

OS DELITOS CONTRA AS MARCAS DE FÁBRICA E DE COMÉRCIO E O ACTUAL DIREITO POSITIVO PORTUGUÊS

Pelo DR. ANTÓNIO EDUARDO DE CARVALHO
RESSANO GARCIA

Com o incremento que no século passado e na época actual tomou o mundo dos negócios, adquiriu uma notável importância a legislação da propriedade industrial. Todos os países procuraram estabelecer leis disciplinadoras desta matéria, e, hoje, a bem dizer, não há nenhum que não as tenha. Portugal teve a lei de 1896 e tem hoje, em vigor, o chamado Código da Propriedade Industrial, de 1940.

Estas leis têm por função estabelecer a protecção e as garantias dos direitos da propriedade industrial, comercial, agrícola, pecuária, florestal, extractiva.

O nosso Código, no título II, intitulado «Regimes jurídicos da propriedade industrial», estabelece disposições reguladoras das invenções — modelos de utilidade e modelos e desenhos industriais — marcas — recompensas — nomes e insígnias de estabelecimentos — denominações de origem, etc.

No título III pune os delitos contra a propriedade industrial.

De entre os capítulos da propriedade industrial, destaca-se, se é possível, pela importantíssima função que desempenha na actividade económica, aquele que é relativo às marcas de fábrica e de comércio. As marcas são hoje, em qualquer parte do mundo, objecto de uma valiosa legislação, e na Alemanha, nos países Anglo-Saxónicos, na França, na Itália, e até, em países de menor projecção, toda uma vastíssima literatura jurídica e económica se desenvolve à sua volta.

E a importância dessa legislação e dessa literatura manifesta-se, sobretudo, na maneira como se procura reprimir a concorrência desleal e os demais delitos que atingem a propriedade industrial e das marcas.

Ora, é, precisamente, o estudo dos delitos contra a protecção que a nossa lei da propriedade industrial dispensa às marcas de fábrica e de comércio que constitue o objecto deste trabalho.

Como, a seguir, se poderá verificar, é um trabalho ligeiro e despretencioso, de carácter meramente descritivo e de interpretação do direito positivo. Aqui e além, para tomar alguma cor, e para melhor explicação, será animado por um ou outro comentário doutrinal.

I

É no título III, cuja epígrafe é «delitos contra a propriedade industrial», que o Código da Propriedade Industrial faz a enunciação e prevê os delitos contra as marcas.

No artigo 212.º, começa logo por, em termos amplos, definir o que entende por concorrência desleal: «Constitue concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica».

Depois, nos artigos 217.º, 218.º e 219.º, enumera os delitos que, propriamente, têm como objecto as marcas.

Diz o artigo 217.º:

«Incorrem na multa de 200\$00 a 10.000\$00, que poderá ser agravada com a prisão de quinze dias e seis meses:

1.º — Os que total ou parcialmente contrafizerem ou, por qualquer meio, reproduzirem, sem consentimento do proprietário, uma marca registada;

2.º — Os que, no todo ou em algumas das suas partes características, imitarem uma marca registada;

3.º — Os que usarem as marcas contrafeitas ou imitadas;

4.º — Os que usarem fraudulentamente nos seus produtos uma marca registada autêntica mas pertencente a outrem;

5.º — Os que fraudulentamente usarem a sua marca registada em produtos alheios de modo a iludir o consumidor sobre a origem dos mesmos produtos;

6.º — Os que venderem ou puserem à venda ou em circulação produtos ou artigos com marca contrafeita, imitada ou fraudulentamente usada, nos termos dos números antecedentes;

7.º — Os que fraudulentamente usarem a marca registada dos organismos corporativos ou de coordenação económica em condições diferentes das previstas nos respectivos estatutos ou diplomas orgânicos».

Diz o artigo 218.º:

«Serão punidas com a multa de 200\$00 a 5.000\$00:

1.º — Os que infringirem o disposto no artigo 93.º, usando ilegítimamente nas suas marcas qualquer dos sinais indicados nos n.ºs 1 a 7 do mesmo artigo;

2.º — Os que usarem marcas com expressões figuras contrárias à moral ou ofensivas da lei ou da ordem pública;

3.º — Os que usarem marcas com falsas indicações sobre a proveniência ou a natureza dos produtos;

4.º — Os que venderem ou puserem à venda produtos ou artigos com as marcas proibidas pelos números anteriores».

E finalmente diz o artigo 219.º:

«Os objectos que deverem ter marca obrigatória e a não tiverem serão apreendidos, punindo-se os fabricantes, mercadores ou importadores com a multa de 200\$00 a 10.000\$00, se outra pena mais grave não estiver prevista em diplomas especiais».

É esta a enumeração dos delitos contra as marcas previstas pela nossa lei.

É arriscado pretender averiguar da maior ou menor gravidade destes diferentes delitos. Mas, pela sua simples enunciação, logo resulta que aqueles, que são previstos nos artigos 218.º e 219.º, são os que menos dificuldades oferecem.

E até acontece que na doutrina poucas referências, e por vezes nenhuma, se lhes faz.

A maior atenção das legislações e da doutrina vai para as fraudes referidas pela nossa lei, no artigo 217.º. E esta atitude é compreensível e, em certo modo, justificável. É que os delitos tradicionais — os que tradicionalmente os autores englobam nas designações amplas de contrafacção ou usurpação, etc. — são, efectivamente, aqueles que, pela sua própria natureza e pelas suas consequências, despertam os problemas e as dúvidas de relevo. Os demais — os referidos nos artigos 218.º e 219.º — pouco interesse doutrinal suscitam, pouca projecção têm sob o ponto de vista prático e o seu estudo terá forçosamente que ter um carácter, cem por cento, descritivo.

