. Cumulativamente, o reconhecimento da função publicitária da marca deverá ainda encerrar o desiderato de permitir ao seu titular recuperar do investimento realizado na difusão da sua marca, ou seja, obter o retorno dos custos económicos com a publicitação do seu sinal distintivo, o que apenas será possível se lhe permitir a negociação autónoma do sinal distintivo.

¹⁰⁴ A tese de ISAY foi reconhecida por LALIN, Areán (1982) - *En torno a la Función Publicitaria de la Marca*. ADI, 8, pp. 63 e ss.; ASCARELLI, Tullio (1970) - *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Trd. E. Verdera y Suárez-Llanos, Barcelona, Bosch, pp. 397 e ss.; e MCCARTHY, J. Thomas (1992) - *Trademarks and Unfair Competition*. 3ª ed. New York, Vol. I, §3:5.

¹⁰⁵ SCHECHTER, Frank I. (1927) - *The Rational Basis of Trademark Protection*. In: Harvard Law Review, Vol. 40, n.º 6, p. 831.

A defesa da função publicitária da marca não se faz sem um conjunto de interrogações e críticas.

Sobre este assunto GONÇALVES “*A marca... que representa uma função do sistema, mas não a função do sistema*”¹⁰⁶, sustenta a sua posição em quatro premissas: i) a legitimidade para o registo, que deveria fazer-se mediante a força publicitária do sinal e não mediante o desenvolvimento empresarial de uma atividade económica; ii) o Direito das marcas deveria atender ao direito de “*comercializar o valor publicitário da marca, fora dos limites do princípio da especialidade*”¹⁰⁷; iii) o conceito de contrafação deveria ser modificado, apenas sendo de perseguir a contrafação da qual resulte prejuízo para a função publicitária da marca; iv) a transmissão da marca deveria ser absolutamente livre, sem a existência de sanções para o uso enganoso da marca.

Não obstante a importância das vozes que se erguem contra a existência de uma função publicitária da marca, entendemos que, à medida que se desenvolveu a pertinência desta função no quadro económico-social, o legislador deu indícios claros de que se desenrolou uma crescente tendência para entender a marca de uma forma diferente da sua visão tradicionalista, reconhecendo em alguns casos a sua potencialidade como valor autónomo, dotado de uma faculdade publicitária.

Na verdade, não encontramos, em análise aos vários institutos co-implicados (legitimidade para registar a marca, proteção da marca de grande prestígio, transmissão e licença de marca) uma solução inequívoca favorável à proteção autónoma desta função. A marca mantém-se, no essencial, como sinal distintivo mesmo tendo em conta as relevantes alterações verificadas¹⁰⁸.

No entendimento do autor “*A função publicitária é protegida no nosso Direito de marcas não põe em causa a função distintiva, antes a complementa. Ou seja, “A função distintiva da marca cumpre-se com a identificação da origem e a distinção dos produtos e serviços. A função publicitária cumpre-se, complementarmente, quando, satisfeita a função distintiva, a marca, para além disso, se revele capaz de contribuir para a promoção dos produtos ou serviços*”¹⁰⁹.

¹⁰⁶ GONÇALVES, Luís Couto (1999) - *Função Distintiva da Marca*. Coimbra: Ed. Almedina, pp. 212- 215.

¹⁰⁷ GONÇALVES, C., *idem*, p. 216.

¹⁰⁸ Cfr. argumentos expendidos por, GONÇALVES, Luís Couto (1999) - *Função Distintiva da Marca*. Coimbra: Ed. Almedina, pp.151 e 212 e ss..

¹⁰⁹ GONÇALVES, Luís Couto (2003) – *Direito de marcas*. Coimbra: Ed. Almedina, p. 31.

CAPÍTULO IV

MARCAS NOTÓRIAS E MARCAS DE PRESTÍGIO

1. Marcas notórias e marcas de prestígio

Ao analisarmos estas duas classes de marca, rapidamente verificamos que estamos perante dois regimes jurídicos excepcionais. Um ao nível das regras de registo: independentemente das marcas se encontrarem definitivamente registadas, são atribuídos efeitos legais, entre os quais o reconhecimento de direitos sobre as mesmas. E outro ao nível da aplicação do Princípio da Especialidade: em certas condições, as marcas que se tornam conhecidas pelo público em geral, detêm o exclusivo característico do direito à marca dos produtos ou serviços comercializados, assim como a todos os produtos ou serviços que não sejam nem idênticos nem afins àqueles que a marca comercializa. Perante tais factos, procuraremos descrever que valores se encontram subjacentes à correlação destas figuras com aqueles regimes excepcionais.

1.1. Marca notória

A classificação de uma marca como notória depende de um critério essencialmente quantitativo que consiste no grau de conhecimento que a marca tem junto do público relevante. Tendo em conta, que, uns entendem como público relevante o público em geral, outros, apenas o público do circuito mercante (produtores, fornecedores, distribuidores e consumidores) do produto ou serviço comercializado sob aquele sinal marcado.

No entendimento de (GONÇALVES, 1999: 278/279) ¹¹⁰ o conceito de marca notória é definido do seguinte modo: “A marca notoriamente conhecida é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço”. No entanto vem o mesmo autor aludir mais tarde que não estão indicados na legislação vigente critérios que definam uma marca notória, parecendo, no entanto, ajustado que para merecer esse estatuto as marcas tenham que ser conhecidas de grande parte do consumidor dos produtos ou serviços em questão (que pode ser o público em geral, no caso de produtos ou serviços de grande consumo) ou um conjunto de destinatários mais reduzidos (se estiverem em causa bens ou prestações mais específicas) ¹¹¹.

Por sua vez (ABREU, 2011: 402/403), além de reforçar que estas marcas devem ser notoriamente conhecidas em Portugal, frisa que tal notoriedade “*Deve verificar-se nos meios interessados, nos círculos dos consumidores ou utilizadores dos produtos em causa*”.

¹¹⁰ GONÇALVES, Luís Couto (1999) - *Função distintiva da marca*. Coimbra: Ed. Almedina.

¹¹¹ Entendimentos adotados por: GONÇALVES, Luís Couto (2008) - *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Ed. Almedina, p. 304; OLAVO, Carlos (2005) - *Propriedade Industrial*. 2.^a ed. Coimbra: Ed. Almedina, p.107; e, CARVALHO, Américo da Silva (2004) - *Direito de Marcas*. Coimbra: Ed. Coimbra, p. 356.

Recorda ainda o mesmo autor que a notoriedade “*Pode resultar do uso das marcas e/ou da publicidade feita às mesmas*” ¹¹².

Com o escopo de harmonizar critérios para determinação da notoriedade de marcas, a Assembleia da União de Paris e a OMPI/ WIPO ¹¹³ emitiram uma Recomendação Conjunta referente a disposições sobre a proteção de marcas conhecidas, em que aconselham a que sejam atendidos vários fatores, nomeadamente, o grau de conhecimento do sinal junto dos meios interessados, a duração e âmbito geográfico do uso, dos registos e da promoção da marca, bem como o valor associado à mesma.

Atente-se, no mesmo sentido, no preceituado do n.º 2 do artigo 16.º do Acordo ADPIC/TRIPS, que menciona expressamente que “*O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca*”.

No que respeita ao regime jurídico previsto no artigo 241.º do CPI (Correspondente ao consagrado no artigo 6.º bis do CUP) tem, como observa (GONÇALVES, 2008: 303) ¹¹⁴ intenção de “*Atenuar os riscos inerentes ao sistema de aquisição do Direito de marca baseado no registo*”. O que nos dá a observar, é manifesto, que a proteção especial que é concedida às marcas notórias reside na aplicação do artigo 241.º do CPI, o legislador com a consagração do Princípio da Especialidade evita as situações de concorrência desleal, pois que parece evidente que a notoriedade de uma determinada marca agrava o risco de confusão, uma vez que uma marca notória deixa na memória do público consumidor uma lembrança persistente e tentadora .

O mesmo é dizer que o INPI deve ditar a recusa de proteção de marcas que sejam confundíveis com outras que sejam notoriamente conhecidas em Portugal e que se destinem a produtos idênticos ou afins, mesmo que estas não estejam ainda registadas.

Neste contexto, permitir-se-á ao sujeito que utiliza marca notoriamente conhecida em Portugal solicitar o registo e conseqüentemente inviabilizar o registo da marca a registar ou, caso o registo tenha sido indevidamente deferido, pedir a respetiva anulação (n.ºs 1 e 2 do

¹¹² ABREU, Coutinho de (2011) - *Curso de Direito Comercial*. Vol. I, 8.ª ed., Coimbra: Ed. Almedina.

¹¹³ Designação em Português: OMPI - *Organização Mundial da Propriedade Intelectual*, criada em 14 de Julho de 1967, com sede em Genebra, Suíça. Designação em Inglês: WIPO - *World Intellectual Property Organization*.

¹¹⁴ GONÇALVES, Luís Couto (2008) - *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Ed. Almedina.

artigo 266.º do CPI). Tendo em conta que a anulação de registos de marca só pode resultar de decisão judicial (n.º 1 do artigo 35.º do CPI).

No domínio da extinção dos direitos do INPI apenas pode pronunciar-se relatividade à caducidade e averbar eventuais denúncias. Este artigo, para além de reservar ao Tribunal Judicial a competência em matéria de validade dos direitos de propriedade industrial, regula também a legitimidade na ação de declaração de nulidade ou de anulabilidade e o modo como a comunicação entre o tribunal e o INPI deve processar-se. Como referem LIMA e VARELA respetivamente “*A nulidade opera (ipso jure). Daí poder ser conhecida oficiosamente pelo tribunal e poder ser declarada a todo o tempo (...) A nulidade pode ser invocada, diz a lei, por qualquer interessado, isto é, pelo titular de qualquer relação cuja consistência, tanto jurídica, como prática, seja afetada pelo negócio*”. Quanto à anulabilidade, os mesmos autores ¹¹⁵ sublinham que “*Não basta ter interesse na anulação para legitimar a intervenção da parte que invoca. Esse é o regime da nulidade. Agora, exige-se que seja a pessoa no interesse do qual a lei estabelece a anulabilidade. Há, portanto, que resolver sempre uma questão de Direito e não, como na nulidade, apreciar somente o facto do interesse na destituição dos efeitos do negócio*” ¹¹⁶.

Assinale-se ainda, depois de solicitado o registo da marca notoriamente conhecida, mas ainda antes do pedido do registo ser concedido, o terceiro que use, contrafaça ou imite tal marca incorre em responsabilidade criminal (alínea d) do artigo 323.º, e artigo 324.º, ambos do CPI), remetendo-se, com as devidas adaptações, para a anotação ao artigo 321.º. De notar, que para efeitos do que se dispõe no vertente artigo, os atos que não se enquadrem no exercício de atividades económicas não constituem um ato ilícito, de acordo com o que se dispõe no artigo 258.º.

Dentro do enquadramento do exposto e da linha de raciocínio explanada no acórdão do TJCE de 22 de novembro de 2007, Processo C-328/06 (NIETO NUÑO v. MONLLÉO FRANQUET) ¹¹⁷, teve como resultado, em conformidade com o exposto na alínea d) n.º 2 do artigo 4.º da Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988, (sobre a harmonização das legislações dos Estados-membros, em matéria de marcas), é interpretado, no sentido de que a marca anterior deve ser notoriamente conhecida em todo o território do Estado-membro de registo ou numa parte substancial deste. Ao contrário da proteção conferida às marcas de prestígio (definida no artigo 242.º do CPI), a proteção das marcas

¹¹⁵ *Idem*, p.264.

¹¹⁶ LIMA, Pires de; VARELA, Antunes (1987) - “*Código Civil Anotado*”. Vol. I, 4.ª ed. revista e atualizada. Coimbra: Coimbra Editora, p.263.

¹¹⁷ Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (05/07/14).

notórias são limitadas pelo *Princípio da Especialidade*, pelo que só impede o registo de marcas iguais ou semelhantes que se destinam a identificar produtos idênticos ou afins. Sendo que, em regra, a sua notoriedade tem que ser demonstrada por quem a invoque, podendo nomeadamente, para esse efeito, ser apresentadas sondagens, estudos de mercado, evidências do volume de vendas, da posição alcançada no mercado, da publicidade de que o sinal tenha sido objeto e decisões judiciais em que ao mesmo já tenha sido reconhecida notoriedade. De acordo com o n.º 2 do artigo 241.º, o pedido do registo da marca notoriamente conhecida é indispensável para que esta possa ser invocada em oposição.

Por último, mesmo não existindo uma sinonímia dos termos “*notória*” para marca e “*notório*” para os factos, enquanto previstos na lei portuguesa (n.º 1 do artigo 241º do CPI; n.º 1 do artigo 514º do CPC; e n.º 2 do artigo 87º do CPA) - a verdade é que, ocasionalmente, fará todo o sentido que a notoriedade de certa marca acabe por cair naquele conceito de Direito adjetivo, em especial nos casos em que estamos perante marcas de grande consumo.

As conclusões que se extraem das linhas que antecederam incitam, como se disse no fecho do ponto anterior, ao estudo do conceito de marca de prestígio e à inevitável comparação com a marca notória.

1.2. Marca de prestígio

Tal como o preceito do artigo 241.º do CPI refere-se às marcas notórias, o artigo 242.º mitiga os riscos associados a um sistema de registos constitutivo, permitindo que a existência de marcas a que seja reconhecido prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia (ainda que não registadas) conduza à recusa de proteção de sinais que, com os mesmos colidam.

Contudo, o regime das *marcas prestígio* difere largamente do previsto relativamente às *marcas notórias*, desde logo porque derroga o *Princípio da Especialidade* (cobre situações em que não há identidade ou afinidade entre produtos ou serviços) e na medida em que, em certos casos, a aferição do estatuto atingido pela marca pode não ser efetuada com referência a Portugal, mas sim à Comunidade Europeia (se for comunitária).

A classificação de uma marca como de prestígio depende do facto de ser, tal como a marca notória, conhecida de significativa parte do público relevante, e de este mesmo público associar, por representação mental da marca, de forma imediata, uma avaliação positiva com carácter de excecionalidade que lhe traz uma especialidade e uma raridade que constituem a parte essencial do seu valor - *o seu prestígio*.

Como salienta (GONÇALVES, 2008: 312) ¹¹⁸, na ampla salvaguarda atribuída às marcas de grande prestígio “*Representam uma solução anómala num sistema assente no interesse da diferenciação de bens, ou serviços num pretenso mercado de livre concorrência*”, pelo que “*A abertura do sistema à proteção de marcas célebres deve ser o mais exigente possível*”.

Procurando resumir as características das marcas de prestígio, o citado autor refere que devem “*Gozar de excecional notoriedade*” no sentido de ser “*Espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande público consumidor e não apenas dos correspondentes meios interessados*”, e de “*Excecional atração e /ou satisfação junto dos consumidores*”.

Acrescenta ainda o mesmo autor ¹¹⁹, que se uma marca é conhecida “*Apenas junto dos meios interessados*” não faz “ *muito sentido protege-la para além do Princípio da Especialidade*”, pois significa que assim consegue “*Pelo Direito aquilo que não alcançara pelo mercado, isto é, um círculo de proteção jurídica superior ao círculo de afirmação económica*”.

Contrariamente à posição doutrinária, o TJCE em acórdão de 14 de setembro de 1999, no Processo C-375/97 (GENERAL MOTORS CORPORATION v. YPLON, SA, em litígio envolvendo a marca “CHEVY”) ¹²⁰ em que se concluiu que o “*Público perante o qual a marca anterior deve gozar de prestígio é o interessado nessa marca, quer dizer, determinado em função do produto ou do serviço comercializado, por exemplo, determinado meio profissional*”.

Ainda sobre este acórdão, as autoridades competentes devem, na ponderação do reconhecimento do estatuto de marcas de prestígio “*Tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a quota de mercado da marca, o seu posicionamento e o alcance geográfico, assim como o valor dos investimentos publicitários efetuados pela empresa para a promover*”, e ter em conta que não é necessário que o prestígio exista na totalidade do território nacional ou da Comunidade Europeia bastando que ocorra “*numa parte substancial*” dos mesmos.

Em regra, o prestígio da marca tem que ser demonstrado por quem o invoque, podendo, nomeadamente, para este efeito ser apresentadas sondagens, estudos de mercado, evidências do volume de vendas, da posição alcançada no mercado, da publicidade de que o

¹¹⁸ GONÇAVES, Luís Couto (2008) – *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Ed. Almedina.

¹¹⁹ *Idem*, pp. 308-309.

¹²⁰ Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (05/07/14).

sinal tenha sido objeto e decisões judiciais em que o mesmo já tenha sido reconhecido prestígio.

O acórdão em questão abre um precedente de difícil resolução de critérios, ao permitir qualificar de prestígio todas aquelas marcas que, sem se destinarem a assinalar produtos de luxo ou de qualidade extrema, incutem no espírito do consumidor uma imagem positiva e consequentemente uma excecional capacidade evocativa. É precisamente neste motivo que subjaz a necessidade de proteger estas marcas além da comarca do Princípio da Especialidade.

Contudo, para que o regime do artigo 242.º do CPI seja aplicável, não basta que se apure a existência de uma *marca de prestígio* idêntica ou semelhante, sendo exigível que terceiro “*Procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio*“, dessa marca (o que sucede, por exemplo, se o consumidor puder atribuir os produtos ou serviços à mesma origem empresarial ou a entidades com alguma relação entre si), “*ou possa prejudica-los*” (nomeadamente, através da diluição da singularidade e do valor da marca que o uso de sinal igual ou semelhante em produtos ou serviços não afins pode acarretar).

O juízo sobre o preenchimento destas condições não pode deixar de ser casuístico (levando em conta todos os fatores relevantes na situação em apreço), não devendo, no entanto, ser ignoradas as orientações traçadas pelo TJCE, que no domínio do Processo C-375/97 (GENERAL MOTORS CORPORATION v. YPLON)¹²¹. Aludido ainda à anotação anterior, frisou que “*Quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio (...), mais facilmente será de admitir a existência de violação*”, e que, em acórdão de 23 de outubro de 2003, não conclui que não é necessária “*A verificação de um grau de semelhança tal entre a marca de prestígio e o sinal que exista, no espírito do público em causa, um risco de confusão entre estes. Basta que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal leve o público em causa a estabelecer uma ligação entre o sinal e a marca*”.

Em acórdão de 27 de novembro de 2008, no Processo C-252/2007 (INTEL CORPORATION INC. v. CPM UNITED KINGDOM, Ltd)¹²² o TJCE voltou a abordar esta temática, acrescentando, nomeadamente, que “*A prova de que o uso da marca posterior causa, ou é suscetível de causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior pressupõe, que sejam demonstrados uma alteração de comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está registada consecutiva ao uso da marca posterior ou um risco sério de que esta alteração venha a concretizar-se no futuro*”.

¹²¹ Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (05/07/14).

¹²² *Idem*, (05/07/14).

Por último, nos termos do n.º 2 do artigo 242.º, o pedido de registo da marca de prestígio para os produtos ou serviços em que a mesma se destacou é indispensável para que possa ser invocada em oposição, constituindo uma manifestação do carácter constitutivo, indicando faculdades impeditivas de que o titular goza após a concessão do mesmo, as quais se pendem essencialmente com o direito de se opor a usurpações da marca por parte de terceiros, (artigo 258.º remete para artigo 323.º, ambos do CPI), sendo que, no caso das *marcas notórias e prestígio*, a norma apenas exige que, no momento da prática dos factos, o respetivo registo já tenha sido requerido. Caso contrário, como refere OLAVO ¹²³ “*Se não for requerido o registo (...) é porque o titular da marca de prestígio se desinteressou da proteção, pelo que não há razão que a lei a imponha contra terceiros*”.

Em termos de conclusão sobre as marcas notórias e de prestígio somos a considerar: Entre marca notória e marca de prestígio, não existe em nossa opinião nenhuma relação de escala progressiva, do menor para o maior ou vice-versa, antes sendo institutos que tutelam funções diferentes da marca.

Enquanto o regime jurídico da *marca notória* tutela a função distintiva da marca, o consumidor e a sua confiança na origem dos produtos; o regime da *marca de prestígio* tutela, ainda, a função publicitária desta, assim como defende os interesses dos titulares da marcas e o seu valor comercial.

Ambos os regimes visam ainda evitar riscos: do lado das marcas notórias pretende evitar-se o risco de confusão em sentido lato, isto é, abrangendo o risco de associação, do lado das marcas de prestígio visa evitar-se, além do riscos de confusão, o risco de diluição.

As soluções jurídicas para a defesa destas classes de marcas caracterizam-se por serem regimes excecionais. Ambas estão contempladas com a possibilidade de os seus titulares se oporem a um registo de terceiro ou de obterem a anulação de registo de marca posterior conflituante, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins, sem que a marca notória ou de prestígio esteja ainda definitivamente registada (Cf. artigos 241º, 242º e n.ºs 1 e 2 do artigo 266º do CPI).

Deve atender-se ao facto do conceito de afinidade entre produtos ser aqui alargado, para as marcas notórias, nestas condições: porque a marca é notória, a possibilidade de se presumir uma extensão a novos setores de mercado, por si ou sob a forma de associação a outras entidades, é maior, pelo que um bem que não seria considerado nem idêntico nem afim

¹²³ OLAVO, Carlos (2005) - *Propriedade Industrial. Vol. I - Sinais distintivos do comércio, concorrência desleal*. 2.ª ed. Coimbra: Ed. Almedina, p.123.

se estivéssemos perante uma marca vulgar, sê-lo-á assim considerado, porque estamos perante uma marca de incidência de grandes dimensões.

No caso das marcas de prestígio, os titulares das mesmas podem ainda opor-se àquele registo ou requerer a sua anulação para produtos ou serviços não idênticos nem afins: é a exceção ao Princípio da Especialidade.

A tutela destas marcas abrange, ainda, a possibilidade de recurso à tutela penal nos termos das alíneas d) e e) do artigo 323.º do CPI, sendo que, entendemos que a tutela criminal não exclui, de modo algum, uma tutela indemnizatória no âmbito da responsabilidade civil extracontratual prevista no artigo 483º do Código Civil.

No que respeita à dúvida gerada sobre a possibilidade dos cidadãos poderem recorrer ao n.º 3 do artigo 16º do Acordo TRIP’S/ADPIC, para reivindicarem a proteção para além do Princípio da Especialidade de marcas notórias, somos em crer que a resposta deverá ser negativa. Isto porque o próprio acordo referido o declara. O CPI é suficientemente esclarecedor, assim como o Direito comunitário, ao restringir tal possibilidade aos titulares das marcas de prestígio, tendo afastado das marcas notórias aquela extensão a esta exceção, talvez porque não veja nestas o valor - a reputação - que a mesma exceção visa proteger.

