

MARCA REGISTRADA EM NOME PRÓPRIO POR AGENTE OU REPRESENTANTE

Pelo Dr. Carlos Olavo

1 — ENUNCIADO DA QUESTÃO

Nos termos do artigo 188.º, n.º 1, alínea *c*), do Código da Propriedade Industrial ⁽¹⁾, será recusado o registo das marcas se se verificar que houve infracção ao disposto no artigo 169.º.

Este artigo 169.º permite que o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União peça o seu registo mediante autorização do seu titular.

Se tal autorização não existir, o registo deve, pois, ser recusado.

Se o registo for concedido, é anulável, como determina o artigo 214.º, n.º 1, alínea *b*).

E acrescenta o n.º 3 deste artigo 214.º que, nesse caso, pode o titular da marca pedir junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em vez da anulação, a transmissão do registo a seu favor.

Disposição paralela consta do artigo 33.º, n.º 2, segundo o qual se o interessado reunir as condições legais, pode pedir, em vez da anulação, a reversão total ou parcial do título a seu favor.

A União a que estes artigos se referem é a União para a Protecção da Propriedade Industrial, criada pela Convenção de Paris de 20 de Março de 1883, confirmada e ratificada por Carta de Lei de 17 de Abril de 1884, e posteriormente revista em Bruxelas

(1) Os artigos indicados sem identificação do diploma reportam-se ao Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro.

(14 de Dezembro de 1900), Washington (2 de Junho de 1911), Haia (6 de Novembro de 1925), Londres (21 de Junho de 1934), Lisboa (31 de Outubro de 1958), e Estocolmo (14 de Julho de 1963) ⁽²⁾.

Do anterior Código da Propriedade Industrial constava já regime idêntico ao acima descrito.

De facto, actual artigo 188.º, n.º 1, alínea *c*), corresponde ao anterior artigo 77.º, e os actuais n.º 1, alínea *b*), e n.º 3, do artigo 214.º, reproduzem os anteriores artigos 122.º, n.º 3 e 123.º, § 4.º.

No entanto, esta matéria mereceu, por parte da doutrina portuguesa, apenas um apontamento da autoria do Professor JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO ⁽³⁾, e só já em 1999 veio o Supremo Tribunal de Justiça a pronunciar-se sobre ela ⁽⁴⁾.

Há, pois, que determinar o sentido e alcance destes artigos 188.º, n.º 1, alínea *c*), 214.º, n.º 1, alínea *b*), e 214.º, n.º 3.

Para tanto, começarei por analisar os elementos teleológico, histórico e comparada destes preceitos.

2 — RATIO DOS ARTIGOS 188.º, n.º 1, *c*), 214.º, n.º 1, *b*), e 214.º, n.º 3

Se uma casa estrangeira, que vende os seus produtos e serviços, sob determinada marca, em Portugal, através de agente ou representante, não registar a sua marca, pode terceiro requerer, em Portugal o registo desse sinal a seu favor, como marca, pondo assim em causa a comercialização neste país dos mencionados bens ou serviços.

Mas se a casa estrangeira registasse a sua marca, nem por isso se poderia sentir tranquila.

Uma vez que o não uso da marca determina a caducidade do respectivo registo, era sempre possível que terceiro invocasse que,

⁽²⁾ Portugal não ratificou a revisão de Lisboa, tendo a revisão de Estocolmo sido aprovada para ratificação pelo Decreto n.º 22/75, de 2 de Janeiro, e ratificada conforme Aviso publicado no Diário da República, 1.ª série, de 15 de Março de 1975.

⁽³⁾ Cfr. aut. cit., Rev. Leg. Jur., ano 94.º, pág. 289 e segs..

⁽⁴⁾ Acórdão do S. T. J. de 11 de Maio de 1999, ainda inédito.

sendo os produtos ou serviços oriundos do estrangeiro, a marca não estaria a ser usada pelo seu titular.

De facto, foi muito discutida a questão de saber se o uso, em Portugal, de direitos privativos de propriedade industrial, implicava a produção dos correspondentes produtos ou se bastava a respectiva comercialização.

Além disso, era também muito discutida a validade de licenças de utilização de marcas ⁽⁵⁾, as quais só vieram a ser expressamente acolhidas no direito positivo português através do Decreto-Lei n.º 27/84, de 18 de Janeiro.

Para mais, estando a licença de exploração de marca sujeita a forma escrita, sem a qual o licenciado não goza das faculdades conferidas ao licenciante, na falta de semelhante documento a utilização das marcas pelo licenciado não era considerada como feita pelo titular do registo.

Por isso, era frequente que o agente ou representante do titular de uma marca no estrangeiro requeresse, em Portugal, o registo dessa marca, em seu próprio nome, com autorização do mesmo titular.

Essa prática era susceptível de originar abusos se o agente ou representante protegesse a marca em seu próprio nome, mas sem autorização do titular.

A situação é tanto menos admissível quanto se trate de legislações que atribuem ao registo efeitos estritamente constitutivos do direito à marca.

Além disso, é tanto mais gravosa quanto se consignem prazos muito curtos para pedir a invalidação do registo de marcas, como era o caso português.

