

CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MARCA

Pelo Dr. Carlos Olavo

Sumário: 1 — Introdução. 2 — O Actual Direito Positivo. 3 — Noção de Contrato de Licença. 4 — Forma do Contrato de Licença. 5 — Natureza Jurídica do Contrato de Licença. 6 — Objecto do Contrato de Licença. 7 — Estrutura do Contrato de Licença. 8 — Modalidades do Contrato de Licença. 9 — Conteúdo do Contrato de Licença. 10 — A Posição do Licenciador. 11 — A Posição do Licenciado. 12 — Outros Efeitos do Contrato de Licença. 13 — Contratos Afins do Contrato de Licença. 14 — O Contrato de Franchising. 15 — Merchandising.

1 — Introdução

O direito à marca é, em princípio, livremente transmissível.

A transmissão pode ter por objecto a propriedade do direito ou apenas o seu uso e fruição.

No primeiro caso, fala-se de transmissão do registo da marca; no segundo, de licença de exploração ou de utilização de marca.

A transmissão do registo da marca, bem como dos mais direitos privativos de propriedade industrial, encontra-se prevista no artigo 29.º, n.º 1 (1):

“Os direitos emergentes de patentes, modelos de utilidade, registos de modelos e desenhos industriais e registos de marca

(1) A referência a artigos sem indicação de diploma entende-se feita ao Código da Propriedade Industrial aprovado pelo decreto-lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, referindo-me ao anterior, aprovado pelo Decreto n.º 30 679, de 24 de Agosto de 1940, como Código de 1940.

podem ser transmitidos a título gratuito ou oneroso, total ou parcialmente, por todo o tempo da sua duração ou por prazo inferior, para serem utilizados em toda a parte ou em determinados locais.”.

Acrescentam os números um e dois do artigo 211.º:

“1 — O trespasse do estabelecimento faz presumir a transmissão do pedido de registo ou da propriedade da marca, salvo estipulação em contrário.

2 — O pedido de registo ou a propriedade da marca registada são transmissíveis, independentemente do estabelecimento, se isso não puder induzir o público em erro quanto à proveniência do produto ou serviço ou aos caracteres essenciais para a sua apreciação.”

O princípio da livre transmissibilidade dos registos de marcas encontra assim a restrição de a transmissão não poder induzir o público em erro quanto à proveniência do produto ou aos caracteres essenciais para a sua apreciação.

São casos susceptíveis de induzir o público em erro aqueles em que a marca está, por circunstâncias especiais, de tal modo vinculada a um produtor que não possa dele dissociar-se, como sucede quando a própria marca indique a respectiva proveniência, ou reproduza o nome ou a firma do empresário a quem pertence, ou contenha referência a distinções honoríficas conferidas ao seu originário titular.

O Código de 1940, no caso das marcas e ao contrário do que acontecia com as patentes (artigo 29.º), não previa transmissão tão somente da utilização temporária de marca, ou seja, das chamadas licenças de exploração ou de utilização de marca.

Daí que fosse discutida a admissibilidade de semelhantes licenças.

Considerava o Prof. José Gabriel Pinto Coelho ⁽²⁾ que o problema se integrava na questão mais geral do uso simultâneo da mesma marca por mais de uma pessoa, regulada no artigo 5.º-C da Convenção da União de Paris, o qual apenas admite o uso simultâ-

(2) J. G. PINTO COELHO, Rev. Leg. Jur., ano 94.º págs. 289 e segs..

neo da mesma marca sobre produtos idênticos ou similares por mais de um estabelecimento comercial ou industrial, no caso de vários estabelecimento serem proprietários da marca.

Acrescentava ele:

“E no rigor dos princípios bem se justifica este ponto de vista. Se a marca é o elemento de identificação do produto, o sinal distintivo da mercadoria objecto da indústria ou do comércio daquele que a adopta, não se concebe que, mesmo com consentimento do seu titular, a marca possa ser usada também por outro industrial ou comerciante, para designar produtos congêneres da sua indústria ou do seu comércio.”

Com efeito, a existência, no mesmo espaço territorial, da mesma marca a identificar produtos de diferentes origens empresariais era susceptível de provocar que o público fosse induzido em erro, pensando que adquiria produtos fabricados pelo titular da marca, quando de facto adquiria os fabricados pelo licenciado.

No entanto, eram várias as situações para as quais a licença de utilização de marca se revelava muito útil, sem que se verificasse susceptibilidade de indução do público em erro.

Por isso, entendia-se que o critério constante da Convenção era demasiado restritivo, tendo em atenção a existência de especiais relações entre empresas, por um lado, e, por outro, a possibilidade de assegurar ao público, quer pelo emprego dos mesmos processos técnicos, quer pela fiscalização da utilização da marca, a equivalência dos produtos fabricados, sob a mesma marca, por várias empresas ⁽³⁾.

Era o caso da concessão de licença pela empresa-mãe a uma sua filial estrangeira, pessoa jurídica distinta daquela, mas que, na realidade e sob o aspecto económico, é a sua continuação, sendo da empresa-mãe a maioria, se não a totalidade, dos capitais nela investidos.

Era o caso também de, existindo licença para a exploração de uma patente de invenção, o titular desta desejar autorizar o licen-

⁽³⁾ Cfr. J. G. PINTO COELHO, ob. e loc. cit..

ciado a apor nos produtos que fabricar no uso da licença, a marca para eles criada e registada pelo titular da patente.

Era ainda o caso dos proprietários das marcas que não são eles próprios fabricantes ou comerciantes, como é o caso das sociedades “holdings” — entre nós, sociedades gestoras de participações sociais, proibidas de exercer directamente actividades comerciais ou industriais pelo artigo 8.º, n.º 2, do decreto-lei n.º 495/88, de 30 de Dezembro, sob pena de dissolução.

Em todas essas situações, desde que se assegurasse o objectivo principal de o público não ser induzido em erro, nada impedia que se permitisse a atribuição do direito de exploração da marca a outras pessoas além do titular desta.

De resto, a concessão de licença para as marcas comerciais e industriais já então era correntemente praticada.

Durante a Conferência de Lisboa de revisão da Convenção da União de Paris (1958), a questão da admissibilidade das licenças de exploração de marcas foi estudada e discutida pela Comissão III, constituindo o ponto IX do programa de trabalho.

Das discussões havidas, assentou-se nessa Comissão III em submeter à Comissão Geral o seguinte texto para as alíneas 3) e 4) do artigo 5.º-C:

“3 — Quando exista entre o titular de uma marca e outras pessoas físicas ou jurídicas relações ou acordos tais que assegurem um controlo efectivo, pelo titular, da utilização da marca nos produtos das referidas pessoas, essa utilização autorizada pelo titular aproveitar-lhe-à.

4 — Os países da União podem aplicar as disposições das suas leis nacionais, adequadas a evitar que a aplicação da alínea 3) deste artigo prejudique o interesse público ou induza o público em erro”.

Apresentado este texto à Comissão Geral, e depois de lhe terem sido introduzidas pequenas alterações, foi posto à votação mas rejeitado pelo voto contrário dos Estados Unidos, tendo votado a favor 33 países e havido 5 abstenções.

E assim, dado o princípio da unanimidade vigente na União de Paris, naufragou pela oposição de um único país, um preceito

que correspondia a uma aspiração geral, como desabafava o Prof. Pinto Coelho (4).

Seja como for, o certo é que a prática impôs a admissibilidade das licenças de exploração de marca, que a legislação subsequente veio a acolher.

2 — O Actual Direito Positivo

Pelo decreto-lei n.º 27/84, de 18 de Janeiro, o problema da admissibilidade das licenças de exploração de marca deixou de ter razão de ser, uma vez que o artigo 119.º do Código de 1940, na redacção dada por aquele diploma, passou a contemplá-las expressamente.

Hoje em dia, as licenças contratuais estão previstas, relativamente a todos os direitos privativos da propriedade industrial, no artigo 30.º, bem como no artigo 213.º, relativo às marcas.

Diz o mencionado artigo 30.º:

1 — Os direitos referidos no n.º 1 do artigo anterior podem também ser objecto de licença de exploração, total ou parcial, em certa zona ou em todo o território nacional, por todo o tempo da sua duração ou por prazo inferior.

2 — O disposto no número anterior é aplicável na pendência dos pedidos, mas a recusa do pedido implica a caducidade da licença.

3 — O contrato de licença está sujeito a forma escrita.

4 — Salvo estipulação em contrário, a licença implica que o licenciado goze, para todos os efeitos legais, das faculdades conferidas ao licenciante, com ressalva do disposto nos números seguintes.