Não assim os que a lei regula no artigo 217.º Sobre estes alguma coisa há a dizer, e muitas dúvidas e uns poucos de problemas há que explicar.

Acompanhando a ordem de enunciação da lei, a estes nos referiremos em primeiro lugar, e aos outros, mais sucintamente, no final.

Para facilidade de estudo, procuram os autores reduzir a uma classificação sistemática as figuras delituosas, apontadas no artigo 217.º

De entre as sistematizações, avulta a que se depara no livro de Henri Allart, seguido por Gama Cerqueira, e que parece ser a, com mais sucesso, adoptada pela doutrina moderna, nomeadamente a francesa. Reduz-se a três termos:

1.º — *Contrafacção*, que engloba o conjunto de fraudes: operação material da contrafacção; uso da marca contrafeita; venda e colocação à venda de produtos assinalados por marcas contrafeitas.

2.º — *Imitação*, que abrange a operação material de imitação; o uso da marca imitada; venda e colocação à venda de produtos revestidos dessas marcas.

3.º — *Uso fraudulento de marca alheia*, incluindo não só o uso, como também a venda e colocação de produtos com a marca fraudulentamente usada.

Esta classificação engloba quase todos os delitos punidos no artigo 217.º. Nela se referem os delitos previstos nos n.ºs 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 6.º do artigo. O n.º 5.º não está aqui incluído, pois exprimindo um delito «sui generis» não pode integrar-se em qualquer dos termos acima apresentados; o n.º 7 refere o uso fraudulento de marcas com um carácter especial.

Também a doutrina procura estabelecer um critério, que permita estabelecer a uniformidade de terminologia na designação destes delitos.

Esta intenção não tem tido, todavia, um resultado muito feliz.

As palavras — contrafacção, imitação, usurpação, etc. — são empregadas em acepções diversas e com variável amplitude pelos autores e pelas leis. Isto leva a que se confundam delitos e as realidades que eles representam.

Allart engloba todos os delitos na designação de usurpação. Esta, por sua vez, compreende a contrafacção, a imitação e a aposição fraudulenta da marca alheia.

Pouillet segue idêntica orientação, que é, de resto, a mais seguida. Mas outros seguem critérios diferentes.

Gama Cerqueira, por exemplo, atribue ao termo usurpação um significado muito diverso do que lhe dá Allart. Segundo ele, usurpação é o nome técnico e consiso do uso fraudulento da marca alheia.

Também o termo contrafacção é usado em sentido amplo, em sentido restrito, e com conteúdo variado.

E muitíssimas mais modalidades há, nomeadamente as daqueles escritores mais antigos que usam todos estes termos sem precisão e indistintamente para designar este ou aquele delito.

A nossa lei no artigo 217.º não adopta nem a sistematização, nem a terminologia que, com rigor, qualquer destas orientações oferece.

Nem por isso, todavia, se pode dizer que ela, quanto a sistematização e terminologia, seja isenta de qualquer critério.

Por isso, tomando como referência e como ponto de apoio as noções expostas, passar-se-á ao seu estudo.

II

O artigo 217.º do Cód. da Prop. Ind. prevê e pune nos seus diferentes números um conjunto de delitos.

1.º — A Contrafacção

O n.º 1.º do referido artigo diz o seguinte: «Incorrem na multa de ... os que total ou parcialmente contrafizerem ou por qualquer outro meio reproduzirem, sem consentimento do proprietário, uma marca registada».

É o delicto da *contrafacção da marca*. E distingue a lei entre *contrafacção total* e *contrafacção parcial*.

Que é a *contrafacção*?

Não há na doutrina e nas legislações uma noção precisa, rigorosa e indiscutível do que seja este delicto.

A principal razão reside na incerteza da distinção entre *contrafacção* e *imitação*. As dúvidas nascem do facto de os dois delictos serem essencialmente de idêntica natureza. Do facto de em qualquer deles se procurar, por meio da semelhança, a confusão com a marca legítima.

O já citado juriconsulto francês Allart, que é duma clareza apreciável, diz que o conceito de *contrafacção* corresponde a uma dupla ideia.

Por um lado, que agora não tem relevância, consiste na execução material da marca, na sua fabricação pura e simples, distinguindo-se, sob este aspecto, do uso, da venda e da exposição à venda da própria marca contrafeita.

Por outro lado, que é o que agora interessa, *consiste na reprodução servil e completa da marca*, e nisto — acrescenta — se diferencia da *imitação*.

Contrafacção é a reprodução total e completa — «servil». Toda e qualquer outra semelhança que ocasione confusão com a marca legítima, mas que não consista na sua reprodução servil e completa, é *imitação*.

É um critério distintivo, simples e claro.

Depois, partindo da ideia base da *reprodução servil*, Allart desdobra a noção de *contrafacção* em duas: a *contrafacção própria* dita e a *contrafacção parcial*.

E explica:

Na maior parte dos casos, a marca não é unicamente composta de um elemento; é antes a reunião de diversos elementos que formam um conjunto. E neste é sempre possível destacar uma parte essencial e característica, ao lado da qual o restante assume simples carácter acessório.