Aferidos os conceitos de marca notória e de marca de prestígio, conclui-se que o trinómio, doutrina, jurisprudência e lei, não alcançou ainda a almejada rigorosa autonomia conceptual (entre ambos os conceitos) e concludentemente assiste-se, não raras vezes, a uma aplicabilidade do regime jurídico deficiente e desigual o que se traduz sobretudo, como se explanou, na incorreta aplicação do Princípio da Especialidade das marcas com as indesejáveis consequências e insegurança jurídicas daí advenientes.

2. Registo dos nomes e domínios das marcas notórias e prestígio

No que respeita à problemática dos Nomes de Domínio, diga-se que, a impossibilidade de registo na FCCN ¹²⁴ em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º) do Regulamento de Registo de Domínios/Subdomínios de (.pt), de um descritivo de uma marca que induza em confusão ou em erro, nomeadamente por coincidir com marcas notórias ou de prestígio, incluindo no caso de subdomínios (.com.pt) artigo 26.º do mesmo Regulamento, permite-nos concluir que os titulares destas classes de marcas se encontram intensamente protegidos, contra registos “ilegítimos” de nomes de domínio com estas conflituantes.

¹²⁴ Fonte: FCCN - *Fundação para a Computação Científica Nacional*.

Parece-nos, ainda, que a aplicação de descritivo, coincidente ou que possa induzir em erro ou confusão com marca notória e marca de prestígio, a um nome de domínio pode ser considerado uso criminoso de qualquer destas classes de marcas desde que preenchidos os elementos tipológicos legais exigidos, alíneas d), e) do artigo 323.º do CPI.

Sendo nossa opinião que a formulação do artigo 9.º deveria ser revisto, no sentido de se acautelarem usos que não conflituem com a esfera de proteção da marca notória e da marca de prestígio, nomeadamente por a mera utilização como nome de domínio não consubstanciar um uso típico ou comercial do sinal em causa, nota que aqui deixamos, numa perspetiva, de *iure constituendo*.

A possibilidade de acesso, em território nacional, a páginas Web de origem estrangeira, que tenham nome de domínio conflituante com marca notória ou de prestígio nacional relevará apenas enquanto este domínio cruzar o público relevante para efeitos de aferição das qualificações nestas classes. Se a marca lesada (portuguesa) sofrer danos em território nacional o tribunal competente será o português, que averiguará dos danos ocorridos no seu território, aplicando-se-lhe o Direito interno, conforme ao Princípio *lex loci protectionis*.

CAPÍTULO V

O VALOR ECONÓMICO DAS MARCAS

1. O conceito de valor da marca

Na década de 80 fizeram transferir para a marca maior importância, como potenciadora de valor acrescentado, no que consistia na diferença entre o *valor de mercado* e o *valor contabilístico* de algumas empresas.

As constatações desta natureza resulta da observação de fenómenos emergentes no funcionamento do mercado da época, com a compra e fusões de marcas conhecidas do público, por grandes grupos económicos, atingindo valores descomunais.

Na verdade, estes fenómenos emergentes tiveram do ponto de vista da gestão das marcas um impacto positivo, na medida em que as empresas detentoras das marcas procuraram refletir sobre a forma como deveriam focar as suas estratégias para rentabilizarem as suas marcas, traduzindo esse valor simbólico em valor económico, fazendo com que as marcas desempenhassem uma outra função (patrimonial), para além da função distintiva que esta contempla.

Concluiu-se que, ao nível da cotação bolsista a marca influenciava o valor das ações das empresas; sendo muita das vezes compradas e vendidas por valores mais elevados do que os bens tangíveis das empresas. Este fenómeno fez nascer a preocupação das empresas em fixarem um valor patrimonial às marcas, fazendo com que este ultrapassasse outros designados como principais ativos, tais como os produtos e instalações físicas. Contudo, a declaração desse valor na folha de balanço da empresa revelou-se difícil de contabilizar, devido à falta de dados avaliativos sobre a marca, para efeitos patrimoniais.

Segundo SCHULTZ ¹²⁵ nos anos 80, assegurou “*Que o valor da marca a existir teria ainda um longo caminho a percorrer, embora esse processo de quantificação visível estivesse ainda em desenvolvimento*”. ”. No entanto, na necessidade de se encontrar uma formato de valorização concreto das marcas conduziu os interessados (empresários e investigadores), ao reconhecimento de que estavam perante um novo modelo de gestão potencial de negócio. Na necessidade de investigar e estudar rapidamente a marca como valor económico, designado na literatura anglo-saxónica por *brand equity* (capital da marca) fez com que houvesse autores que focaram a abordagem da valorização da marca numa *perspetiva financeira* enquanto outros abordaram este conceito mais numa ótica do *valor diferencial*, o

¹²⁵ SCHULTZ, Don Edward (1993) - *Branding the Basis for Marketing Integration*. Marketing News, 32. Professor e investigador, conhecido pelas suas pesquisas, muitas vezes referido como o “pai do marketing integrado”.

que a empresa permite através da marca oferecer aos seus consumidores, AAKER e KELLER ¹²⁶.

Segundo os defensores da *perspetiva financeira* a avaliação da marca devia partir da análise da *força da marca*, na sua ideia é este o indicador que vai estabelecer a taxa de menor ou maior de capitalização a utilizar sobre os *cash flows* gerados pela marca. Para isso, para a elaboração de uma correta avaliação da *força da marca* requer uma observação individual e conjunta, são elementos criteriosos em função do seu posicionamento global no mercado em que opera, comparativamente com a concorrência, performance, estratégias futuras e riscos da marca. A *força da marca* deve ser vista como uma ponderação de diversos fatores: *a liderança, a idade da marca no mercado, o mercado, a distribuição, as tendências, os investimentos e a proteção da marca*.

Numa noção distinta KAPFERER ¹²⁷ descreve que o grau do *valor da marca* está relacionado com dois fatores: o conceito de *quota da mente do cliente* e com a *distinção entre ativos da marca e valor financeiro da marca*. Na análise do valor da marca o autor dá relevo à *quota da mente* dos clientes que a marca adquire ao longo do seu percurso. Destacando que o *valor da marca* decorre da sua capacidade de se tornar algo com significado e único junto dos consumidores. Este valor pode estar baseado em atributos tangíveis e intangíveis. Assim, o *valor da marca* antes de mais exige tempo.

Uma marca quando é criada pouco mais vale do que o valor pago aquando do seu registo, sendo que, através do tempo é alvo de associações pelo consumidor levando este a diferenciá-la positivamente em detrimento de outras da concorrência.

Nesta metamorfose, a marca passa a ser um ativo valioso para a organização na medida em que passou a deter uma determinada *quota da mente* dos clientes, acrescentando assim à marca uma mais-valia. Com a mesma conspeção de KAPFERER, mas um mais complexo AAKER e JOACHIMSTHALER ¹²⁸ destacam que na *perspetiva de análise*, o *valor da marca* é um conjunto de elementos ligados à marca, *nome e símbolo*, que adicionam ou subtraem valor ao produto ou serviço, através da *lealdade, notoriedade, qualidade percebida e associações*. E para manter esses ativos a gestão da marca deve contemplar estratégias de investimento.

¹²⁶ AAKER, David A. (1991) - *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*. New York: The Free Press; KELLER, Kevin Lane (1998) - *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, USA.

¹²⁷ KAPFERER, Jean-Noël (1997) - *Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term*. Business & Economics, Second Edition, London.

¹²⁸ AAKER, David A.; JOACHIMSTHALER, Erich (2000) - *Brand Leadership: The Next Level of the Brand Revolution*. Bookseller: Online Bookstore, Houston, Texas, U.S.A.

Cada *ativo da marca* gera valor de diferentes formas: através da redução de custos em marketing; de fomentação de novas associações; pelo valor de compra; e facilitando a interpretação e o processamento de informação. Cada um destes *ativos* podem ainda ser analisados de forma mais específica. Cabendo a cada uma das empresas adaptarem as decisões de marketing em conformidade com o respetivo impacto que pretendem ter no mercado, para melhor valorizarem as suas marcas.

A marca cria valor acrescentado tanto para os clientes como para as empresas, assentando essencialmente nestes pressupostos. Para o consumidor, a marca permite uma maior facilidade de interpretar, processar e armazenar toda a informação que os consumidores precisam para melhor identificar os diferentes produtos e serviços marcados, *facilitando o processo de decisão do consumidor*. Para as empresas, a marca permite o aumento dos *cash flows* gerados através do seu reconhecimento, decorrendo da lealdade dos consumidores, da eficiência dos programas promocionais, do aumento do potencial de extensão de marca (numa tentativa de dificultar a entrada de concorrentes) e facilidade de acesso aos canais de distribuição, etc.

Tendo em conta que a pujança da marca vai provir da gestão integrada de todos os elementos da marca, tais como, os elementos associados ao nome e ao símbolo da marca, permitindo a exploração de sinergias e a redução de acontecimentos nefastos sobre a imagem da marca, permitindo uma maior flexibilidade na gestão dos seus recursos e adaptação ao mercado. Tendo em conta a marca dispõe de valor quando os consumidores reagem positivamente ao produto a partir do momento que o conhecem e identificam a marca. Segundo KELLER¹²⁹ tudo isto consistia em função do efeito diferencial no consumidor que ocorre a nível *cognitivo, afetivo e comportamental*.

Na perspetiva do consumidor, a análise do *valor da marca* baseia-se no conhecimento e impacto que a marca alcança na mente deste, fazendo muitas vezes com que, aquando do processo de decisão de compra esta o “*influencie*”. Ao deixar-se influenciar o consumidor reduz a procura de informação, permitindo assim que limite a realização de novas avaliações, de outras marcas alternativas, ou se as realizar, o faz com um número restrito de marcas, pelo facto de sentir que a marca que normalmente adquire lhe *transmite segurança*.

Nesta perspetiva do *valor da marca* apesar de estar intimamente ligado à atividade de marketing que a empresa adota, em última instância resulta do que reside na *mente dos consumidores*, a partir da *notoriedade* e das *associações* que este tem à marca.

¹²⁹ KELLER, Kevin. Lane (1998) - *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, USA.

Definidas que estão as posições de diversos autores, na verdade, existem inúmeras *definições de valor da marca*, contudo, a nosso ver, consideramos a proposta de KELLER a mais completa e abrangente. Segundo o autor, “*O valor da marca é o efeito diferencial que o conhecimento desta tem sobre a resposta do consumidor ao marketing da marca em causa. A marca é possuidora de valor quando o consumidor reage de modo positivo a esta, em detrimento de outras. A resposta diferencial do consumidor reflete-se a nível cognitivo, afetivo e comportamental.*”

2. A procedência do valor da marca

O desenvolvimento idealista do conceito do valor da marca nasce associado ao desenvolvimento do marketing, interessada em conhecer melhor as formas de influenciar o comportamento dos consumidores. Embora o marketing tenha tido maior impacto no século XX. Contudo é necessário analisar séculos para trás para compreender tanto a sua evolução, como o contexto no qual ele surgiu.

É com a razão do desenvolvimento do comércio e uma conjuntura económica propícia, que o marketing ao longo dos tempos se diferenciou como prática e área do conhecimento. Dessa forma, o marketing pode ser considerado tão velho quanto o comércio, em que o seu início, resume-se com a primeira forma de mercar (troca de produtos), cuja história muitas vezes se confunde com o início da humanidade.

Tendo em conta o cenário descrito em todo o processo de desenvolvimento do comércio, desde a antiguidade até ao presente, levaram autores como (AMBLER, 2004: 3)¹³⁰ a afirmar “*O marketing tem existido desde o início do comércio, sempre pensado, não era chamado desta forma. Os comerciantes não só compravam e vendiam, como também desenvolviam relacionamentos comerciais ao longo dos tempos, atualmente denominado equidade da marca; não eram tão introspetivos sobre seus métodos de negócios, mas se eles não tivessem conhecimento como satisfaz os seus clientes na realização de lucro na venda, o comércio não teria sobrevivido*”.

Mesmo considerada esta forma de “*conhecimento*” recente, especialmente quando comparado a outros “*conhecimentos*”, não se pode deixar de levar em consideração que, desde a sua criação até aos dias de hoje, o “*marketing*” já sofreu inúmeras mudanças e transformações.

¹³⁰ AMBLER, T. (2004) - “*The new dominant logic of marketing: views of the elephant*”. Centre for Marketing Working, Paper n.º 04-903, London Business School.

O *marketing* tem vindo a desenvolver dentro de um contexto específico, acompanhando a própria evolução/desenvolvimento do mercado, criando perspectivas que o diferenciam de outras práticas organizacionais, através de métodos pré-concebidos e estudados ao pormenor por especialistas, que o modificaram e inovam em função das carências de sociedade consumista.

O marketing ao serviço das empresas “*desabrochou*” com maior impacto, no início do século XX, num momento “*expansivo*” da economia de mercado que se propagava no mundo ocidental. O desenvolvimento das economias transformou radicalmente as relações entre economia e a sociedade, conferindo às atividades económicas um enorme valor acrescentado e desenvolvimento, nunca antes imaginável. As relações existentes entre produtores, trabalhadores e consumidores seriam, pela primeira vez regidas em função das leis de mercado ora existentes, e não mais pelo controle social.

Estávamos no início da *revolução industrial*. O marketing vem paulatinamente, “*reajustou-se*”, assim, como as massas à questão económica, e obteve o seu lugar quando os mercados passaram a ser autorregulados e não mais determinados e controlados pela estrutura social. Os investidores criaram novos produtos; os rendimentos populacionais aumentaram, os valores sociais exaltaram ao sucesso financeiro e, novos mercados ofereceram oportunidades ilimitadas à iniciativa e à inovação.

Contudo, na primeira metade do século XX, os “*agentes de marketing*” ajustavam os seus trabalhos, ainda, na descrição e explicação dos seus métodos com o investidor, para melhor potenciar a venda desses produtos, dedicando-se essencialmente aos problemas mais concretos suscitados pelo novo contexto de expansão territorial: basicamente, tendo em conta a superação das dificuldades impostas pela distância geográfica que separa os produtores dos consumidores.

Mas, o seu alcance rapidamente ultrapassou esses limites, longe de se apoiarem somente nas questões logísticas, o *marketing* veio abranger setores cada vez mais significativos na relação produtor *versus* consumidor.

Num mundo em pleno desenvolvimento industrial, com o aumento da oferta de produção, concorrência entre produtos e serviços e com a necessidade de esclarecer melhor os consumidores, faz surgiu a condição basilar para a potencialização de um marketing “*beligerante*” e “*aprimorado*”.

Com o aparecimento de novos produtos de divulgação/comunicação com grande audiência, tais como a rádio, cinema e televisão, vinculado à função de distribuição; o *marketing* começou a desenvolver métodos de publicidade que pudessem potenciar as vendas

das empresas, fazendo uma ponte entre produtos/marca e consumidores. Não existindo uma forma certa ou errada de se desenvolver um negócio, o importante é que qualquer empresa que se sentisse confortável financeiramente disponha dos mesmos meios para divulgação dos seus produtos ou serviços.

- A chave do sucesso passava pelo compromisso e uma boa comunicação com o consumidor.

Fazendo com que (BARTIGOELS, 1976: 27) ¹³¹, referisse “*O problema na distribuição passa a ser tratado por um novo tipo de analista, que envolvia ainda outros corpos de pensamento, entre eles o marketing*”.

O marketing descobre o potencial das marcas como forma “*peculiar*” de apelo ao consumo, ultrapassando as ditas funções clássicas da marca, de identificação do produtor. E vai mais longe, atribuindo-lhes valores *intangíveis*, *sentimentos*, *ideias* ou *afetos*, que sobrevalorizam mesmo em relação ao produto e sua prestação funcional; que veria a fazer a efetiva distinção entre as marcas e seus produtos, constituindo assim, os elementos fundamentais para a orientação do comportamento do consumidor. Fazendo com que o *recurso à promoção* das marcas pelas empresas crescesse, bem como o *interesse intelectual* pelo seu *funcionamento psicológico*.

Nos anos 60 a (AMA) ¹³² apercebendo-se da evolução do fenómeno define uma nova conceção que vem ao encontro da tendência da época, numa pretensão de definição de superioridade da marca em relação ao produto, “*O valor da marca estava associado à consciência dos consumidores perante determinada marca*”, como uma construção teórica que dependeria fundamentalmente da sua gestão.

Contudo, autores como KELLER e AAKER ¹³³ defendiam que “*As marcas eram sobretudo extensões do produto*”. Ou seja, estes elementos distintivos representavam a base de diferenciação do produto, no sentido da vantagem competitiva em torno das características tangíveis do produto. A partir das ações de marketing desenvolvidas pela empresa a marca constituía a principal atração na compra do produto, assentando na ideia, essencialmente, que os consumidores formavam da marca, em detrimento do produto. Fizeram com que estas

¹³¹ BARTELS, Robert (1976) - *The History of Marketing Thought*. 2.^a ed. Columbus, Ohio.

¹³² AMA - *American Marketing Association*. Fundada em 1937, sede em Chicago, USA, funciona como uma associação profissional de indivíduos e organizações que levam a prática, o ensino e desenvolvimento de conhecimentos de marketing em todo o mundo. Tendo como principal papel servir como um fórum para conectar indivíduos like-minded e partilhar de conhecimentos Foster, fornecer recursos, ferramentas e experiência e suporte de marketing.

¹³³ KELLER, Kevin Lane (1993) - “*Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer - Based Brand Equity*”. *Journal of Marketing*, vol. 57 (march): e, AAKER, David A. (1996) - *Building Strong Brands*. The Free Press, New York.

construções teóricas (elementos intangíveis) formadas muito para além das características físicas do produto resultassem no aparecimento da teoria (inglesa e americana) do *brand equity* (capital de marca), como resposta às questões emergentes desta nova forma de projeção das marcas.

Para estas respostas tiveram um enorme contributo a comunidade financeira (interessados pela determinação do preço do valor das marcas) e o reconhecimento pelo MSI - *Marketing Science Institute*¹³⁴, AAKER e BIEL¹³⁵.

Contudo, cada uma delas chamava a atenção para um aspeto particular do conceito e sua importância numa gestão de marca eficaz tentaram organizar estas múltiplas definições, acabando por ser atribuído ao conceito uma dupla dimensão do valor das marcas: a de *valor patrimonial* e a de *valor da sua gestão*.

Muitas são as teorias de *capital de marca* ocorridas no mundo académico (TAUBER¹³⁶; SRIVASTAVA e SHOCKER¹³⁷; AAKER¹³⁸; KELLER¹³⁹).

Cada uma delas assume um aspeto particular de conceito e importância para uma gestão de marca eficaz. Se havia autores que salientam a primeira vertente, havia outros associados a outro tipo de conceito, (PINTO e TROIANO, 1993: 44)¹⁴⁰ apud (PINHO, 1996: 46)¹⁴¹ admitem uma segunda teoria no conceito de *brand equity* “O incremento patrimonial que se vai juntar ao património líquido, perfazendo o valor de venda da empresa e suas marcas”.

A primordial preocupação desta extensão é financeira e prende-se com a estimativa do valor da marca no âmbito contabilístico, nos casos de aquisições e fusões.

¹³⁴ MSI – *Marketing Science Institute*, fundado em 1961, sede em Massachusetts EUA, é uma organização sem fins lucrativos, baseada em membros dedicados a fazer a ponte entre a teoria de marketing académica e prática de negócios. MSI é única organização baseada em pesquisa com uma extensa rede de académicos de marketing praticamente de mentalidade das melhores escolas de negócios de todo o mundo, bem como profissionais pensativas de mais de 70 empresas líderes. A missão MSI é trazer o melhor da ciência para o mundo complexo de marketing. Através de eventos de alta qualidade e atividades, o conteúdo de ponta e publicações, e oportunidades de networking produtivos, para que os membros do MSI permanecer na vanguarda do marketing pensamento e prática.

¹³⁵ AAKER, David A.; BIEL, Alexander L., (1993) – “*Brand Equity and Advertising: an overview*”. in *Brand Equity and Advertising, advertising's role in building strong brands*. (eds.), Hillsdale, New York: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 1- 8.

¹³⁶ TAUBER, E. M., (1988) - “*Brand leverage: strategy for Growth in a Cost-Control world*”. *Journal of Advertising Research*, 28, (august-september), 26-30.

¹³⁷ SRIVASTAVA, R.; SHOCKER, A. (1991) - *Brand equity: a perspective on its meaning and measurement*. Marketing Science Institute, Cambridge, MA, Working Paper 91-124.

¹³⁸ AAKER, David A. (1991) - *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*. New York: The Free Press.

¹³⁹ KELLER, Kevin Lane (1993) - “*Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer - Based Brand Equity*”. *Journal of Marketing*, vol. 57 (march).

¹⁴⁰ PINTO, Ivan S.; TROIANO, Jaime, (1993) - *Na esquina da Madison Avenue e Wall Street*. In: *Mercado Global*. São Paulo.

¹⁴¹ PINHO, José Benedito (1996) - *O poder das marcas*. São Paulo: Summus.

Teoria defendida por TAUBER, BIEL e DIMITRIADIS ¹⁴² TAUBER, BIEL e DIMITRIADIS, exaltavam o elemento do valor patrimonial da marca, tendo em conta a diferença entre o *valor líquido do património da empresa* por um lado e o *valor pelo qual esta poderia ser vendida*, em função da detenção de uma ou mais marcas.

A segunda medida do conceito de capital da marca é a que resulta da sua gestão eficiente, como consequência da dimensão de valor da sua gestão administração de marcas, enfatizando a relação da marca com os consumidores. Trata-se neste caso, da dimensão que agrega valor às marcas, em função da força e natureza dos sentimentos e significados que os consumidores estabelecem na sua relação com as marcas. Recebendo a força do entendimento do MSI em 1988.

Apesar de apresentarem perspetivas diferentes, estes autores reconheciam que este valor confere à marca o direito de ser considerada como um dos elementos do “*ativo*” de uma empresa, suportando as suas teorias no pressuposto, consensual, de que o *capital de marca* tem enorme importância na gestão das empresas, independentemente da sua dimensão, tipo de indústrias ou características do mercado devendo ser um “*ativo*” duradouro e lucrativo para os seus detentores, devendo por isso ser aproveitado por estes nas suas diferentes manifestações, tais como nos processos de *licenciamento*, *fusão* ou *aquisição*, (KELLER) ¹⁴³.

Ainda em discussão as formas de contabilização do capital da marca *clássica* e *idealista*, quando (GRASSI) ¹⁴⁴ apresenta uma nova perspetiva de pensamento académico da designada visão *realista*, em oposição à visão *idealista*, devido aos seus fundamentos experimentais.

