

O AFASTAMENTO
DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
NAS DENOMINAÇÕES DE ORIGEM?

Pelo Dr. Alberto Francisco Ribeiro de Almeida

Sumário:

- I – A sentença proferida pelo 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa no processo de registo de nome de estabelecimento n.º 34 470 (Boletim da Propriedade Industrial, n.º 3/2000, pp. 1206-1207).
II – Anotação: 1 – Introdução. 2 – Denominação de origem e marca. 3 – As denominações de origem estão sujeitas ao princípio da especialidade? 4 – O risco de confusão e o risco de associação. 5 – A (não) alternativa: a concorrência desleal. 6 – A tutela da reputação das denominações de origem. 7 – A solução proposta.

“Pois bem, reflecte ainda nisto: supõe que esse homem tinha descido à caverna (...). Se tivesse de começar a enunciar os seus juízos acerca das sombras da caverna e medir-se com aqueles que sempre estiveram acorrentados e isso precisamente no momento em que a sua vista estivesse perturbada, antes de os seus olhos se acostumarem à escuridão (facto que requer um tempo considerável), não começaria a rir e não se diria a propósito dele que, tendo subido à superfície, regressou de lá com a vista estragada e que isso não valia, verdadeiramente, a pena de ter sequer tentado aquela subida?”

Platão, *República* (Livro VII, 516 e – 517 a).

I — A sentença proferida pelo 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa no processo de registo de nome de estabelecimento n.º 34 470 (*Boletim da Propriedade Industrial*, n.º 3/2000, pp. 1206-1207).

I — Institut Nationale des Appellations d'Origine, instituto público de direito francês com sede na Avenida des Champs Elysées, 138, Paris, França, vem recorrer do despacho do director do Serviço de Marcas do INPI que concedeu protecção ao nome de estabelecimento n.º 34 470, "Perfumaria Bordeaux", a favor de Jorge Sá, Lda., com estabelecimento na Rua do Dr. Fernão Ornelas, 76, rés-do-chão, Sé, Funchal, Madeira, com os seguintes fundamentos:

A recorrente registou a designação "Bordeaux" em 20 de Dezembro de 1967, como denominação de origem, para assinalar os vinhos produzidos na região francesa da Gironde.

Em 16 de Janeiro de 1991 a sociedade comercial Jorge Sá, Lda., apresentou pedido de registo do nome de estabelecimento "Perfumaria Bordeaux", o qual foi publicado no *Boletim da Propriedade Industrial*, n.º 2/99, de 31 de Maio de 1999.

A utilização da denominação "Bordeaux" para identificar uma perfumaria e os produtos nela comercializados é susceptível de enfraquecer o carácter distintivo da referida denominação de origem e de provocar a sua degenerescência.

Deu-se cumprimento ao preceituado no artigo 40.º do Código da Propriedade Industrial e o Ex.º Sr. Director do Serviço de Marcas manteve a posição assumida no despacho recorrido.

Notificada a parte contrária, a mesma nada disse.

II — O tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia.

O processo mostra-se isento de nulidades que o invalidem.

As partes têm personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.

Não há quaisquer outras nulidades ou excepções que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

III — Dos elementos constantes dos autos resultam assentes os seguintes factos com relevância para a decisão de mérito:

A recorrente registou a designação “Bordeaux” em 20 de Dezembro de 1967, como denominação de origem, na Secretaria Internacional para a Protecção da Propriedade Industrial, para assinalar vinhos produzidos na região francesa da Gironde;

Em 16 de Janeiro de 1991 a sociedade Jorge Sá, Lda., apresentou pedido de registo do nome de estabelecimento “Perfumaria Bordeaux”, o qual foi concedido em 4 de Fevereiro de 1999.

IV — Apreciando.

A questão essencial que, aqui e agora, cumpre apreciar e decidir é a de saber se a concessão do registo do estabelecimento “Perfumaria Bordeaux” violou algum direito da recorrente e, nessa medida, se houve usurpação ou imitação de marca ou denominação e possibilidade de concorrência desleal.

Nos termos do artigo 228.º do Código da Propriedade Industrial, “todos os que tiverem legítimo interesse têm direito de adoptar um nome e uma insígnia para designar ou tornar conhecidos os seus estabelecimentos, nos termos das disposições seguintes”.