Ora, se a reprodução tiver apenas por objecto essa parte essencial e característica, não obstante não ser total e completa, há ainda *contrafacção*. E há *contrafacção*, porque se verifica a *reprodução*

servil, não de toda a marca, mas daquilo que nela há de essencial e característico.

Há então, não contrafacção pròpriamente dita, mas contrafacção parcial.

Assim, se a marca é composta de um emblema ou de uma denominação, associada a outros elementos acessórios, a reprodução desse emblema ou dessa denominação, isoladamente, ou acompanhados de acessórios ou detalhes diversos, constitue, sem dúvida, o delicto da contrafacção parcial, porque há a reprodução total e completa da parte essencial e característica da marca.

Do mesmo modo, se a marca se compõe de um conjunto de sinais ou de elementos diversos, destinados a serem apostos nas diversas faces do produto, haverá contrafacção parcial se se reproduzirem um ou alguns desses sinais distintivos essenciais, ainda que se modifiquem ou alterem os demais.

Com este desdobramento da noção de contrafacção em duas figuras, a contrafacção pròpriamente dita e a contrafacção parcial, não concorda certo sector doutrinal de vulto.

Assim, por exemplo, o Prof. J. G. Pinto Coelho diz que a chamada contrafacção parcial não passa de uma forma de imitação. O próprio adjectivo «parcial» prejudica o conceito de contrafacção e perturba a nítida distinção que se pode estabelecer entre esta fraude e a imitação. A admitir-se a contrafacção parcial, destrói-se a justificação que mantém a contrafacção como um delicto autónomo.

Que caracteriza a contrafacção?

É o facto de ela ser a reprodução absolutamente idêntica de outra marca, de ser a sua reprodução total e completa, de ser a sua reprodução servil, como diz Allart.

Ora, se há reprodução parcial, isto é, adopção apenas de certos elementos contidos na marca legítima, embora essenciais e característicos, a marca deixa de ser idêntica, e só pode dizer-se imitada, pois fica apenas, por efeito dessa reprodução parcial, parecida ou semelhante à marca anteriormente registada, mas nunca igual.

Que importa que os elementos reproduzidos sejam essenciais e característicos?

A confusão, que é a origem destes delictos, não é a confusão que se pode vir a estabelecer entre os elementos componentes das marcas, mas aquela que se estabelece entre as próprias marcas, consi-

deradas no seu conjunto. Os delitos têm por objecto as marcas, não os elementos das mesmas marcas. Há, segundo a lei, contrafacção e imitação de marcas, não contrafacção nem imitação de elementos das marcas.

Logo, quando se põe o problema de saber se há contrafacção ou imitação, deve-se considerar a marca no seu conjunto, formada ou não por elementos, e não considerar estes isoladamente.

Há reprodução total e completa, servil : temos contrafacção. Há reprodução parcial, ou até não há reprodução nenhuma, mas simples parecença : temos imitação.

E temos simplesmente imitação e não contrafacção, porque as marcas deixaram de ser iguais, deixaram de ser a reprodução uma da outra, e passaram apenas a ser semelhantes no seu conjunto, a ser parecidas, imitadas.

Esta é a delimitação que, no seu livro «Lições de Direito Comercial», o Prof. J. P. A. Pinto Coelho estabelece entre as duas fraudes.

O n.º 1.º do artigo 217.º do Código da Propriedade Industrial adoptou porém a primeira orientação e prevê duas espécies de contrafacção : a contrafacção total e a contrafacção parcial. Isto leva a concluir que a melhor forma de interpretar o preceito será a de fazer corresponder àqueles dois conceitos as duas noções doutrinárias atrás definidas.

De resto, deve-se dizer que pouco interesse prático tem, entre nós, o saber se determinado delito é simples imitação, ou é antes contrafacção parcial, pois que a distinção é muito pouco fértil em consequências práticas. O Código da Propriedade Industrial atribui a qualquer destas infracções efeitos absolutamente idênticos. Até inclusivamente a pena é a mesma.

Não assim em França, onde os efeitos são diferentes conforme o delito for classificado como contrafacção ou como imitação. Assim, segundo a orientação geral da jurisprudência, aqueles que incorrem na primeira fraude são condenados, assim como os seus cúmplices, sem que possam prevalecer-se da boa fé. Contrariamente, se o delito for apenas de imitação, tem completa relevância a intenção do agente.

Por fim, pergunta-se : como é que se determina juridicamente se em certo caso concreto há ou não contrafacção ?

Em face da noção dada, a pergunta não tem dificuldades. No caso de contrafacção total, o tribunal limita-se a confrontar as duas marcas em questão e imediatamente poderá verificar se elas são ou não integralmente idênticas. Adiante, a propósito da imitação, se verá se isso constitue matéria de facto ou de direito.

Na hipótese da contrafacção parcial haverá, por ventura, menor clareza, mas nem por isso haverá maior dificuldade. Há apenas que proceder à operação material de observar a marca discutida e ver se ela contém a reprodução da parte característica e essencial da outra que lhe serviu de modelo. E nem se diga que haverá ainda que distinguir o que se entende por parte essencial e característica da marca, porque então a questão entra já no campo do bizantismo.

2.º — A Imitação

A seguir à contrafacção, o artigo 217.º diz: «Incorrem na multa de ... n.º 2.º, os que no todo ou em algumas das suas partes características, imitamem uma marca registada; ...».

É A IMITAÇÃO DA MARCA

Esta fraude é muito mais frequente do que a primeira, o que bem se compreende.