5 — O direito obtido por meio de licença de exploração não pode ser alienado sem consentimento escrito do licenciante.

6 — A concessão de licença de exploração não obsta a que o licenciante conserve o direito de explorar directamente o direito licenciado.

(4) Aut., ob. e loc. cit., pág. 322.

7 — *A licença presume-se não exclusiva.*

8 — *Entende-se por licença exclusiva aquela em que o titular renuncia ao direito de conceder outras licenças para os direitos objecto de licença, enquanto esta se mantiver em vigor ⁽⁵⁾.*”

E acrescenta o artigo 213.º:

“1 — O titular do registo de marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o licenciado que infrinja uma das cláusulas do contrato, em especial no que respeita ao seu prazo de validade, à identidade da marca, à natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença, à delimitação da zona ou território ou à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados pelo licenciado ⁽⁶⁾.

2 — O contrato de licença exclusiva pode prever a possibilidade de o licenciado conceder sublicenças”.

Em termos de direito europeu, o artigo 8.º, n.º 1, da Directiva 89/104/CEE, do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que Harmoniza as Legislações dos Estados-membros em Matéria de Marcas, expressamente prevê que uma marca pode ser objecto de licenças para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais tenha sido registada e para a totalidade ou parte do território dum Estado-membro, podendo as licenças serem exclusivas ou não exclusivas.

Disposição de teor idêntico para a marca comunitária consta do artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993.

⁽⁵⁾ No texto inicial deste número fazia-se referência a “titular da patente”, o que constituía manifesta gralha, corrigida pela rectificação n.º 35-A/95.

⁽⁶⁾ Esta disposição não é, por infelicidade de redacção, totalmente coincidente com o n.º 2 do artigo 8.º da Directiva 89/104/CEE, que visa transpor, mas cujo teor é o seguinte: “*O titular de uma marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das disposições do contrato de licença, em especial no que respeita ao seu prazo de validade, à forma abrangida pelo registo sob que a marca pode ser usada, à natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença, ao território no qual a marca pode ser aposta ou à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado.*”

3 — Noção de Contrato de Licença

O contrato de licença pode ser definido como o contrato através do qual o titular de uma marca atribui a terceiro o direito de apor a marca nos seus próprios produtos e de a utilizar na sua actividade económica (?).

Visam tais contratos responder a diversos interesses práticos, quer do licenciante, quer do licenciado.

Para o licenciante, permitem a uma empresa descentralizar a sua produção e implantar-se em mercados cujo acesso directo lhe seria impossível ou muito oneroso.

Sendo a marca um elemento de atracção de clientela, a sua maior projecção aumenta a sua notoriedade e consequentemente uma maior difusão dos produtos em que seja aposta.

Além disso, o contrato de licença, ao possibilitar a exploração da marca por terceiros, permite evitar a caducidade do registo da marca por falta de uso sério durante cinco anos consecutivos, consignada no artigo 216.º n.º 1, alínea a).

Para o licenciado, permite beneficiar da projecção da marca e da experiência adquirida por outrem.

4 — Forma do Contrato de Licença

O contrato de licença está sujeito a forma escrita, nos termos do artigo 30.º, n.º 3.

Além disso, está sujeito a registo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, só produzindo efeitos em relação a terceiros depois de averbado de acordo com o artigo 31.º, n.º 1, e segundo os trâmites previstos nos seus vários números.

O averbamento é feito a requerimento de qualquer dos interessado (ou seja, licenciante ou licenciado), instruído com o documento comprovativo da licença e, quando requerido pelo cedente, o cessionário deverá também assinar o documento que o

(?) A. CHAVANNE ET J.J. BURST, *Droit de la Propriété Industrielle*, 3.^a ed., pág. 690.

comprova ou fazer declaração expressa de que aceita a transmissão. Não é, pois, necessário registar o próprio contrato de licença, bastando escrito que o comprove — o chamado “escrito de licença”.

Feito o averbamento, dele é publicado aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

5 — Natureza Jurídica do Contrato de Licença

O contrato de licença, quando a título oneroso, aproxima-se do contrato de locação, isto é, do contrato pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa, mediante retribuição, na definição constante do artigo 1022.º do Código Civil.

Mas, ao passo que a locação tem por objecto uma coisa, o contrato de licença tem por objecto, porém, o bem imaterial que é a marca ⁽⁸⁾.

Já foi discutido se o contrato de licença teria natureza real ou obrigacional.

Tal discussão, porém, só tem sentido se se atribuir ao direito à marca natureza real.

Para quem considere, como me parece a doutrina mais correcta, que o direito à marca, como os mais direitos privativos de propriedade industrial, tem a natureza de direito de exploração económica exclusiva ⁽⁹⁾, a mencionada distinção não tem razão de ser.

Embora a lei não o refira expressamente, ao invés do que se verifica quanto à transmissão do registo de marca, nada impede que a licença seja, não a título oneroso, mas a título gratuito.

De facto, o gozo temporário de um bem pode ser proporcionado a título gratuito.

⁽⁸⁾ Há quem entenda que o conceito civilista da locação não exclui a possibilidade de abranger coisas incorpóreas; cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, Almedina, 1999, pág. 202 e em especial nota 392.

⁽⁹⁾ Mais desenvolvidamente, cfr. o meu *Propriedade Industrial*, 1997, págs. 20 e segs..

Sendo permitida a transmissão do registo de marca a título gratuito, por maioria de razão se deve entender ser possível a concessão, a título gratuito, de simples licença de exploração.

Acresce que pode haver interesse legítimo em que o contrato de licença seja celebrado a título gratuito, como pode suceder quando a licença seja concedida pela empresa-mãe a uma das suas filiais, maxime sendo a empresa-mãe uma sociedade holding.

A analogia far-se-à então, não com o contrato de locação, mas com o contrato de comodato, previsto no artigo 1129.º do Código Civil.

6 — Objecto do Contrato de Licença

Objecto do contrato de licença é o direito à marca tal como emerge do respectivo registo.

O direito à marca, tal como emerge do respectivo registo, é um direito sobre um bem imaterial — um sinal — que tem por conteúdo a exploração económica exclusiva desse sinal, com vista a distinguir a proveniência empresarial de determinado produto ou serviço.

Tal conteúdo concretiza-se, em primeira linha, na utilização do sinal registado para distinguir os produtos ou serviços fornecidos pelo seu titular ⁽¹⁰⁾.

A faculdade de utilizar a marca traduz-se, antes de mais, na possibilidade de a apor nos produtos a que se destina ⁽¹¹⁾.

Traduz-se também na livre utilização da marca, no âmbito genérico da actividade empresarial do respectivo titular, maxime na comercialização dos produtos ou serviços identificados através da marca.

⁽¹⁰⁾ A utilização das marcas é, em princípio, meramente facultativa, apenas sendo obrigatória em casos excepcionais, como sucede relativamente a produtos farmacêuticos.

⁽¹¹⁾ Saber se a marca tinha ou não de ser aparente, isto é, se era legítimo apor marcas em produtos de forma a que as mesmas não fossem imediatamente reconhecidas, constituiu um problema que presentemente está ultrapassado, já que é mais ou menos pacífico poder a marca aparecer colocada de maneira a que só depois de exame cuidadoso seja descoberta.

A faculdade de exploração económica exclusiva da marca abrange ainda qualquer modalidade de aproveitamento do valor económico do sinal, nomeadamente como meio publicitário e como elemento de atracção de clientela, ou através de autorização a terceiros para utilizá-la.

Sendo o direito à marca um direito de exclusivo, daí decorre que o seu titular se poderá opor à sua utilização por terceiros.

Em sintonia com este aspecto do carácter exclusivo do direito à marca, um terceiro não poderá utilizar o sinal que constitua a marca de outrem em termos de lesar o correspondente direito.

O direito à marca é assim um direito exclusivo, oponível “erga omnes”, que reserva ao seu titular a utilização económica do correspondente bem imaterial.

Este princípio encontra várias ordens de limites.

Em primeiro lugar, aqueles que decorrem do princípio da especialidade, isto é, da relação entre marca e produto ou serviços a que se destina; assim, a defesa do direito à marca cinge-se, em princípio, a produtos ou serviços que sejam idênticos ou afins daqueles a que a marca respeita ⁽¹²⁾.

Além desses, refiram-se, em especial, os limites que resultam da circunstância de o núcleo fundamental dos direitos privativos da propriedade industrial ser a protecção da exploração económica exclusiva do bem imaterial sobre que incidem ⁽¹³⁾.