E o artigo 231.º, alíneas *e*) e *h*), excepcionando esta disposição legal, acrescenta que “não podem fazer parte do nome ou insígnia de estabelecimento tudo quanto no n.º 1 do artigo 188.º e no artigo 189.º se refere às marcas” e que “as palavras ou frases em língua estrangeira que não sejam simples designações geográficas, excepto se o estabelecimento pertencer a súbditos da respectiva nação”.

Tal significa que a lei trata esta questão e reporta-a para os mesmos caminhos em que coloca as marcas.

Ora, a marca, nos termos do disposto no artigo 167.º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial, pode ser definida como o sinal distintivo que sirva para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor. A sua função é, pois, a de identificar a proveniência de um produto ou serviço.

Na composição da marca vigora o princípio da liberdade (cf. o artigo 165.º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial),

liberdade essa sujeita a limites, quer intrínsecos quer extrínsecos, constituindo um exemplo destes últimos a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada para outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor [cf. o artigo 189.º, n.º 1, alínea *m*), do Código da Propriedade Industrial].

No caso em apreço, cabe analisar se a utilização da expressão “Bordeaux” no nome de estabelecimento “Perfumaria Bordeaux” pode fazer concorrência desleal à denominação de origem vinícola “Bordeaux” e, em caso afirmativo, se é impeditivo da sua concessão.

Ora, vejamos:

Nos termos do artigo 25.º do Código da Propriedade Industrial, é fundamento de recusa do registo o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção.

No caso dos autos estavam constituídos direitos prioritários sobre a denominação “Bordeaux” muito antes do pedido de registo do estabelecimento “Perfumaria Bordeaux” (cf. o artigo 11.º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial).

A tal propósito, convém reter que a Directiva Comunitária n.º 89/104, na linha das modernas tendências do direito das marcas, consagrou uma concepção ampla do risco de confusão entre as mesmas, abrangendo tanto o risco de confusão directa (tomar um determinado produto por outro) como o risco de confusão indirecta (estabelecer uma associação quanto ao controlo e responsabilidade de dois produtos de origem empresarial aparentemente distinta).

Da análise do nome do estabelecimento *sub judice* logo ressalta a mera possibilidade de concorrência desleal e, como refere Oliveira Ascensão, a aplicação do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea *d*), do Código da Propriedade Industrial não depende da verificação dos elementos do tipo criminal, tratando-se antes de uma contrariedade objectiva aos padrões de lealdade na concorrência: “a própria lei nos diz que é dispensado qualquer tipo de intenção maléfica; basta que a concorrência desleal seja possível independentemente da intenção do agente. Nem a intenção de prejudicar, nem a intenção de violar as regras honestas são segura-

mente de exigir” (cf. *Concorrência Desleal*, AAFDL, 1994, pp. 18 a 25).

Ou seja, a coexistência de venda de perfumaria ao público com a denominação “Bordeaux” pode fazer crer naquele que se trata da comercialização de perfumes pela instituição que comercializa os vinhos “Bordeaux”, da região da Gironde.

Por outro lado, a coexistência das denominações em causa no mercado pode criar a possibilidade de ocorrerem situações de concorrência desleal, independentemente da intenção do titular do estabelecimento, permitindo, designadamente, a prática de actos susceptíveis de criar confusão com o estabelecimento, produtos, serviços e crédito da recorrida, em violação do disposto no artigo 260.º, alínea a), do Código da Propriedade Industrial, bem como criar a susceptibilidade de induzir em erro o público, designadamente sobre a proveniência geográfica dos produtos comercializados pelo referido estabelecimento.

E tal confusão ou erro potenciais são suficientes para que deva ser recusado o pedido de registo do nome de estabelecimento n.º 34 470 “Perfumaria Bordeaux”, à luz da supra-referida alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Código da Propriedade Industrial.

A utilização da denominação de origem “Bordeaux” no nome do estabelecimento recorrido é, pois, susceptível de deteriorar o carácter distintivo dos vinhos da região da Gironde, e não sendo aquela expressão uma designação geográfica, mas sim uma denominação de origem, a utilização da mesma é proibida pelos artigos 231.º, n.º 1, alínea h), e 251.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, e, como tal, impeditiva da respectiva concessão.

Dada a protecção devida à denominação “Bordeaux” e as considerações feitas, deveria o Sr. Director do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ter recusado o registo do estabelecimento n.º 34 470, “Perfumaria Bordeaux”, em conformidade com o disposto no artigo 231.º, n.º 1, alíneas e) e h), do Código da Propriedade Industrial.