Em face da flagrância da reprodução servil de todo o conjunto da marca, ou dos seus elementos essenciais e característicos, que facilmente os atraiçoa, os produtores e comerciantes preferem lançar mão dum processo de «camouflage», que os acautele melhor na prática dos seus fins deshonestos. Assim, não copiam as marcas alheias; simplesmente, fixando, no seu conjunto, aquilo que elas têm de atraente, de susceptível de prender a atenção e de perdurar na memória do comprador, procuram, introduzindo aqui e ali diferenças ou modificações, reproduzir essas mesmas impressões causadas pela marca verdadeira.

A imitação é por isso o processo mais comum de concorrência desleal em matéria de marcas. E é-o por isso mesmo que é o menos flagrante e aquele que melhor defesa proporciona nos Tribunais. Por estas mesmas razões é também o mais pernicioso.

Da redacção do preceito do n.º 2.º do artigo 217.º e especial-

mente doutras disposições do mesmo código, tais como os artigos 93.º, n.º 12, 94.º e 122.º, n.º 4.º, conclui-se que, também quanto à imitação, o Código distingue entre imitação total e imitação parcial.

Ora, ao contrário do que sucede acerca da contrafacção parcial, a doutrina não acolhe com favor a figura da imitação parcial. A maior parte dos autores não a refere ou, se o faz, é para desaprovar a sua consideração como delito distinto da simples imitação. Assim a doutrina francesa — Pouillet, Allart, etc. — passa-a em claro, sem dúvida influenciada pelo facto de a legislação francesa também a não considerar. No Brasil, Gama Cerqueira, e entre nós, o Prof. J. G. Pinto Coelho e o parecer da Câmara Corporativa sobre a lei da Propriedade Industrial, criticam-na em termos pouco abonatórios.

Efectivamente, em matéria de marcas, imitação é todo um aspecto que uma marca pode tomar em relação a outra. Mas exactamente porque esse aspecto, que a marca pode tomar em relação a outra, só pode ser avaliado no seu conjunto, e não considerados de per si os seus elementos componentes, não se compreende bem como se pode falar em imitação total e em imitação parcial.

Na contrafacção, isso ainda é possível, porque, tratando-se aí de reprodução servil, pode distinguir-se a reprodução servil que tem por objecto o todo e aquela que apenas tem por objecto a parte essencial e característica desse todo.

Mas aqui é diferente: Já não se trata de uma cópia, mas de conseguir, através a boa combinação de um conjunto, um efeito semelhante ao da marca legítima. O delito verifica-se exactamente quando na marca há uma impressão total de conjunto semelhante à da marca legítima, e não quando apenas alguns dos elementos das marcas se assemelham. No primeiro caso, há imitação porque há o perigo de confusão das marcas no seu conjunto; no segundo não, já de imitação se não pode falar, por isso que, efectivamente, as marcas se não assemelham e se não confundem, mas apenas um ou outro dos seus elementos.

Gama Cerqueira, ao referir-se à lei brasileira, diz: «O Decreto proíbe o registo de marcas que constituam imitação de outra já registada, quer a imitação seja total, quer parcial. Em ambos os casos o que existe, o que a lei proíbe, é, em suma, a imitação, pouco importando indagar se é total ou parcial, porque ambas são vedadas. Se o decreto se limitasse a proibir, simplesmente, o registo de marcas

que constituam imitação de outra já registada, o mesmo resultado seria alcançado, sem necessidade de reproduzir a obscura disposição das leis anteriores».

O mesmo afirma o Prof. J. G. Pinto Coelho: «Para quê estar a fazer distinção entre imitação total e imitação parcial? O que pode dizer-se é que num caso as semelhanças são mais aparentes ou flagrantes que no outro, ou que se reproduziram ou usurparam mais ou menos elementos da marca; mas desde que, com reprodução de mais ou menos elementos, o perigo de confusão existe, é inoperante a graduação na imitação».

Não obstante, o Código da Propriedade Ind. distingue entre a imitação total e a imitação parcial.

A actual redacção do Código foi muito influenciada pela da anterior lei de 1896 que, no seu artigo 19.º, distinguia entre imitação total e parcial.

Na Câmara Corporativa, quando se procedeu ao Parecer sobre a lei da Propriedade Industrial, usou-se uma terminologia que tinha em vista extirpar esta e outras imperfeições.

Empregaram-se estritamente as palavras contrafacção e imitação sem as acompanhar dos qualificativos: total e parcial.

Pretendia-se conseguir uma maior pureza de linguagem e melhor precisão de conceitos.

Na discussão da proposta na Assembleia Nacional, entendeu-se, porém, mais conveniente o regresso à velha redacção.

Numa crítica feita ao Parecer, o deputado Dr. Cunha Gonçalves manifestou o seu desacordo com a alteração sugerida pela Câmara Corporativa.

Entendia este deputado que o facto de se suprimir a fórmula do artigo 91.º da lei de 1896 — onde se fazia expressa referência à imitação total e parcial, separando as duas espécies — era abrir a porta a todas as fraudes e abusos.

Muitos, é certo, se haviam cometido no domínio da lei velha, mas isso resultava, não da sua fraqueza, mas do facto de se considerar erradamente a apreciação da imitação, uma questão de facto e não de direito.

A fórmula da lei de 1896 era perfeita. E a ser aprovada a sugestão da Câmara Corporativa, não via como, de futuro, se pudesse

punir a imitação parcial, se a lei a não previa e se referia apenas a «imitação», sem mais nada.