De facto, estabelecia o artigo 90.º da Lei de 21 de Maio de 1896 :

“O que primeiro tiver usado de uma determinada marca, embora a não haja depositado e registado, poderá, todavia, reclamar contra o depósito e registo que, em nome de outrem se pretenda fazer ou se haja feito, de marca idêntica, ou que com ela se possa confundir § único. Nenhuma reclamação

(5) Cfr. J. G. PINTO COELHO, Rev. Leg. Jur., ano 94.º, pág. 289 e segs..

poderá ser admitida quando tiverem decorrido mais de seis meses, a contar da data do depósito e registo, que se houver feito, ou quando o reclamante houver usado da sua marca por mais de seis meses, sem, durante esse tempo, haver requerido o respectivo depósito e registo.”

Se o agente ou representante protegesse a marca em seu próprio nome, sem autorização do titular, este devia poder actuar para recuperar a marca de que fora espoliado pela conduta fraudulenta do seu agente ou representante.

Dada a relevância da questão para a segurança do comércio internacional, foi nos diversos forums internacionais que começou a ser debatida, nomeadamente no âmbito da Câmara de Comércio Internacional (C.C.I.), da Associação Internacional para a Protecção da Propriedade Intelectual (A.I.P.P.I.), bem como nas Conferências tendentes à revisão da Convenção da União de Paris ⁽⁶⁾.

3 — EVOLUÇÃO LEGISLATIVA

Em Portugal, ao dar o seu Parecer à Proposta que deu origem à Lei n.º 1972, de 21 de Junho de 1938, já a Câmara Corporativa havia sugerido o aditamento, sob o n.º 36.º-E, do seguinte artigo ⁽⁷⁾:

“Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir o registo dessa marca na Repartição da Propriedade Industrial, sem autorização do titular, tem este direito de se opor ao registo pedido ou de reclamar a sua anulação ou a transferência do registo”.

A explicação deste preceito, tal como consta a págs. 263 e seguintes do mencionado Parecer, foi exposta sinteticamente pelo

⁽⁶⁾ Cfr. Actes de la Conférence de Lisbonne, Genève, 1963, pág. 680 e segs..

⁽⁷⁾ Cfr. Propriedade Industrial, Parecer da Câmara Corporativa, Lisboa, 1937, pág. 266.

Professor JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO em termos claríssimos que, com a devida vénia, se passam a ⁽⁸⁾ reproduzir.

Sucedee frequentemente que o agente ou representante de uma casa estrangeira — único em contacto com a clientela no país, e que esta conhece —, para evitar os perigos e inconvenientes do registo por terceiros de marca semelhante para os mesmos produtos, regista em seu nome a marca do representado. Tudo vai bem enquanto dura a representação; mas quando esta cessa, e sobretudo se cessa em condições, digamos, violentas, derivadas de desinteligências entre o representante e o titular da marca, torna-se indispensável assegurar devidamente ao verdadeiro dono da marca o seu direito de propriedade.

Para este ponto foi chamada a atenção das diversas nações nas conferências internacionais em que se fez a revisão da Convenção da União de Paris de 1883.

Na sua representação à Câmara Corporativa, a delegação portuguesa da Câmara de Comércio Internacional deu conhecimento do seu voto, expresso na Conferência de Londres de 1934, no sentido de se proteger de maneira efectiva os direitos do proprietário da marca, cujos agentes ou representantes a registassem em seu próprio nome noutro país da União, voto que concluía pela necessidade de se reconhecer ao verdadeiro proprietário da marca o direito de opposição e portanto o direito de obter a anulação do registo a favor do ex-representante, ou a transferência ou sub-rogação do ex-representado, nos direitos provenientes desse registo.

Este voto baseava-se na proposta já feita pela Administração dos Estados Unidos na Conferência da Haia de 1925 no sentido de se aditar ao artigo 10.º da Convenção da União de Paris uma alínea estabelecendo que o registo feito em um dos países da União por agente, representante ou cliente do proprietário de marca de fábrica ou de comércio, anteriormente usada num dos outros países da União, seria considerado como pertencendo e aproveitando ao que primeiramente usou a marca.

Esta proposta era absolutamente justa e o seu princípio não foi impugnado; mas a maioria dos membros presentes entendeu que

⁽⁸⁾ Cfr. aut. cit., Lições de Direito Comercial, 1.º Volume, 3.ª ed., Lisboa, 1957, pág. 468 e segs..

era na legislação interna de cada país que cumpria regular o assunto.

Na Conferência de Londres (1934) foi a proposta renovada pela Administração da Grã-Bretanha, invocando-se os inconvenientes resultantes da situação criada ao titular da marca nos países que estabeleciam um prazo muito curto para o registo internacional das marcas (citava-se o exemplo de Portugal, em que o prazo era de seis meses), e ainda o grande atraso com que se fazia nalguns países a publicação das marcas registadas.

Diziam a Administração da Grã-Bretanha e a Repartição Internacional de Berna, nas bases dos trabalhos da Conferência: «*Acréscentaremos que muito se tem esforçado a Convenção para atenuar o rígido efeito atributivo da propriedade, que certos países conferem ao registo das marcas*».