A lei claramente delimita o direito à marca através da exploração económica, porquanto, nos termos do artigo 207.º, a proibição de terceiro utilizar sinal idêntico ou confundível com marca registada para produtos idênticos ou afins, reporta-se apenas ao uso em actividade económica.

Acresce que a exploração do objecto do direito privativo representa a realização do conteúdo desse mesmo direito, que fica consequentemente esgotado com aquela exploração.

Por isso, o titular do direito à marca não se poderá opor a actos de terceiro subsequentes à exploração por ele mesmo efec-

⁽¹²⁾ Mais desenvolvidamente, cfr. o meu Propriedade Industrial, págs. 59 e segs..

⁽¹³⁾ Mais desenvolvidamente, cfr. o meu Concorrência Desleal e Direito Industrial, in Concorrência Desleal, Coimbra, 1997, págs. 77 e segs..

tuada, ou com o seu consentimento. É o chamado “esgotamento do direito”, consagrado no artigo 208.º do seguinte teor ⁽¹⁴⁾:

“1 — Os direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2 — O disposto no número anterior 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”.

Outro dos limites decorre do artigo 209.º, que consigna que o direito conferido pelo registo da marca não permite ao seu titular impedir a terceiros o uso na sua actividade económica, desde que seja feito em conformidade com normas e usos honestos em matéria industrial e comercial:

- a) Do seu próprio nome e endereço;
- b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;
- c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente, a título acessório ou complementar.

O Código actual veio acolher ainda a figura da preclusão por tolerância, no artigo 215.º, cujo n.º 1 preceitua que o titular de uma marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso de uma marca registada posterior durante um período de cinco anos consecutivos deixará de ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulação do registo da marca posterior ou a opor-se ao seu uso em relação aos produtos ou serviços para os

⁽¹⁴⁾ A comercialização de produtos fora da União Europeia não dá origem ao esgotamento do direito, questão sobre a qual o Acordo TRIPS, no seu artigo 6.º, não toma posição.

quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má fé.

A protecção do direito à marca está ainda intimamente associada à respectiva exploração económica.

Salvo justo motivo, se a marca não for objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos, o respectivo registo caduca, como determina o artigo 216.º, n.º 1, alínea *a*).

Além disso, a marca que não for objecto de uso sério não é fundamento de anulação de registo de marca posterior, de acordo com o artigo 214.º, n.º 4.

O direito à marca tem ainda limites territoriais e temporais.

Quanto aos limites territoriais, assim se distinguem as marcas nacionais, que se circunscrevem, em termos de protecção, ao espaço português (artigo 5.º, n.º 5), e as internacionais, que são protegidas nos Estados pretendidos, se tal for possível.

Quanto aos limites temporais, são, teoricamente, de 10 anos contados da data da respectiva concessão, de acordo com o artigo 205.º, mas, por se tratar de prazo indefinidamente renovável, o apontado limite não tem, substancialmente, qualquer conteúdo prático.

A actual lei prevê, no artigo 30.º, n.º 2, que a licença seja concedida na pendência dos pedidos de registo.

Relativamente às marcas, para as quais não existe a protecção provisória que o artigo 62.º, n.º 6, confere aos pedidos de patente, os pedidos de registo não atribuem direitos, mas simples expectativas jurídicas.

A licença de exploração concedida na pendência do pedido de registo é, pois, uma licença condicional, sujeita à posterior concessão desse registo.

Por isso, a recusa do pedido implica a caducidade da licença, de acordo com esse artigo 30.º, n.º 2.

7 — Estrutura do Contrato de Licença

A licença de exploração de uma marca, tal como o respectivo direito emerge do registo, implica a atribuição, pelo titular da marca ao licenciado, do gozo do correspondente direito à utilização económica da marca licenciada.

Representa, pois, para o titular da marca, uma das modalidades do aproveitamento económico do sinal, e para o licenciado, a atribuição das faculdades de oposição da marca e da sua utilização no âmbito da respectiva actividade empresarial, ou seja, que possa identificar através dessa marca os produtos ou serviços que fornece e comercializar os produtos ou serviços assim marcados.

Para haver licença de exploração, é indispensável que ambas estas faculdades que integram o direito à marca sejam concedidas ao licenciado.

Se o não forem, a situação configurar-se-à como contrato distinto do de licença, porquanto não existe efectiva concessão do gozo do direito à marca.

Já a concessão, ao licenciado, da faculdade de oposição à utilização da marca por terceiro não constitui parte integrante necessária do contrato de licença, uma vez que, se o licenciado não tiver essa faculdade, poderá sempre exigir ao licenciante que a garanta, como adiante se desenvolverá.

Da consideração do direito à marca, tal como emerge do respectivo registo, como objecto do contrato de licença, decorrem ainda duas outras ilações.

Uma, a de que nada impede que a marca seja registada com a exclusiva finalidade de ser licenciada ⁽¹⁵⁾. É o que se verifica geralmente quando o registo da marca é requerido por uma sociedade holding.

Outra, a de que a licença não pode conceder mais poderes do que os detidos pelo titular da marca.

Deste modo, não pode abranger produtos que não sejam aqueles a que a marca se destina ⁽¹⁶⁾, nem sinais que não sejam os que constituam a marca registada.

Não constituem, pois, licença de exploração de marca as autorizações dadas pelo titular de uma marca que não constituam atribuição das faculdades de explorar economicamente essa mesma marca.

⁽¹⁵⁾ Em sentido diferente, LUÍS M. COUTO GONÇALVES, ob. cit., pág. 209.

⁽¹⁶⁾ Em sentido contrário, LUÍS M. COUTO GONÇALVES, ob. cit., pág. 209.

O contrato de licença é sempre susceptível de originar que a marca passe a identificar duas produções diferentes quanto à respectivas origens empresariais.

A lei actual não prevê a restrição constante do artigo 119.º do Código de 1940, da licença não poder induzir o público em erro quanto à proveniência do produto ou do serviço ou aos caracteres essenciais para a sua apreciação, que o actual artigo 211.º, n.º 2, também consigna para a transmissão do registo da marca.

No entanto, uma vez que essa restrição constitui aplicação do princípio da verdade das marcas, deve igualmente aplicar-se às licenças de exploração de marca.

Desta sorte, poderá o Instituto Nacional da Propriedade Industrial recusar o averbamento de licença que possa induzir o público em erro quanto à proveniência do produto ou do serviço a que a marca se destine ou aos caracteres essenciais para a apreciação desse produto ou serviço.

Sustenta-se ainda, com base no artigo 216.º, n.º 2, alínea *b*), segundo o qual o registo caduca se a marca se tornar susceptível 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 ou por terceiro, com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada, que, caso esse uso enganoso seja da responsabilidade do licenciado, o licenciante pode resolver o contrato ⁽¹⁷⁾.

8 — Modalidades do Contrato de Licença

Já atrás se referiu que o contrato de licença pode ser a título oneroso ou a título gratuito.

Pode ainda a licença ser total ou parcial, para certa zona ou para todo o território nacional, por todo o tempo de duração do registo da marca ou por prazo inferior, e exclusiva ou não exclusiva, como o artigo 30.º expressamente prevê.

⁽¹⁷⁾ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, ob. cit., pág. 206.

A licença de exploração total não contém limitações ao direito cuja utilização se concede; abrange a totalidade do objecto do direito à marca licenciado.

A circunstância de a licença ser total não significa que seja exclusiva.

Licença exclusiva é, nos termos do artigo 30.º, n.º 8, aquela em que o titular do direito renuncia ao direito de conceder outras licenças para esse direito, enquanto a licença se mantiver em rigor.

A exclusividade não se presume; tem de resultar de estipulação contratual. No silêncio do contrato, a licença presume-se não-exclusiva, como determina o artigo 30.º, n.º 7.

Na licença parcial, existe uma limitação ao objecto do direito à marca licenciado.

A lei expressamente prevê, como modalidades de licenças parciais, que a licença seja apenas para certa zona do território nacional, ou por prazo inferior ao da duração do registo.

O fraccionamento territorial da mesma marca utilizada por mais de um empresário no mesmo território nacional suscita dificuldades, dada a confusão que é susceptível de lançar no mercado, havendo quem propugna uma interpretação restritiva do artigo 29.º, n.º 1, por forma a não abranger o direito à marca ⁽¹⁸⁾.

Esse risco, porém, é inerente ao próprio instituto da licença de exploração. Mesmo a licença exclusiva é passível de originar que a mesma marca identifique produções diferentes — a do licenciante e a do licenciado — no mesmo espaço territorial.