E, porque talvez a maioria dos deputados não visse o alcance da alteração, e, sobretudo, porque talvez os tivesse sugestionado o apoio que o seu colega Prof. Mário de Figueiredo, prestigiado com a aura de professor de Direito Comercial, deu à proposta do Dr. Cunha Gonçalves, foi ela votada e aprovada por unanimidade.

E continuou no Código da Propriedade Industrial a separação entre imitação total e imitação parcial.



Numa tentativa de ensaiar uma distinção entre estes dois conceitos, escreve Gama Cerqueira no seu livro «Das marcas de fábrica e de comércio»: «Dá-se imitação total, quando o contrafactor imita, sem reproduzir, todos e cada um dos elementos componentes da marca, conservando o seu aspecto de conjunto. Verifica-se a imitação parcial, quando apenas algum ou alguns desses elementos são imitados e outros suprimidos, mantendo-se o aspecto de uma parte característica ou não da marca primitiva».

Mas em seguida acrescenta: «É esta a única interpretação plausível que encontramos para os termos do Decreto bastante obscuros. Melhor fora que esse regulamento, corrigindo as leis anteriores, cujo preceito reproduziu sem alterações, proibisse simplesmente o registo de marca que constituísse imitação de outra já registada, sem distinguir entre a imitação total e a parcial».

Como se determina a existência da imitação?

A questão é mais complicada do que a propósito da contrafacção. Agora, já não há igualdade absoluta das marcas, nem a reprodução dos seus elementos característicos, que são índices decisivos. Agora, o delito é mais subtil.

Como proceder então?

Vejamos a lei.

No antigo diploma de 1896, havia um preceito — o do artigo 91.º — que dizia o seguinte: «Entende-se por imitada a marca que, sendo destinada a objectos da mesma classe, é total ou parcialmente semelhante a objectos da mesma classe, é total ou parcialmente seme-

lhante a outra registada e tão pouco diferente que só por confrontação se podem facilmente distinguir as duas».

Era este o critério que a lei velha dava.

No actual Código da Propriedade Industrial de 1940, alterou-se este preceito e apresentou-se no artigo 94.º a seguinte disposição: «Considera-se imitada e usurpada no todo ou em parte a marca destinada a objectos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número, ou sob números diferentes, mas de afinidade manifesta, que tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto».

Convém explicar o motivo desta alteração, porque ela ajuda a compreender como em face da actual disposição se deve determinar a existência da imitação.

A explicação é a seguinte:

Segundo a letra da lei de 1896, apenas naqueles casos em que as marcas eram tão pouco diferentes que só por confrontação se podiam facilmente distinguir, é que se considerava como existente a imitação. Isto é, só aquelas marcas, tão semelhantes que só em face uma da outra se distinguissem, é que eram imitadas.

Ordinariamente, na vida real, o consumidor, quando compra um produto, não tem as duas marcas na sua presença, para poder fazer a confrontação exigida e apreender as respectivas diferenças.

Em regra, da marca verdadeira, que viu anteriormente, apenas conserva uma lembrança. E é só com os vestígios dessa lembrança — muitas vezes esbatida pelo tempo — que encontra a marca imitada, na qual volta a encontrar o aspecto de conjunto e até características que o tinham impressionado em face da verdadeira. E como desta a sua memória apenas conserva uma reminiscência, julga-se de novo em presença da marca verdadeira. As diferenças mais ou menos sensíveis não lhe ressaltam, porque não tem as duas em frente dos olhos e não pode compará-las ponto por ponto.

Além disso, o público consumidor não está, em regra, a pensar na imitação.

Daqui resulta que pode muito bem passar completamente despercebida, perante os olhos do público, uma diferença entre marcas, que os industriais e comerciantes facilmente reconhecerão.

Deste modo, é indispensável que não seja necessário o confronto ou exame comparativo das duas marcas para as diferenciar. A diferença ou dissemelhança deve ser marcante, apreensível ao simples exame de uma delas.

Não deve ser pelo aspecto da diferença verificável pelo confronto que se deve estabelecer a existência da imitação.

O verdadeiro princípio está—como concorda a doutrina na actualidade—em atender à semelhança que, no conjunto dos seus elementos, as marcas apresentem entre si.

«Este—diz J. G. Pinto Coelho—é o verdadeiro princípio a enunciar, e é portanto por ele que tem de se orientar o julgador. Sempre, portanto, que no conjunto da marca se possa ver uma semelhança capaz de estabelecer confusão deve considerar-se a marca como imitada sem estar a atender ao facto de ser ou não ser necessário o confronto das marcas para apreender as diferenças que as separam; deve olhar-se à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam».

Foi esta a elaboração doutrinal que explica a passagem da disposição do artigo 91.º da lei de 1896 para o do artigo 94.º do Código da Propriedade Industrial.

Neste fala-se, com efeito, em «semelhança gráfica, figurativa ou fonética...», adaptando-se assim à nova orientação, embora no final se acrescente: «não podendo este (o consumidor) distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto», o que representa a manutenção da velha fórmula.

Da primeira parte do artigo e do espírito da disposição se depreende, porém, que esta última parte do artigo não tem qualquer significado e que, por isso, a disposição deve ser interpretada em termos hábeis de modo a comportar apenas o atrás exposto.



Fõe-se ainda na doutrina a dúvida de saber se é ou não conveniente que a lei defina o que é a imitação.