Como se acentua no Parecer da Câmara Corporativa ⁽⁹⁾, o caso é análogo ao das marcas notoriamente conhecidas; reclama igualmente protecção. Ainda que não seja notoriamente conhecida, a marca é, em todo o caso, propriedade de um terceiro e por ele foi registada num país da União, pretendendo o agente ou representante apoderar-se dela pelo simples facto do registo no seu país.

Por isso, a Administração e Repartição referidas propuseram um artigo (artigo 6.º — *quinquies*), consignando o direito de opposição e o direito de reclamar a anulação do registo que o agente tivesse feito:

“Se o agente ou o representante do titular da marca, num país da União, pedir o registo dessa marca em seu nome, noutro país da União, sem o titular lhe ter concedido autorização para a usar ou se, tendo-lha dado, a retirou nos termos legais, o referido titular tem o direito de se opor ao registo pedido ou de reclamar a anulação do registo obtido”.

Na discussão deste preceito na Conferência, só se opuseram à sua aprovação as delegações espanholas, francesas e japonesas, alegando sobretudo que a reforma proposta feria o sistema do registo

⁽⁹⁾ Parecer cit., pág. 265.

atributivo. Não foi aprovado o artigo, nem mesmo com a forma proposta depois pela Comissão de Redacção.

Foi pelas considerações expostas que a Câmara Corporativa sugeriu que se aditasse à proposta ministerial um artigo 36.º-E, que foi aprovado sem discussão na Assembleia Nacional, constituindo o artigo 46.º da Lei n.º 1972 (10).

Este artigo deu origem aos artigos 188.º, n.º 1, alínea c), 122.º, n.º 3, e 123.º, § 4.º, do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto n.º 30679, de 24 de Agosto de 1940, os quais, por seu turno, deram origem aos artigos 188.º, n.º 1, alínea c), 214.º, n.º 1, alínea b), e n.º 3, respectivamente, do actual Código da Propriedade Industrial.

Entretanto, a Conferência de Lisboa de 1958 havia aditado à Convenção da União de Paris o actual artigo 6 — *septies*, do seguinte teor:

“1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registo desta marca em seu próprio nome, num ou em vários destes países, terá o titular direito de se opor ao registo pedido ou de requerer a anulação ou, se a lei do país o permitir, a transmissão em seu benefício do referido registo, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.

2) O titular da marca terá, com as reservas da alínea 1), o direito de se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.

3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo”.

Por força desta disposição convencional, disposições idênticas vieram a ser introduzidas nos vários ordenamentos jurídicos dos países signatários da Convenção, nomeadamente França, Espanha e Benelux.

(10) «Se o agente ou o representante do titular de uma marca num dos países da União pedir o seu registo, sem autorização do mesmo titular, tem este direito de se opor ao registo pedido ou de reclamar a sua anulação ou transferência.»

4 — CONCEITO DE MARCA

Marca pode ser definida, em termos muito gerais, como o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou serviço proposto ao consumidor ⁽¹¹⁾.

Visa a marca distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos produtos e serviços de outras empresas, tendo assim por função indicar a proveniência empresarial de produtos ou serviços ⁽¹²⁾.

A par da marca, existem em comércio outros sinais distintivos, como a firma, o nome e insígnia do estabelecimento e o logótipo.

Estes vários sinais distintivos diferenciam-se pela função que a cada um cabe.

A marca identifica os produtos ou serviços resultantes de determinada actividade, ao passo que a firma individualiza a pessoa do dono do estabelecimento.

O nome e a insígnia de estabelecimento têm por função individualizar um estabelecimento, entendido este como a unidade técnica de venda, de produção ou de fornecimento de serviços, e não a empresa em sentido amplo ⁽¹³⁾.

O actual Código da Propriedade Industrial veio consagrar um sinal distintivo das empresas globalmente consideradas, que é o logótipo, definido, no artigo 246.º, como *“as composições constituídas por letras associadas ou não a desenhos, contanto que o conjunto apresente uma forma ou configuração específica como elemento distintivo e característico adequado a referenciar qualquer entidade que preste serviços ou ofereça produtos”*.

⁽¹¹⁾ Cfr. o meu Propriedade Industrial, Coimbra, 1997, pág. 37.

⁽¹²⁾ A marca de serviços foi introduzida no direito português pelo decreto-lei n.º 176/80, de 30 de Maio, cujo artigo 7.º preceituava: *«São registáveis as marcas denominadas de serviço, considerando-se aplicáveis para estas, na interpretação ou integração lógicas, todos os artigos do Código de Propriedade Industrial referentes a marcas de produtos»*.

⁽¹³⁾ Neste sentido, A. FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial, vol. I, 1965, pág. 322, nota 2; JOSÉ OLIVEIRA ASCENÇÃO, Lições de Direito Comercial, vol. II, Direito Industrial, 1988, pág. 122.

5 — CONTEÚDO DO DIREITO À MARCA

O direito à marca, como os mais direitos privativos de propriedade industrial, tem a natureza de direito de exploração económica exclusiva, cuja titularidade é atribuída através de regras próprias, maxime o registo ⁽¹⁴⁾.