Esta tendência já referenciada anteriormente à tendência *idealista*, teve o seu início nos anos 70 onde sugeria que “*As marcas não seriam simples agregados dos produtos, mas entidades cognitivas complexas, criadas pelos consumidores em consequência da totalidade das suas experiências com os produtos*”, HANBY ¹⁴⁵.

Surge de novo, agora com um leque mais alargado de defensores, autores como (HANBY, GRASSI, KAPFERER e DOYLY), numa visão mais alargada do conceito de

¹⁴² DIMITRIADIS, S. (1994) - *Le Management de la Marque*. Paris: Les Éditions d'Organization.

¹⁴³ KELLER, Kevin. Lane (1998) - *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, USA.

¹⁴⁴ GRASSI, W., (1999) – “*The reality of brands: towards an ontology of marketing*”. The American Journal of Economics and Sociology. vol. 58, abril, pp. 313-359. O realismo continuava a aceitar que é o produto aumentado, pela aplicação de nomes, símbolos e publicidade, que conduz à marca, mas acrescenta que, não obstante isso, há uma dependência da marca em relação produto. Para os realistas a marca não é algo que existe apenas num espaço conceptual, mas tem de existir igualmente num domínio objetivo, isto é, no domínio do produto.

¹⁴⁵ HANBY, Terry (1999) - “*Brands– Dead or Alive?*” in Journal of Marketing Research Society. Vol. 41, n.º 1, pp.7-18.

marca, em consequência, segundo os patrocinadores *da observação do mundo real*, aonde o resultado é a definição da marca como um produto emergente, não reduzível às características anexas aos produtos como pretendiam os *idealistas*. Considerando que “*As marcas constituem algo mais para além do produto, embutidas de um conjunto de atributos específicos e imateriais, desenvolvidos também pelo seu nome, imagem ou embalagem mas, não obstante, serão sempre aportadas pela tangibilidade dos produtos que identificam*”.

Levando autores como (KAPFERER, 1992: 130) ¹⁴⁶ a afirmar “*A verdadeira marca é aquela cuja imagem está envolvida pela característica do produto*”. E DOYLE ¹⁴⁷ reforça “*A marca facilita o processo de escolha do consumidor, baseado, na experiência de uso, nas percepções culturais, sociais ou de personalidade que lhe são proporcionadas pela marca*”. Ou seja, a teoria da *perspetiva realista* advém de uma visão mais holística e orgânica da marca, analisando como um todo, constituído por elementos tangíveis e intangíveis, simbólicos e materiais.

Assim, quando DE CHERNATONY ¹⁴⁸ apresenta a teoria das marcas na dupla dimensão *funcionalidade/representatividade*, a tendência realista importa uma nova linguagem ao domínio comercial, rotulando as marcas como “*entidades vivas*” COOPER ¹⁴⁹; ou com “*personalidade própria*” HANBY ¹⁵⁰; e com as quais podíamos estabelecer “*relacionamentos*” FOURNIER ¹⁵¹.

Com maior abrangência KAPFERER ¹⁵² desenvolveu o conceito de “*identidade da marca*” definido por seis modalidades: a *física*, a *personalidade*, a *cultura*, o *relacionamento*, o *reflexo* e a *auto imagem*.

Esta análise metafórica ao estudo das marcas resulta em parte recorrendo à transposição de características humanas para *objetos inanimados*, como os produtos e seus símbolos visuais, atribuindo à marca características humanas para definir a sua identidade. Ao longo dos tempos tem sido partilhada pela maioria dos estudiosos do fenómeno, abriram caminho para a utilização da “*imagem*” da teoria das marcas, que a considerou muito útil no

¹⁴⁶ KAPFERER, Jean-Nöel (1992) - *Strategic Brand Management, new approaches to creating and evaluating brand equity*. New York: The Free Press.

¹⁴⁷ DOYLE, P. (1990) - *Building Successful Brands: Strategic Options*. Journal of Consumer Marketing. vol. 7, n.º 2, pp. 5-19.

¹⁴⁸ DE CHERNATONY, L. (1993) - “*Categorizing brands: evolutionary processes underpinned by two key dimensions*”, Journal of Marketing Management, vol. 9, n.º 2, April, pp. 173-188.

¹⁴⁹ COOPER, Peter (1979) - “*Symbiosis: consumer psychology of branding*”. ADMAP, vol. 15, november, pp. 578-583.

¹⁵⁰ HANBY, T., *idem*.

¹⁵¹ FOURNIER, S. M. (1998) - “*Consumers and their brands: developing relationship theory in consumer research*”. Journal of Consumer Research. vol. 24, n.º 4, pp. 343-373.

¹⁵² KAPFERER, Jean-Nöel (1991) - *Marcas - capital de empresa*. Lisboa: Ed. CETOP.

entendimento dos conceitos abstratos e emocionais que lhe estão associados. Segundo (AAKER, 1999: 45- 57) ¹⁵³ ”...as atitudes dos sinais, como as marcas, que podem ser associados a traços de personalidade, fornecem benefícios auto expressivos e simbólicos aos consumidores”, que influencia comportamentos dos consumidores.

A perspectiva metafórica resultou, ainda, na divisão das duas tendências históricas: a primeira, identificada como a *visão clássica*, em que a marca se percebe como elemento sem vida e facilmente manipulável; e, a segunda, identificada como *visão realista*, a que a entende como uma entidade viva.

Dependendo da metáfora adotada, e segundo HANBY ¹⁵⁴ o estudo das marcas deverá seguir metodologias diferentes. Para a *visão clássica/idealista* as técnicas mais adequadas são as oriundas das *ciências naturais: métodos quantitativos*, com amplas amostras estatísticas; e na *visão relativista* sugere as metodologias das *ciências sociais*: como o estudo de casos, ou outras *técnicas qualitativas*.

Tendo em conta o aparecimento da *visão realista*, não conduziu ao desaparecimento da *visão clássica* ou *idealista*. Tendo em conta que as duas posições não são inconciliáveis. Para os defensores da *visão realista* a marca tinha que existir num espaço conceptual, assim como existir igualmente num domínio objetivo, isto é, no domínio do produto. Havendo uma dependência da marca em relação produto, GRASSI ¹⁵⁵.

Por outro lado, ambas as tendências teóricas reúnem consenso comum relativamente à marca, esta oferece valor acrescentado à organização proprietária, esteja esta assente em “*estratagemas*” comunicativos ou em *elementos concretos* do produto. Pelo que somos a entender uma das principais funções da marca, para além de identificar e distinguir o produto ou serviço marcado, é de gerar valor para a empresa e para o consumidor.

3. Extensões da marca - (O impacto no valor da marca)

A popularidade das *extensões de marca* e *de linha* cresceu entre os profissionais ao longo das últimas décadas e, conseqüentemente, como objeto de pesquisa, esta tem coincidido com o surgimento do *conceito de valor da marca* (AMBLER e STYLES ¹⁵⁶). As duas têm

¹⁵³ AAKER, Jennifer L. (1999) - “*The Malleable Self: the Role of Self-Expression in Persuasion*”. in: Journal of Marketing Research. Vol. 36.

¹⁵⁴ HANBY, T., *idem*.

¹⁵⁵ GRASSI, W., (1999) – “*The reality of brands: towards an ontology of marketing*”. The American Journal of Economics and Sociology. vol. 58, abril.

¹⁵⁶ AMBLER, T.; STYLES, C. (1997) - “*Brand development versus new product development: towards a process model of extension decisions*”. Journal of Product & Brand Management. Vol. 6, n.º 1, London Business School, pp. 13-96

sido relacionadas: o *valor da marca* tem um impacto sobre o *sucesso das extensões* (RANGASWAMY ¹⁵⁷, SHOCKER e WEITZ ¹⁵⁸) e, as suas *extensões*, por sua vez têm um impacto sobre o valor de uma marca (DACIN e SMITH) ¹⁵⁹, (KELLER e AAKER) ¹⁶⁰. Daí que estes autores tenham considerado relevante averiguar qual o papel do *valor da marca*, no processo de *extensão de marca*.

Importa concetualizar o *conceito de valor da marca*.

AAKER ¹⁶¹ é uma vez mais um precursor nesta matéria, apresenta uma *definição para o valor da marca*, em que esta depende do conjunto de ativos (e passivos) relacionados com o *nome* e o *símbolo da marca* que acrescentam, ou não, *valor ao produto* ou *serviço de uma empresa* e/ou aos *clientes* dessa, identifica também como principais fontes de valor: a *notoriedade*, *lealdade à marca*, *qualidade percebida* e *associações à marca*, e também outros como *direitos legais* sobre a marca.

KELLER ¹⁶² por sua vez, completa este conceito conferindo-lhe uma nova vertente, no âmbito em que introduz a noção de “*valor da marca baseado no consumidor*”, onde incorpora a resposta do consumidor à marca, face ao conhecimento desta.

Enquanto BRITO ¹⁶³ elaborou um modelo em que *avalia o valor da marca numa perspetiva relacional*, foram identificados três níveis de envolvimento entre a marca e os seus clientes: *ação*, *interação* e *relação*.

Estes três níveis são crescentes, no que diz respeito ao envolvimento e postula, de certa forma, uma posição intermédia em que não cabe só às empresas construir a sua marca, mas também o valor desta não resulta apenas da resposta do cliente à marca. É defendida uma posição em que o valor da marca resulta de distintas abordagens: “*agir e interagir para, em última instância, relacionar*” (BRITO, 2008: 19). Aqui o valor da marca é medido pelo relacionamento que esta tem com os seus clientes, um nível de envolvimento alto sugere

¹⁵⁷ RANGASWAMY, Arvind; BURKE, Raymond R. and OLIVA, Terence (1993) - “*Brand equity and the extendibility of brand names*”. International Journal of Research in Marketing. Vol.10 n.º1, pp. 61-75.

¹⁵⁸ SHOCKER, A. D.; WEITZ, B. (1988) - “*A Perspective on brand equity principles and issues*”. In: *Defining, Measuring, and Managing Brand Equity*. Marketing Science Institute, Cambridge, MA. Conference (report n.º 88-104).

¹⁵⁹ DACIN, P.; SMITH, D. (1994) - “*The effect of brand portfolio characteristics on consumer evaluations of brand extensions*”. Journal of Marketing Research. Vol. 31, May, pp. 229-42.

¹⁶⁰ KELLER, Kevin L.; AAKER, David A. (1992) - “*The Effects of Sequential Introduction of Brand Extensions*”. Journal of Marketing Research. Vol. XXIX (february). pp. 35-50.

¹⁶¹ AAKER, David A. (1996) - *Building Strong Brands*. The Free Press. New York.

¹⁶² KELLER, Kevin Lane (1993) - “*Conceptualization, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity*”. Journal of Marketing, Vol. 57 (january), pp. 1-22.

¹⁶³ BRITO, Carlos (2008) - *Uma Abordagem Relacional ao Valor da Marca*. Porto: FEP-UP Working Papers N.º. 297.

lealdade comportamental, atitude de ligação, sentimento de comunidade e um envolvimento ativo.

Como já tivemos a oportunidade de referir anteriormente, o termo *brand equity* surge nos EUA pelos anos 80. A literatura que emergiu sugere duas abordagens distintas para a definição e medição do *brand equity* (AMBLER e STYLES) ¹⁶⁴: a *avaliação financeira*, que se centra mais no valor da marca como um bem, ou uma abordagem baseada no consumo que se centra no bem por si só.

Os autores apontam esta como sendo a principal fonte de confusão em torno do conceito: *a distinção entre os bens e a sua avaliação*.

Em certa medida, os gestores terão de escolher entre ter lucro ou armazenar para o futuro. O *brand equity* é, essencialmente, a *acumulação de lucros* a serem realizados numa data posterior. De acordo com (SRIVASTAVA e SHOCKER) ¹⁶⁵, “O valor da marca é a *agregação de todas as atitudes acumuladas e padrões de comportamento nas mentes dos consumidores, canais de distribuição e agentes de influência que irão reforçar os lucros futuros e rendimentos a longo prazo*”.

Apesar do entusiasmo em volta dos benefícios conseguidos com a extensão de marca, dadas as sinergias conseguidas através destas, e, tendo presente a influência destas nas abordagens anteriormente referidas na construção do valor da marca, começaram a surgir algumas preocupações acerca dos efeitos negativos que as extensões de marca podem causar nas marcas, a longo prazo. As preocupações giram em torno da problemática da utilização repetida do nome da marca.

- Não “gastará” este e no limite, extensões de marca mal sucedidas diluirão o valor da marca? De facto, alguns observadores acreditam que a combinação entre a utilização excessiva e a diluição, eventualmente, resultarão num total desgaste do valor da marca, um bem precioso para a organização.

O trabalho de AMBLER e STYLES ¹⁶⁶ visa explorar os processos de gestão que levam ao lançamento de uma marca, e respetivas extensões, e, definir o papel, se algum, que o valor da marca tem no processo de decisão. Estes concluem que trazer novos produtos ao

¹⁶⁴ AMBLER, T. e STYLES, C. (1994), “*Brand equity: towards measures that matter*”. Working Paper 95-902 do Centre for Marketing, London Business School, London.

¹⁶⁵ SRIVASTAVA, R.; Shocker, A.(1991), *Brand equity: a perspective on its meaning and measurement*. Working Paper 91-124, Marketing Science Institute, Cambridge, MA.

¹⁶⁶ AMBLER, T.; STYLES, C. (1997) - “*Brand development versus new product development: towards a process model of extension decisions*”. Journal of Product & Brand Management, Vol.6, n.º 1, London Business School, pp. 13-96.

mercado como extensões, devem ser vistos mais como um processo do desenvolvimento da marca, do que o desenvolvimento de novos produtos.

Uma corrente de pesquisa do valor da marca tem incidido sobre extensões de marca BARWISE ¹⁶⁷, parte deste trabalho tem explorado o *impacto do valor da marca e a sua extensibilidade*, com a conclusão geral que a empresa pode alavancar capital existente de uma marca em novas categorias (SHOCKER e WEITZ) ¹⁶⁸. Neste sentido concluiu-se posteriormente que “*As marcas com maior valor reconhecido têm extensões de marca com mais sucesso, por outro lado extensões de marca de menor valor pode diluir este e o seu património*”, de acordo com o pensamento (RANGASWAMY, BURKE e OLIVA) ¹⁶⁹. Não é recíproca, portanto, a relação entre valor de marca e extensão de marca.

O estudo (LOKEN e JONHN) ¹⁷⁰ aflora especificamente se as extensões mal sucedidas poderão diluir determinadas opiniões, que os consumidores reuniram acerca do nome da marca. Quando os nomes de uma marca são estendidos para novos produtos é comum que os consumidores transfiram para estes características específicas e isso forma o posicionamento base da marca no mercado. O estudo identifica as situações em que a extensão de marca terá maior ou menor probabilidade de diluir a imagem que os consumidores associam à marca.

Uma extensão de marca nova introduz um conjunto de opiniões que pode, ou não, ser consistente com a imagem projetada da marca.

Deste modo: - *Como é que a opinião dos consumidores é afetada pela nova informação veiculada da extensão da marca, caso esta seja inconsistente com a imagem da marca?* O estudo (LOKEN e JOHN) ¹⁷¹ apresenta dois modelos o “*bookkeeping model*”, e o “*typicality-based model*”. De acordo com o *primeiro modelo*, as alterações são processadas de uma forma incremental, de acordo com a informação recebida, assim qualquer informação inconsistente acerca da extensão da marca resulta numa modificação menor ou atualização da imagem da família da marca correspondente. O *segundo modelo* baseia-se na noção de tipicidade, e defende que o impacto dado a informação inconsistente acerca de uma marca

¹⁶⁷ BARWISE, P. (1993) - “*Brand equity: snark or boojum?*”. International Journal of Research in Marketing. Vol.10 n.º 1, pp. 93-104.

¹⁶⁸ SHOCKER, A. D.; WEITZ, B. (1988) - “*A Perspective on brand equity principles and issues*”. In: *Defining, Measuring, and Managing Brand Equity*. Marketing Science Institute, Cambridge, MA. Conference (report n.º 88-104).

¹⁶⁹ RANGASWAMY Arvind; BURKE, Raymond and OLIVA, Terence (1993) - “*Brand equity and the extendibility of brand names*”. International Journal of Research in Marketing, Vol. 10 n.º 1, pp. 61-75.

¹⁷⁰ LOKEN, B.; JOHN, D. (1993) - “*Diluting Brand Beliefs: When Do Brand Extensions Have a Negative Impact?*” In: Journal of Marketing. Vol. 57, july, pp.71- 84.

¹⁷¹ LOKEN, B.; JOHN, D., *Ibidem*.

depende da maior ou menor tipicidade dos membros da categoria, ou seja, quantos mais consumidores entendam a extensão de marca inconsistente com os atributos da marca, essa extensão será entendida como menos típica e a generalização da extensão desses atributos será menos provável de ocorrer, e por conseguinte afetar menos a marca corporativa.

Por contraponto esta teoria acredita que quanto maior for a tipicidade, maior será o impacto de informação inconsistente.

(LOKEN e JOHN) ¹⁷² sugerem ainda sugestões para a gestão, uma vez que é necessário ter em consideração vários fatores quando é lançada uma extensão de marca, de forma a limitar os danos que esta possa causar. Os dados corroboram a teoria que as marcas podem sofrer, aos olhos do consumidor, com certos tipos de extensão de marca cujos atributos estão desencontrados com o que os consumidores esperam da marca.

Numa outra perspectiva, o estudo fala também da *gestão do dano*, ou seja após um lançamento mal sucedido, é importante medir a dimensão do dano em termos da crença nos atributos da marca e identificar estratégias de afastamento da marca corporativa da sua extensão. Uma destas poderá ser evidenciar a atipicidade da extensão da marca face à marca corporativa, evidenciando eventualmente um *packaging* diferente, uma outra estratégia poderá passar por enfatizar os atributos da marca corporativa.

O estudo levado a cabo (SERRÃO e BOTELHO) ¹⁷³ no Brasil, *no âmbito do consumidor* e como este avalia o impacto no valor da marca, na existência de várias extensões. Para o efeito as autoras concluíram que a diluição das associações da marca, na mente do consumidor, assim como o interesse do cliente na categoria de produto corporativo pode ser afetado negativamente após a extensão, mostrando que o efeito da diluição se espalha, não só para a marca corporativa, mas também para as extensões.

Em termos de conclusão, a marca aparece assim como um dos recursos fundamentais da organização. Deste modo, uma área que está a ganhar crescente importância, na área do marketing, visa estudar as várias opções para potenciar este ativo, sem, no entanto, diluir o seu valor. Surge assim a arquitetura da marca, que é uma ferramenta crucial tanto para a própria marca, seus titulares, como para o mercado. Estratégias como extensões de marca, submarcas e marcas endossadas estão ao dispor dos gestores, a estes compete avaliar se a marca corporativa contribui para a oferta, se estas associações vão beneficiar a oferta de valor e se trazem credibilidade, visibilidade e eficiência na comunicação, para a organização.

¹⁷² LOKEN, B.; JOHN, D., *Ibidem*.

¹⁷³ SERRÃO, Priscila Norcia; BOTELHO, Delane (2008) - “*Effect of Brand Extension on Brand Image: A Study in the Brazilian context*”. Latin American Advances in Consumer Research, vol. 2, pp. 22-27.

4. As fontes de valor da marca e suas associações

A questão do *cálculo do valor da marca*, sempre esteve envolto em alguma confusão.

Ao longo dos tempos foram propostas várias definições, umas meramente *qualitativas*, outras meramente *financeiras*, outras na definição de *valor apenas para a organização*, outras na definição *do consumidor*, o que resultou numa certa ambiguidade.

Com inúmeras propostas a avaliação do *valor de capital da marca* apresentadas por diferentes autores teve do ponto de vista da gestão da marca um impacto positivo, convenceu as organizações a focalizarem nas estratégias de marca e analisarem os modelos mais adequados de avaliação dos seus ativos.

No entanto, mesmo apresentando propostas distintas de cálculo do *valor da marca*, a maioria dos autores concordam que a determinação desse *valor* é importante para a construção do *capital de marca* da organização.

Neste contexto, pretendemos de uma forma sintetizada apresentar algumas visões de académicos de referência neste domínio, de modo a suscitar o interesse para leituras mais aprofundadas.

Assim, entendemos optar pela descrição da conceção de *capital de marca* apresentada por AAKER, a nosso ver, assenta essencialmente na razão, de se tratar de uma das primeiras abordagens do estudo das marcas, servindo como base de inspiração para outros estudos sobre o *capital de marca*.

O *capital de marca* corresponde ao conjunto dos ativos (e disponibilidades) ligados ao nome e símbolos da marca, que acrescentam (ou retiram) valor, fornecido por um produto ou serviço a uma empresa ou aos seus clientes. Sendo as maiores categorias de ativos: a *notoriedade* da marca; a *fidelidade* à marca; a *qualidade* percebida e as *associações* de marca AAKER ¹⁷⁴.

- A *notoriedade* da marca designa a força da presença da marca na mente do consumidor. Ou seja, a capacidade que o consumidor tem em identificar a marca, sob diferentes condições, como sendo pertencente a uma dada categoria de produto ou serviço (AAKER, 1991: 61) ¹⁷⁵. Essa mesma identificação pelo consumidor é designada como a forma de reconhecimento ou de evocação.

¹⁷⁴ AAKER, David A. (1991) - *Managing Brand Equity – Capitalizing on the value of a brand name*. New York: The Free Press; (1996) - *Building Strong Brands*. The Free Press, New York.

¹⁷⁵ AAKER, David A. (1991) - *Managing Brand Equity – Capitalizing on the value of a brand name*. New York: The Free Press.

Por sua vez esse *reconhecimento da marca* ou notoriedade assistida (*brand recognition*) reporta-se à capacidade do consumidor mencionar, de entre um conjunto de marcas diferenciadas, as marcas que já viu ou de que já ouviu falar (AAKER, 1991: 62) ¹⁷⁶. Se a ligação da marca à categoria de produto for fraca, consideraremos que o *nível de notoriedade* que é assegurado pelo reconhecimento da marca pelo consumidor é baixo.

- A *evocação da marca*, também *designada notoriedade espontânea (brand recall)*, verifica-se quando a marca é referida perante a indicação da categoria de produto, das necessidades satisfeitas pelo produto, ou da situação de uso.

- A *fidelidade à marca* mede-se através da ligação de uma marca aos consumidores, corresponde ao grau em que os clientes estão predispostos a permanecer com determinada marca, resistindo a ofertas da concorrência. Ainda que o objetivo das empresas sejam o de desenvolver clientes fiéis às suas marcas, a fidelidade nunca é tão forte ao ponto dos clientes resistirem ao apelo de uma marca concorrente que ofereça produtos ou serviços idêntico de valor menor. A fidelidade, num contexto empresarial corresponde à vontade do cliente de continuar prestigiando os produtos ou serviços da marca por um período prolongado de tempo, comprando sistematicamente os produtos ou serviços correspondentes àquela marca, de forma preferencialmente, exclusiva e recomendando a marca ou serviços a terceiros.