As legislações comportam-se de modo oposto, e assim, umas consagram a definição do delito e outras não, porque partem do princí-

pio de que há conceitos demasiado complexos que são insusceptíveis duma definição perfeita.

Os mais acertados pareceres doutrinários inclinam-se para esta última maneira de proceder porque é a melhor para combater a fraude.

De facto, quando se trata de consagrar legislativamente um conceito tão complexo, como o de imitação, e de pretender punir com ele toda uma categoria de delitos, não há dúvida que é mais aconselhável a fuga à definição. Esta nunca poder ser completa e deixa fatalmente a porta aberta à fraude e aos abusos.

«As modalidades que a imitação pode apresentar são ilimitadas, dependendo apenas da fantasia e dos escrúpulos do imitador, por isso é impossível prevêê-las todas e abrangê-las em síntese num fórmula legal», diz o Prof. J. Gr. Pinto Coelho.

E já o Relatório da Lei Francesa de 1857 continha estas observações :

«A fraude que consiste na imitação procura sempre subtrair-se à lei.

Não se pratica a contrafacção ou fabricação da marca às claras ; imita-se esta. Estas fraudes são inúmeras e escondem-se de mil maneiras. Mas os magistrados saberão reconhecê-las e terão meios de as atingir eficazmente. Mas esta averiguação, que é relativamente fácil quando, como succede com a lei francesa, se não define a imitação, é mais difícil quando o magistrado tem perante si uma definição legal».

Estas palavras, no entanto, nunca fizeram eco no legislador português.

Em 1896 a lei preferiu dizer expressamente o que entendia por imitação e fê-lo naquela redacção infeliz que nunca pôde ser tornada à letra.

Em 1940, apesar da opinião contrária da Câmara Corporativa, acabou também por triunfar a conservação da definição legal. É certo que se melhorou bastante a fórmula usada, que se lhe deu maior amplitude e que certamente ela abrangerá a maior parte das fraudes, mas sempre se lhe poderão aplicar as críticas do relator da lei francesa de 1857.

depois, mas também aqueles que materialmente executam a marca, quer seja o próprio interessado, quer seja um simples operário, impressor, gravador, litógrafo, etc., quer seja ainda o proprietário do estabelecimento que faz executar a falsificação pelos seus empregados.

Assim, no verdadeiro sentido da palavra, os delitos da contrafacção e da imitação consumam-se pelo só facto da execução material da marca. Ainda mesmo que ela não tenha sido usada, nem aposta sobre nenhum produto, o delito existe. Para tal, até nem é necessário que a execução da marca tenha sido feita com o fim da sua futura opposição sobre produtos.

Foi baseado nesta orientação e no exemplo da lei francesa de 1857 que o nosso Código da Propriedade Industrial previu estas diversas fases dos delitos da contrafacção, imitação, etc., e lhes concedeu regulamentação em números distintos.

Todavia, também se pode afirmar que, entendidas em termos amplos, as palavras contrafacção e imitação têm amplitude suficiente para incluírem todas essas fraudes. E à luz deste ponto de vista os n.ºs 1.º e 2.º não necessitariam do acrescentamento que lhes dá o n.º 3.º, por já o incluírem.

Teria, portanto, esta última disposição, um carácter meramente supérfluo.

E, demais, pode-se até dizer que o que verdadeiramente se quer visar, quando se fala em contrafacção e imitação, é o seu uso, porque nele é que reside o aspecto pernicioso dos delitos.

Só por si, a simples acção material de executar marcas contrafeitas e imitadas pouco alcance pode ter. Por si mesma é inofensiva. Só quando se destina a permitir um futuro uso, só quando se destina a lançar na concorrência essas mesmas marcas, é que então reveste um carácter nocivo. Mas, repare-se : o carácter nocivo, que então ela tem, é pura consequência da actividade que se destina a alimentar. O que verdadeiramente é perigoso é o uso. E tanto assim é que, se a marca imitada ou contrafeita nunca for usada, a sua execução não terá perigo nenhum.

Difícil é, portanto, admitir que, quando nas disposições legais se emprega simplesmente as palavras contrafacção e imitação, não se lhes inclua a ideia do uso das marcas contrafeitas e imitadas, e apenas se considere o conceito limitado da sua execução material.

No entanto, o artigo 317.º, na sua discriminação, preferiu o primeiro critério.

4.º — Uso fraudulento da marca alheia

O n.º 4 visa uma nova forma de concorrência desleal em matéria de marcas. «Incorrem na multa de ... n.º 4, os que usarem fraudulentamente nos seus produtos uma marca registada autêntica, mas pertencente a outrem».

Muitos autores chamam a esta fraude usurpação da marca.

No fundo, não é mais do que um caso de contrafacção, na sua forma mais flagrante de reprodução total e completa da marca alheia.

Efectivamente, em que se poderá distinguir o uso da marca totalmente contrafeita do uso da própria marca alheia? Não será sempre o uso da mesma marca? Não serão em ambos os casos usadas marcas completamente idênticas?

Não há, pois, possibilidade de distinguir estes dois delitos.

Apesar disto, toda a doutrina francesa se esforça por demonstrar a distinção que existe entre as duas fraudes.

Teòricamente, é concebível que se possam distinguir. Mas sob o ponto de vista prático e dos seus efeitos, não se descobre que haja nisso qualquer vantagem.

5.º — Uso de marca própria em produtos alheios

O n.º 5.º contém já um delito com autonomia. Não deixa, contudo, de ser o caso inverso do previsto no número anterior.