Trata-se de 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 de determinado sinal para distinguir os produtos ou serviços fornecidos pelo seu titular.

A faculdade de exploração económica exclusiva do sinal abrange ainda qualquer modalidade de aproveitamento do valor económico do sinal, como elemento de atracção de clientela, nomeadamente a autorização a outrem para utilizá-lo.

Sendo o direito à marca um direito de exclusivo, daí decorre que o seu titular se poderá opor à sua utilização por terceiro, o qual não poderá usar um sinal que constitua a marca de outrem em termos de lesar o correspondente direito.

Este princípio encontra várias ordens de limites ⁽¹⁵⁾.

Em primeiro lugar, os que se radicam no princípio da especialidade, isto é, na relação entre marca e produto ou serviço a que se destina; 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.

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

⁽¹⁴⁾ Mais desenvolvidamente, cfr. os meus *Propriedade Industrial*, pág. 20 e segs., e *Concorrência Desleal e Direito Industrial*, in *Concorrência desleal*, Coimbra, 1997, págs. 77 e segs..

⁽¹⁵⁾ Mais desenvolvidamente, cfr. o meu *Propriedade Industrial*, pág. 59 e segs., e pág. 68 e segs..

Esta perspectiva é particularmente marcante em face do actual Código, devido às disposições introduzidas por força da Directiva 89/104/CEE, do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que Harmoniza as Legislações dos Estados-membros em Matéria de Marcas.

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 não se poderá opor a actos de terceiro subsequentes à exploração por ele mesmo efectuada.

É o que preceitua o artigo 208.º, n.º 1, que consagra o chamado “esgotamento do direito”:

“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, com a epígrafe “Limitações aos direitos conferidos pelo registo”, e do seguinte teor:

“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 pres-*

- tação 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, que preceitua:

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

2 — O prazo de cinco anos previsto no número anterior é de caducidade e conta-se a partir do momento em que o titular conheceu ou devia ter conhecido o facto.

3 — O titular da marca registada posteriormente não terá qualquer direito de se opor ao direito anterior, mesmo que este não possa já ser invocado contra a marca posterior”.

A protecção do direito privativo está intimamente indissociavelmente ligada à exploração económica do bem sobre que incide, como se revela ainda pelas vicissitudes que a falta de exploração provoca no direito privativo.

No que toca aos sinais distintivos do comércio, em que estão em causa elementos de diferenciação, se esse elemento não for utilizado na exploração económica do seu titular, caduca por não uso ao fim de certo prazo — 5 anos, no caso dos registos de marcas.

É o que determina o artigo 216.º, n.º 1, alínea a), relativamente às marcas.

Além disso, a marca que não é 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 configura-se, pois, não como uma atribuição estática de bens ou situações jurídicas a determinada pessoa, mas como normas de conduta que visam assegurar o respeito pelo valor económico das actividades de cada um.

6 — PROPRIEDADE DA MARCA

A lei portuguesa consagra o sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade das marcas (16).

Com efeito, a propriedade de uma marca adquire-se através do respectivo registo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no caso de registos nacionais, ou na Secretaria Internacional da Organização Mundial para a Protecção da Propriedade Intelectual (OMPI), no caso de registos internacionais.

Para gozar da propriedade e do exclusivo de uma marca, o interessado deve satisfazer as prescrições legais, designadamente a relativa ao registo, como determina o artigo 167.º, n.º 1.

Acrescenta o artigo 6.º, n.º 1, que *“a prova dos direitos de propriedade industrial referidos no presente diploma, faz-se por meio dos títulos de patente, modelo, desenho e de registos correspondentes às diversas categorias nele reguladas”*.

O direito à marca, tal como os outros direitos privativos da propriedade industrial, está sujeito a um sistema de registo constitutivo ou atributivo.

Por conseguinte, não haverá direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado; o bem imaterial que é objecto desse direito apenas se reconduz em termos directos e imediatos ao seu titular desde que tal conste do registo (17).

Neste sentido, corrobora ainda o artigo 207.º, do seguinte teor:

“O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o uso, na sua actividade económica, de qualquer sinal idêntico ou confun-

(16) Cfr. FERRER CORREIA, Lições, pág. 334; cfr. ainda o meu Propriedade Industrial, pág. 65 e segs..

(17) Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Julho de 1986, Bol. Min. Just., n.º 359, pág. 751 e segs..

dível com essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registrada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

O direito à marca é, pois, um direito que decorre do registo de um dado sinal distintivo que é a marca.

Nem todas as legislações consagram o sistema constitutivo ou atributivo da propriedade da marca.

Há legislações em que o direito à marca decorre, não do respectivo registo, mas da sua utilização (v.g., a Grã-Bretanha e a Suíça) ⁽¹⁸⁾, e outras ainda que consagram um sistema misto (v.g., a Itália) ⁽¹⁹⁾.

Em Portugal, o problema dos sinais distintivos não registados — ou marcas livres, em contraposição às marcas registradas — tem sido muito discutido “de jure constituendo”.