- A *qualidade percebida* é designada pela percepção que o consumidor tem sobre a qualidade global ou superioridade da marca/produto ou serviço em relação a outras da concorrência. (AAKER, 1991: 85) ¹⁷⁷ entende a qualidade percebida como resultado da percepção dos consumidores, o que está expresso no seu conceito: “ *A qualidade percebida pode ser definida como a percepção do consumidor da qualidade total ou superior de um produto ou serviço com respeito aos seus propósitos e em relação às alternativas existentes*”.

Assim, a *qualidade percebida* é a noção que dificilmente pode ser determinada objetivamente, porque nela está incluída a avaliação dos consumidores do que é importante e relevante. Mesmo que não tenha experimentado o último produto de uma determinada marca, o consumidor espera que o novo produto tenha o nível de qualidade que sempre a caracteriza, essa é a expectativa de nova percepção.

A percepção de uma marca é um sentimento intangível, imensurável - *quem determina é o consumidor*. E, como sabemos, os consumidores diferem profundamente em seus gostos, desejos e necessidades, o que torna relativo o conceito de *qualidade percebida*, pois ele será

¹⁷⁶ AAKER, D. A., *idem*.

¹⁷⁷ AAKER, D. A., *idem*.

definido pelo consumidor em consonância com o propósito que o produto assumir e em relação a um conjunto de alternativas disponíveis.

- No que respeita às *associações* que os consumidores fazem a partir do estímulo à marca. AAKER ¹⁷⁸ defende que qualquer ideia ou experiência dos sentidos despoleta automaticamente na mente ligações a outras ideias e sensações e que, apesar de estas ligações nem sempre ser conscientes, elas podem ser suficientemente poderosas para influenciar o nosso comportamento. A publicidade funciona através da criação do tipo certo de associações para a marca. Este processo não tem que ser consciente ou verbal.

Por recentes descobertas no estudo do cérebro, DAMÁSIO ¹⁷⁹ no seu livro “*O erro de Descartes*”, escreve sobre ligações neurológicas denominadas “*engramas*” e ligações entre pensamentos e sentimentos a que ele chama “*marcadores somáticos*”, baseado assim todo o nosso processo de tomada de decisão não na razão, mas nas nossas emoções e memórias inconscientes. Perante estas investigações recentes e *aproveitadas pelo marketing e publicidade das empresas*, reconhecemos que uma tal aprendizagem implícita está longe de ser frágil e pode ser extremamente poderosa para influenciar o consumidor pela determinada marca.

Contudo facilmente se conclui que através da criação de *associações* os consumidores criam comportamentos associados a determinada marca. Constituindo bases de compromisso com a definição do valor das marcas, pelo facto de terem um papel ativo na tomada de decisões de compra e na constância da lealdade à marca.

Neste contexto (AAKER, 1991: 109) ¹⁸⁰ define, “*A imagem de marca é um conjunto de associações, normalmente organizadas de forma significativa*”. O mesmo autor, anos mais

¹⁷⁸ AAKER, David A. (1996) - *Building Strong Brands*. The Free Press, New York.

¹⁷⁹ DAMÁSIO, António (2011) - “*O Erro de Descartes* “. Edição Revista e atualizada, Lisboa: Ed. Círculo dos Leitores - “*O Erro de Descartes* “conduz o leitor a uma viagem de descoberta desde a história de Phineas Gage, o famoso caso oitocentista de alteração comportamental após lesão cerebral, até à recriação moderna do cérebro de Gage; e das dúvidas de um neurologista sobre uma hipótese testável relacionada com as emoções e o seu papel fundamental no comportamento racional humano. Com base nas suas experiências em doentes neurológicos afetados por lesões cerebrais, António Damásio demonstra como a ausência de emoções pode prejudicar a racionalidade. Ao explicar como a emoção contribui para a razão e para o comportamento social adaptativo. Damásio oferece-nos também uma nova perspetiva do que as emoções e os sentimentos realmente são: uma percepção direta dos nossos próprios estados físicos, um elo entre o corpo e as suas regulações que visam a sobrevivência, por um lado, e a consciência, por outro. Tão profundo no seu humanismo como no aspeto científico, “*O Erro de Descartes*” leva-nos a concluir que os organismos humanos estão dotados, desde que nascem, de uma apaixonada inclinação para fazerem escolhas que a mente social utiliza para criar comportamentos racionais. Escrito com clareza e elegância, este livro provocou animadas discussões e mudou para sempre a visão que temos da relação entre mente e corpo.

¹⁸⁰ AAKER, David A. (1991) - *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*. New York: The Free Press.

tarde (KELLER, 1993: 2) ¹⁸¹, acrescenta que “*O conjunto de associações vinculadas à marca que os consumidores conservam na memória*”.

A *imagem de marca*, enquanto resultado comunicativo global, não é de modo algum, como de algo se implante na memória dos recetores/públicos.

E a atual visão construtivista da comunicação corrobora exatamente estas conclusões, defendendo que os recetores/públicos não são mentes vazias, mas têm uma história, grupos de referência com conhecimentos de vida, valores, preconceitos, etc., que levam a condicionar as suas interpretações das mensagens.

Tendo em conta que a exposição dos consumidores às mensagens das marcas é seletiva, como a sua percepção e memorização, leva-nos a compreender que, entre o envio da mensagem ao público e a imagem que é criada no público/recetor, há todo um processo interno de conceção (de comprar ou não comprar, de mudança de atitude, de alteração de opinião, etc.), não controlável pelo detentor da marca e, da qual dependerá a decisão final do cliente.

Na verdade, essas *associações* constituintes da imagem representam percepções que podem não refletir uma realidade objetiva, mas que têm influência no momento da compra e, conseqüentemente nas vendas da organização. Assim, a nosso ver, a “*imagem*” como resultado das ações de comunicação na mente do público-alvo deve ser considerada na medição do valor da marca.

4.1. A Identidade, a Imagem e a Comunicação

Vivemos momentos, nos quais, o paradigma de comunicação tradicional, desenvolvido ao longo de anos, está a dar lugar a outro, mais complexo, indicado a desafiar as convenções estabelecidas.

O avanço da tecnologia, a globalização da economia e, conseqüentemente, a sociedade, têm provocado mudanças no comportamento dos indivíduos que, por sua vez, passam a perceber, a sentir, e a se relacionar de formas diferentes e, ao mesmo tempo “padronizadas”. Tudo nos parece que está em constante construção e renegociação, tudo parece caoticamente heterogêneo, repleto de padrões e, ao mesmo tempo, de comportamentos inusitados.

Neste universo empresarial, em que os negócios são determinados pelas novas tecnologias de comunicação e informação, bem como, pela valorização de variáveis culturais,

¹⁸¹ KELLER, Kevin Lane (1993) - “*Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer - Based Brand Equity*”. Journal of Marketing, vol. 57 (march).

cada vez mais complexas, em que, na maioria dos casos, deixou-se de considerar a qualidade de produtos e serviços como base do sucesso do negócio, para se evidenciar a capacidade de gerir a imagem pública das organizações.

Para todas estas mudanças, muito contribuiu a conjugação e a harmonia destes três elementos, a *identidade*, a *imagem* e a *comunicação* das organizações empresariais.

Entender, portanto, o processo de formação da *identidade* e a fluidez da *imagem* organizacional, são fatores imprescindíveis para o desenvolvimento de um processo de *comunicação*.

Cada organização é única, e a sua *identidade corporativa* deve emergir das suas próprias raízes, numa tentativa de conseguir criar uma identidade diferenciadora, conhecida e reconhecida pelos atores sociais, inclusive pela própria organização, uma vez que esta se tem destacar como diferencial competitivo.

Nesse sentido, considera-se a necessidade de identificação e diferenciação das organizações atuais por meio da implementação da gestão da *identidade corporativa*. Afinal, a meta da gestão da *identidade corporativa* é estabelecer, através dos instrumentos de comunicação da organização, uma unidade discursiva a partir da projeção adequada de sua *identidade*, além de tornar possível a inserção de valor e qualidade à marca, ao produto e ao produtor.

Não importa para o caso, se a *identidade* referida, é melhor ou pior, nem tão pouco se a *identidade* é verdadeira, importa, é que o público “*absorva*” a sintaxe da tal *identidade* pretendida da organização, a partir das informações veiculadas por esta, bem como todas as associações que esta pretenda exortar, no que estabelece entre ela e qualquer outra coisa - seja um objeto, uma ação, uma ideia, uma fantasia, uma sensação ou um sonho, tendo em conta, que essa gestão promocional terá no futuro, como contrapartida, a consequência do modo como a organização se apresentou perante o público, e como esta a aceitou.

Neste contexto, a *personalidade* da organização poderá ser considerada como um “*estilo*”; a esse “*estilo*”, em sentido amplo, poder-se-á chamar, com propriedade - a *imagem da empresa*, cujo alicerce está na percepção que essa imagem é diferente de qualquer outra.

Assim sendo, podemos considerar que a *identidade organizacional* se constrói internamente, projetando a *imagem da organização* que pretende dar a conhecer no mercado, dos seus produtos ou serviços. Por sua vez, a *imagem* configura-se em base da *identidade*, que determina a maneira como o público/consumidor vê, pensa, analisa, a marca dessa organização.

Desta forma, as organizações fazem uso de três canais de formação de *imagem*, cujo objetivo, é estabelecer a inserção da empresa na sociedade, favorecendo o acréscimo das vendas e da obtenção de benefícios, através: do *produto* – que orienta o aumento da capacidade comunicativa deste (produto) na sua relação com o distribuidor e o cliente; da *identidade corporativa* – dirigida à formação da imagem pública e valorização de uma instituição e da opinião genérica sobre a mesma; e da *marca* – que potencializa a presença da organização e de seus produtos no mercado.

Esta relação *identidade/imagem* mesmo diferindo entre si, em forma e conteúdo, porém, são imbuídas através de um vínculo comum, a *comunicação*.

O campo da *comunicação* desempenha o papel preponderante junto ao grupo decisório: perceber e informar os acontecimentos da organização e promover um pacto de cooperação para direcionar e dar sentido ao que acontece.

Considerando que a *imagem* é consequência da *comunicação*, dessa forma, a *comunicação* ganha notoriedade pela sua função de se dar a conhecer, direcionando esses fluxos de informação para o objetivo primordial da organização, dando um sentido estratégico à prática comunicacional. Segundo (AAKER e JOACHIMSTHALER, 2000: 111) ¹⁸² “*Para que a marca seja comunicada da melhor maneira, é conveniente que a identidade da marca seja forte, memorável, focalizada e motivadora*”.

Contudo, a *comunicação* pode produzir efeitos de *imagem de marca* adversos, através de uma *comunicação ideal* ou e uma *comunicação distorcida*.

Entendemos por - *comunicação ideal*, quando estamos perante uma organização que ao transmitir para o exterior, a *identidade* da sua marca corporativa ou de produto correspondente à sua verdadeira *identidade* interna, faculta o conhecimento da totalidade dos elementos capazes de comunicar os atributos e valores da instituição ao público, de uma forma adequada, que se estende, desde a *comunicação* com o próprio produto até a marca, criando uma *imagem* credível perante o público, elemento decisivo para a escolha do produto, que por vezes, ultrapassa a qualidade do mesmo.

Por sua vez, a *comunicação distorcida*, produz um lapso entre a sua *identidade* e *imagem de marca*, corporativa ou de produto. Assim, quando uma *imagem de marca* se apresenta forte e sólida, mas pouco definida, ficando aquém das expectativas do público consumidor, podemos estar perante um ato de publicidade que engrandece uma *identidade* fraca, disfarçando a verdadeira *identidade* desta, no intuito exclusivo de defraudar o

¹⁸² AAKER, David A.; JOACHIMSTHALER, Erich (2000) - *Como construir marcas líderes*. Tradução Bazán Tecnologia e Linguística, São Paulo: Ed. Futura.

consumidor. Este tipo de *comunicação* sem credibilidade, faz com que o público se desmarca deste tipo de *imagem da marca*, levando esta a um desgaste, ao ponto de a pôr em risco a sua continuidade no mercado.

Do mesmo modo, se a marca tem uma *identidade* bem definida, mas a organização não a sabe comunicar, transmitindo ao público uma *identidade* fraca, significa que o problema está na *comunicação*. Ou seja, a falta de criatividade da organização para impor uma *imagem de marca* forte ao público, através de uma *comunicação ideal*, resulta numa *imagem de marca* enfraquecida, podendo-a “conduzir” à sua decadência ou mesmo ao seu desaparecimento no mercado.

Assim, perante os factos expostos, concluímos que, quando a marca é gerada e comunicada no intuito de informar o público corretamente da sua *identidade corporativa* e indo ao encontro das necessidades dos consumidores, gera retorno económico para a organização e ajuda a superar, minimizar e, às vezes, a prevenir a crise na *imagem*. Pelo que gerir a *identidade* e a *imagem de marca* no mercado é também a forma de gerir o seu valor. Tendo em conta que para além da *comunicação*, todos os atributos associados às marcas servem para melhor se apurar o valor que estas se fixam no mercado, caso venham a ser negociadas.

Contudo, para que tudo isto possa surgir é necessário divulgar os produtos ou serviços marcados. Assim sendo, é certo que, se centramos a nossa atenção na função distintiva que a marca desempenha no mercado, esta, na sua função económica, extravasou axiomáticamente os limites de uma função identificadora e diferenciadora de produtos ou serviços, podendo servir para novas e cruciais tarefas, tais como publicitária ou sugestiva¹⁸³.

É através do marketing que reveste a marca, que o empresário entra no jogo concorrencial, instalando-se no mercado de forma a incrementar e perpetuar a sua atividade; é na exploração da marca que se alicerça a sua atuação, não apenas do que concerne à apresentação dos seus produtos ou serviços, bem como na promoção destes, em si mesmo considerados, como pelo recurso a todas as novas técnicas publicitárias profícuas à conquista e expansão de uma “*quota de mercado*”¹⁸⁴.

¹⁸³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1978) - “*Las funciones de la marca*”. ADI, n.º 5, pp.54 e ss.; para esta corrente a marca é um mecanismo apto para condensar a “*fama*” ou boa reputação que os produtos ou serviços granjearam junto dos consumidores, uma vez que é através da marca que o público reconhece os produtos (ou serviços) que merecem a sua preferência, facilitando a sua decisão aquisitiva. Não é fácil definir o que é o *goodwill* ou aquilatar de como se forjou, uma vez que pode dimanar de uma heterogeneidade de motivações, tais como a qualidade dos produtos, a publicidade, o efeito psicológico dos produtos ou serviços, etc.

¹⁸⁴ Reflexão similar, ASCARELLI, Tullio (1970) - “*Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*”. Trad: E. Verdera y L. Suárez-Llanos, Barcelona: Bosch, pp.399 e ss; e GONZÁLEZ, Rivero

Os atos de *publicidade* realizam ainda a função de “*informar*”, para identificar o consumidor sobre os novos produtos ou serviços disponibilizados no mercado por um dado empresário, realçando as suas qualidades no confronto com os disponibilizados por outros empreendedores¹⁸⁵.

O que vai sendo escrito é especialmente válido numa época em que se digladiam no mercado uma multiplicidade de empresários, que oferecem com simétricos custos, com igualitários níveis qualitativos, um amplo conjunto de produtos e serviços suscetíveis de proporcionar idêntica satisfação das necessidades individuais; perante este paradigma as empresas foram coagidas a descobrir novos meios de diferenciar os seus produtos ou serviços dos disponibilizados pela concorrência com o intuito de captarem a atenção e a estima do público: a marca de empresa insere-se neste novo contexto macroeconómico.

Por vezes, o magnetismo da marca baseia-se na excelência dos produtos ou serviços que assinala; outras vezes, assenta no sinal distintivo em si mesmo, na sua especial potencialidade para atrair o consumidor; outras vezes, a capacidade atrativa encontra sustentação na associação da marca a pessoas, personagens, símbolos famosos ou outras marcas de excecional reputação, pretendendo canalizar-se para os produtos ou serviços nos quais a marca é aposta, o prestígio social daqueles.

Finalmente, urge salientar a proeminência do fenómeno da *publicidade* na expansão do conteúdo da marca. - Podemos atualmente considerar a *publicidade* como um mero anúncio aos produtos ou serviços de dado empresário, enaltecendo as suas características?¹⁸⁶ Por tudo o que referimos anteriormente, levantam-se algumas dúvidas! Tendencialmente a publicidade perdeu a sua original “*pureza*” informativa, para se tornar num veículo de sugestão, criando no imaginário coletivo uma heterogeneidade de sensações e imagens.

À pergunta, de onde emerge esta *vis attractiva* da marca, ou seja, de como uma marca adquire esta capacidade de em si mesma atrair a clientela, tradicionalmente dava-se uma resposta linear e incontestada: pela qualidade dos seus produtos, pela sua suscetibilidade intrínseca de colmatar com eficácia as necessidades dos consumidores, capitalizava uma auréola de confiança conseguindo incutir nos consumidores uma imagem de credibilidade e satisfação.

(2000) - “*Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas*”. RDM, n.º 238, Madrid, p.1645.

¹⁸⁵ ASCARELLI, T. - idem, pp.304 e ss..

¹⁸⁶ CORREIA, António A. Ferrer (1994) - *Lições de Direito Comercial*. ed. Reprint, Lisboa: Ed. Lex, cit. p. 180, visão traçada pelo autor ao que “...a marca desempenha, no jogo da concorrência uma função muito importante [...] pode o empresário acreditar perante a clientela os seus melhores produtos [...] e facilitar a sua procura no mercado. Vai contribuir, por outras palavras, para que aumente o consumo dessas mercadorias concorrer, portanto, para o maior lucro da empresa”.

No sentido denunciado, a marca teria a suscetibilidade de garantir a qualidade dos produtos, porque funcionava como penhor da estabilidade qualitativa dos produtos, exercendo ainda a prerrogativa de permitir condensar na marca a mais-valia da empresa.

Atualmente, - Será que se pode sustentar tal afirmação? As nossas dúvidas subsistem! Cada vez mais o marketing publicitário tende a criar uma imagem subjetiva dos produtos ou serviços que se projeta na mente dos consumidores ¹⁸⁷. A escolha do consumidor torna-se cada vez menos alicerçada em conceitos objetivos (tais como o preço, a qualidade, o nível de satisfação) mas por um conjunto intangível de motivações decorrentes do labor publicitário, sendo o ato aquisitivo motivado por decisões de diminuta racionabilidade. Cada vez mais, não compramos um produto ou serviço de marca, compramos a marca que está num produto ou serviço.

4.2. Regulamentação dos *media* publicitários

Enquanto os empresários europeus andaram durante décadas a falar de publicidade encapotada, na América, discutiam-se estratégias sofisticadas de comunicação baseadas na integração de marcas, LEHU ¹⁸⁸ “*Explora a longa história de colocação dos produtos e, discute o seu potencial no futuro*”.

Os empresários concluíram através de inúmeros estudos, que os meios audiovisuais evidenciavam que os espetadores se apercebiam da existência de marcas e produtos colocados em filmes e programas de televisão, independentemente dos resultados ao nível da recordação e memorização.

Contudo, é nos anos 90 com as publicações de (AAKER e KELLER) ¹⁸⁹ e se atribui à marca maior visibilidade académica e reconhecimento científico, indo ao encontro de

¹⁸⁷ GONZÁLEZ, R., *idem*, cit. pp. 1652/1653, “...é axiomático que na atualidade as marcas são dotadas de atributos emocionais, conceptualizando estilos de vida; as novas marcas dirigem-se tanto ao coração como ao cérebro e exercem uma influência física e psíquica nos consumidores que os impele no mercado”.

¹⁸⁸ LEHU, Jean-Marc (2007) - *Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business*. Front Cover, Kogan Page Publishers, “A colocação de produtos evoluiu de uma tática de marketing romance para uma estratégia-chave de marketing em uma escala global.” PATRICK QUINN, PQ *Media Branded Entertainment* explica como colocação de produtos, um fenómeno de longa data em filmes, ultrapassou esta e agora está a abraçar todos os *media*. Citando exemplos do cinema, o vídeo da música, para jogos de computador, o autor explica a: história e desenvolvimento da colocação de produto; vantagens desta forma de publicidade da marca; métodos empregues por diferentes marcas mais importante, *Branded Entertainment* discute as possibilidades futuras para a utilização deste tipo de promoção para recriar uma conexão emocional com os clientes e explorar as oportunidades oferecidas pelos avanços na tecnologia para espalhar a mensagem através dos canais multimédia. “*Lehu explora a longa história de colocação de produtos, e discute o seu potencial no futuro*”.

¹⁸⁹ AAKER, David (1991) - *Managing Brand Equity – Capitalizing on the value of a brand name*. New York: The Free Press; and, *Building Strong Brands*, New York: The Free Press, 1996; e KELLER, Kevin

medidas adequadas do valor quantificável da gestão das marcas. Assegurando-se assim soluções mais eficientes de funcionamento desse ativo, que “*aparentemente*” para a maioria das empresas não era quantificável. Ao ponto da maioria dos empresários se apressaram em justificar o quantificável do valor das suas marcas, com medidas pouco corretas, procurando-se apoiar no mitismo que residia nos valores quantificáveis das campanhas publicitárias nos *media* (rádio, cinema e televisão) enquanto “*veículo*” privilegiado e de maior abrangência promocional.

Face à consolidação destas novas tendências socioeconômicas e perante a afirmação de *movimentos de defesa do consumo*, torna-se necessário que as empresas repensem a forma de gestão das suas marcas. Surgindo várias críticas à comunicação de marketing, pelo modo e forma ilusória com que publicitam as marcas e os produtos, dominando as massas sociais.

Na Europa, já no final da década de 80, o Conselho da União Europeia tinha aprovado a 3 de outubro a Diretiva 89/552/CEE do Conselho, sobre regulamentação que visava especificamente a radiodifusão televisiva, para não prejudicar os atos comunitários de harmonização, de então em vigor, ou futuros, tendo nomeadamente por objeto fazer respeitar os imperativos relativos à defesa dos consumidores, à lealdade das transações comerciais e à concorrência. Assumindo imperativamente a proibição de publicidade através destes meios audiovisuais, de produtos nocivos aos consumidores, tais como *tabaco*, *bebidas alcoólicas*, entre outras, como normas de defesa, de proteção do desenvolvimento físico, mental e moral dos menores, nos programas e na publicidade televisiva.

Contudo, esta regulamentação veio-se a entender como insuficiente, fazendo com que os vários Estados da UE, de novo, desenvolvessem nova legislação em prol e defesa dos consumidores ¹⁹⁰.