Além disso, pode haver casos em que ao fraccionamento territorial da mesma marca não corresponda confusão no mercado, como se verifica em relação às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

A prevenção do risco de confusão, e sua punição, caso ocorra, devem ser encontradas na aplicação analógica, aos contratos de licença, da restrição constante do artigo 211.º, n.º 2, bem como no artigo 216.º, n.º 2, alínea *b*) ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁸⁾ Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, ob. cit., pág. 192.

⁽¹⁹⁾ Cfr. supra, n.º 3.

Destes artigos decorre que, caso o contrato de licença seja susceptível de induzir o público em erro sobre a proveniência ou qualidades do produto ou serviço, será nulo. Se o caracter enganoso provier da utilização que for dada à marca, o respectivo registo caduca, podendo ainda o contrato ser resolvido.

Mas há outras modalidades de licenças parciais.

Uma das mais frequentes consiste em a licença abranger apenas algum ou alguns dos produtos a que a marca se destina.

Nada impede que a licença seja quantitativamente limitada, por o titular da marca especificar que o licenciado só poderá produzir sob a marca uma determinada quantidade de mercadorias.

É duvidoso se a licença concedida por todo o tempo de duração do registo da marca deve ser qualificada como contrato a termo, ou, ao invés, como contrato de duração indeterminada.

Tratando-se de licença de exploração de patente, esta tem uma duração determinada — 20 anos contados da data do respectivo pedido, nos termos do artigo 94.º —, finda a qual a patente caduca, e a correspondente invenção cai no domínio público.

Desta sorte, a licença de exploração de patente concedida por todo o tempo de duração desta tem uma duração bem determinada.

A situação é diferente no caso das marcas, cujo registo, ainda que tenha a duração de 10 anos contados da data da respectiva concessão, é indefinidamente renovável por períodos iguais, como determina o artigo 205.º. A licença de exploração de marca concedida por todo o tempo do respectivo registo é assim, em termos efectivos, de duração indeterminada, uma vez que este é indefinidamente renovável.

Dáí a questão de saber se devem consequentemente ser-lhe aplicadas as correspondentes regras, nomeadamente quanto à possibilidade de resolução unilateral do contrato, havendo quem entenda que ele pode ser resolvido a todo o tempo⁽²⁰⁾.

A meu ver, sendo a licença a título oneroso, deverá aplicar-se, por analogia, o artigo 1025.º do Código Civil, relativo à locação, que considera reduzida a 30 anos a duração dos contratos celebrados por tempo superior ou como contratos perpétuos.

⁽²⁰⁾ Cfr. A. CHAVANNE ET J.J. BURST, ob. cit., pág. 691.

Se for a título gratuito, aplica-se, por analogia, o artigo 1137.º, n.º 2, do Código Civil, relativo ao comodato, podendo o contrato ser resolvido a todo o tempo pelo licenciante.

9 — Conteúdo do Contrato de Licença

Salvo estipulação em contrário, a licença implica que o licenciado goze, para todos os efeitos legais, das faculdades conferidas ao licenciante, de acordo com o n.º 4 do artigo 30.º e com as ressalvas constantes dos números seguintes.

Há que ter presente que a licença de exploração, desde que registada junto do I.N.P.I., é oponível a terceiros (artigo 31.º, n.º 1).

Como o licenciado goza, em princípio, das faculdades conferidas ao licenciante, e o direito de que este é titular é oponível “erga omnes”, o direito do licenciado também é oponível “erga omnes”.

O direito do licenciado é, tal como o do licenciante, um direito absoluto.

Entre as ressalvas estabelecidas na lei, consigna-se no n.º 5 do artigo 30.º que o direito obtido através da licença não pode ser alienado sem consentimento escrito do licenciante. A lei portuguesa resolve assim muitos das dúvidas surgidas na jurisprudência e na doutrina estrangeiras sobre “o intuitu personae” do contrato de licença.

Esse “intuitu personae” revela-se tanto mais justificado quanto a utilização da marca feita pelo licenciado é juridicamente atribuível ao licenciante.

Exemplo dessa relevância é o chamado “esgotamento” do direito, pelo qual, nos termos do artigo 208.º, o titular da marca não pode proibir o uso desta para produtos comercializados sob essa marca na União Europeia, pelo titular ou com o seu consentimento, abrangendo assim a comercialização que o licenciado possa efectuar.

Outra das ressalvas consiste na circunstância de a concessão de licença de exploração não obstar a que o licenciante conserve o direito de explorar directamente o direito licenciado, como deter-

mina o n.º 6 do mesmo artigo 30.º, o que significa que, se o licenciado goza, de modo pleno, do uso e fruição do direito à marca, nunca o goza de forma exclusiva.

Mas, além destes efeitos, cabe analisar os outros efeitos que do contrato de licença resultam para as partes e que caracterizam a posição do licenciante e do licenciado um perante o outro.

Tais efeitos são diferentes consoante a licença seja a título oneroso ou gratuito.

No caso de licença a título oneroso, os efeitos típicos do contrato repercutem-se de igual modo no licenciante e no licenciado.

No caso de licença a título gratuito, os efeitos típicos do contrato repercutem-se essencialmente no licenciante, ainda que o carácter gratuito não afecte as mais obrigações a que o licenciado está vinculado.

10 — A Posição do Licenciador

No caso de licença a título oneroso, a posição do licenciante reconduz-se, antes de mais, à obrigação de assegurar ao licenciado o gozo do direito à marca concedida.

A autorização para o licenciado utilizar a marca não se configura como uma simples faculdade, mas integra uma obrigação por parte do licenciante, a de proporcionar o gozo (temporário) do direito à marca.

Se esse gozo vem a ser afectado pelo próprio licenciante, não se suscitam dúvidas de que existe incumprimento do contrato por parte deste.

No caso do gozo do direito ser afectado por facto de terceiro, quer por o registo da marca ser invalidado ou caducar, quer por este terceiro invocar, com sucesso, uma situação de contrafacção ou usurpação de marca, com a consequente proibição do licenciado utilizar a marca, já é discutível se haverá também incumprimento ou impossibilidade de cumprimento.

A relevância prática da distinção é esbatida pelo artigo 801.º, n.º 1, do Código Civil, que determina que, tornando-se impossível a prestação por causa imputável ao devedor, é este responsável

como se falta-se culposamente ao cumprimento da obrigação, aproximando assim os efeitos práticos desses dois institutos.

Há, no entanto, situações em que pode haver afectação do gozo do direito à marca sem que exista causa imputável, pelo menos directamente, ao licenciante (21).

A este respeito, tem-se considerado que o licenciante deve assegurar o gozo do direito à marca, pelo que, se esse gozo, durante a vigência do contrato, for afectado, sem que o licenciado conheça ou contribua para o vício, há incumprimento por parte do licenciante.

Aplicam-se assim ao contrato de licença, por analogia, as disposições dos artigos 1032.º, 1033.º e 1034.º do Código Civil relativos à locação.

São frequentes as cláusulas de contratos de licença pelas quais o licenciante não se responsabiliza pelas vicissitudes que possam afectar o direito à marca licenciada.

Semelhantes cláusulas, que julgo serem válidas, podem excluir a existência de incumprimento por parte do licenciante, mas não excluem a possibilidade do licenciado ficar desobrigado da contraprestação e de exigir a restituição do que já houver prestado, nos termos prescritos para o enriquecimento sem causa, ao abrigo do artigo 795.º do Código Civil.

No caso de licença a título gratuito, os efeitos típicos do contrato repercutem-se essencialmente no licenciante, que se deve abster de actos que impeçam ou restrinjam o uso do bem pelo licenciado, mas não é obrigado a assegurar-lhe esse uso, excepto se diferentemente tiver sido convencionado, como decorre da aplicação analógica ao contrato de licença gratuita dos artigos 1133.º e 1134.º do Código Civil, relativo ao contrato de comodato.

Tendo sido discutido se, no silêncio do contrato, faz parte do conteúdo do contrato o controlo, por parte do licenciante, da qualidade dos produtos ou serviços a que a marca licenciada se destina (22).

(21) É o caso de o registo da marca caducar por esta se ter transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada (artigo 216.º, n.º 2, alínea a)).

(22) Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, ob. cit., pág. 196.

Esse controlo de qualidade pode estruturar-se enquanto poder ou enquanto dever (poder-dever, dizem alguns).

Apesar da inexistência de cláusula contratual nesse sentido, o licenciante tem sempre o poder de controlar a qualidade dos produtos ou serviços a que a marca licenciada se destina, à semelhança do que se verifica quanto ao locador, por força do artigo 1038.º, alínea *b*), do Código Civil.

Aliás, caso o licenciado utilize a marca em termos de ela poder induzir o público em erro sobre a qualidade dos produtos ou serviços, é possível que o registo da marca seja declarado caduco, com o correspondente prejuízo do licenciante (artigo 216.º, n.º 2, alínea *b*)).