Embora, em termos do direito positivo português, a utilização de um sinal distintivo, sem que o mesmo tenha sido registado, não confira qualquer direito à marca, a lei teve em conta tal utilização, mitigando, em certas situações, o princípio do carácter constitutivo do registo.

Estabelece o artigo 171.º:

“1 — Aquele que usar marca livre ou não registada, por prazo não superior a seis meses, terá, durante esse prazo, direito de prioridade para efectuar o registo, podendo reclamar contra o requerido por outrem durante o mesmo prazo.

2 — A veracidade dos documentos oferecidos para prova deste direito de prioridade será apreciado livremente, salvo se se tratar de documentos autênticos”.

⁽¹⁸⁾ Cfr. A. TROILLER, Précis du Droit de la Propriété Immatérielle, Bâle, 1978, pág. 86.

⁽¹⁹⁾ Cfr. G. AULETTA e V. MANGINI, Marchio, in Commentario del Codice Civile a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, 2.ª ed., 1977, págs. 96 e segs..

As marcas notórias, pelo especial poder sugestivo que possuem, gozam de protecção especial, ainda que não estejam registadas no país em que se pede a protecção, em sintonia com o artigo 6-*bis* da Convenção da União de Paris.

Preceitua o artigo 190.º:

“1 — Será recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida como pertencente a nacional de qualquer país da União, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes e com ela possa confundir-se.

2 — Os interessados na recusa das marcas a que se refere o número anterior só poderão intervir no respectivo processo depois de terem efectuado o pedido de registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse.”

Se o registo for concedido, foi-o com preterição dos direitos de terceiros, fundados em título legal, sendo consequentemente anulável, nos termos dos artigos 33.º, n.º 1, alínea b), e 214.º.

Esclarece, porém, o n.º 2 deste artigo 214.º que o interessado na anulação do registo das marcas com fundamento no disposto no artigo 190.º deverá requerer o registo da marca que dá origem ao pedido de anulação.

Nas situações previstas nos artigos 171.º e 190.º, o interessado, para gozar da protecção legal, deve requerer o registo, como marca, do sinal cuja utilização ou titularidade invoca.

Além disso, tal protecção limita-se à possibilidade de oposição ao registo de marca requerido por outrem e à anulação dos registos que hajam sido concedidos, sem abranger a faculdade de oposição à utilização do sinal.

Por isso, dos mencionados artigos 171.º e 190.º decorre, não um verdadeiro direito à marca, mas um simples direito de prioridade para requerer o correspondente registo.

Estas disposições não invalidam, pois, o princípio básico enunciado: em face do direito português, o direito à marca apenas

existe se e na medida em que esteja registado a favor do respectivo titular ⁽²⁰⁾.

É nesta perspectiva que deve ser analisado o sentido e alcance dos mencionados artigos 188.º, n.º 1, alínea c), 214.º, n.º 1, alínea b), e 214.º, n.º 3.

7 — SENTIDO E ALCANCE DOS PRECEITOS EM ANÁLISE

Pressupõem os preceitos em análise a existência de uma marca válida num dos países da União.

Efectivamente, a referência à titularidade da marca só se justifica na medida em que exista um direito à marca validamente constituído.

Tal titularidade deve ser aferida em face da lei do país de origem da marca cuja protecção se pretende, pois é esta que define as condições de existência e validade do respectivo direito.

Daqui decorre que, em face da lei portuguesa, os mencionados artigos 188.º, n.º 1, alínea c), 214.º, n.º 1, alínea b), e 214.º, n.º 3, só se aplicam quando a marca cuja protecção se pretende em Portugal, for válida num país da União que não seja Portugal.

De facto, se o registo da marca do titular já havia sido concedido em Portugal, quando o registo do mesmo sinal, como marca, for pedido pelo agente ou representante, a existência do registo anterior inviabiliza a concessão do subsequente pedido de registo ⁽²¹⁾.

Mas se o sinal não estiver registado como marca em Portugal, tratar-se-á de uma marca livre.

Em face do direito português, a marca livre permite apenas prioridade para se requerer o respectivo registo, salvo tratando-se de marca notória, a qual permite também a anulação do registo efectuado, em qualquer dos casos desde que o registo da marca livre, notória ou não, haja sido efectivamente requerido, como preceituam os artigos 171.º, 190.º e 214.º, n.º 2.

⁽²⁰⁾ Cfr. o meu Propriedade Industrial, pág. 66.

⁽²¹⁾ Neste sentido, J. G. PINTO COELHO, Rev. Leg. Jur., ano 94.º, pág. 291.

Nem se diga que a génese dos preceitos em análise revela o reconhecimento, por parte do legislador, da necessidade de atenuar os efeitos rígidos do registo atributivo da propriedade da marca.

A lei portuguesa consagrou o sistema do registo atributivo, quer no artigo 39.º da Lei n.º 1972, quer no artigo 74.º do Código de 1940, tal como no actual artigo 167.º, n.º 1, ao condicionar o gozo da propriedade e do exclusivo da marca à observância das prescrições legais, designadamente da relativa ao registo, pelo que pode reconhecer-se uma certa incoerência nas disposições da lei, como advertia o Prof. J. G. PINTO COELHO (22).