Neste enquadramento a Diretiva 89/552/CEE sofre alterações de modo substancial, procedendo-se à sua codificação por razões de clareza e racionalidade que lhe foram introduzidas pelas Diretivas 97/36/CE e 2007/65/CE (Diretiva “*Televisão Sem Fronteiras*”), revogada pela Diretiva 2010/13/UE de 10 de março de 2010 (Diretiva “*Serviços de Comunicação Social Audiovisual*”), publicada no Jornal Oficial da União Europeia em 06/10/2010, respeitante à coordenação de certas disposições legislativas regulamentares e administrativas dos Estados-membros, relativos ao exercício de atividades publicitárias de radiodifusão televisiva. Que para além da publicidade televisiva e da televenda, introduziu

Lane (1993) - “*Conceptualizing, measuring, and managing customer - based brand equity*”. Journal of Marketing, vol. 57 (march).

¹⁹⁰ DUNCAN, Tom; MORIARTY, Sandra Ernest (1998) - *A communication-based marketing model for managing relationships*. Journal of Marketing, vol. 62, n.º 2, april.

uma definição mais alargada de comunicação comercial audiovisual; maior quantidade de publicidade televisiva diária, abolindo assim o limite diário.

Contudo, não esclareceu na totalidade o funcionamento concreto das marcas neste meio publicitário, continuando a ser um assunto polémico. Em concreto, o que se rege à posição de produtos ou serviços, é referido que esta forma de comunicação comercial audiovisual, que consiste na inclusão ou referência a um produto ou serviço, ou à respetiva marca comercial num programa a troco de pagamento, é proibida, sendo no entanto previstas exceções a este princípio, para determinados tipos de programas (filmes, séries, programas desportivos e programas de entretenimento ligeiro), ressalvadas determinadas condições. No entanto, esta exceção, não se aplicava aos programas infantis, nos quais será proibida a colocação de publicidade dos produtos ou serviços ¹⁹¹.

No que respeita a Portugal, foram de modo geral salvaguardados os direitos Constitucionais, segundo as normas da nossa CRP ¹⁹², preceituado no n.º 2 do artigo 60.º, cito: “A publicidade é disciplinada por lei, sendo proibidas todas as formas de publicidade oculta, indireta ou dolosa”. Este preceito tem como finalidade a proteção dos consumidores e o respeito dos publicitários pela lei, pelos valores e princípios institucionais, fundamentais para toda a sociedade.

No âmbito da publicidade do meio de comunicação audiovisual, foi assinado o *Acordo de Autorregulação* em Matéria de Colocação de Produto, Ajudas à Produção e Prémios ¹⁹³ a 6 de fevereiro de 2009, pela *Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social (CPMCS)*, os representantes dos Canais Televisivos, e o *Instituto Civil de Autodisciplina de Publicidade (ICAP)* ¹⁹⁴. Dotando o ICAP de um Código de Conduta

¹⁹¹ A este propósito, o Código de Conduta do ICAP, Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial, refere que a comunicação comercial não deve explorar a inexperiência ou credulidade das crianças e jovens, em particular não devendo contribuir para dificultar a distinção entre realidade e fantasia nas crianças de forma que lhe seja prejudicial, bem como ser apresentada de forma que possa ser por estas claramente reconhecível.

¹⁹² CRP – Constituição da República Portuguesa.

¹⁹³ A DIRETIVA 2010/13/EU refere nos seus considerandos, (44), que a autorregulação pode contribuir de forma importante para garantir um elevado nível de proteção dos consumidores e constitui um tipo de iniciativa voluntária que oferece aos operadores económicos, aos parceiros sociais, às organizações não-governamentais e às associações a possibilidade de adotarem orientações comuns entre si e para si. Os Estados-membros deverão reconhecer o papel que pode desempenhar uma autorregulamentação eficaz como complemento dos mecanismos legislativos, judiciais e/ou administrativos existentes, bem como, o seu contributo para atingir os objetivos da presente Diretiva.

¹⁹⁴ O CÓDIGO DE CONDUTA DO ICAP, que é inspirado no Código das Práticas Leais em Matéria da Publicidade da autoria da CCI - Câmara de Comércio Internacional, adotado em 1991, ano da criação do Instituto, foi entretanto revisto e atualizado seis vezes de forma a manter-se atualizado em relação aos padrões de referência do mercado, janeiro e dezembro de 1993, dezembro de 1997, março de 1999, julho de 2000 e maio de 2003. Em 2006, a CCI elaborou o Código Consolidado de Práticas de Publicidade e outras formas de Comunicação Comercial, que veio a servir de Disponível: de inspiração do renovado Código de Conduta do ICAP, ora denominado Código de Conduta em Matéria de Publicidade e outras formas de Comunicação

próprio que promove linhas de orientação em matéria de ética da atividade e licitude na comunicação publicitária. Para isso, o ICAP constitui uma referência para todas as empresas do ramo no que respeita a um padrão de conduta responsável, honesto e transparente, em meios de comunicação audiovisual.

Em nenhuma circunstância é permitido, ainda assim, a inclusão de imagens sem qualquer ligação aparente ou lógica com a narrativa ou espaço cénico, o que resulta da natureza da colocação de produto que não pode integrar ou incluir referências a produtos ou serviços das marcas que não sejam justificadas por razões editoriais. Este Acordo diz respeito a regras e sanções que voluntariamente os *canais de televisão* passaram a adotar, e é fruto de um longo trabalho que teve início em 2008, tornando Portugal no primeiro país europeu a estabelecer normas adequadas de utilização desta prática ¹⁹⁵.

No nosso entender esta regulamentação trouxe um valor acrescentado para a defesa do consumidor, privilegiando valores informativos da qualidade dos produtos ou serviços, associada à credibilização e reconhecimento das marcas no atual estágio da economia.

Comercial, em vigor desde março de 2010. Em maio de 2014, o Código de Conduta do ICAP em Matéria de Publicidade e outras formas de Comunicação Comercial sofreu ainda mais uma revisão, em vigor desde 22 de julho de 2014. Esta nova atualização incide sobre diversas áreas não obstante, em particular se releva a do digital. O ICAP tem mantido, pois, uma permanente adequação aos padrões e normas de ética pelos quais a Publicidade se deve reger, resultado da realidade nacional, bem como das revisões da Câmara de Comércio Internacional. Fonte: www.icap.pt, (10/10/14).

¹⁹⁵ Fonte: www.icap.pt, (10/10/14).

CAPÍTULO VI

SISTEMAS DE TUTELA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1. Sistema de tutela da propriedade industrial

1.1. A importância das normas jurídicas

Em *sentido amplo*, a propriedade industrial como ramo de Direito, surge para resolver um problema que se manifestava com particular especificidade: a necessidade de proteger os modos de afirmação económica da identidade da empresa em mercado aberto e com produção em massa.

Essa proteção concretiza-se por duas vias distintas: pela atribuição de direitos privativos em relação a concretas formas de afirmação e pela proibição de determinados comportamentos concorrenciais. Pela *primeira via* (propriedade industrial, propriamente dita), é possível proteger, eficazmente, conforme o caso, a afirmação técnica (patentes de invenção, modelos de utilidade e topografias de produtos semicondutores), estética ou ornamental (desenhos ou modelos), distintiva (sinais distintivos) da empresa; pela *segunda via* (a concorrência desleal), é possível garantir que não seja prejudicada a afirmação autónoma de uma empresa e/ou seja possível a afirmação desleal de uma outra ¹⁹⁶.

O comércio a partir dos anos 40 do século passado, ganha uma dimensão global, a circulação de bens num mercado tão vasto e díspar, do ponto de vista jurídico, representa um sério perigo para a defesa dos direitos de propriedade industrial. A contrafação desses direitos não só passou a constituir uma ameaça como veio a revestir, ela mesmo, em alguns países menos respeitadores de direitos e garantias, uma atividade económica crescente e rentável.

Foi neste ambiente de tensão entre os países ricos, interessados na proteção da propriedade industrial, e os países mais pobres, interessados fundamentalmente, no desenvolvimento, que, por imposição dos primeiros, surgiu, pela primeira vez, no âmbito das negociações comerciais multilaterais do “*Uruguai Round*” de revisão do GAT (Acordo Geral Sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, de 1948), o Acordo sobre os direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (ADPIC) ¹⁹⁷. Este Acordo faz parte integrante, como um anexo, do Tratado OMC, assinado em Marraquexe em 15 de abril de 1994, da Decisão 94/800/CE do Conselho de 22 de Dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência dos Acordos resultantes das negociações multilaterais do URUGUAY ROUND (1986-1994) ¹⁹⁸.

¹⁹⁶ GONÇALVES, Luís Couto (2008) - *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Ed. Almedina, pp.31 e ss..

¹⁹⁷ ADPIC - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial relacionados com o Comércio - TRIP'S (em inglês).

¹⁹⁸ Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (07/09/2014).

Em resumo, os princípios básicos são o *Princípio do Tratamento Nacional* e o *Princípio do Tratamento da Nação mais Favorecida*. Por conseguinte, resulta que os membros da OMC deverão conceder aos nacionais de outros membros o mesmo tratamento favorável que concedem aos seus próprios nacionais. Neste contexto, qualquer vantagem concedida por um membro aos nacionais de outro membro, será concedida do mesmo modo aos nacionais de todos os outros membros, mesmo que esse tratamento tenha sido mais favorável do que aquele que concede aos seus nacionais.

O Acordo tem por objetivo garantir que sejam aplicadas em todos os países membros, normas adequadas de proteção da propriedade intelectual que se inspiram nas obrigações de fundo enunciadas nas diferentes convenções OMPI, relativas aos direitos da propriedade intelectual, (a *Convenção de Paris* relativa à proteção da propriedade intelectual; a *Convenção de Berna* relativa à proteção das obras literárias e artísticas; a *Convenção de Roma* relativa à proteção dos artistas intérpretes ou executantes, produtores de fonogramas e organismos de radiodifusão; e o *Tratado de Washington* em matéria de circuitos integrados)¹⁹⁹.

O ADPIC/TRIP'S constitui um marco multilateral de princípios, normas e disciplinas respeitantes à existência, alcance, exercício e proteção de direitos de propriedade intelectual (que abrange, para além da propriedade industrial, os direitos de Autor) relacionados com o comércio, tornando-se aplicável a partir de 1 de janeiro de 1996 (n.º 1 do artigo 65.º).

O ADPIC/TRIP'S reconhece a importância e o peso económico e comercial da proteção dos direitos de propriedade intelectual mediante o estabelecimento de regras mínimas de proteção dos direitos de propriedade intelectual a ser aplicadas pelos países membros, quanto aos direitos de autor e direitos conexos (artigos 9.º a 14.º); marcas (artigos 15.º a 21.º); indicações geográficas ²⁰⁰ (artigos 22.º a 24.º); desenhos e modelos industriais (artigos 25.º e 26.º); patentes (artigos 27.º a 34.º); topografia de circuitos integrados (artigos 35.º a 38.º); e à proteção de informações não divulgadas (artigo 39.º).

Na Comunidade Europeia, assistiu-se a uma maior exigência de intervenção na regulamentação da propriedade industrial (por recurso, tanto a *Diretivas* de harmonização,

¹⁹⁹ Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (07/09/2014).

²⁰⁰ O que identifica um produto originário do território de um membro, ou região, ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto é essencialmente atribuída à sua origem geográfica. Distinguem-se das indicações de proveniência, pelo facto, destas, só indicam o lugar de produção de um bem, abstraindo-se das suas características particulares.

como *Regulamentos* de criação de direitos comunitários) especialmente, após a criação do mercado único, com o Tratado da União Europeia (celebrado em Maastricht), de 1992 ²⁰¹.

2. Registo internacional de marcas

No plano do Registo Internacional de marcas - O sistema é regulado por dois tratados: o Acordo de Madrid (AM) relativo ao Registo Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891 ²⁰², e o Protocolo ao Acordo de Madrid (PAM) de 1989 ²⁰³.

Na revisão de Nice em 1957, as partes contratantes de ambos os tratados constituem a União de Madrid, que é uma União Especial, constituída de acordo com o previsto no artigo 19.º da CUP. O sistema é administrado pela (OMIP), após a sua constituição em 1967.

A adesão ao AM (Acordo de Madrid) está aberta, exclusivamente, aos Estados que integram a CUP (Convenção da União de Paris). O âmbito subjetivo do AM compreende, os nacionais de cada um dos países contratantes e ainda os que sejam equiparados a nacionais, de acordo com o critério de equiparação previsto no artigo 3.º da CUP, por força do disposto no n.º 2 do artigo 1.º, e da remissão feita pelo artigo 2.º.

O pedido de registo internacional, junto da secretaria internacional da (OMPI), pressupõe o registo da marca no país de origem (n.º 2 do artigo 1.º). Constituindo assim uma vinculação genética ao registo nacional.

Relativamente ao PAM (Protocolo ao Acordo de Madrid) 1998 ²⁰⁴ em vigor a 1 de dezembro de 1995, e aplicado a partir de 1 de abril de 1996 ²⁰⁵, é aberto aos Estados-membros do CUP e a Organizações Intergovernamentais (n.º1 do artigo 14.º). Comparativamente ao AM é a possibilidade de o registo internacional ter por base tanto um registo nacional como um *pedido* de registo nacional (n.º 2 do artigo 1.º). Os nacionais dos Estados contratantes ou de um Estado-membro de uma Organização Intergovernamental e os que tenham domicílio, um estabelecimento comercial ou industrial, sério e efetivo, no território de um destes Estados.

²⁰¹ Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (07/09/2014).

²⁰² PORTUGAL foi um dos nove fundadores, tendo ratificado o Acordo pela Lei de 11 de outubro de 1892.

²⁰³ Foi aprovado, para ratificação, por Portugal, pelo Decreto n.º 31/96, de 25 de outubro e entrou em vigor a 20 de março de 1997.

²⁰⁴ Verdadeiro Tratado de um acordo celebrado entre Estados destinado a produzir efeitos entre as partes e regulado por normas de Direito internacional. Neste sentido, BOTANA AGRA (1994) - *La protección de las marcas internacionales (com especial referencia a España)*. Madrid: Ed. Marcial Pons, p. 157.

²⁰⁵ Em Portugal, o Protocolo foi aprovado para ratificação pelo Decreto n.º 31/96, de 25 de outubro.

Desde que a CE se tornou parte integrante do Protocolo, é possível apresentar um pedido de registo internacional a partir de um pedido feito no IHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno), com sede em (Alicante), Espanha. O mesmo é possível solicitar um pedido de marca comunitária a partir de um pedido de marca internacional.

O Protocolo trouxe, ainda, mais duas inovações: a) Um Estado signatário pode, em caso de oposição, recusar a proteção da marca, num prazo que vai até dezoito meses (n.º 2, alíneas b) e c) do artigo 5.º) enquanto o AM, exige expressamente, que a recusa se faça num prazo máximo de doze meses;

b) Um registo anulado, a pedido do país de origem, pode ser transformado em pedido de marca nacional ou regional, salvaguardando-se, para efeitos de prioridade, a data do registo internacional (artigo 9.º - *quinquies*) no AM esta situação não está prevista.

No procedimento de registo (artigo 3.º), os efeitos do registo (artigo 4.º) e a recusa nacional dos efeitos do registo (n.º 1 do artigo 5.º) são aspetos do regime jurídico do PAM (com a ressalva da importante diferença de o registo internacional pode ter por base um pedido de registo nacional) regulados de modo semelhante ao previsto no AM.

3. Adesão da (CE) à (OMPI) no âmbito do Protocolo de Madrid referente ao Acordo de Madrid

Em 2004, a Comunidade Europeia apresentou à OMPI, o seu instrumento de adesão ao Protocolo de Madrid, através da Decisão 2003/793/CE do Conselho de 27 de Outubro de 2003, que aprova a adesão da Comunidade Europeia ao Protocolo ²⁰⁶ referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, adotado em Madrid em 27 de Junho de 1989; e Regulamento (CE) n.º 1992/2003 do Conselho de 27 de Outubro de 2003, que altera o Regulamento (CE) n.º 40/94 sobre a marca comunitária, a fim de ter em conta a adesão da Comunidade Europeia ao Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, aprovado em Madrid em 27 de Junho de 1989 ²⁰⁷.

Os textos desta adesão pretendem estabelecer uma ligação entre o sistema da marca comunitária gerido pelo (IHMI) e o sistema de registo internacional de marcas da OMPI. O objetivo é permitir às empresas obter, mediante o depósito de um pedido único, a proteção da

²⁰⁶ A designação “Protocolo” é algo enganosa, porquanto do que se trata, em sentido técnico jurídico, é de um verdadeiro Tratado, isto é, de um acordo celebrado entre Estados destinado a produzir efeitos entre as partes e regulado por normas de Direito internacional. O Acordo de Madrid (AM) e o Protocolo ao Acordo de Madrid (PAM) são tratados independentes embora haja pontos fortes de conexão. O PAM existe por que existe o AM. Neste sentido, BOTANA AGRA (1994) - *La protección de las marcas internacionales (com especial referencia España)*. Madrid: Ed. Marcial Pons, p. 175.

²⁰⁷ Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (07/09/2014).

respetiva marca, não só em toda a Comunidade, enquanto marca comunitária, mas também nos países que são partes no Protocolo de Madrid ²⁰⁸.

Por outras palavras, o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho ²⁰⁹, designado por "*regulamento sobre a marca comunitária*", baseado no artigo 308.º do Tratado, tem por objetivo a criação de um mercado que funcione adequadamente, e ofereça condições semelhantes às existentes num mercado nacional. Com vista à criação de um mercado desse tipo e ao reforço da sua unidade, o citado Regulamento instituiu o sistema da marca comunitária, através do qual as empresas podem, por um processo único, obter marcas comunitárias que beneficiam de proteção uniforme e produzem efeitos em todo o território da Comunidade Europeia.

O sistema da marca comunitária e o sistema de registo internacional instituído pelo Protocolo de Madrid são complementares. A fim de dar às empresas a possibilidade de beneficiar das vantagens da marca comunitária através do Protocolo de Madrid e vice-versa, é necessário autorizar os requerentes de marcas comunitárias e os titulares dessas marcas a solicitar a proteção internacional das suas marcas por meio do depósito de um pedido internacional ao abrigo do Protocolo de Madrid e, reciprocamente, autorizar os titulares de registos internacionais ao abrigo do Protocolo de Madrid a requerer a proteção das suas marcas ao abrigo do sistema da marca comunitária.

A articulação do sistema da marca comunitária com o sistema de registo internacional ao abrigo do Protocolo de Madrid veio promover o desenvolvimento harmonioso das atividades económicas, eliminando distorções da concorrência, permitiu a redução dos custos e aumentar o nível de integração e funcionamento do mercado interno. A adesão da Comunidade ao Protocolo de Madrid foi, por conseguinte, necessária para tornar mais atrativo o sistema da marca comunitária.

Pelas razões atrás referidas, o Conselho ²¹⁰, sob proposta da Comissão, aprovou o Protocolo de Madrid e autorizou o presidente do Conselho a depositar o instrumento de adesão junto do diretor-geral da OMPI, a partir da data em que o Conselho adote as medidas necessárias para tornar efetiva a adesão da Comunidade Europeia ao Protocolo de Madrid.

²⁰⁸ *Idem.*

²⁰⁹ É com o Regulamento (CE) n.º 1992/2003 contém as disposições necessárias para que a referida adesão produza efeitos, alterando o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho de 29 de dezembro de 1993 (JO n.º L 11 de 14 de janeiro de 1994) sobre a marca comunitária. Trata dos procedimentos e dos efeitos relativos ao Registo internacional com base num pedido de marca comunitária e Registo internacional que designe a Comunidade Europeia.

²¹⁰ Decisão 2003/793/CE do Conselho de 27 de Outubro de 2003, que aprova a adesão da Comunidade Europeia ao Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas.

Essas medidas foram incorporadas no regulamento sobre a marca comunitária através da inclusão do novo título "*Registo internacional de marcas*". Por esta razão, a presente proposta tem de ter o mesmo fundamento jurídico que o regulamento sobre a marca comunitária, ou seja, o artigo 308.º do Tratado.

Além disso, foi necessário estabelecer as regras aplicáveis ao depósito de pedidos internacionais no secretariado internacional da OMPI, por intermédio do IHMI - Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).

Quando um pedido internacional for depositado com base num pedido de marca comunitária numa língua diferente das línguas autorizadas pelo Protocolo de Madrid para o depósito dos pedidos internacionais, o Instituto (IHMI) deverá envidar todos os esforços para assegurar a tradução da lista dos produtos e serviços na língua indicada pelo requerente, a fim de manter a data de prioridade, deve este, enviar o pedido nos prazos estabelecidos ao secretariado internacional.

No Protocolo de Madrid e nos regulamentos aprovados ao abrigo desse protocolo não existe nenhuma disposição que determine o regime linguístico a aplicar pelo Instituto (IHMI) ao tratar um pedido internacional ou um registo internacional.

Tendo em conta que, as regras e procedimentos relativos a registos internacionais que designem a Comunidade Europeia devem, em princípio, estar sujeitos às mesmas regras e procedimentos que os pedidos de marca comunitária e as marcas comunitárias registadas. De acordo com este princípio, os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia deverão ser sujeitos a um exame dos motivos absolutos de recusa, a investigações no registo de marcas comunitárias e nos registos de marcas dos Estados-membros que tenham informado o Instituto da sua decisão de efetuar essa investigação, e poderão ser objeto de oposição nos mesmos termos que as marcas comunitárias publicadas. De igual modo, os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia estarão sujeitos às mesmas regras que as marcas comunitárias em matéria de utilização e nulidade. Por outro lado, a designação da Comunidade Europeia através de registos internacionais pode ser transformada em pedidos de marcas nacionais ou em designação dos Estados-membros que sejam partes no Protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid, quando a designação da Comunidade Europeia através desses registos internacionais for recusada ou deixar de produzir efeitos.

A Adesão, veio ao encontro de uma maior garantia institucional no espaço europeu da (CE) no âmbito da propriedade industrial, sobre a harmonização das normas das Diretivas e dos Regulamentos da (CE), dos seus Membros, juntamente, com os outros Estados-

membros fora deste espaço, que sejam partes no Protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid.

Não fazia qualquer sentido pensar numa Europa com uma moeda única e sem um sistema unitário de propriedade industrial que possa garantir a efetiva e transparente circulação de bens e serviços ²¹¹.

3.1. Influência comunitária por Diretiva, no Direito interno

No que concerne às normas que tutelam a propriedade industrial, nomeadamente as *marcas*, no âmbito nacional, houve uma *influência comunitária por Diretiva*: Diretiva n.º 89/104/CEE de 21 de dezembro de 1988 ²¹² (*destinada a harmonizar as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas*), contudo certos aspetos do regime jurídico das marcas não foram sequer abordados pela DM, enquanto outros o foram apenas através de disposições opcionais, numa base facultativa que permitiu aos Estados-membros fazer apenas a transposição da parte que consideraram oportuna.