Acresce que o licenciante conserva o direito de explorar directamente o direito licenciado (artigo 30.º, n.º 6), mantendo consequentemente, de modo pleno, ainda que não exclusivo, o respectivo uso e fruição.

Ora, esse uso e fruição é susceptível de ser lesado, em termos económicos, pela utilização da marca em produtos ou serviços de inferior qualidade, mesmo sem revestir carácter enganoso.

O poder de controlar a qualidade dos produtos ou serviços a que a marca licenciada se destina decorre assim também da garantia da propriedade em geral consignada no artigo 1305.º do Código Civil, aplicável à propriedade industrial por força do artigo 1303.º, n.º 2, desse Código, bem como do artigo 257.º.

Enquanto dever, e sem embargo das vantagens práticas de cláusula contratual que o preveja, não me parece, em face nomeadamente do artigo 213.º, n.º 1, e apesar do disposto no artigo 216.º, n.º 2, alínea *b*), que, na falta de tal cláusula contratual, o licenciante esteja adstrito ao dever de controlar a qualidade dos produtos ou serviços a que a marca licenciada se destina, comercializados pelo licenciado (23).

(23) Diferentemente, em face do direito espanhol, C. FERNANDEZ — Novoa, *Fundamento de Derecho de Marcas*, 1984, págs. 347 e segs..

11 — A Posição do Licenciado

No caso de licença a título oneroso, a posição do licenciado reconduz-se, antes de mais, à obrigação de pagar a remuneração estipulada.

Discute-se também se, por força do contrato, e na ausência de estipulação expressa, o licenciado fica obrigado a explorar a marca ⁽²⁴⁾.

A resposta deve ser, em princípio, afirmativa.

A causa da concessão pelo titular da marca reside na exploração económica do sinal, tanto mais que a exploração condiciona o valor patrimonial da marca e até a manutenção do respectivo registo, sujeito a caducidade no caso de não-uso ⁽²⁵⁾.

Esta perspectiva é particularmente evidente se a retribuição a pagar pelo licenciado for directamente proporcional aos resultados da exploração.

A questão é, entanto, mais duvidosa quando a retribuição for independente dos resultados da exploração ou tratando-se de licenças não-exclusivas.

Em França, já se considerou que a obrigação de explorar decorreria da analogia com o contrato de locação que, segundo a lei francesa, prevê que o locatário use a coisa locada em conformidade com o fim a que se destina.

Em face do direito positivo português, há que ter em atenção que o artigo 1038.º do Código Civil proíbe, nas alíneas *b*) e *c*), que o locatário aplique a coisa locada a fim diverso daquele a que ela se destina e faça dela uma utilização imprudente, mas não obriga o locatário a utilizar o bem locado.

A meu ver, a obrigação de explorar a marca concedida resulta do artigo 1043.º do Código Civil, que impõe ao locatário o dever de manter e restituir a coisa locada no estado em que a recebeu.

A falta de uso sério da marca durante 5 anos consecutivos determina a caducidade do respectivo registo (artigo 216.º, n.º 1, alínea *a*)).

⁽²⁴⁾ Cfr. PAUL MATHÉLY, *Droit Français des Signes Distinctifs*, pág. 369.

⁽²⁵⁾ Cfr. *supra* n.º 6.

A falta de exploração da marca inviabiliza a restituição do bem licenciado, pelo que deve considerar-se ilícita, mesmo na falta de estipulação contratual nesse sentido.

A obrigação do licenciado explorar a marca resulta ainda do artigo 334.º do Código Civil, relativo ao abuso de direito.

O fim económico do direito à marca consiste precisamente na exploração económica do corresponde sinal. Se o licenciado não explora a marca, sem Ter motivo justificativo para tanto, está a exceder manifestamente os limites impostos pelo fim económico desse direito, pelo que tal actuação é ilegítima.

Nestas circunstâncias, verificar-se-à incumprimento do contrato de licença por parte do licenciado, que permite ao licenciante obter a respectiva resolução, bem como a indemnização pelos danos sofridos.

A infracção pelo licenciado de uma das cláusulas do contrato de licença é equiparada à violação do direito à marca nos termos do artigo 213.º, n.º 1, sendo consequentemente passível de subsumir o crime de uso ilegal da marca previsto e punido na alínea e) do n.º 1 do artigo 264.º.

Aquele artigo 213.º, n.º 1, indica uma enumeração exemplificativa, à semelhança do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104/CEE, e ao invés do artigo 22.º, n.º 2, do Regulamento, n.º 40/94, que contem uma enumeração taxativa.

Entende Pedro Sousa e Silva que nem todas as violações do contrato de licença permitiriam ao licenciante invocar o seu direito à marca ⁽²⁶⁾.

Se o licenciado violar uma cláusula referente ao prazo de validade do contrato, ou se a cláusula violada respeitar à identidade da marca a utilizar ou à natureza dos produtos a assinalar, o licenciado encontra-se em posição semelhante à de um qualquer terceiro infractor, pelo que se justifica inteiramente permitir que o titular da marca actue, ao abrigo do seu direito exclusivo, contra o licenciado, como se este fosse terceiro.

⁽²⁶⁾ Cfr. aut. cit., Direito Comunitário e Propriedade Industrial, Coimbra Editora, 1996, págs. 240 e segs.

Já assim não sucederia quanto à violação das cláusulas relativas à delimitação da zona ou território ou à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados.

Quanto às cláusulas relativas à qualidade dos produtos ou serviços, invoca o referido Autor dois argumentos:

- a) Uma vez que o titular da marca tem a possibilidade de, através de adequados mecanismos contratuais, controlar a qualidade dos produtos ou serviços, se o não fizer, não será justo facultar-lhe uma tutela reservada para as situações mais graves de contrafacção;
- b) Dado que a lei das marcas não protege específica e directamente a função de garantia de qualidade, nada impede, legalmente, que o titular faça variar a qualidade dos produtos que ele próprio coloca no mercado, sob uma única marca, pelo que mal se compreenderia que essa garantia fosse oponível ao licenciado, contratualmente submetido ao titular.

Não acompanho totalmente este raciocínio.

O primeiro dos indicados argumentos não me parece procedente. O artigo 213.º, n.º 1, prevê precisamente que a qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados pelo licenciado constitua infracção de cláusula contratual. Pressupõe assim que o contrato contenha prescrições qualitativas que o licenciado desrespeita.

O segundo dos indicados argumentos não tem em conta que, ainda que a lei não proteja a função de garantia de qualidade, não se alheia dela. Daí a proibição de marcas enganosas quanto à qualidade do produto ou serviço (artigo 189.º, n.º 1, alínea l)), a proibição de transmissão da marca independentemente do estabelecimento se isso poder induzir o público em erro quanto aos caracteres essenciais para a sua apreciação (artigo 211.º, n.º 2), e a caducidade do registo se, após este haver sido efectuado, a marca se tornar susceptível de induzir o público em erro acerca da qualidade dos produtos ou serviços (artigo 216.º, n.º 2, alínea b)).

Deste modo, é possível que, caso o licenciado utilize a marca em termos de ela poder induzir o público em erro sobre a qualidade

dos produtos ou serviços, o registo da marca seja declarado caduco, com o correspondente prejuízo do licenciante.

Ora, pelo menos nesses casos, o licenciante deve poder intervir para evitar a comercialização de produtos ou serviços em que a sua marca é utilizada, em termos de induzir o público em erro sobre a respectiva qualidade.

A tutela concedida pelo artigo 213.º, n.º 1, corresponde assim, justificadamente, à reacção da lei perante a deficiência dos mecanismos contratualmente estabelecidos, tendo em vista preservar, não só o interesse do licenciante, mas também o interesse público que determina a proibição de marcas enganosas.

Essa tutela é, por isso, reservada às infracções a cláusulas contratuais sobre a qualidade dos produtos ou serviços que sejam mais gravosas, não abrangendo pequenas disparidades qualitativas, e servindo como critério diferenciador entre umas e outras o da não indução do público em erro.

Quanto à violação de cláusula contratual relativa à zona ou território dos produtos fabricados ou dos serviços prestados, conCORDO que o artigo 213.º, n.º 1, deve ser interpretado no sentido que apenas abranger situações em que a infracção tenha a ver com a zona ou território no qual a marca pode ser aposta, como resulta do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104/CEE, seu antecedente legislativo.

De facto, ao apor a marca no exterior do território concedido, o licenciado actua como um contrafactor, se aí também estiver registada essa marca, mas, ao vender para o exterior do seu território produtos marcados no interior, não ocorre contrafacção, mas, quando muito, incumprimento contratual (27).