Tudo visto, dando-se provimento ao recurso, revoga-se o despacho recorrido, que concedeu o registo do estabelecimento n.º 34 470, “Perfumaria Bordeaux”, negando-se assim protecção jurídica nacional ao referido estabelecimento.

Sem custas, por delas estar isento o Instituto Nacional da Propriedade Industrial [artigo 2.º, n.º 1, alínea *a*), do CCJ].

Registe, notifique e, transitada a decisão, dê-se cumprimento ao disposto no artigo 44.º do CPI.

Lisboa, 20 de Janeiro de 2000. — (*Assinatura ilegível*).

II — Anotação.

1 — Introdução.

Esta sentença do 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa é, segundo cremos, pioneira. Na verdade, pela primeira vez um tribunal português concede tutela a uma denominação de origem — “Bordeaux” — destinada a identificar vinhos (provenientes da região francesa da Gironde) em relação ao nome de um estabelecimento (que seria constituído por uma designação idêntica àquela denominação de origem) destinado à comercialização de perfumes (“Perfumaria Bordeaux”). A solução parece-nos correcta, mas o mesmo não podemos afirmar da sua fundamentação. É o que vamos analisar.

Começaremos por estabelecer as principais diferenças entre a denominação de origem e a marca. De seguida estudaremos o âmbito de protecção de que goza a denominação de origem no ordenamento jurídico nacional e, em especial, examinaremos a questão de saber se na denominação de origem funciona o princípio da especialidade. Intimamente relacionado com a amplitude da tutela da denominação de origem está o problema da relação do risco de confusão com o risco de associação e que tem sido objecto de várias decisões do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE) no domínio das marcas.

2 — Denominação de origem e marca.

Um dos pilares da decisão do 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa assenta no raciocínio que desenvolve a propósito das marcas. O Tribunal, na procura de qual seja a amplitude da tutela da denominação de origem, acaba sempre por se referir à disciplina

jurídica das marcas. O Tribunal diz: “A questão essencial (...) é a de saber se a concessão do registo do estabelecimento “Perfumaria Bordeaux” violou algum direito da recorrente e (...) se houve usurpação ou imitação de marca ou denominação (...)”; e, mais adiante, “(...) a lei trata esta questão e reporta-a para os mesmos caminhos em que coloca as marcas”. Por outro lado, a propósito da interpretação do artigo 231.º, n.º 1, alínea *h*), do Código da Propriedade Industrial (CPI), o Tribunal diz que a expressão “Bordeaux” não é uma simples designação geográfica, “(...) mas sim uma denominação de origem”. Todavia, não justifica esta distinção.

Nestes termos, entendemos dever proceder, ainda que de forma sucinta, a uma delimitação rigorosa da figura da denominação de origem ⁽¹⁾, distinguindo-a da marca, bem como de figuras como a indicação geográfica e a indicação de proveniência.

Considerando o disposto no artigo 249.º, números 1 e 2, do CPI, bem como o consagrado no artigo 2.º do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, entendemos por denominação de origem a denominação geográfica de um país, região ou localidade, ou uma denominação tradicional (geográfica ou não), que se usa no mercado para designar ou individualizar um produto originário do local geográfico que corresponde ao nome usado como denominação e que reúne determinadas características e qualidades típicas que se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico, compreendendo os factores naturais e os factores humanos. Trata-se de um sinal distintivo com uma função complexa: para além de desenvolver uma função distintiva, a denominação de origem desempenha uma função de garantia de qualidade e certifica que o produto tem, obviamente, uma certa proveniência geográfica.

(1) Sobre a denominação de origem, a indicação geográfica e a indicação de proveniência, veja-se, para mais desenvolvimentos, o nosso Denominação de Origem e Marca, *STVDIA IVRIDICA* 39, Coimbra Editora, 1999, pp. 31 e ss. Vide, igualmente, ISABELLE TRUCHON, *La Convention de Paris Pour la Protection de la Propriété Industrielle — Heurs et Malheurs d’une Convention à Vocation Universelle*, Presses Universitaires du Septentrion, 1998, Vol. II, pp. 223 e ss.