A uniformização incidiu sobretudo sobre os pressupostos, o regime geral e os limites da proteção das marcas registadas, limites esses que incluíam o princípio da especialidade, confinando o exclusivo da marca ao círculo dos produtos ou serviços *idênticos ou semelhantes* àqueles para os quais o registo foi efetuado.

Consagrando explicitamente o *Princípio da Especialidade* das marcas, prevendo derrogações a esta regra, no caso das *marcas de prestígio*. Estas derrogações foram de adoção obrigatória para os Estados-membros, quando a marca a tutelar fosse de registo comunitário, e de transposição facultativa quanto às marcas de registo nacional. Esta proteção alargada consistiu não só na recusa ou anulação do registo das marcas iguais ou confundíveis com a marca prestigiada, como também no poder conferido ao titular desta última de proibir o seu uso por terceiros.

A matéria de harmonização da Diretiva também não tomou posição quanto à forma – *civil ou penal* – que a repressão desse uso poderia assumir, nem quanto às consequências jurídicas da infração, e que, permaneceu na esfera de competências dos Estados-membros, embora necessariamente enquadrada pelas regras comunitárias relativas à liberdade de circulação de

²¹¹ Fontes: www.oami.eu; www.europa.eu; www.marcaspatentes.pt; www.eur-lex.europa.eu, (07/10/14).

²¹² JO n.º L 40/1 de 11 de fevereiro de 1989.

mercadorias e à disciplina da concorrência, e pela disciplina estabelecida pelo Acordo ADPIC/TRIP'S ²¹³.

A Diretiva n.º 89/104/CEE foi entretanto revogada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008 ²¹⁴. Esta Diretiva, haveria de aproximar ainda mais as legislações dos Estados-membros, em matéria de marcas.

Se tradicionalmente a marca era um sinal independente do produto. O produto teria de estar acabado sob o ponto de vista *essencial, funcional* ou *estético*, independentemente da marca ²¹⁵. Com a entrada em vigor da Diretiva 2008/95/CE, esta determina no seu artigo n.º 2, relativamente aos sinais suscetíveis de constituir uma marca, que “*Podem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo o nome de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respetiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas*”.

A abertura expressa à forma do produto ou da respetiva embalagem é bastante, por si só, para justificar a derrogação do *Princípio da Independência* física da marca.

Esta solução legal corresponde a um processo gradual de desmaterialização do conceito de marca e de alargamento de proteção de sinais não convencionais, isto é, que não são física e visualmente perceptíveis como elementos externos do produto. A autonomia da marca enquanto sinal distintivo ou significante evolui da autonomia física, em relação ao produto assinalado ²¹⁶, para uma autonomia conceptual que acaba por emergir, apenas, por separação meramente ideal ou intelectual, a partir da apreciação do objeto que visa distinguir através do seu próprio significado. O limite legal sobre a possibilidade do sinal passa a ser o da suscetibilidade de representação gráfica, condição necessária à salvaguarda da segurança jurídica que um sistema de registo constitutivo de direitos exige. O sinal, ainda que não visualizável em si mesmo, deve ser identificável, estável e delimitado através de uma reprodução suscetível de ser objetivamente lida e interpretada, documentada e registada. Fazendo com que, deste modo, a autoridade competente do registo possa saber o que regista e porque regista, respeitando assim o *Princípio da Tipicidade* dos direitos de propriedade

²¹³ O Artigo 61.º prescreve tutela penal *pelo menos em casos de contrafação deliberada de uma marca ou de pirataria em relação ao direito de autor numa escala comercial*.

²¹⁴ JO-L 299/25 de 8 de novembro de 2008.

²¹⁵ Neste sentido vide GONÇALVES, Luís Couto (2003) - *Direito das Marcas*. 2.ª ed. Coimbra: Ed. Almedina, 2003.

²¹⁶ No início da Revolução Industrial, a marca era apenas a marca figurativa, por se entender que a inclusão de nomes na composição de marcas poderia perigar o princípio da livre utilização das palavras.

industrial, e por sua vez o titular do direito sabe qual o objeto e âmbito de proteção do seu direito privativo.

Outro aspeto relevante desta DM, foi a proposta de adoção de uma nova categoria de marcas: *marca de prestígio* ²¹⁷ isenta do *Princípio da Especialidade* ²¹⁸ (n.º 3 e 4, alínea a) do artigo 4.º da DM). Uma solução injuntiva, prevista no artigo 7.º desta mesma DM, consagra expressamente o *esgotamento do direito da marca* a nível comunitário (EEE - Espaço Económico Europeu).

Assim como, em conformidade com o n.º 2 do artigo 65.º, em conjugação com o Anexo XVII n.º 4, do Acordo do Espaço Económico Europeu de 2 de maio de 1992 (JO n.º L 1, 1994, p.3), o n.º 1 do artigo 7.º da Diretiva, foi alterado, sendo substituída a expressão “na Comunidade” pela expressão “numa parte contratante”.

Querendo isto dizer que “O direito conferido pela marca não permite ao seu titular, proibir o uso desta para produtos comercializados sob essa marca, parte contratante pelo titular ou com o seu consentimento”.

No entanto, o *esgotamento* dos direitos conferidos pela marca, de acordo com o n.º 2 do mesmo artigo, “O n.º 1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado”.

Esta solução comunitária que consagra a aplicação do *Princípio do Esgotamento do Direito* (cfr. ponto VII. da anotação ao artigo n.º1) encontra-se transposta no Direito português, que estabelece uma das mais relevantes limitações aos direitos conferidos pelo registo ²¹⁹.

Deste modo e de acordo com o n.º 1 do artigo 259.º do CPI e com o artigo 7 da Diretiva 95/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, em Portugal, vigora um regime de “*esgotamento comunitário*”, pelo que, não pode, em princípio, o titular opor-se

²¹⁷ Em Portugal consagrou-se esta figura no CPI de 1995, e mantém-se no atual CPI (Artigo 242.º).

²¹⁸ No nosso Direito das marcas vigora o *princípio da especialidade*, segundo o qual o uso exclusivo de uma marca apenas é reconhecido ao respetivo titular no que respeita àqueles produtos ou serviços que estejam numa maior ou menor relação de concorrência com os produtos ou serviços a que a marca registada se destina. Enquanto a *marca de prestígio* merece uma proteção reforçada que vai além do *princípio da especialidade* ou da *novidade*, e, como tal, é protegida face a marcas que sejam iguais ou semelhantes à marca de prestígio, ainda que não estejam em causa os mesmos produtos ou serviços, a *marca notória* continua limitada ao princípio da especialidade.

²¹⁹ Vide, GONÇALVES, Luís Couto (2008) - *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Ed. Almedina, p.321.

à comercialização no (EEE) dos bens que ostentem a marca registada que por si ou com a sua permissão, tenha sido colocados no mercado.

No entanto, gozam, ao invés, os detentores dos registos do direito de impedir a transação de produtos nessas condições fora do limite geográfico (EEE). O TJCE, tem vários acórdãos proferidos sobre esta matéria, entre o qual, o relativo ao Acórdão do TJCE de 16 de Julho de 1998, referente ao Processo C-355/96 (*SILHOUETTE INTERNATIONAL SCHMIED GMBH & Co. KG contra HARTLAUER HANDELSGESELLSCHAFT MBH*), pedido de *decisão prejudicial*: OBERSTER GERCHTSHOF, Áustria. - No âmbito de aproximação das legislações, marcas, (Diretiva 89/104/CEE) - Produto colocado em circulação fora do Espaço Económico Europeu pelo titular da marca ou com o seu consentimento - Importação num Estado-Membro - Oposição do titular - Regras nacionais prevendo o *esgotamento internacional* do direito conferido pela marca - Mercadoria comercializada na Comunidade ou num país terceiro. Inadmissibilidade (artigo 5.º e n.º 1 do artigo 7.º da Diretiva 89/104/CEE). Afastada a hipótese de qualquer dos Estados-membros aplicarem ou instituírem um *sistema de esgotamento internacional* (em que aquela faculdade impeditiva fora do EEE, não existiria) ²²⁰.

3.2. Influência comunitária por Regulamento, no Direito interno

O passo mais importante foi dado com a aprovação da *marca comunitária* através do *Regulamento* (CE) n.º 40/94 de 20 de dezembro de 1993 ²²¹, revogado pelo *Regulamento* (CE) n.º 207/2009 de 26 de fevereiro de 2009 ²²² e a criação do IHMI (Instituto de Harmonização no Mercado Interno) com sede em Espanha (Alicante), destinado ao registo da *marca comunitária* e do desenho ou modelo comunitário. Tendo como função assegurar o registo da marca com carácter unitário para toda a União Europeia. Este sistema de marca comunitária coloca um ponto final no conflito entre a *marca nacional* e o *Princípio da Livre Circulação* de produtos e serviços, no EEE.

²²⁰ MARCAS. Esgotamento dos direitos do titular da marca. Interpretação do n.º1 do Artigo 7.º, da Diretiva 89/104/CEE. O consentimento, que equivale a uma renúncia do titular ao seu direito exclusivo, constitui o elemento determinante do *esgotamento* desse direito e deve, portanto, ser expresso de uma forma que traduza inequivocamente a vontade do titular de renunciar a esse direito. Deve ser interpretado no sentido de que o consentimento do titular de uma marca, para a comercialização de produtos que ostentem essa marca, diretamente no Espaço Económico Europeu, por um terceiro sem nenhuma ligação económica a esse titular, pode ser implícito, desde que tal consentimento resulte de elementos e de circunstâncias anteriores, concomitantes com ou posteriores à sua comercialização nessa zona, que, apreciados pelo juiz nacional, traduzam de forma inequívoca uma renúncia do referido titular ao seu direito exclusivo. Jurisprudência relacionada, em sentido equivalente: TJUE, 1ª Secção, A de 23 de Abril de 2009 (JusNet 2303/2009); e TJUE, 4ª Secção, A de 3 de Junho de 2010 (JusNet 2895/2010).

²²¹ JO n.º L 11 de 14 de janeiro de 1994.

²²² JO n.º L 78 de 24 de março de 2009.

No plano substancial, e sem surpresas, tratando-se de fontes derivadas de Direito comunitário, o regime jurídico essencial da marca comunitária, que surgiu num momento temporal posterior, e o da Diretiva comunitária sobre marcas são bastante próximos. Isto também significa que as legislações nacionais, que refletem a transposição da DM, não sejam estruturalmente distintas do RMC (Regulamento da Marca Comunitária). Podendo destacar os seguintes aspetos comuns:

- a) O conceito legal de marca que estatui os sinais suscetíveis de constituir uma marca (artigo 4.º do RMC e o artigo 2.º da DM);
- b) O elenco de proibições absolutas ao registo da marca (n.º 1 do artigo 7.º do RMC e o n.º 1 do artigo 3.º da DM);
- c) O elenco de proibições relativas ao registo da marca (artigo 8.º do RMC e n.ºs 1 e 3 do artigo 4.º da DM);
- d) Noção de risco de confusão (alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do RMC, e alínea b) n.º 1 do artigo 5.º da DM);
- e) Limitação dos efeitos da marca comunitária (artigo 12.º do RMC, e artigo 6.º da DM);
- f) Esgotamento do Direito de marca (artigo 13.º do RMC, e artigo 7.º da DM);
- g) Licença de marca (artigo 22.º do RMC, e artigo 8.º da DM);
- h) Regime jurídico de caducidade da marca (artigo 51.º do RMC, e artigo 12 da DM);
- i) A aplicação do *secondary meaning* (n.º 3 do artigo 7.º e n.º 2 do artigo 52.º do RMC, e n.º 3 do artigo 3.º da DM);
- j) A previsão de proteção de três categorias de marcas: *ordinárias*, *notórias* e de *prestígio* (alínea c) do n.º 2 e 5 do artigo 8.º do RMC, e alínea d) do n.º 2, n.º 3, e alínea a) do n.º 4 do artigo 4.º da DM).

Do *regime jurídico* mais específico atente-se: i) no disposto do artigo 6.º do RMC, que estabelece o registo como único modo de aquisição da marca comunitária; ii) no procedimento do registo no qual sobressai o sistema de controlo baseado no exame oficial a cargo do IHMI relativo às proibições absolutas (artigo 37.º), sem excluir as observações de terceiros (artigo 40.º); iii) no sistema de investigação obrigatório de marcas comunitárias ou pedidos de marcas comunitárias anteriores e de investigação facultativa de marcas nacionais anteriores (artigo 38.º); iv) na oposição de interessados titulares de direitos anteriores conflituantes (artigo 41.º).

4. Princípios que regulamentam a marca comunitária versus marca nacional

4.1. Princípio da Unidade

O n.º 2 do artigo 1.º do RMC, consagra o *Princípio da Unidade* da marca comunitária, que estatui “*A marca comunitária tem caráter unitário. A marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser registada, transferida, ser objeto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a comunidade*”. Este princípio não é absoluto, portanto o inciso final desta norma estabelece que “*Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento*”. Uma das limitações resulta da necessidade deste Princípio conviver com o *Princípio da Coexistência* entre a marca comunitária e a marca nacional e outros direitos anteriores de âmbito local (artigo 111.º do RMC).

4.2. Princípio da Coexistência

O RMC, consagra o *Princípio de Coexistência* entre a marca comunitária e a marca nacional, pressupondo sempre o respeito pela “*dignidade*” de cada uma das vias de proteção, fazendo com que o titular da marca nacional anterior (ordinária, notória e prestígio) pode opor-se ao registo de marca comunitária posterior, ou pedir a anulação do respetivo registo, (alíneas a) ii), c) do n.º 2 e n.º 5 do artigo 8.º; alínea a) do n.º 1 do artigo 41.º; alínea a) do n.º 1 do artigo 53.º do RMC). No entanto, no sentido de atenuar este princípio, em termos razoáveis, o titular da marca nacional anterior não pode opor-se ao registo se não tiver usado a marca, de modo sério, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido da marca comunitária (n.º 2 do artigo 42.º), ou pedir a nulidade da marca comunitária posterior se tiver tolerado a sua utilização durante cinco anos consecutivos (preclusão por tolerância - n.º 2 do artigo 54.º).

Em conformidade com o n.º 1 do artigo 14.º do RMC, a marca comunitária é regulada pelas normas comunitárias, contudo, não está excluída a aplicação de normas nacionais. Tais como, para regular a matéria de infrações de marcas comunitárias a marcas nacionais são reguladas pelo Direito nacional nos termos do disposto do título X.

No âmbito da matéria de responsabilidade civil e de concorrência desleal o n.º 2 do artigo 14.º do RMC, não se exclui que sejam intentadas ações respeitantes a marcas comunitárias com base no Direito dos Estados-membros.

5. Recursos e ações judiciais no âmbito da Propriedade Industrial

O preceituado nos artigos 58.º a 65.º do RMC prevê o recurso administrativo das decisões do IHMI (de concessão ou de denegação do registo, de recusa de oposição ou registo ou de declaração de nulidade) para a Câmara de Recurso do próprio Instituto e ainda recurso judicial das decisões desta Câmara para o Tribunal de Primeira Instância das Comunidades²²³.

O RMC prevê ainda a competência exclusiva dos tribunais nacionais de marcas comunitárias no seu artigo 100.º, para as ações de contrafação ou de ameaça de contrafação de marcas comunitárias e os pedidos reconventionais de extinção ou de nulidade de marca comunitária em ações de contrafação²²⁴.

De acordo o preceituado do artigo 101.º do RMC, os tribunais comunitários aplicam o RMC, contudo, poderão aplicar o Direito do foro, incluindo o Direito internacional privado, nas questões não abrangidas pelo âmbito de aplicação do Regulamento. No que concerne a matérias de sanções e de medidas provisórias e cautelares pode ser aplicada a lei nacional do Estado-membro em que tiverem sido cometidos os atos de contrafação (artigos 102.º e 103.º do RMC).

6. Avaliação de proteção da Propriedade Industrial (Direito interno)

6.1. Alvará de 28 de abril de 1809

A nível nacional, foi com o Alvará de 28 de abril de 1809 de D. João VI, que se dá início aos primeiros registos sobre a propriedade industrial, representando o primeiro passo da legislação portuguesa no âmbito da propriedade industrial²²⁵.

Seguindo-se o Decreto de 16 de janeiro de 1837 que versa sobre as patentes de invenção e as patentes de introdução. A publicação sobre patentes é, de algum modo, consequência da revolução de setembro de 1836, cujo programa económico pretendia dar

²²³ Criado por Decisão do Conselho 88/59/CECA, CEE, EURATOM de 24 de outubro de 1988 (JOCE, L 319 de 25 de novembro de 1988).

²²⁴ Em Portugal, os tribunais de marcas comunitárias são o juízo de propriedade intelectual do Tribunal de Comarca de Lisboa e o Tribunal da Relação de Lisboa (n.º 2 do Artigo 40.º do CPI, com redação dada pelo Artigo 167.º da Lei n.º 52/2008 de 28 de agosto, que aprovou a organização e funcionamento dos tribunais judiciais).

²²⁵ Alvará de 28 de abril de 1809 de D. João VI (ao que se conhece o primeiro documento português específico que se refere à propriedade industrial. - Cfr. a História da Tecnologia Brasileira, contada por Patentes, editado pelo INPI, do Brasil, p.16), que, no ponto VI, conferia privilégios reais exclusivos aos inventores pelo prazo de 14 anos, e as referências da Carta Constitucional de 1826 e da Constituição de 1838 à propriedade das invenções (Artigo 145.º § 24.º e Artigo 23.º § 4.º, respetivamente).

satisfação às atividades produtivas nacionais, na qual se interessaram os industriais, comerciantes e a média burguesia.

O Decreto de janeiro de 1837 tinha como papel primordial o facto de se atribuir um direito exclusivo de propriedade aos autores e inventos de novas criações e descobertas, quer a inventores nacionais quer a inventores estrangeiros.

O prazo de durabilidade dos direitos concedidos aos autores e inventores era até quinze anos à sua escolha, sendo o valor das taxas a pagar em função do número de anos que foram escolhidos; os direitos cedidos aos introdutores tinham a duração que lhes fosse convencionada e outorgada pelo Governo. A patente de novo invento já protegida e vulgarizada noutro país, tinha a duração pelo tempo que lhe faltava para gozar essa proteção, desde que inferior a quinze anos.

Contudo, as patentes eram revogadas, caso tivesse decorrido metade dos prazos para os quais as patentes tinham sido concedidas, sem que os respetivos proprietários tivessem feito uso delas. Neste Decreto, estava determinada a disciplina jurídica mínima, essencial para a definição, atribuição e defesa dos direitos relativos a inventos, assim como, as obrigações dos titulares das patentes sobre a sua exploração e publicidade.

Este Decreto constituiu o marco inicial do sistema da propriedade industrial no Portugal do século XIX. O Decreto vigorou de 1837 a 1852, durante este lapso temporal foram concedidas menos de uma centena de patentes.

Após este período verifica-se uma maior dinâmica em várias infraestruturas destinadas à formação e sedimentação do mercado, assistindo-se então a uma maior ênfase da iniciativa privada relativamente ao dirigismo estatal nos domínios financeiro, agrícola e industrial, o que possibilitou um despoletar das capacidades de investimento na proteção das indústrias nascentes.

É neste cenário que se insere a publicação do Decreto de 31 de dezembro de 1852, relativo ao direito de propriedade de novos inventos e da sua inserção, Decreto que se revelou mais conforme com as disposições adotadas por outros países em semelhantes matérias. A adoção de tal Decreto corroborou a insuficiência do Decreto de 16 de janeiro de 1837.

De acordo com o convencionado pelo Decreto de 1852, era garantido o direito exclusivo de propriedade para novas descobertas e novos inventos. Aos estrangeiros era garantida a propriedade exclusiva das descobertas ou inventos protegidos nos respetivos países, mas só pelo tempo que lhes faltava para findar a proteção no país de origem.

Cabia ao requerente fixar no ato do depósito, o número de anos para que pedia a proteção, devendo pagar a taxa respetiva ao número de ano. Detalhadamente, regulamentada

no Decreto encontra a peça fundamental do processo de depósito: o projeto da descoberta, invenção, aplicação ou introdução compreendendo desenhos ou amostras necessárias à sua compreensão.

Além destas definições, de descoberta, de invenção e de introdução, o Decreto continha ainda uma primeira noção universalista de novidade (membros aderentes), que não era considerado novo qualquer invento, descoberta ou aplicação que tivesse sido anteriormente à data do seu depósito objeto de publicidade bastante para ser executado. O Decreto de 1852 representava uma melhoria legislativa considerável, se atendermos, principalmente, à sua parte regulamentar relativa ao processo de depósito e patenteabilidade e respetivas definições.

Sendo de considerar relevante, o facto de que ao abrigo desta legislação foram concedidas mais de três centenas e meia de patentes, no período entre 1853 e 1875. O que prova a importância atribuída à valorização da propriedade industrial na época. No âmbito desta dinâmica seguiu-se um período de prosperidade no desenvolvimento industrial promovido pela política económica da regeneração.

Foi dentro deste contexto de desenvolvimento do país, e em prol da defesa dos produtos agrícolas, com destaque para o vinho, representava uma importante componente do comércio externo português, que Portugal participou em 1880 nos trabalhos preparatórios e em 1883 na Conferência diplomática para a instituição da Convenção de Paris na proteção da propriedade industrial.

Este Decreto constituiu o marco inicial do sistema da propriedade industrial no Portugal do século XIX. O Decreto esteve em vigor de 1837 a 1852 e durante estes anos foram concedidas perto de uma centena de patentes.

A maior preocupação da comissão portuguesa de então, residia na colocação sobre a proteção da Convenção os produtos da agricultura, nomeadamente os produtos vinícolas, os quais eram objeto de flagrante contrafação.

Era também intenção da comissão portuguesa, que se consagrasse um princípio moral cujo objeto seria o de proibir as contrafações dos produtos agrícolas, que formavam a principal riqueza do país ²²⁶.

²²⁶ Esta Convenção teve a participação e apoio duma delegação portuguesa. “*Office international organisé sous le titre de Bureau international de l’Union pour la protection de la propriété industrielle*”. Tendo o delegado português dito a este propósito que, “*sans un Office international, l’Union ne serait qu’un corps sans tête, et, sans le journal ce serait un corps dépourvu de force vitale*”. Fonte: Documentação avulsa do Departamento de Informação e Promoção da Inovação do INPI.

A 20 de março de 1883 foi assinada a Convenção de Paris, e em Portugal foi confirmada e ratificada por Carta Régia de 17 de abril de 1883, cujo depósito de ratificação foi feito em Paris a 6 de junho de 1884.