A aposição da marca e a comercialização dos produtos ou serviços estão sujeitas a princípios distintos; a primeira, ao da territorialidade, a segunda, ao da liberdade de circulação.

Daí que, se a infracção ao princípio da territorialidade pode envolver contrafacção ou usurpação de marca, a infracção aos limites, ainda que lícitos, ao princípio da liberdade de circulação de bens e serviços, não deva envolver semelhante sanção.

(27) PEDRO SOUSA E SILVA, ob. cit., pág. 243.

12 — Outros Efeitos do Contrato de Licença

Conjuntamente com o contrato de licença, são por vezes estabelecidas relações jurídicas mais complexas.

A lei expressamente prevê que possa haver cláusula contratual relativa à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados pelo licenciado, cláusula cuja infracção é equiparada à violação dos direitos conferidos pelo registo, como decorre do artigo 213.º, n.º 1.

A lei prevê também, no n.º 2 deste artigo 213.º, que possa haver cláusula contratual a permitir que o licenciado conceda sublicenças.

Além disso, podem as partes fixar, no âmbito da autonomia da vontade, uma multiplicidade de outros efeitos jurídicos.

A título exemplificativo, cite-se a transmissão, do licenciante para o licenciado, de know how, e a assunção da obrigação, por parte deste, de evitar a depreciação da marca.

Mas a autonomia da vontade das partes encontra os limites decorrentes da defesa da concorrência, uma vez que os contratos de licença não podem ter por objecto nem como efeito impedir, falsear ou restringir a concorrência.

É o que decorre, não só do artigo 2.º do decreto-lei n.º 371/93, de 29 de Outubro, mas também os actuais artigos 81.º e 82.º do Tratado de Roma ⁽²⁸⁾.

Também o artigo 40.º do TRIPS permite que os Estados Membros adoptem as medidas adequadas para impedir ou controlar as práticas ou condições de concessão de licenças referentes aos direitos de propriedade industrial que, restringindo a concorrência, possam ter efeitos adversos sobre o comercio e entravar a transferência e difusão de tecnologia.

Não pode, pois, o licenciante subordinar a celebração do contrato à aceitação, pelo licenciado, de obrigações suplementares que, pela sua natureza ou segundo os usos comerciais, não tenham ligação com o objecto do contrato ⁽²⁹⁾.

⁽²⁸⁾ Artigos 85.º e 86.º na numeração anterior ao Tratado de Amsterdão.

⁽²⁹⁾ Decreto-Lei n.º 371/93, artigo 2.º, n.º 1, alínea g).

Em termos de direito comunitário, não existe, relativamente aos contratos de licença de exploração de marcas, as regras, chamadas de isenção em bloco, elaboradas ao abrigo do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado de Roma, relativamente a certas categorias de acordos de franquia (Regulamento n.º 4087/88, da Comissão, de 30 de Novembro de 1988), de acordo de licença de patente (Regulamento n.º 2349/84, da Comissão, de 23 de Julho de 1984 ⁽³⁰⁾) e de acordos de distribuição exclusiva (Regulamento n.º 1983/83, da Comissão, de 22 de Junho de 1983 ⁽³¹⁾).

No entanto, nada impede a aplicação analógica dos mencionados Regulamentos, sempre que a situação o justifique ⁽³²⁾.

A este respeito, tem especial relevância o n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento n.º 4087/88, que expressamente prevê que, na medida em que sejam necessárias para proteger os direitos de propriedade industrial do franqueador (neste caso, do licenciante), são admissíveis não se considerando contrárias à liberdade de concorrência, um conjunto de obrigações que, de outro modo, o seriam ⁽³³⁾.

⁽³⁰⁾ Alterado pelos Regulamentos n.º 151/93, de 23/12/92, n.º 70/95, de 17/01/95, e n.º 2131/95, de 07/09/95, todos da Comissão.

⁽³¹⁾ Alterado pelo Regulamento n.º 1582/97, de 30/07/97, da Comissão.

⁽³²⁾ Neste sentido, LUÍS M. COUTO GONÇALVES, ob. cit., pág. 197, nota 381.

⁽³³⁾ A saber: a) Vender ou utilizar durante a prestação de serviços exclusivamente produtos que satisfaçam especificações de qualidade objectivas mínimas estabelecidas pelo licenciante; b) Vender ou utilizar durante a prestação de serviços produtos fabricados exclusivamente pelo licenciante ou por terceiros por ele designados, quando não for viável, devido à natureza dos produtos objecto da licença, aplicar especificações de qualidade objectiva; c) Não exercer, directa ou indirectamente, qualquer actividade comercial semelhante num território em que entre em concorrência com um membro da rede licenciada, incluindo o licenciante; esta obrigação pode continuar a recair sobre o licenciado após a cessação do acordo, durante um período razoável que não pode exceder um ano, no território em que explorou a licença; d) Não adquirir interesses financeiros no capital de empresas concorrentes e que permitiriam ao licenciado influenciar o comportamento económico de tais empresas; e) Vender os produtos objecto da licença apenas a utilizadores finais ou a outros licenciados e a revendedores, de outros canais de distribuição que são abastecidos pelo fabricante desses artigos ou com o consentimento dele; f) Usar da sua melhor diligência na venda dos produtos ou na prestação dos serviços objecto da licença; oferecer para venda uma gama mínima de produtos, realizar um volume de negócios mínimo, planificar antecipadamente as encomendas, manter um nível mínimo de existências e prestar serviços de garantia e de assistência aos clientes; g) Pagar ao licenciante, para publicidade, uma determinada percentagem das suas receitas e efectuar ele próprio, publicidade em condições aprovadas pelo licenciante.

Relativamente à licença de exploração de marcas, há ainda que ter presente a decisão da Comissão das Comunidades Europeias, de 23 de Dezembro de 1977, no caso Bitter Campari y Cordial Campari ⁽³⁴⁾.

Esta decisão considerou que não constituíam restrições à concorrência as cláusulas que permitiam ao licenciante controlar a qualidade dos produtos do licenciado, que impunham aos licenciados realizar dentro da sua zona uma adequada publicidade e promoção dos produtos, e que proibiam a cessão das posições contratuais a terceiro.

Já constituíam restrições à concorrência as cláusulas que proibiam os licenciados de distribuir produtos competitivos, que impunham ao licenciado a obrigação de adquirir ao licenciante o produto a fornecer a determinadas entidades (v.g. Corpo Diplomático), e que proibiam cada licenciado de desenvolver uma política activa de vendas ou actividades publicitárias fora da zona licenciada.

13 — Contratos Afins do Contrato de Licença

O direito à marca pode estar envolvido numa pluralidade de contratos.

Em especial, interessa referir aqueles que, tendo semelhanças com o contrato de licença, dele se distinguem porém.

Como vimos, para haver contrato de licença é indispensável que o contrato contenha a autorização, pelo titular da marca, a que outrem aponha a marca nos produtos que fabrica e comercialize os produtos assim marcados ⁽³⁵⁾.

Se ambas essas faculdades não forem atribuídas ao licenciado, a situação configurar-se-à como contrato distinto do de licença.

⁽³⁴⁾ Entendeu a Comissão que as cláusulas do conjunto de licenças da marca "Campari" beneficiavam da isenção prevista no n.º 3, do artigo 85.º do Tratado de Roma (hoje artigo 81.º), sendo consequentemente válidas, tendo em atenção a descentralização da produção e a racionalização do sistema de distribuição que dos mesmos contratos decorriam; cfr. JOCE n.º L-70, de 13/3/78, págs. 69 e segs..

⁽³⁵⁾ Cfr. supra n.º 7.

É o caso do titular da marca contratar com terceiro para que este aponha a marca nos produtos que fabrica, mas vedando-lhe a subsequente comercialização, caso em que o contrato será de empreitada, mas não de licença.

Se, ao invés, o titular da marca apenas permite a comercialização de bens em que a marca já vem previamente aposta, o contrato configurar-se-à como um contrato de distribuição, não de licença.

Também não existe licença de exploração de marca no caso dos chamados contratos de engarrafamento, através dos quais o engarrafador se limita a apor a marca e comercializar produtos fabricados, no todo ou em parte, pelo titular da marca.

Em qualquer das referidas situações, não existe, por parte do titular, a concessão das faculdades de utilização da marca que caracterizam o correspondente direito e conseqüentemente a respectiva licença de exploração.