Diz a disposição legal: «Incorrem na multa de ... n.º 5.º, os que fraudulentamente usarem a sua marca registada em produtos alheios de modo a iludir o consumidor sobre a origem dos mesmos produtos».

Há pouco era o uso da marca alheia em produtos próprios; agora, é precisamente o contrário: o uso da marca própria em produtos alheios.

Haverá ainda aqui contrafacção?

Não. Aqui não há falsificação de qualquer marca; usa-se a própria marca que é legítima. Simplesmente, o produto é que é falsificado.

Não obstante esta inversão de posições, os efeitos conseguidos com a prática dos dois delitos não deixam de ser idênticos. Visa-se sempre o mesmo objectivo, embora por caminhos opostos: vender ao público um produto inferior ao abrigo de uma marca conceituada.

6.º — Venda ou colocação à venda dos produtos assinalados por marcas contrafeitas, imitadas ou usurpadas, nos termos dos números anteriores

Não tem dificuldades esta fraude prevista no n.º 6.º, que é, por assim dizer, a fase final de todas as manobras criminosas já descritas.

Por venda, entende-se tanto aquela que reiterada e habitual, como o simples acto isolado; tanto o contrato mercantil da compra e venda, como qualquer acto de cessão, transferência, etc., e tanto a que é lucrativa como a que não é.

Por exposição à venda, costumam os autores designar o facto de se ter em depósito, em armazéns ou em loja, mercadorias destinadas à venda, e onde estão à disposição dos compradores que eventualmente as venham comprar.

De resto, nem é necessária, para a existência do delito, a publicidade, nem a exposição nas montras ou à vista do público, pois que geralmente as mercadorias nestas condições são guardadas com cuidado e vendidas mais ou menos recatadamente.

Assim, qualquer acto revelador da intenção de vender é suficiente, e o simples facto de a mercadoria se encontrar dentro do estabelecimento comercial, em depósitos ou armazéns, é suficiente para caracterizar o delito, porque, dada a profissão de comerciante, este não pode ter outra intenção senão vendê-la.

7.º — Uso fraudulento das marcas dos organismos corporativos e de coordenação económica

Finalmente, o artigo 217.º termina com o n.º 7.º (relacionado com o § 1.º do artigo 76.º do mesmo Código), que prevê o uso fraudulento de uma marca de carácter especial, «a marca registada dos

organismos corporativos ou de coordenação económica em condições diferentes das previstas nos respectivos estatutos ou diplomas orgânicos».

Também não tem dificuldade a interpretação desta disposição. Ela limita-se a referir os casos em que os delitos já estudados têm como objecto as marcas dos organismos corporativos e de coordenação económica. Nada mais de especial contém a disposição.

III

Depois de estudados os diversos delitos previstos no artigo 217.º, que constituem as manifestações mais importantes de concorrência desleal em matéria de marcas, pois affectam estas na sua característica fundamental que é a obediência ao princípio da especialidade, segue-se o estudo dos artigos seguintes.

No artigo 218.º punem-se também várias infracções, mas respeitantes à composição da marca.

Quanto à composição da marca, o Código da Propriedade Industrial consagrou o princípio da maior liberdade, princípio que é dominante na generalidade das legislações. No entanto, embora dominante, essa liberdade nunca é absoluta, e está sujeita a restrições.

E assim, ou por via negativa ou por via positiva, como geralmente sucede, as leis dos diversos países costumam fazer uma determinação das excepções a essa regra fundamental.

No nosso Código actual é o artigo 93.º que exerce essa função, e nele se vê quais são os elementos que não podem participar na composição da marca.

O desrespeito das diversas restrições impostas por esta disposição, constitue o conjunto de delitos punidos no artigo 218.º

Diz o artigo 218.º: «Serão punidos com multa de 200\$00 a 5.000\$00:

1.º — Os que infringirem o disposto no artigo 93.º, usando ilegitimamente nas suas marcas qualquer dos sinais indicados nos n.ºs 1.º a 7.º do mesmo artigo;

2.º — Os que usarem marcas com expressões ou figuras contrárias à moral ou ofensivas da lei ou da ordem pública (que é a infracção do disposto no n.º 9.º do artigo 93.º).

4.º — Os que venderem ou puserem à venda produtos ou artigos com as marcas proibidas pelos números anteriores».

O n.º 8.º do artigo 93.º não é referido expressamente em nenhum destes números do artigo 218.º, porque já se encontra previamente protegido na lei reguladora da propriedade literária e artística.

Ora, da redacção deste artigo 218.º, se vê que afinal o seu estudo é, por reflexo, o estudo do artigo 93.º, que contém as excepções ao princípio geral da liberdade de composição das marcas.

Diz o artigo 93.º :

«Será recusado o registo das marcas que contrariem o disposto nos artigos 76.º a 79.º e seus parágrafos ou que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham :

1.º — Bandeiras, armas, escudos e demais emblemas do Estado, municípios ou outras entidades públicas, nacionais ou estrangeiros, sem autorização competente :

2.º — Distintivos, selos e sinetes oficiais, de fiscalização e garantia, quanto a marcas destinadas a mercadorias idênticas ou semelhantes àquelas em que os mesmos têm de ser aplicados, salvo autorização ;

3.º — Brazões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações, apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito, ou quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio da semelhante sinal ;

4.º — O emblema ou denominação da Cruz Vermelha, Legião Portuguesa, Mocidade Portuguesa e demais organismos a que o Governo tiver concedido o uso de emblemas privativos, salvo autorização especial ;