Na sequência da assinatura da Convenção de Paris, promulgada a 4 de junho de 1883, que estabelece a lei sobre marcas de fábrica ou de comércio é seguida de regulamento aprovado por Decreto de 23 de outubro do mesmo ano. Esta lei compreendia uma definição de marca bastante diminuta.

A definição abrangia todos os sinais que servissem para distinguir os produtos de uma indústria ou os objetos de um comércio, contudo, deixava de fora outras funções importantes da marca. Um dos requisitos básicos da adoção das marcas era o da “*especialidade*”, os sinais constitutivos das marcas deviam ser distintos. Qualquer industrial, ou comerciante, deveria respeitar a marca usada de outrem ou marca com que se pudesse confundir.

A Lei de 4 de junho de 1883 considera ainda ilegítima a inclusão nas marcas de indicações de um país, região ou localidade que não correspondesse aos locais de produção dos produtos marcados, tendo em conta a possibilidade de concorrência desleal. Defendida também uma posição especial relativa às marcas de vinhos, de que todo o fabricante de vinhos indicasse na sua marca, o país ou a região produtora, assim a obrigatoriedade de mencionar o nome da quinta onde o vinho era originalmente preparado.

Fazendo jus às preocupações das autoridades portuguesas, de então, na defesa da produção vinícola, das fraudes e contrafações de que já era alvo (nomeadamente na região demarcada do vinho do Porto).

A Lei de 4 de junho determinava também, que o primeiro que tivesse usado uma determinada marca (mesmo sem o respetivo depósito e registo), pudesse, num prazo de seis meses, reclamar contra o depósito ou registo efetuado em nome de outrem. É ainda de salientar que esta mesma lei continha disposições penais a aplicar em caso de falsificação e imitação de marcas, estabelecia os preceitos relativos a ações judiciais e autentificação das marcas depositadas e registadas através da aplicação de um carimbo oficial.

De realçar o tempo indefinido de duração das marcas depositadas e registadas. Na esteira da intensa corrente protecionista que então conduziu à tomada de várias medidas legislativas destinadas a incrementar e aperfeiçoar a produção agrícola do país, o Governo elaborou o Decreto sobre patentes de introdução de novas indústrias, promulgado a 30 de setembro de 1892.

Por sua vez, na base da referida Lei de 1896, esteve o Decreto ditatorial n.º 6 de 15 de dezembro de 1894 sobre propriedade industrial (DG n.º 286 de 17 de dezembro de 1894), regulamentado pelo Decreto de 28 de março de 1895 (DG n.º 74 de 3 de abril de 1895) teve por objeto colmatar algumas lacunas que os anteriores Decretos não previram. De salientar que o Diploma de 1894 foi convertido na Lei de 1896, embora com algumas alterações, continuando a ser aplicável o Regulamento de 1895.

6.2. Lei de 21 de maio de 1896

A propriedade industrial em Portugal, no seu conjunto, foi regulada, pela primeira vez, de modo estável, pela Lei de 21 de maio de 1896 (DG n.º 119 de 28 de maio de 1896).

Foi a legislação que, com as modificações complementares ²²⁷ que lhe foram introduzidas, garantia a proteção da propriedade industrial, por título de patente, de registo e de depósito (artigo 1.º).

O título de patente abrangia a invenção (artigo 6.º a 57.º); o título de registo compreendia a marca industrial e comercial (artigos 58.º a 103.º; o nome industrial ou comercial (artigo 104.º a 133.º); e a recompensa (artigos 134.º a 156.º); o título de depósito dirigia-se ao desenho industrial e modelo industrial (artigos 157.º a 197.º); a lei terminava com a regulamentação das normas repressivas da concorrência desleal (artigos 198.º a 209.º).

Esta espécie de “*ensaio codificador*”, originário haveria de marcar a técnica legislativa de regulação da propriedade industrial em Portugal, ao contrário do que se verificou na generalidade dos outros países, que optaram por legislação avulsa, com poucas exceções, uma das quais a Espanha que veria a aprovar a Lei de 16 de maio de 1902 revogada posteriormente pelo Estatuto sobre Propriedade Industrial de 26 de junho de 1929. No entanto, começaria a abandonar este modelo gradualmente, a partir da década de 1980.

A França (Código de Propriedade Intelectual de 1 de julho de 1992) e a Itália (Código da Propriedade Industrial de 10 de fevereiro de 2005) retomaram a lógica codificadora.

A Lei de 21 de maio de 1896 vigorou no nosso país durante cerca de quarenta anos, conhecendo convulsões sociopolítica da revolução de 1910, que depôs a Monarquia e instaurou a República.

²²⁷ De salientar: a Lei de 21 de maio de 1896; o Decreto de 17 de dezembro de 1903; e o Decreto n.º 12 693 de 30 de outubro de 1926.

Tendo *subsistido* ao período de instabilidade política da 1.^a República de 1910 a 1926, durante o qual foram também conhecidos os efeitos da primeira Guerra Mundial e, só a 21 de junho de 1938 com a Lei n.º 1972, baseada numa proposta de Lei de 24 de novembro de 1936, sobre a qual recaiu um assinalável parecer da Câmara Corporativa de 25 de março de 1937, cujo relator Abel de Andrade ²²⁸, veio a erigir as novas bases do CPI de 1940, que veio a ser aprovado pelo Decreto n.º 30. 678 de 24 de agosto de 1940.

6.3. Código da Propriedade Industrial de 1940

O CPI de 1940 era inspirado numa filosofia política e económica da época em que foi criado, em pleno início da segunda Guerra Mundial, e que viria a *perdurar* mais de cinquenta anos. Visava estimular, animar e proteger, por todos os meios, a *atividade criadora* considerada necessária à “*reconstrução de um país*”.

Em relação à Lei de 1896, o CPI de 1940 acrescentou duas novas modalidades de direitos de propriedade industrial: os *modelos de utilidade* e as *denominações de origem*.

No que respeita às marcas em concreto, é relevante assinalar:

a) A marca deixa de ser uma marca de fábrica ou de comércio passando a ser um sinal distintivo de produtos ligados à atividade económica (corpo do artigo 74.º e n.º 1 a 6 do artigo 76.º);

b) Definiu-se, com maior rigor, o *Princípio da Liberdade* de constituição da marca (nominativa, figurativa, ou mista) e a proibição de proteção de sinais descritivos e usuais (artigo 79.º);

c) Concedeu-se uma proteção de marca livre ou não registada (artigo 85.º), atribuindo ao respetivo titular um direito de prioridade de registo durante o período de 6 meses;

d) Maior clarificação dos fundamentos de recusa do registo (artigo 93.º);

e) Consagrou-se a proteção da *marca notória* (artigo 95.º), embora limitando-se a cumprir internamente uma obrigação unionista. Referimo-nos à norma auto executória constante no artigo 6.º *bis* da CUP (introduzida na Revisão de Haia de 6 de novembro de 1925);

f) Alterou-se o conceito de imitação de marca (artigo 94.º), tornando-o menos restrito do que o previsto na Lei de 1896 e deixando “*cair*” a apreciação da afinidade pelo critério da classificação por classes. Produtos de diferentes classes passam a poder ser afins;

²²⁸ Fonte: Diário das Sessões da Câmara Corporativa n.º 147 de 27 de novembro de 1937, pp. 48 e ss.

g) Previu um conjunto de normas relativas ao registo internacional de marcas (artigos 103.º a 117.º), de acordo com o Acordo de Madrid de 1891;

h) A marca de um modo muito mais inequívoco do que na legislação anterior, podia ser transmitida desvinculada do estabelecimento, verificados determinados requisitos (artigo 118.º § 1º);

i) O registo da marca era válido por dez anos indefinidamente renováveis (artigo 125.º);

j) Como fundamento de caducidade acrescentou-se o não uso da marca durante três anos consecutivos, salvo caso de força maior devidamente justificado n.º 3 do artigo 124.º.

De realçar, que a publicação deste importante e necessário instrumento jurídico, em matéria de propriedade industrial, não foi assistida de uma correspondente criação de serviços com a dimensão, competências e meios materiais e humanos que permitissem uma aplicação eficaz em toda a sua grandeza.

Em 1976, dá-se início à criação do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), enquanto estrutura evolutiva adaptada às exigências da aplicação efetiva das matérias abrangidas no CPI de 1940 ²²⁹. Porém, a evolução dos tempos, progresso da sociedade e a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986, como também a adesão de Portugal à Convenção de Munique, sobre a Patente Europeia e ao Tratado de Cooperação em 1992, sobre matéria de patentes. E a juntar a todas estas associações as mudanças vertiginosas dos processos tecnológicos de criação de produtos e serviços, assim como o progresso do Direito internacional sobre esta matéria; como a ligação do sistema de propriedade industrial às linhas diretrizes essenciais de políticas macroeconómicas ou de estratégias empresariais, modernas e competitivas, condicionadas por uma sociedade de informação e por uma economia globalizada; sendo necessário oferecer à propriedade industrial a proteção atingida na CEE, mostraram que seria premente aprovar um novo código, que permitisse clarificar, simplificar e aperfeiçoar.

6.4. Código da Propriedade Industrial de 1995

Após a Diretiva Comunitária n.º 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de

²²⁹ Para mais desenvolvimento sobre o CPI de 1940 ver: COELHO, José Gabriel Pinto (1957) - *Lições de Direito Comercial*. 1.º vol., 3.ª ed., Lisboa, pp. 333 e ss; CORREIA, A. Ferrer (1973) - *Lições de Direito Comercial*. 1.ª ed. policopiada, Universidade de Coimbra, pp.253 e ss; e, CRUZ, Justino - *Código da Propriedade Industrial (1940) anotado*. 2.ª ed., Coimbra: Livraria Arnado, 1985.

1988, o Governo nacional promove uma comissão de especialistas para propor as alterações necessárias para a elaboração do novo CPI, pelo Decreto-Lei n.º 16/95 de 24 de janeiro, veio-se a constituir o CPI de 1995, entrando em vigor em 01 de junho de 1995 ²³⁰.

Este Código vem alterar profundamente o regime jurídico da marca imposta pela necessidade de transposição da Diretiva Comunitária n.º 89/104/CEE do Conselho, destinada a harmonizar as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (CE). Esta Diretiva, intencionalmente, selecionou os aspetos que considerou terem mais incidência sobre o funcionamento do mercado interno ²³¹.

Destacamos:

- a) Conceito da marca (artigo 2.º);
- b) *Secondary meaning* antes do registo (n.º 3 (1.ª parte) do artigo 3.º);
- c) Conteúdo do direito é limitado pelo Princípio da Especialidade (artigos 5.º e 6.º);
- d) Esgotamento do direito (artigo 7.º);
- e) Caducidade do registo de marca por conversão da marca na designação usual do produto ou serviço (alínea a) do n.º 2 do artigo 12.º);
- f) Caducidade do registo de marca por uso enganoso da marca (alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º);
- g) Proteção da marca de prestígio (artigo 191.º) ²³².

Face ao descrito é de salientar que a opção política tomada em 1976, através do Decreto-Lei n.º 632/76 de 28 de julho, por reforma da antiga Repartição da Propriedade Industrial, adota o INPI a forma de Instituto Público Autónomo, dotado de personalidade jurídica com autonomia administrativa, financeira e património próprio, na dependência da tutela de um Ministério, sendo definidas as respetivas atribuições, organização, competências e o seu regime de pessoal, através do Decreto Regulamentar n.º 16/77 de 2 de março.

Porém com a adesão à CEE e a evolução no domínio da propriedade industrial, no campo da inovação e das relações comerciais acarretou novas responsabilidades.

O Decreto Regulamentar n.º 17/90 de 30 de junho determinou a orgânica do INPI atendendo às alterações verificadas no âmbito interno e externo de atuação do organismo, nomeadamente no que diz respeito à adesão de Portugal à Comunidade Europeia e a

²³⁰ Cfr. ASCENSÃO, José de Oliveira (2001) - *A Reforma do Código da Propriedade Industrial*, in *Direito Industrial*, Vol. I (obra coletiva). Almedina, pp. 481 e ss.; CRUZ, Jorge (1996) - *Comentários ao Código da Propriedade Industrial, 1995, e Sugestões para a Revisão do Código da Propriedade Industrial*.

²³¹ Cfr. Preâmbulo da Diretiva.

²³² Inicialmente designado “marca de grande prestígio”, veria a ser corrigido para “marca de prestígio” com o CPI de 2003.

previsível adesão do país às organizações europeias e mundiais especializadas na matéria e na proteção jurídica das novas tecnologias ²³³.

Os mencionados fatores justificavam a necessidade de conferir maior racionalidade e eficácia à estrutura e funcionamento do instituto. O propósito foi formar um “*Instituto público com atribuições de estudo promoção e execução das políticas e atividades de garantia e proteção da propriedade industrial (...) dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e de património próprio*” ²³⁴, que funcionasse sob tutela de um Ministério (...).

O INPI através da promoção das potencialidades da propriedade industrial nas suas vertentes de proteção jurídica e de fonte de informação tecnológica é motivado, num panorama nacional, pelo estímulo à maior competitividade e internacionalização empresariais, no âmbito do crescendo da concorrência globalizada.

Em 17 de dezembro é promulgado o Decreto-Lei n.º 400/98, diploma que vem corresponder às responsabilidades do INPI a nível internacional, dotando o organismo de flexibilidade funcional que lhe permita maior protagonismo a nível nacional, passando também a ser permitida a aplicação subsidiária da legislação relativa às empresas públicas.

Este Decreto-Lei coloca o INPI na dependência do Ministério da Economia e aprova os estatutos do referido instituto nos quais se define como objeto do INPI “*(...) a promoção da propriedade industrial quer a nível nacional, quer internacional, de acordo com a política de modernização e fortalecimento da estrutura empresarial do país, nomeadamente em colaboração com as organizações internacionais especializadas na matéria de que Portugal é membro*” ²³⁵.

6.5. Código da Propriedade Industrial de 2003

No contexto de adaptação às realidades prementes surge o CPI de 2003 ²³⁶. Um novo Código, atualizado, ágil e moderno, fruto da transposição para a ordem jurídica portuguesa de instrumentos de Direito comunitário, tais como a Diretiva 98/44/CE, de 6 de julho (JO-L/213 de 30 de julho de 1998) e a Diretiva 98/71/CE, de 13 de outubro de 1998 (JO-L/289 de 28 de outubro de 1998), ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, relativas à proteção jurídica das invenções biotecnológicas e à proteção legal de desenhos ou modelos respetivamente. O

²³³ Fonte: www.marcaspatentes.pt, (07/09/14).

²³⁴ Art.º 1.º do Decreto Regulamentar n.º 17/90, de 30 de junho.

²³⁵ Art.º 4.º dos Estatutos do INPI, in Decreto-Lei n.º 400/98 de 17 de dezembro.

²³⁶ Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5 de março, entrou em vigor em 1 de julho de 2003.

legislador integra ainda legislação avulsa: a Lei n.º 16/89 de 30 de junho, sobre proteção jurídica das topografias dos produtos semicondutores, e o Decreto-Lei n.º 106/99 de 31 de março, que regula o processo de emissão de certificados complementares de proteção para medicamentos e para produtos fitofarmacêuticos, criados pelos Regulamentos (CEE) 1768/92 do Conselho de 18 de junho de 1992 e 1610/96 (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de julho de 1996, respetivamente.

De salientar ainda as regras decorrentes do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial relacionados com o comércio (ADPIC), celebrado no âmbito da Organização Mundial do Comércio, da qual Portugal é Estado-membro, em pleno direito, desde janeiro de 1996.

Foi com a necessidade de transposição das referidas Diretivas e acolher regras do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial relacionados com o comércio (ADPIC/TRIPS), acabou por ser o pretexto, para o legislador justificar a publicação deste novo CPI de 2003.

Em matéria de marcas não era previsível que o Código procedesse a uma reforma profunda, já que as grandes alterações tinham ocorrido no CPI de 1995, que transpôs a Primeira Diretiva Comunitária sobre Marcas de 1998 (DM) ²³⁷.

No entanto houve algumas alterações, que passamos a descrever:

a) O artigo 183.º do CPI de 1995 foi suprimido;

b) Quanto às *proibições absolutas*, o INPI poderá continuar a examinar, mas em relação às *proibições relativas* verifica-se uma alteração relevante: O Instituto examina algumas *proibições relativas* (indicadas no n.º 1 do artigo 239.º), mas em relação às restantes (indicadas no n.º 2 do artigo 239.º) só se as mesmas forem invocadas em reclamação;

c) O CPI admite o registo de uma marca confundível com uma marca anterior, caso haja consentimento do titular da marca ou dos possuidores de licenças exclusivas, se os houver e os contratos não dispuserem de forma diferente (artigo 243.º);

d) Na alínea c) do n.º 1 do artigo 193.º do CPI de 1995, sobre o conceito de imitação, referia-se, expressamente, no que respeita às modalidades de semelhança entre sinais, a “*semelhança gráfica, figurativa ou fonética*”. Perguntava-se, então, se isso poderia significar que a semelhança conceptual escapava ao regime da imitação. Registando-se, agora, a

²³⁷ Diretiva n.º 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988, JO n.º L 40/1 de 11 de fevereiro de 1989, revogada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, JO n.º L 299/25-33 de 8 de novembro de 2008.

abertura implícita introduzida pela alínea c) do n.º 1 do Artigo 245.º para a consideração deste tipo de semelhança ²³⁸;

e) No âmbito do uso da marca - o artigo 268.º estabelece o que é considerado uso sério da marca, e o n.º 1 do artigo 269.º comina a sua falta com a caducidade do registo. A novidade do Código é a consagração expressa da relevância do *uso indireto* da marca. Para evitar a caducidade é relevante o *uso direto* que é feito da marca pelo seu titular. Mas do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 268.º resulta também a relevância do *uso indireto*, isto é, do uso feito por terceiro com o consentimento do titular da marca. Este preceito justifica-se pelo cumprimento do disposto no artigo 19.º do ADPIC/TRIP'S;

f) Revogação do artigo 256.º - Declaração de intenção de uso da marca, cessou, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho;

g) O Código, no n.º 2 do artigo 265.º, aproveitando a faculdade prevista no n.º 3 do artigo 3.º da DM, consagra a possibilidade de o titular de uma marca registada invocar o *secondary meaning* para impedir a declaração de nulidade do registo da sua marca por falta de capacidade distintiva provando que a mesma a adquiriu após o registo, em resultado do uso reiterado e da adoção de técnicas publicitárias de mutação semântica (n.º 2 do artigo 265.º);

h) Outra relevante alteração é relativa ao novo enquadramento jurídico estabelecido na relação entre o Direito de marcas e o Instituto da concorrência desleal, especialmente no que diz respeito ao modo de aquisição do direito de marca e à amplitude dos atos desleais de confusão.

6.6. Alterações ao Código da Propriedade Industrial de 2003 ²³⁹

É dentro deste circunstancialismo da alteração do CPI em 2003, que vem a ser dotado o INPI, como o organismo tutelar a quem compete a aplicação da legislação nacional, no âmbito do CPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5 de março, sofrendo alterações em 2008, pelos Decretos-Leis n.ºs 318/2007 de 26 de setembro; n.º 360/2007 de 2 de novembro; n.º 143/2008 de 25 de julho; e pela Lei n.º 16/2008 de 1 de abril, relativamente às disposições aprovadas dos Direitos de Propriedade Industrial, das Convenções, dos Tratados e Acordos Internacionais, que Portugal aderiu.

De referir que no âmbito do Decreto-Lei n.º 79/2005 de 15 de abril, o n.º 8 do artigo 17.º determina, “(...) a competência para a definição das orientações estratégicas do

²³⁸ Cfr. GONÇALVES, Luís Couto (2003) - *Direito de Marcas*. 1.ª ed., Coimbra: Ed. Almedina, pp 138/139, nota 326.

²³⁹ Fonte: www.marcasepatentes.pt; e www.inpi.pt. (05/07/14).

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., bem como o acompanhamento da sua execução”. Esse acompanhamento é concedido pelos Ministros dos respetivos Ministérios tutelares.

Em 2008, procedeu-se também a importantes reformas, com destaque para dois diplomas: a Lei n.º 16/2008 de 1 de abril, transpondo a Diretiva n.º 2004/48/CE de 29 de abril de 2008, relativo às disposições fundamentais ao nível dos direitos de Propriedade Industrial, e o Decreto-Lei n.º 143/2008 de 25 de julho, visando simplificar e melhorar o acesso à propriedade industrial; modificando, ainda, de modo especial, o regime jurídico dos desenhos ou modelos e das marcas e suprimindo o nome e insígnia do estabelecimento “*incorporando-os*” no logótipo.

As medidas adotadas foram acompanhadas de instrumentos modernos e atuais, pretenderam tornar o sistema mais simples, cómodo, facilitando o utilizador, e contribuindo para estimular o uso da propriedade industrial, em prol do desenvolvimento económico e da promoção do investimento no nosso país.

Este Decreto-Lei procedeu ainda a uma *republicação* integral do CPI de 2003, coligindo todas as alterações que foram sendo feitas através de diplomas avulsos, como o Decreto-Lei n.º 318/2007 de 26 de setembro, o Decreto-Lei n.º 360/2007 de 2 novembro, e a Lei n.º 16/2008 de 1 de abril .

Também a Lei n.º 52/2008 de 28 de agosto, no seu artigo 167.º (que aprovou a Organização e funcionamento dos Tribunais Judiciais), alterou a redação do n.º 1 do artigo 40.º do CPI. Cometendo a competência ao juízo de propriedade intelectual do Tribunal da Comarca de Lisboa, “...*salvo quando exista, na Comarca respetiva, juízo de propriedade intelectual*”. Ver o n.º 5 do Capítulo VI.

O INPI como Instituto público autónomo é dotado de personalidade jurídica, património próprio, capacidade financeira, autonomia administrativa, executando a sua atividade sob a superintendência e tutela do Ministro da Justiça (atualmente).

Em conformidade com o estipulado no Decreto-Lei n.º 123/2011 de 29 de dezembro, o INPI define as políticas específicas da propriedade industrial, bem como do acompanhamento da sua execução. Regendo-se em consonância com a sua Lei Orgânica Decreto-Lei n.º 147/2012 de 12 de Julho, e pelos seus Estatutos, Portaria n.º 386/2012 de 29 de novembro.

Além do já explanado, a atividade do INPI (em colaboração com as organizações internacionais de que Portugal é membro) centra fundamentalmente a sua função na atribuição e proteção de direitos de propriedade industrial a nível interno e externo, na difusão

da informação técnica e científica patenteada e na promoção da utilização do sistema de propriedade industrial, visando a lealdade da concorrência e o combate à contrafação.

CAPÍTULO VII

CONCLUSÃO

1. Conclusão

A presente dissertação teve como objetivo refletir acerca das estratégias de arquitetura da marca, particularmente nas estratégias de globalização da marca, na avaliação destas por parte do consumidor e qual o seu impacto, no valor económica e sua proteção jurídica.