Noutros casos, os contratos têm por objecto principal regular a utilização de marcas, mas representam simples autorizações, que também não implicam a atribuição, pelo titular a outrem, da faculdade de explorar economicamente o direito à marca, pelo que não se confundem com as licenças de exploração de marca ⁽³⁶⁾.

Já se referiu que não constitui licença de exploração de marca a autorização dada, pelo titular, para que terceiro utilize o sinal em produtos apenas similares àqueles a que a marca se destina.

Também não constitui contrato de licença a autorização dada pelo titular de uma marca, a que terceiro utilize um sinal semelhante ao que constitui a marca.

Nesta perspectiva, tampouco constitui licença de exploração a autorização para utilização de parte da marca, mesmo que seja a parte característica, e, por isso, susceptível de protecção ⁽³⁷⁾.

⁽³⁶⁾ Cfr. supra n.º 7.

⁽³⁷⁾ O registo de uma marca complexa protege não apenas a marca tomada no seu conjunto, mas também um ou vários elementos isolados da marca, desde que preencham cumulativamente as seguintes condições: a) Que o elemento isolado esteja materialmente separado ou seja separável do conjunto da marca; b) Que o elemento isolado seja susceptível de protecção em si mesmo, isto é, tenha o carácter distintivo exigido por lei; c) Que o elemento isolado tenha um carácter essencial, isto é, seja capaz de exercer, por si só, no todo ou em parte, a função distintiva da marca (Cfr. P. MATHÉLY, ob. cit., pág. 298).

O mesmo sucede nas situações em que o titular da marca autoriza terceiro a utilizar o sinal integrado noutro tipo de direito privativo (v.g., como firma ou nome ou insígnia de estabelecimento).

De entre estes contratos cujo objecto principal consiste em regular a utilização de marcas, têm especial relevância os chamados acordos de não oposição e os acordos de coexistência.

Os acordos de não oposição têm conteúdo meramente negativo, pois representam a renúncia, remunerada ou não, pelo titular da marca, do exercício do exclusivo contido no respectivo direito à marca.

Os acordos de coexistência definem as condições em que cada uma das partes pode utilizar a sua marca, haja ou não estipulação de compensações pecuniárias⁽³⁸⁾.

Quando marcas pertencentes a diferentes titulares sejam muito próximas, quer por serem compostas por sinais parecidos, quer porque, sendo os sinais idênticos, é discutível a afinidade dos produtos a que se destinam, há geralmente vantagem em definir, por acordo, as divergências existentes.

Tais acordos podem ter conteúdos muito variados.

Os mais frequentes consistem ou em reconhecer que não existe entre as marcas em causa conflito juridicamente fundado, quer por não haver risco de confusão entre os sinais, quer por os produtos a que se destinam não serem idênticos nem afins, ou em estabelecer uma demarcação entre os respectivos direitos, nomeadamente utilizando as marcas só para certos produtos ou sob determinada forma.

Os acordos de coexistência têm assim em vista prevenir ou terminar litígios, pelo que representam transacção⁽³⁹⁾, devendo consequentemente constar de documento escrito, nos termos do artigo 1250.º do Código Civil.

Em face da lei portuguesa, não há lugar a registo dos acordos de coexistência. No entanto, a autorização do titular de uma marca registada para a concessão, a outrem do registo de marca com ela

⁽³⁸⁾ Neste sentido, PAUL MATHÉLY, ob. cit., pág. 377.

⁽³⁹⁾ Neste sentido, PAUL MATHÉLY, ob. cit., pág. 377.

confundível, mas que não induza o público em erro sobre a qualidade do produto ou do serviço ⁽⁴⁰⁾, deve ser escrita e instruir, junto do I.N.P.I., o pedido de registo da marca posterior, de acordo com os artigos 182.º, n.º 1, alínea *h*), e 189.º, n.º 2.

Os acordos de não oposição e os acordos de coexistência distinguem-se dos contratos de licença de exploração de marca, porque, ao invés deste, que tem um conteúdo positivo — a atribuição da faculdade de explorar economicamente a marca do titular —, neles não existe qualquer atribuição do gozo de um bem que seja oponível “*erga omnes*”. Não constituem assim qualquer valor patrimonial autónomo ⁽⁴¹⁾.

14 — O Contrato de Franchising

Outro contrato afim do contrato de licença de exploração de marca é o contrato de franchising.

O contrato de franchising, ou de franquia, como alguns preferem dizer, é o acordo pelo qual uma pessoa (o franchisor ou franqueador) concede à outra (o franchisee ou franqueado), mediante uma contrapartida financeira, a exploração de um conjunto de direitos de propriedade industrial ou intelectual, para efeitos de comercialização de determinado tipo de produtos ou serviços ⁽⁴²⁾.

Trata-se assim de um acordo de cooperação ou integração empresarial, ou, na feliz expressão da Comissão das Comunidades Europeias, de um contrato de solidariedade comercial.

⁽⁴⁰⁾ Se induzir o público em erro, o registo deve ser recusado, com base no artigo 189.º, n.º 1, alínea *l*).

⁽⁴¹⁾ Por isso, os acordos de não oposição e os acordos de coexistência não podem integrar entradas em espécie para a realização do capital de uma sociedade; sobre a entrada para uma sociedade com contrato de licença, cfr. Y. REINHARD, *L'apport en Société de Droits de Propriété Industrielle*, in *Mélanges offerts à ALBERT CHAVANNE*, 1990, pág. 305 e segs..

⁽⁴²⁾ Cfr. mais desenvolvidamente, o meu *O Contrato de Franchising*, in *Novas Perspectivas do Direito Comercial*, Almedina, 1988, págs. 161 e segs., mas que, por ser anterior ao Regulamento n.º 4087/88, não o toma ainda em consideração.

Consoante o respectivo objecto, pode distinguir-se franchising industrial, franchising de distribuição e franchising de serviços.

No franchising industrial, o franqueado fabrica, segundo as indicações do franqueador, no todo ou em parte, os produtos que vende sob o sinal distintivo deste.

No franchising de distribuição, os produtos que o franqueado vende ou são fabricados ou seleccionados pelo franqueador, ou são fabricados por terceiros e seleccionados pelo franqueado, segundo as instruções do franqueador.

No franchising de serviços, o franqueado oferece um serviço, sob o sinal distintivo do franqueador, conformando-se com as directrizes deste.

Juridicamente, o acordo de franchising reconduz-se essencialmente a quatro elementos:

- O uso da mesma “imagem de marca” — designação, marca, ou insígnia comuns, ou apresentação uniforme das instalações e/ou dos meios de transporte;
- A existência de um know-how por parte do franqueador que é cedido ao franqueado;
- A prestação de assistência técnica ou comercial pelo franqueador ao franqueado;
- O pagamento pelo franqueado ao franqueador de uma retribuição, a qual pode revestir a forma de “royalties”, de um direito de entrada ou outro.

O franqueador deve ser titular de uma ideia empresarial, a qual se consubstancia num sinal distintivo do comércio e em determinados conhecimentos técnicos.

As mais das vezes, o sinal distintivo é uma marca, mas pode ser um nome de estabelecimento, uma insígnia, uma simples forma de decoração das lojas, cujo uso é cedido, através do acordo de franquia, pelo franqueador ao franqueado.

No caso de o sinal distintivo não ser uma marca, o contrato de franchising diferencia-se claramente da licença de exploração de marca.

O franchising de distribuição, pelo qual o franqueador fornece ao franqueado os produtos em que a marca já vem aposta, não con-

cedendo a este autorização para apor essa marca, não integra, pelas razões acima expostas ⁽⁴³⁾, licença de exploração de marca.

No caso de o franqueador autorizar o franqueado a apor a marca de que é titular nos produtos ou serviços que o franqueado fornece, o contrato de franchising pode integrar uma licença de exploração de marca, mas não se esgota nela. Com efeito, não basta a cedência do uso do um sinal distintivo; é também necessário que o franqueador, sendo titular de determinado know-how, o ponha à disposição do franqueado, garantindo-lhe ainda a necessária assistência comercial ou técnica.

15 — Merchandising

Outro contrato afim do contrato de licença de exploração de marca é o contrato de merchandising.

Em sentido amplo, a expressão merchandising significa o conjunto de princípios de comercialização destinados a valorizar um produto.

No sector publicitário, utiliza-se essa expressão relativamente às acções destinadas a valorizar o produto no seu local de venda — é a projecção do marketing no ponto de venda ⁽⁴⁴⁾.

A expressão tem, porém, sido utilizada relativamente às práticas de comercialização que visam valorizar um produto pela utilização de nomes ou imagens de personagens ou pessoas, reais ou fictícias, de acontecimentos, de grupos ou entidades variáveis, de obras literárias ou artísticas, respectivos títulos ou outros elementos distintivos, tais como marcas de grande prestígio.