5.º — Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com as condecorações oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições oficiais ;

6.º — A firma, denominação social, nome ou insígnia de estabelecimento que não pertençam ao requerente da marca, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar ;

7.º — Nomes individuais ou retratos sem obter permissão das pessoas a quem respeitem e, sendo já falecidas, dos seus herdeiros

ou parentes até ao sexto grau ; e, mesmo quando obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas ;

8.º — Reprodução ilícita de obra que seja propriedade literária ou artística de outrem ;

9.º — Expressões ou figuras contrárias à moral ou ofensivas da lei ou da ordem pública ;

10.º — Falsas indicações sobre a natureza, qualidades ou utilidade dos produtos a que a marca se destina ;

11.º — Falsas indicações de proveniência, quer do país, região ou localidade, quer da fábrica, propriedade, oficina ou estabelecimento ;

12.º — Reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produtos semelhantes, que possa induzir em erro ou confusão no mercado».

Destes diversos preceitos de carácter proibitivo, que acabam de ser indicados, uma única coisa convém dizer : É que é raro depreender-se deles a opinião de que, nos delitos que têm como objecto o uso ilegítimo, na composição da marca, dos sinais neles indicados, haja o intuito de concorrência desleal.

Este aspecto — com excepção dos n.ºs 12.º, 10.º e 11.º e até do n.º 6.º, que se relacionam com os tradicionais delitos de concorrência desleal — passa quase sempre desapercibido.

Isto compreende-se. Na maior parte destes números, especialmente nos primeiros, o que a lei tem, sobretudo, em vista, não é tanto proteger os interesses dos demais produtores ou comerciantes, que exercem a sua actividade dentro do mesmo ramo que o delinquente, como zelar por um princípio de ordem pública que não permite que certos sinais simbólicos e respeitáveis e certos direitos, como o direito ao nome, o direito à honra, etc., sejam desprestigiados e desrespeitados pelos abusos a que poderia dar lugar o seu livre emprego nas marcas industriais e de comércio.

É, efectivamente, isto que ressalta dos primeiros números do artigo 93.º

Mas, o exame destas disposições mostra que também nelas pretendeu a lei salvaguardar o princípio da verdade da marca, base de toda a concorrência honesta. Em homenagem a ele, são estabelecidas, em parte, muitas destas diversas restrições e proibições, como as consagradas nos n.ºs 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 10.º, 11.º, etc. Pode a fantasia exer-

cer-se livremente na constituição da marca, mas o que não pode é ir até ao ponto de o criador da marca utilizar e invocar, ao constituir-la, títulos, nomes, recompensas, a que não tenha direito ou que não lhe tenham sido conferidos.

Ora isto é o suficiente para nos esclarecer que, quando esses preceitos do artigo 93.º, são violados, o móbil que levou à prática da violação é, não o intuito de atingir o prestígio público dos sinais neles mencionados, mas de fugir ao princípio da verdade, para conseguir uma marca de maior poder atractivo e mais influenciável no ânimo dos compradores, do que aquelas que já correm no mercado.

E é para conseguir tal, para chamar e prender a atenção do público, que se desvirtua a verdade, e se inclue na marca, para lhe dar maior crédito, distintivos, selos, medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições, o nome e a firma alheias, etc.

Isto é a prova evidente de que, nos delitos que têm por objecto a violação dos diferentes números do artigo 93.º e que são punidos no artigo 218.º, há também o intuito de concorrência desleal.

*
* *
*

Finalmente, o artigo 219.º prevê o delito de não se apôr nos produtos a marca quando ela é obrigatória. Estabelece o artigo: «Os objectos que deverem ter marca obrigatória e a não tiverem serão apreendidos, punindo-se os fabricantes, mercadores, ou importadores com a multa de 200\$ a 10.000\$, se outra pena mais grave não estiver prevista em diplomas especiais».

Em princípio a marca tem carácter facultativo. Mas admite-se que em certos casos, mesmo sem desvirtuar a natureza e as funções do instituto, ela adquira carácter obrigatório.

O artigo 75.º do Código da Propriedade Industrial diz: «O uso das marcas é facultativo, salvo quanto aos produtos em que a marca registada tiver sido declarada obrigatória por disposição legal».

Determinadas razões de interesse público podem, para efeitos de garantia, recomendar em circunstâncias peculiares, com relação a certos produtos, a imposição de uma marca.

«Este carácter de garantia, este fim especial que se visa na marca obrigatória... — diz o Prof. J. G. Pinto Coelho — manifesta-se e

efectiva-se pela responsabilidade que se pretende atribuir, ou melhor, cuja imputação se procura assegurar, quanto ao titular da marca. É preciso sober-se de quem é, donde provém o produto, para, no caso de irregularidade, pedir contas ao responsável por essa irregularidade».



E eis terminado o estudo dos artigos que o Código da Propriedade Industrial dedica à regulamentação dos delitos que violam os direitos relativos às marcas.

Estarão neles previstas todas as formas de concorrência desleal em matéria de marcas?

É muito provável que não, pois que há nesta matéria qualquer coisa de semelhante — como diz o Prof. Lobo de Ávila Lima — à fábula do tonel das Donaides. A própria lei, na enumeração dos casos de concorrência desleal que aponta, não procede com carácter taxativo. Refere, muito possivelmente, os casos da mesma concorrência que lhe ocorreram como os mais salientes.

Esses, aqui foram estudados.

ANTÓNIO RESSANO GARCIA