Concluía assim o mencionado Professor que, consagrando a lei o registo atributivo, quis, no entanto, mitigar a rigidez do sistema, reconhecendo, embora em termos restritos, limitados, o direito emergente do simples uso da marca.

Deste modo, se, com os artigos 77.º, 122.º, n.º 3, e 123.º, § 4, do Código de 1940, de conteúdo idêntico aos preceitos em análise, o legislador procurou mitigar a rigidez do princípio da eficácia constitutiva do registo da marca, não teve em vista afastar totalmente semelhante princípio.

Acresce que outros preceitos revelam a mesma preocupação do legislador de 40 em reconhecer, embora em termos limitados, o direito emergente do simples uso da marca, como é o caso dos artigos 85.º, 95.º e 122.º, n.º 4, e § único, do Código de 1940, de conteúdo idêntico aos actuais artigos 171.º, 190.º e 214.º, n.º 2.

Há assim que compatibilizar, em obediência à unidade do sistema jurídico, imposta pelo artigo 11.º do Código Civil, essas várias disposições legais.

O campo de aplicação dos artigos 190.º e 214.º, n.º 2, está claramente definido na respectiva previsão : trata-se de marca notoriamente conhecida como pertencente a nacional de qualquer país da União.

A compatibilização entre o artigo 171.º e os artigos 188.º, n.º 1, alínea c), 214.º, n.º 1, alínea b), e 214.º, n.º 3, impõe que estes artigos sejam interpretados no sentido de só serem aplicáveis

(22) Cfr. aut. cit., Lições, pág. 470.

quando se pretenda protecção, em Portugal, de marca válida em outro país da União que não seja Portugal.

Se assim não fosse, a lei estaria a contemplar dois regimes distintos para as marcas livres nacionais — um, o do artigo 171.º, e outro, o dos artigos 188.º, n.º 1, alínea *c*), 214.º, n.º 1, alínea *b*), e 214.º, n.º 3.

Entendimento idêntico foi, aliás, perfilhado, em face de disposições legais paralelas, pela jurisprudência francesa ⁽²³⁾.

Também em face do artigo 6-*septies* da Convenção se tem entendido que prevê a situação em que o titular da marca e o agente ou o representante actuam em países diferentes ⁽²⁴⁾.

Nem se diga que esse artigo 6-*septies* permite outro entendimento, no sentido de poder ser aplicável mesmo no caso de a marca do titular ser válida no mesmo país em que é requerida pelo agente ou representante ⁽²⁵⁾.

É certo que, durante a discussão do preceito na Conferência de Lisboa, foi sugerida, e aprovada, a substituição da referência a “registo da marca.. em outro país” por “em um ou vários desses países” ⁽²⁶⁾.

A União de Paris integra países cujas legislações consagram o princípio da eficácia constitutiva do registo, nuns casos com exame prévio ⁽²⁷⁾ e noutros sem esse exame, outros países cujas legislações prevêm que as marcas sejam adquiridas pelo uso (v.g., a Grã-Bretanha e a Suíça), e outros ainda que consagram um sistema misto (v.g., a Itália).

Ora, as considerações acima feitas não são procedentes no caso de legislações que prevêm que as marcas sejam adquiridas pelo uso, uma vez que a falta de registo nacional não afecta a situação do titular da marca.

⁽²³⁾ Cfr. ALBERT CHAVANNE e J. J. BURST, *Le Droit de La Propriété Industrielle*, 3.ª ed., Paris, 1990, pág. 689.

⁽²⁴⁾ Cfr. PAUL MATHÉLY, *Le Droit Français des Signes Distinctifs*, Paris, 1984, pág. 764.

⁽²⁵⁾ Cfr. ANTOINE BRAUN, *Précis des Marques de Produits et de Service*, 2.ª ed., Bruxelles, pág. 159.

⁽²⁶⁾ Cfr. *Actes de la Conférence de Lisbonne*, pág. 688.

⁽²⁷⁾ É o caso de Portugal; cfr. artigo 187.º, n.º 1.

No caso de legislações que consagram o princípio da eficácia constitutiva do registo, mas onde não há exame prévio, a existência de registo anterior também não inviabiliza a concessão de subsequente pedido de registo do mesmo sinal.

Daí que a versão definitiva do artigo 6-*septies* da Convenção tenha tido uma formulação ampla, que permitisse abranger qualquer dos sistemas de aquisição do direito à marca.

Essa formulação ampla, no entanto, não pode deixar de ter em conta as especialidades de cada legislação nacional — maxime, as condições estabelecidas para a aquisição, em termos nacionais, do direito à marca.

Por isso, mesmo quem considera que o artigo 6-*septies* é aplicável quando o agente ou representante requer o registo da marca no país em que é válida a marca do titular, restringe a aplicabilidade do preceito aos casos em que, no país em causa, não existe exame prévio ou a titularidade da marca é adquirida pelo uso ⁽²⁸⁾.

Note-se que o artigo 6-*septies* expressamente ressalva o caso em que o agente ou representante justifique o seu procedimento, remetendo assim também para cada legislação nacional.