É neste segundo sentido que o merchandising tem ocupado os juristas.

Importância primordial reveste o merchandising que utiliza personagens ou pessoas, o chamado “character merchandising”, que podemos traduzir por merchandising de reputação.

⁽⁴³⁾ Cfr. supra n.º 7.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. ALAIN WELLHOFF et JEAN-ÉMILE MASSON, *Le Merchandising*, 1996, págs. 20 e segs..

O “character merchandising” pode ser definido como a adaptação ou exploração secundária das características próprias essenciais de uma personagem relativamente a bens e/ou serviços com vista a criar em potenciais consumidores a apetência para adquirir tais bens e/ou serviços devido a afinidades entre o consumidor e tal personagem ⁽⁴⁵⁾.

São múltiplos os exemplos que se podem dar, desde brinquedos com a forma do Rato Mickey ou das personagens da Guerra das Estrelas, passando por T-shirts com as Tartarugas Ninja, a perfume sob a marca “Elisabeth Taylor” e imagem de Elton John a beber Coca-Cola.

De entre as várias modalidades de “character merchandising”, pode-se distinguir consoante o merchandising utilize personagens de ficção ⁽⁴⁶⁾ (fictional character merchandising), personagens reais (personality merchandising) ou personagens reais em papéis fictícios (image merchandising).

O merchandising é assim a exploração secundária da capacidade atractiva adquirida por um bem (pessoa, coisa ou bem imaterial) em outro sector de actividade ⁽⁴⁷⁾.

O bem cuja exploração está em causa pode estar protegido, em termos de exclusivo, no seu sector originário de actividade.

⁽⁴⁵⁾ Relatório da OMPI sobre Character Merchandising.

⁽⁴⁶⁾ Por exemplo, o Rato Mickey.

⁽⁴⁷⁾ O merchandising distingue-se do sponsorship, ou contrato de patrocínio, previsto no artigo 24.º do Código da Publicidade. Em termos práticos, porém, nem sempre essa distinção é fácil. Diz-se que, ao passo que no merchandising” o bem é utilizado como marca ou como elemento de apresentação do produto ou continente, no sponsorship esse mesmo bem é utilizado como suporte publicitário da marca ou outro sinal distintivo do sponsor (Cfr. RUIJSENAARS, *The WIPO Report on Character Merchandising*, IIC, n.º 4/1994, pág. 537, e LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *ob. cit.*, pág. 234, nota 433). A afirmação é exacta, mas não resolve a dificuldade, uma vez que o elemento de apresentação do produto ou continente pode servir de suporte publicitário. A distinção radica-se, a meu ver, na natureza das actividades em causa. O sponsorship consiste, antes de mais, no financiamento de uma actividade alheia, com fins de publicidade própria. Diferentemente, no merchandising existe o aproveitamento de características alheias fora da actividade que lhe é própria. Financiar um evento desportivo em que intervenha um conhecido desportista, é sponsorship; utilizar a imagem desse conhecido desportista para promover bebidas, é merchandising. Desta sorte, se a actividade desenvolvida pelo bem utilizado é a sua actividade própria, trata-se de sponsorship; se não é, trata-se de merchandising.

A utilização primária do bem, que é a sua utilização no seu sector originário de actividade, pode encontrar protecção em diversos institutos, e até ser cumulativamente protegido por vários institutos em termos de exclusivo de exploração económica (v. g., direito de autor e desenho industrial, direito de autor e marca).

Os desenhos industriais e as marcas (que podem ser constituídas por slogans publicitários⁽⁴⁸⁾) são protegidos nos termos das correspondentes disposições do Código da Propriedade Industrial.

As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, de algum modo exteriorizadas, são protegidas, enquanto obra, pelo direito de autor, nos termos do respectivo Código.

Os direitos ao nome, ao pseudónimo e à imagem são protegidos, enquanto direitos de personalidade, nos artigos 70.º e seguintes do Código Civil.

Outras realidades são insusceptíveis de protecção exclusiva, como sucede em regra com os eventos, a menos que se trate de acontecimentos artísticos ou de espectáculos⁽⁴⁹⁾.

No merchandising, está em causa a protecção do bem em termos de utilização secundária.

Se a utilização primária do bem está protegida pelo direito de autor, nada obsta a que a utilização da obra por terceiro, mesmo que em termos secundários, seja autorizada pelo seu titular, de acordo com o artigo 40.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

Também o bem protegido em termos de desenho industrial pode ser objecto de licença de exploração, de acordo com o artigo 30.º, e assim utilizado em termos secundários.

Se o bem estiver protegido em termos de direito à marca, já surgem dificuldades em termos de utilização secundária, dado o princípio de especialidade a que as marcas estão sujeitas⁽⁵⁰⁾.

Com efeito, o “merchandising”, ou utilização secundária do bem, pressupõe que o sinal que constitui a marca seja utilizado em

⁽⁴⁸⁾ Artigo 165.º, n.º 2.

⁽⁴⁹⁾ A este respeito veja-se o estudo do Prof. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito ao Espectáculo, in Estudos em Memória do Professor PAULO CUNHA, Lisboa, 1989.

⁽⁵⁰⁾ Mais desenvolvidamente, cfr. o meu Propriedade Industrial, págs. 59 e segs..

produtos ou serviços que não sejam idênticos nem afins daqueles a que o registo dessa marca se destina.

A este respeito, e estando em causa principalmente marcas de grande notoriedade, a lei portuguesa não permite que sejam utilizadas, para efeitos de “merchandising”, a não ser pelo respectivo titular ou com autorização deste. É o que decorre do artigo 191.º, bem como da alínea *b*) do n.º 1 do artigo 264.º.

De facto, o merchandising pela utilização de uma marca procura sempre, e por pressuposto, tirar partido do prestígio da marca, alcançando um benefício, que será indevido e ilegítimo quando feito por quem não seja titular da marca ou sem o consentimento deste titular.

O consentimento do titular da marca equipara-se assim aos acordos de não oposição já atrás referidos.

Especiais dificuldades surgem quando estejam em causa pessoas reais, cuja protecção se situa no âmbito dos direitos de personalidade.

A nossa lei não reconhece um direito ao valor publicitário de nome e imagem, nem, de qualquer modo, configura um direito de personalidade à obtenção de ganhos.

Reconhece, é certo, alguma protecção em termos de exclusivo de exploração económica sobre determinados aspectos da personalidade.

É possível que a marca seja constituída por nomes individuais ou pelo retrato de uma pessoa, nos termos do artigo 189.º, n.º 1, alínea *g*).

Tal protecção, porém, não abraça a totalidade dos aspectos da personalidade da pessoa.

A lei permite, no artigo 81.º do Código Civil, limitação negocialmente consentida aos direitos de personalidade, possibilitando a terceiro a utilização, em geral, do nome e imagem de determinada pessoa.

Para obviar aos inconvenientes decorrentes da inoponibilidade de tal autorização a terceiros, a prática tem originado a criação de uma nova espécie de contrato de licença.

Através de semelhante contrato, determinada pessoa concede a outrem licença para registar o bem como direito privativo próprio

(v.g., marca), em termos de este poder utilizá-lo ao abrigo de intervenções de terceiros ⁽⁵¹⁾.

Neste tipo de situações, a que alude o artigo 189.º, n.º 1, alínea g), o direito não é preexistente em relação ao contrato, apenas surgindo posteriormente e originariamente em nome do licenciado.

Semelhante contrato distancia-se já, em termos jurídicos, muito claramente, do contrato de licença de exploração de marca.

Distancia-se também em termos económicos.

De facto, o contrato de “merchandising”, mesmo quando relativo a marcas, tem por objecto o valor publicitário que estas possam representar, não já a respectiva função distintiva.

Trata-se, porém, do reconhecimento de que a marca, enquanto conjunto de referências, constitui um elemento de atracção de clientela, que representa um valor autónomo, pela redução dos custos de identificação que permite ⁽⁵²⁾.

A desmaterialização do objecto contratual leva a que se atribua valor económico ao que são simples qualidades — o poder de atracção do sinal.

O bem vai-se desligando da sua função própria, em termos de ganhar uma autonomia económica cuja protecção jurídica se tenderá a impor, tanto mais justificadamente quanto é certo que se trata de regulamentar um mercado aberto e concorrencial, baseado na optimização da relação qualidade/preço.

⁽⁵¹⁾ Situação semelhante encontra-se prevista no artigo 169.º quanto à marca registada em nome de agente ou representante.

⁽⁵²⁾ Cfr. o meu Propriedade Industrial, págs. 77 e segs..