A marca, por outro lado, é um sinal sensível aposto em (ou acompanhando) produtos ou serviços para os distinguir, diferenciar ou individualizar dos produtos ou serviços idênticos ou similares dos concorrentes (2). A marca tem uma função distintiva, distingue os objectos a que é aplicada. Contudo, é frequente afirmar-se que esta função só se exerce pela indicação da proveniência. O consumidor percebe a marca como sendo um sinal que identifica um objecto como pertencente a um conjunto, em que todos estão assinalados com a mesma marca. O produto ou serviço marcado é um entre outros. O que existe de comum em todos eles é terem a mesma origem, procederem da mesma empresa, da mesma fonte produtiva. O consumidor está convencido que a marca é aposta por um único empresário, uma única empresa. A marca tem, nestes termos, uma função de indicação da proveniência do objecto, no sentido de que este tem sempre a mesma origem, mesmo que o consumidor a não conheça. O que parece que a marca não tem é uma função de garantia da qualidade dos produtos ou serviços com ela assinalados (salvo a marca de certificação ou de garantia). A garantia de qualidade poderá, quanto muito, ser uma função derivada. Por fim, é hoje reconhecido à marca uma função publicitária (3), principalmente no campo das marcas designadas no nosso ordenamento jurídico como de grande prestígio (art. 191.º do CPI) (4).

(2) Vide o art. 2.º da Primeira Directiva do Conselho n.º 89/104/CEE, de 21/12/88, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, o art. 4.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária e, ainda, o art. 165.º do CPI.

(3) Veja-se, entre outros, GERT-JAN VAN DE KAMP, "Protection of Trade Marks: The New Regime — Beyond Origin?", in *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 1998, n.º 10, pp. 364 e ss., e, em especial, 366 e ss.; HELEN NORMAN, "Perfume, Whisky and Leaping Cats of Prey: A U. K. Perspective on Three Recent Trade Mark Cases before the European Court of Justice", in *EIPR*, 1998, n.º 8, pp. 306 e ss.; ANDREW CLARK, "Trade Marks and the Relabelling of Goods in the Single Market: Anti-Counterfeiting Implications of *Loendersloot v. Ballantine*", in *EIPR*, 1998, n.º 9, pp. 328 e ss.; CH. GIJLEN, "Likelihood of association", in AA.VV., *European Community Trade Mark — Commentary to the European Community Regulations*, Kluwer Law International, 1997, Netherlands, p. 336.

(4) Vide PEDRO SOUSA E SILVA, "O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio", in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 58, I — Lisboa, Janeiro de 1998, pp. 390 e ss.

Fazendo o confronto entre estes dois sinais distintivos do comércio, encontramos algumas diferenças. A) Quanto à titularidade destes sinais, o direito à marca é propriedade exclusiva do seu titular; o direito à denominação de origem é um direito colectivo (propriedade colectiva) exercido por todos os produtores de uma localidade, região ou território (cf. art. 249.º, n.º 4, do CPI). B) O proprietário da marca goza de grande liberdade: pode usar a marca como desejar, para o produto que escolher, fabricado em qualquer lugar. Esta liberdade não a tem o titular de uma denominação de origem. Esta só pode ser utilizada nos produtos provenientes da região determinada e que obedeçam às regras estabelecidas; deve tratar-se de um produto típico, com certas características qualitativas derivadas de uma íntima ligação com o território. C) Em relação à composição, a denominação de origem é (salvo as denominações tradicionais) formada pelo nome geográfico da região, localidade ou território. A marca não pode ser exclusivamente constituída por indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica dos produtos ou serviços [art. 166.º, n.º 1, alínea *b*), do CPI]. D) No campo da alienação, se a denominação de origem não pode ser cedida (temporária ou definitivamente), a marca pode. E) Na denominação de origem, se o produto corresponde às condições exigidas, o produtor pode apor a denominação de origem nesse produto. Na marca de certificação o mesmo se deve passar; na marca de associação já o titular pode limitar o uso da marca apenas a quem admitir, a seu livre arbítrio, como membro da associação. F) O não uso de uma marca pode determinar a caducidade do seu registo [art. 216.º, n.º 1, alínea *a*), do CPI]. Na denominação de origem tal não se verifica; não existe qualquer prazo de caducidade (cfr. o art. 255.º, n.º 1, do CPI). G) A marca tem uma função distintiva e uma função indicadora de uma mesma origem empresarial. A denominação de origem, para além da função distintiva, garante que o produto tem uma certa origem geográfica e certas características qualitativas típicas. ⁽⁵⁾ H) A marca é um instrumento ao serviço dos inte-