As semelhanças entre as disposições da lei portuguesa e o artigo 6-*septies* da Convenção não podem fazer esquecer as diferenças existentes entre umas e outro, nem sobretudo o diferente campo de aplicação; o nacional, no primeiro caso, e o internacional, no caso da disposição convencional.

Em face do direito português, o elemento de monopólio que integra o direito à marca só existe se e na medida em que a lei o determine, isto é, desde que satisfaça as prescrições legais, designadamente a relativa ao registo, nos precisos termos do artigo 167.º, n.º 1.

Daí que os artigos 188.º, n.º 1, alínea c), 214.º, n.º 1, alínea b), e 214.º, n.º 3, só se apliquem no caso de a marca do titular ser válida noutro país da União que não seja Portugal.

Note-se que, como a génese do preceito inculca, pela supressão da referência a “cliente” constante da proposta inicial ⁽²⁹⁾, nem

⁽²⁸⁾ Cfr. G. H. C. BODENHAUSEN, *Guide d'Application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle*, BIRPI, pág. 130.

⁽²⁹⁾ Cfr. *Actes de la Conférence de Lisbonne*, pág. 686.

toda e qualquer relação permite a invocação do mesmo, mas tão somente as que sejam susceptíveis de serem qualificadas como agência ou representação.

8 — O USO SÉRIO DA MARCA

Determina o n.º 4 do artigo 214.º que o registo não poderá ser anulado com fundamento na alínea *b*) do n.º 1 do artigo 33.º se a marca anterior invocada em oposição não satisfizer a condição de uso sério, nos termos do n.º 5 do artigo 216.º.

Esta alínea *b*) do n.º 1 do artigo 33.º prevê a anulabilidade dos títulos de propriedade industrial quando tiverem sido concedidos com preterição dos direitos de terceiro, fundados em prioridade ou outro título legal.

Deste modo, a anulabilidade do registo de marca com fundamento na existência de marca anterior só se verifica se esta satisfizer as condições de uso sério.

De facto, se não houver uso sério da marca durante 5 anos, sem justo motivo, o respectivo registo caduca, nos termos do artigo 216.º.

Uma vez que a caducidade do registo só produz efeitos depois de declarada em processo que corre os seus termos no INPI, como determina o artigo 36.º, o interessado em obter a seu favor o registo, como marca, de sinal distintivo já registado como marca a favor de terceiro, mas que não era objecto de uso sério, teria que, previamente, obter a declaração de caducidade do registo anterior.

A actual lei visa evitar a necessidade de a caducidade ser declarada pelo INPI antes de apreciado o pedido da anulação judicial da marca posterior, permitindo que o interessado invoque judicialmente a falta de uso sério da marca anterior, mesmo que a respectiva caducidade não tenha sido declarada.

A necessidade de a marca ser objecto de uso sério aplica-se inteiramente ao caso de registo de marca pedido pelo agente ou representante sem autorização do titular dessa marca.

Se o registo de marca nacional caduca por não uso, a protecção dada a marca válida noutra país da União, tendo em atenção a

sua utilização em Portugal, deixa de ter razão de ser caso tal utilização não exista.

Nem se justifica que se conceda a marca válida noutro país da União, protecção superior à do registo de marca nacional, excepto tratando-se de marca notória, que goza de protecção especial.

Se o titular não usa a marca em Portugal, nenhuma razão existe para anular a marca do agente ou representante, uma vez que se deve entender que esse titular abandonou a sua marca ou desinteressou-se da respectiva protecção.

Perante o sistema de registo constitutivo vigente em Portugal, tal abandono ou desinteresse determina a caducidade dos respectivos registos, declarada pelo INPI, independentemente de quem a tenha requerido.

De resto, o abandono da marca pelo titular, bem como o desinteresse deste na correspondente protecção, constituem precisamente situações que justificam que o agente ou o representante peça o registo da marca em nome próprio, como tem sido salientado em face do artigo 6-*septies* da Convenção ⁽³⁰⁾ de Paris.

A lei apenas prevê a relevância da falta de uso sério, sem que a caducidade seja declarada, em sede de anulação judicial.

Em sede de processo administrativo de concessão de registo, o interessado no registo posterior já terá que requerer a declaração de caducidade do registo anterior, por falta de uso sério, o que, todavia, não representa acréscimo burocrático significativo, tendo em atenção que tudo se passa junto do INPI, diferentemente do que se verifica numa acção judicial de anulação.

Aliás, a existência de marca anterior sujeita a declaração de caducidade constitui uma das situações características que, em termos práticos, determinam a recusa provisória de registo, susceptível, se as objecções sanadas forem levantadas (isto é, se a caducidade for declarada), de dar origem a um despacho definitivo de concessão, ao abrigo do artigo 187.º, n.º 5, n.º 8 e n.º 11.

⁽³⁰⁾ Cfr. G. BODENHAUSEN, *ob. cit.*, pág. 131.

9 — A TRANSMISSÃO FORÇADA DO REGISTO DE MARCA

Permite o artigo 214.º, n.º 3, que, no caso da alínea *b*) do n.º 1, o titular ali referido peça junto do INPI, em vez da anulação, a transmissão do registo a seu favor.