Esta temática considera-se de extrema relevância, dado o reconhecimento da importância das marcas nas organizações e na gestão de um portefólio de marcas. O contributo teórico para esta reflexão foi profícuo e permitiu, ainda que, de uma forma sucinta, compilar várias correntes e vários estudos que nos confirmam a atualidade desta temática.

Pretende-se com esta dissertação, dar a conhecer o percurso e os caminhos desenvolvidos pelas marcas até aos nossos dias, e, como a conjugação dos lançamentos destas no mercado, retratamos o “*jogo de xadrez*”, entre a oferta da marca, os consumidores e até a própria concorrência.

Assumimos desde já, que muito ficou por dizer. Como principais limitações desta dissertação ao nível do caso, realça-se a ausência de estudos quantitativos e qualitativos de marcas no mercado global, levando a que se fizesse uma análise pelo seu conjunto, sabendo no entanto, que existem várias diferenças entre os lançamentos das marcas, que influenciam, naturalmente, a avaliação por parte do consumidor.

A pesquisa futura certamente continuará a enfatizar a valorização da marca, no entanto, será de maior importância, mais produção teórica no que diz respeito á arquitetura das marcas, sua proteção, uma maior definição de conceitos e uma maior variedade de soluções poderia ser estudada, isto porque o custo de lançar novas marcas no mercado global é proibitivo e as empresas têm cada vez mais de se sentirem seguras e protegidas no intuito de poderem garantir o retorno do seu investimento.

BIBLIOGRAFIA

Doutrina:

AAKER, David A. - *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*. New York: The Free Press, 1991.

AAKER, David A. - *Building Strong Brands*. The Free Press, New York, 1996.

AAKER, David A.; BIEL, Alexander L. - “*Brand Equity and Advertising: an overview*”. *Advertising's role in building strong brands*. Ed. Hillsdale, New York: Lawrence Erlbaum Associates, 1993.

AAKER, David A.; JOACHIMSTHALER, Erich - *Brand Leadership: The Next Level of the Brand Revolution*. Bookseller: Online Bookstore, Houston, Texas, U.S.A, 2000.

AAKER, David A.; JOACHIMSTHALER, Erich - *Como construir marcas líderes*. Tradução Bazán Tecnologia e Linguística, São Paulo: Ed. Futura, 2000.

AAKER, Jennifer L. - “*The malleable self: the role of self-expression in persuasion*”. *Journal of Marketing Research*, Vol. 36, 1999.

ABREU, Coutinho de - *Curso de Direito comercial*. Vol. I, 8.^a ed., Coimbra: Ed. Almedina, 2011.

ALMEIDA, Alberto Ribeiro de - *Denominação de Origem e Marca*. BFDC, Coimbra: Ed. Coimbra, 1999.

ALMEIDA, Alberto Ribeiro de - “*Indicações de Proveniência; Denominações de Origem e Indicações Geográficas*”. In *Direito Industrial (AA.VV.)*. Vol. V, Coimbra: Ed. Almedina, 2008.

ALMEIDA, Carlos Ferreira de - *Os Direitos dos Consumidores*. Coimbra: Ed. Almedina, 1982.

AMBLER, T. - “*The new dominant logic of marketing: views of the elephant*”. Centre for Marketing Working Paper n.º 04 - 903, London Business School, 2004.

AMBLER, T.; STYLES, C. - “*Brand equity: towards measures that matter*”. Working Paper 95-902 do Centre for Marketing, London Business School, 1994.

AMBLER, T.; STYLES, C. - “*Brand development versus new product development: towards a process model of extension decisions*”. *Journal of Product & Brand Management*, vol. 6, n.º 1, London Business School, 1997.

AREÁN LALIN, Manuel - *En torno a la Funcion Publicitaria de la Marca*. ADI, 1982.

AREÁN LALÍN, Manuel - *El cambio de forma de la marca: Contribución al estudio de la marca derivada*. USC, Santiago de Compostela, 1985.

ASCARELLI, Tullio - “*Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*”. Trad: E. Verdera y L. Suárez - Llanos, Barcelona: Bosch, 1970.

ASCENSÃO, José de Oliveira - *A Reforma do Código da Propriedade Industrial, in Direito Industrial, Vol. I (obra coletiva)*. Coimbra: Ed. Almedina, 2001.

ASCENSÃO, José de Oliveira - *As Funções da Marca e os descritores (meta tags) na Internet, Direito Industrial*. Vol. III, Coimbra: Livraria Almedina, 2002.

ASCENÇÃO, José de Oliveira - *Concorrência Desleal*. Coimbra: Ed. Almedina, 2002.

ASCENÇÃO, José de Oliveira - “*Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem*”. In *Direito Industrial /AA.VV.* Vol. V, Coimbra: Ed. Almedina, 2008.

BARTELS, Robert - *The History of Marketing Thought*. 2.^a ed. Columbus, Ohio, 1976.

BARWISE, P. - “*Brand equity: snark or boojum ?*”. *International Journal of Research in Marketing*. Vol. 10 n.º 1, 1993.

BEEBE, Barton - *The Semiotic Analysis Of Trademark Law*. 51 UCLA Law Review, 2004.

BEIER, Friedrich-Karl - “*Marque et Droit Économique - les fonctions de la marque*”. AA.VV., 1975.

BEIER, Friedrich-Karl; ÄWEGGER, Ulrich - *Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke* (68). GRUR Int., 1976.

BENTLY, Lionel - *The making of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark (1860 - 1880)*. Publisher: Cambridge University, UK, 2008.

BENEDETTO, Maria Ada - *Marchio, Storia, Enciclopedia del diritto XXV*. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1975.

BIEL, Alexander - “*Converting imagem into equity*”, in *Brand Equity and Advertising*. AAKER, David A. and BIEL, Alexander (eds.) Hillsdale, New York: Lawrence Erlbaum Associates, 1993.

BOTANA AGRA - *La protección de las marcas internacionales (com especial referencia España)*. Madrid: Marcial Pons, 1994.

BRAUN, Antoine - *Précis des marques*. 3.^a ed., Bruxelles: Éd. Larcier, 1995.

BRAUN, Antoine - *Précis des marques de produits et de servisse*. 12.^a éd., Bruxelles: Éd. Larcier, 1997.

BRITO, Carlos - *Uma Abordagem Relacional ao Valor da Marca*. Porto: FEP-UP Working Papers n.º 297, 2008.

BROWN, Ralph S. Jr. - *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade. Symbols*. 57 Yale Law Journal, 1165 - 1206, 1948.

CARVALHO, Orlando - *Critério e estrutura do estabelecimento comercial*. Coimbra: Ed. Atlântida, 1967.

CARVALHO, Silva - *Marca Comunitária*. Coimbra Editora, 1999.

CARVALHO, Maria Miguel - “*Marcas Coletivas – breves considerações*”. In *Direito Industrial* (AA.VV), Vol. V, Coimbra: Ed. Almedina, 2008.

CARVALHO, Orlando de - *Critério e estrutura do estabelecimento comercial*. Coimbra: Ed. Atlântida, 1967.

CARVALHO, Orlando de - *Direito das Coisas*. Coimbra: Ed. Centelha, 1977.

CARVALHO, Américo Silva - *Marca Comunitária*. Coimbra: Ed. Coimbra, 1999.

CARVALHO, Américo da Silva - *Direito de Marcas*. Coimbra: Ed. Coimbra, 2004.

CHAVANNE, A. Jean; BURST, Jacques - *Droit de la Propriété Industrielle*. éd.5^a, Paris: Éd. Dalloz Delta, 1998.

CHANDLER, Daniel - *Semiotics: The Basics*. 2.^a ed., London: Routledge, UK, 2007.

CIONTI, Ferdinando - *La funzione del Marchio*. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1988.

COELHO, José Gabriel Pinto - *Lições de Direito Comercial*. 1.^o Vol., 3.^a ed., Lisboa, 1957.

COOPER, Peter - “*Symbiosis: consumer psychology of branding*”. ADMAP, Vol. 15, november, 1979.

CORDEIRO, António Menezes - *Manual de Direito Comercial*. 3.^a ed., Coimbra: Ed. Almedina, 2010.

CORREIA, António A. Ferrer - *Lições de Direito Comercial*. 1.^a ed. policopiada, Universidade de Coimbra, 1973.

CORREIA, António A. Ferrer - *Lições de Direito Comercial*. Edição/reimpressão, Ed. Lex, 1994.

CRUZ, Jorge - *Comentários ao Código da Propriedade Industrial, 1995, e Sugestões para a Revisão do Código da Propriedade Industrial*, 1996.

CRUZ, Justino - *Código da Propriedade Industrial (1940) anotado*. 2.^a ed., Coimbra: Livraria Arnado, 1985.

CUNHA, Paulo Olavo - *Lições de Direito Comercial*. Coimbra: Ed. Almedina, 2010.

DACIN, P. e SMITH, D. - “*The effect of brand portfolio characteristics on consumer evaluations of brand extensions*”. *Journal of Marketing Research*. Vol. 31, may, 1994.

DAVIS, Jennifer - *Between a sign and a brand: mapping the boundaries of registered in European Union trade mark law*. ed. by Lionel, 2008.

DAMÁSIO, António - “*O Erro de Descartes* “. Ed. Revista e atualizada, Lisboa: Ed. Círculo dos Leitores, 2010.

DE CHERNATONY, L. - “*Categorizing brands: evolutionary processes underpinned by two key dimensions*”. *Journal of Marketing Management*, Vol. 9, n.º 2, (april), 1993.

DIMITRIADIS, S. - *Le Management de la Marque*. Paris: Les Éditions d’Organization, 1994.

DOYLE, P. - *Building Successful Brands: Strategic Options*. *Journal of Consumer Marketing*, Vol. n.º 7, n.º 2, 1990.

DUNCAN, Tom; MORIARTY, Sandra Ernest - *A communication-based marketing model for managing relationships*. *Journal of Marketing*, Vol. 62, n.º 2, (april), 1998.

FRANCESCHELLI, Remo - *Sui marchi di impresa*. 4.^a Ed., Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1988.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos - “*Las funciones de la marca. Actas de Derecho Industrial* “. ADI n.º 5, 1978.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos - *Fundamentos de derechos de marcas*. Madrid: Ed. Montecorvo, 1984.

FOURNIER, S. M. - “*Consumers and their brands: developing relationship theory in consumer research*”. *Journal of Consumer Research*, Vol. 24, n.º 4, 1998.

GONÇALVES, Luís Couto - *Função Distintiva da Marca*. Coimbra: Livraria Almedina, 1999.

GONÇALVES, Luís M. Couto - *Direito de Marcas*, 2.º ed., Coimbra: Ed. Almedina, 2003.

GONÇALVES, Luís M. Couto - *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Ed. Almedina, 2008.

GONZÁLEZ, Rivero - “*Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas*”. RDM, n.º 238, Madrid, 2000.

GRASSI, W. - “*The reality of brands: towards an ontology of marketing*”. The American Journal of Economics and Sociology; Vol. 58, abril, 1999.

HANBY, Terry - *Brands - dead or alive?*, Journal of the Market Research Society, 1999.

ISAACS, Nathan - *Traffic in Trade-Symbols*. Harvard Law Review, Volume XLIV, 1931.

ISAY, Hermann - *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*. GRUR, S. 23 - 42, 1929.

KAPFERER, Jean-Noël - *Marcas, capital de empresa*. Lisboa: Edições CETOP, 1991.

KAPFERER, Jean-Noël - *Strategic Brand Management, new approaches to creating and evaluating brand equity*. New York: The Free Press, 1992.

KAPFERER, Jean-Noël - *Marcas, Capital da Empresa*. Mem Martins: Ed. CETOP, 1994.

KAPFERER, Jean-Noël - *Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term*. Business & Economics, Second Edition, London: Kogan Page, 1997.

KELLER, Kevin L.; AAKER, David A. - “*The Effects of Sequential Introduction of Brand Extensions*”. Journal of Marketing Research, Vol. XXIX, February, 1992.

KELLER, Kevin Lane - “*Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer - Based Brand Equity*”. Journal of Marketing, Vol. 57, march, 1993.

KELLER, Kevin Lane - *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, USA, 1998.

LALIN, Areán - *En torno a la Función Publicitaria de la Marca*. ADI, 8, 1982.

LEHU, Jean-Marc - *Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business*. Front Cover, Kogan Page Publishers, 2007.

LENCASTRE, Paulo - *O Livro da Marca*. Lisboa: Edições D. Quixote, 2007.

LEHMAN, Michael - *The theory of property rights and the protection of intellectual and industrial property*. IIC. Vol. 16, n.º 5, 1985.

LEMLEY, Mark A. - *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*. Yale. Law Journal, Vol. 108, 1999.

LIMA, Pires de; VARELA, Antunes - “*Código Civil Anotado*”. Vol. I, 4.ª ed. Rev. e At., Coimbra: Ed. Coimbra, 1987.

LOKEN, B.; JOHN, D. - “*Diluting Brand Beliefs: When Do Brand Extensions Have a Negative Impact?*” In: *Journal of Marketing*. Vol. 57, July, 1993.

MANGINI, Vito - *Il marchio e gli altri segni distintivi, Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*. Diretto Francesco Galgano V Volume, Padova, CEDAM, 1948.

MARQUES, João Paulo Remédio - *Direito Comercial*. Coimbra: ReproSe, 1995.

MATHÉLY, Paul - *Le nouveau droit français des marques*. Paris: Ed. J.N.A., 1994.

MATHÉLY, Paul - *Le droit français des signes distinctifs*. Paris: Ed. J.N.A., 1994.

MCCARTHY, J. Thomas - *Trademarks and Unfair Competition*. 3ª ed., New York, Vol. I., 1992.

MCCARTHY, J. Thomas - *Trademarks and Unfair Competition*. Vol. I, The lawyers Cooperative Publishing Co., 1973.

MCCRAW, Thomas K. - *P&G: Changing the Face of Consumer Marketing. In American Business, 1920 - 2000*.

MENDES, Manuel Oeben - *O Direito de Marcas no Paradigma Comunitário Europeu*. Lisboa: Dom Quixote, 2007.

OLAVO, Carlos - *Propriedade Industrial*, Coimbra: Ed. Almedina, 1997.

OLAVO, Carlos - *Propriedade Industrial, Vol. I – Sinais distintivos do comércio, concorrência desleal*. 2.ª ed., Coimbra: Ed. Almedina, 2005.

PATTISHALL, Beverly - *Trade-Marks and the Monopoly Phobia, Michigan Law Review*. Vol. 50, n.º 7, May, 1952.

PINHO, José Benedito - *O poder das marcas*. São Paulo: Ed. Summus, 1996.

PINTO, Ivan S.; TROIANO, Jaime - *Na esquina da Madison Avenue e Wall Street*. In: São Paulo: Mercado Global, 1993.

RANGASWAMY, Arvind; BURKE, Raymond R. and OLIVA, Terence - “*Brand equity and the extendibility of brand names*”. *International Journal of Research in Marketing*, Vol.10, n.º1, 1993.

RENATO, Corrado - *Trattato di diritto civile / diretto da Giuseppe Grosso e Francesco Santoro - Passarelli*. Milano: Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, 1961.

RENATO, Corrado - *Trattato di diritto civile / diretto da Giuseppe Grosso e Francesco Santoro-Passarelli*. Milano: Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, 1975.

ROTONDI, Mario - *Diritto Industriale*. 5.ª ed., Padova: Ed. Cedam, 1965.

SÁNCHEZ GUZMÁN, José Ramón - *Breve historia de la publicidad*. Madrid: Ed. Ciencia Tres, 1989.

SCHECHTER, Frank I. - *The Rational Basis of Trademark Protection*. In: Harvard Law Review, Vol. 40, n.º 6, 1927.

SCHULTZ, Don Edward - *Branding the Basis for Marketing Integration*. Marketing News, n.º 32, 1993.

SCHULTZ, Don Edward - “*What we don’t know*”. Marketing Management; Vol. 8, n.º 3, Fall, 1999.

SERENS, Manuel Nogueira - *Aspetos do princípio da verdade da marca*. Coimbra: Ed. Almedina, 2002

SERENS, Manuel Nogueira - *A proibição da Publicidade Enganosa: defesa dos consumidores ou proteção (de alguns) concorrentes, Comunicação e Defesa do Consumidor*. Coimbra: Ed. Almedina, 1996.

ERRA, Elisabete Magalhães; GONZALEZ, José A. Varela - *A Marca: Avaliação e Gestão Estratégica*. Lisboa: Ed. Verbo, 1998.

SERRÃO, Priscila Norcia; BOTELHO, Delane - “*Effect of Brand Extension on Brand Image: A Study in the Brazilian context*”. Latin American Advances in Consumer Research, Vol. 2, 2008.

SHOCKER, A. D.; WEITZ, B. - “*A Perspective on brand equity principles and issues*”. In: *Defining, Measuring, and Managing Brand Equity*. Marketing Science Institute, Cambridge, MA. Conference (report n.º 88-104), 1988.

SILVA, Augusto Santos; PINTO, José Madureira - *Metodologia das Ciências Sociais*, 10.ª ed., Porto: Ed. Afrontamento, 1999.

SILVA, João Calvão da - *Responsabilidade civil do produtor*. Coimbra: Ed. Almedina, 1990.

SILVA, Pedro Sousa e - *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*. Coimbra: Ed. Coimbra, 1996.

SOFIA, Miguéns - *Racionalidade*. Porto: Campo das Letras - Editores S.A., 2004.

SRIVASTAVA, R.; SHOCKER, A. - *Brand equity: a perspective on its meaning and measurement*, Marketing Science Institute, Cambridge, MA, Working Paper 91-124, 1991.

TAUBER, E. M. - “*Brand leverage: strategy for Growth in a Cost-Control world*”. Journal of Advertising Research, 28, august-september, 26-30, 1988.

VANZETTI, Adriano - *Funzione e Natura giuridica del Marchio*. Iin RDC - Riv. Dir. Comum, 1959.

VANZETTI, Adriano - *Funzione e Natura giuridica del Marchio*. RDC - Riv. Dir. Comum, 1961.

Jurisprudência:

Acórdão do TJCE de 16 de Julho de 1998, referente ao Processo C-355/96 (*Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contra Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*). Pedido de decisão prejudicial: Oberster Gerichtshof - Áustria.

Acórdão de 14 de setembro de 1999, do TJCE, no Processo C-375/97 (*General Motors Corporation v. Yplon, SA, em litígio envolvendo a marca “Chevy”*).

Acórdão do TJCE, de 30 de março de 2006, Proc. n.º 259/04, (*Elizabeth Emanuel v. Continental Shelf 128 Limited*), sobre caducidade por uso enganoso.

Acórdão de 27 de novembro de 2008, TJCE, no Processo C-252/2007 (*Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*).

Acordo do Espaço Económico Europeu, de 2 de maio de 1992, Anexo XVII n.º 4 do (JO n.º L 1, 1994).

Alvará de 28 de abril de 1809 de D. João VI.

Acordo de Madrid (AM).

Código da Propriedade Industrial de 1940.

Código da Propriedade Industrial (1940) anotado. CRUZ, Justino - 2.ª ed., Coimbra: Livraria Arnado, 1985.

Código da Propriedade Industrial de 1995.

Código da Propriedade Industrial de 2003.

Código da Propriedade Industrial de 2014.

Decreto de 28 de março de 1895 (DG n.º 74 de 3 de abril de 1895).

Decreto de 17 de dezembro de 1903.

Decreto n.º 12 693 de 30 de outubro de 1926.

Decreto n.º 31/96 de 25 de outubro.

Decreto ditatorial n.º 6 de 15 de dezembro de 1894 sobre propriedade industrial (DG n.º 286 de 17 de dezembro de 1894).

Decreto n.º 30 678 de 24 de agosto de 1940.

Decretos-Leis n.º 15/95 e 16/95 de 24 de janeiro.

Decreto-Lei n.º 16/95 de 24 de janeiro.

Decreto-Lei n.º 400/98 de 17 de dezembro.

Decreto-Lei n.º 106/99 de 31 de março.

Decreto - Lei n.º 520/99 de 10 de dezembro.

Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5 de março.

Decreto-Lei n.º 79/2005 de 15 de abril.

Decreto-Lei n.º 318/2007 de 26 de setembro.

Decreto-Lei n.º 360/2007 de 2 de novembro.

Decreto-Lei n.º 143/2008 de 25 de julho.

Decreto-Lei n.º 123/2011 de 29 de dezembro.

Decreto-Lei n.º 147/2012 de 12 de julho.

Decreto Regulamentar n.º 16/77 de 2 de março.

Decreto Regulamentar n.º 17/90 de 30 de junho.

Diploma de 1894 foi convertido na Lei de 1896.

Decisão do Conselho 88/59/CECA, CEE, EURATOM de 24 de outubro de 1988 (JOCE, L 319 de 25 de novembro de 1988).

Decisão 2003/793/CE do Conselho de 27 de outubro de 2003.

Diretiva n.º 89/104/CEE de 21 de dezembro de 1988, (JO n.º L40/1 de 11 de fevereiro de 1989).

Diretiva 98/71/CE, Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de outubro de 1998 (JO-L/289 de 28 de outubro de 1998).

Diretiva 98/44/CE, Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de julho (JO-L/213 de 30 de julho de 1998).

Diretiva n.º 2004/48/CE de 29 de abril de 2008.

Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2008 (JO n.º L 299/25-33 de 8 de novembro de 2008).

Estatutos do INPI.

Lei de 17 de abril de 1884.

Lei de 11 de outubro de 1892.

Lei de 21 de maio de 1896 (DG n.º 119 de 28 de maio de 1896).

Lei de 16 de maio de 1902.

Lei de 24 de novembro de 1936.

Lei n.º 1972 de 21 de junho de 1938.

Lei n.º 16/89 de 30 de junho.

Lei n.º 400/98 de 17 de dezembro.

Lei n.º 16/2008 de 1 de abril.

Lei n.º 52/2008 de 28 de agosto.

Portaria n.º 386/2012 de 29 de novembro.

Protocolo ao Acordo de Madrid (PAM).

Regulamentos (CEE) 1768/92 do Conselho de 18 de junho de 1992.

Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho de 29 de dezembro de 1993 (JO n.º L 11 de 14 de janeiro de 1994).

Regulamentos (CEE) 1610/96 (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de julho de 1996.

Regulamento (CE) n.º 1992/2003 do Conselho de 27 de outubro.

Outros conteúdos de investigação:

www.dgsi.pt

www.eur-lex.europa.eu

www.icap.pt

www.irn.mj.pt

www.inpi.pt

www.lahistoriadelapublicidad.com

www.marcasepatentes.pt

www.oami.europa.eu

www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents

www.wikipedia.org