As condições a que tal pedido de transmissão deve obedecer são as constantes desse n.º 1, alínea *b*), para o qual o artigo 214.º, n.º 3, remete.

Paralelamente, o artigo 33.º, n.º 2, permite que o interessado, se reunir as condições legais, peça, em vez da anulação, a reversão total ou parcial do título a seu favor.

No artigo 214.º, n.º 3, optou o legislador por esclarecer que, embora a anulação só possa resultar de decisão judicial, nos termos do artigo 34.º, n.º 1, o pedido de transmissão deve ser apresentado junto do INPI, e por este decidido, evitando assim que o processo chegue aos tribunais comuns ⁽³¹⁾.

No entanto, aquele preceito não exclui, a meu ver, a possibilidade de a transmissão do registo ser pedida em sede judicial, como resulta da formulação ampla do artigo 33.º, n.º 2.

A lei contempla assim duas modalidades de transmissão forçada de registos de marcas: a administrativa, declarada pelo INPI, e a judicial, a ser declarada pelos tribunais.

A acção judicial para transmissão do registo de marca a favor do interessado é uma acção de reivindicação.

Como tal, aliás, tem sido considerada, em termos pacíficos, perante legislações que contêm disposições idênticas, como é o caso da francesa ⁽³²⁾ e da espanhola ⁽³³⁾.

Para a reivindicação do registo de uma marca, é indispensável que o interessado prove o seu direito sobre o registo reivindicado ⁽³⁴⁾.

⁽³¹⁾ Cfr. JORGE CRUZ, *Comentários ao Código da Propriedade Industrial*, 1995, pág. 126.

⁽³²⁾ Cfr. P. MATHÉLY, *ob. cit.*, pág. 378; Y. PLASSERAUD, *MARQUES, Dossiers Pratiques* Francis Lefebvre, Paris, 1994, pág. 264.

⁽³³⁾ Cfr. H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, 2.ª ed., Madrid, 1993, pág. 831.

⁽³⁴⁾ Cfr. P. MATHÉLY, *ob. cit.*, pág. 380; ALBERT CHAVANNE e J. J. BURST, *ob. cit.*, pág. 688.

É que o interesse prático da acção de reivindicação do registo de marca coloca-se relativamente a terceiros ⁽³⁵⁾, uma vez que, através dela, o interessado adquire o direito com a anterioridade do registo reivindicado, o que não se verifica no caso de anulação de registo e subsequente novo pedido.

O interessado deverá, pois, invocar uma titularidade originária, a ser provada nos termos do artigo 6.º, ou seja, mediante certificado do título de registo.

É o que claramente decorre do artigo 33.º, n.º 2, que expressamente exige, para que o interessado peça, em vez da anulação, a reversão total ou parcial do título a seu favor, que reúna as condições legais.

Deve assim o interessado reunir as demais condições estabelecidas na lei para a titularidade dos registos de marcas, maxime a existência de interesse legítimo imposta pelo actual artigo 168.º.

Nem faria sentido permitir a transmissão judicial de um registo de marca que, feita a favor de pessoa sem qualidade para o adquirir, passaria, por essa transmissão, a ser anulável, nos termos do artigo 214.º.

Em face do artigo 33.º, n.º 2, pode parecer que a lei portuguesa consagra, em termos gerais, a possibilidade de reivindicação de registos de marcas.

Tal conclusão apenas aparentemente é válida.

Tendo em atenção o carácter constitutivo do registo da marca, não é fácil equacionarem-se situações em que o titular inscrito não seja o efectivo titular do direito à marca, para além da do agente ou representante de titular de marca válida em outro país da União.

Mesmo na generalidade dos casos de mandato sem representação, em que o mandatário é obrigado a transferir para o mandante os direitos adquiridos em execução do mandato, de acordo com o artigo 1181.º do Código Civil, o mandante que não for titular de marca válida em outro país da União não poderá reivindicar a marca registada em nome do mandatário, mas tão-somente obter, ao abrigo do artigo 830.º, n.º 1, do mesmo Código, sentença que

(35) Cfr. G. BODENHAUSEN, *ob. cit.*, pág. 131.

produza os efeitos da declaração de transferência de registo em falta.

10 — OS PEDIDOS DE REGISTO

Os preceitos em análise referem-se a registos já concedidos, como decorre do respectivo teor, nos quais se contempla o registo de marcas.

Se o pedido de registo ainda não foi objecto de despacho por parte do INPI, não é susceptível nem de anulação judicial, nem de transmissão judicial.

Não havendo registo, nada há a anular, nem a transmitir judicialmente, sem embargo dos meios que a lei faculta para, em sede administrativa ou judicial, o interessado obstar a tal registo.

No entanto, o artigo 188.º, n.º 2, expressamente prevê actualmente a transmissão administrativa de pedido de registo, ao estatuir que, no caso de o agente ou representante ter requerido o registo da marca sem autorização do titular, em vez da recusa do registo pode ser concedida a transmissão total ou parcial a favor do titular, se este a tiver pedido.