⁽⁵⁾ Sobre esta questão e, em especial, o confronto da denominação de origem com a marca colectiva, veja-se o nosso *Denominação de Origem e Marca*, ob. cit., pp. 333 e ss. e 336 e ss. Sobre as funções da denominação de origem e, em particular, a sua função de

resses do seu titular. A denominação de origem é um instrumento ao serviço dos produtores e comerciantes de uma região determinada (o interesse reditício), mas é também um meio mediato ou acessório de tutela dos consumidores (o interesse sucessivo moderno). A denominação de origem resulta da confluência de interesses comuns no seio de uma região — produtores e comerciantes de certo produto associam-se em volta de um sinal identificador do seu produto. Com isto pretendem alcançar economias de escala na promoção desse produto, desejam conquistar o consumidor e o mercado com mais facilidade e lutar contra as falsificações e imitações daquilo que é genuíno ⁽⁶⁾. I) A marca é aplicada a produtos de uma empresa ou de várias empresas que de alguma forma estejam juridicamente ligadas entre si. A denominação de origem distingue, em regra, produtos de diversas empresas, sem que entre elas exista qualquer vínculo, mas que produzem com a mesma qualidade. Na verdade, a identidade de características e qualidade permite ao consumidor escolher o produto independentemente da origem empresarial (mas a empresa está sempre presente, desde logo pela aposição da sua marca, mais ou menos famosa).

No que diz respeito à indicação geográfica, resulta do CPI (art. 249.º, n.º 3) e do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 (art. 2.º)

garantia de qualidade, veja-se: LUCA PETRELLI, “Prodotti DOP e IGP e certificazione”, in *Rivista di Diritto Agrario*, 1999, n.º 1, pp. 72 e ss.; ANDREA NERVI, “Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica”, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1996, Parte prima, pp. 961 e ss.; MARIO LIBERTINI, “Indicazioni geografiche e segni distintivi”, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1996, Parte prima, pp. 1033 e ss.; PATRICK DEBOYSER, “Le marché unique des produits alimentaires”, in *Revue du Marché Unique Européen*, 1991, n.º 1, pp. 63 e ss.; RAFAEL PELLICER, “Les premiers pas d’une politique communautaire de défense de la qualité des denrées alimentaires”, in *Revue du Marché Unique Européen*, 1992, n.º 4, pp. 127 e ss.; GRÉGOIRE SALIGNON, “La jurisprudence et la réglementation communautaires relatives à la protection des appellations d’origine, des dénominations géographiques et des indications de provenance”, in *Revue du Marché Unique Européen*, 1994, n.º 4, pp. 107 e ss.; JEFF FETTES, “Appellations d’origine et indications géographiques: le règlement 2081/92 et sa mise en oeuvre”, in *Revue du Marché Unique Européen*, 1997, n.º 4, pp. 141 e ss.; ONNO BROUWER, “Community protection of geographical indications and specific character as a means of enhancing foodstuff quality”, in *Common Market Law Review*, 1991, vol. 28, n.º 3, pp. 615 e ss.

⁽⁶⁾ Sobre isto veja-se o nosso “Os interesses causantes do regime jurídico da denominação de origem” in *Revista Douro — Estudos e Documentos*, vol. IV (7), 1999, (1.º), p. 61-81.

que, enquanto que na denominação de origem as qualidades e as características dos produtos se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico compreendendo os factores naturais e humanos, na indicação geográfica a reputação, uma qualidade determinada ou outra característica podem ser atribuídas a essa origem geográfica, independentemente dos factores naturais e humanos. Na indicação geográfica o elo que une o produto à região determinada é mais débil (quase aparente) que na denominação de origem. Ou seja, na indicação geográfica a reputação do produto (ou uma sua qualidade ou outra característica) pode (basta que possa) ser atribuída à região sem influência directa dos factores naturais e humanos. A indicação geográfica aparenta uma fisionomia similar à denominação de origem (direito privativo com uma fisionomia colectiva). Todavia, a sua estrutura é débil quando comparada com a denominação de origem, embora mais elástica.

Diferente da indicação geográfica é a indicação de proveniência. Esta traduz-se numa simples menção do local em que um produto foi produzido, fabricado, extraído, etc. Trata-se de uma simples informação que permite ao consumidor saber, por exemplo, se o produto é de origem portuguesa ou estrangeira. A indicação de proveniência deve ser conforme à realidade (princípio da verdade). Todavia, ela não constitui uma garantia de qualidade do produto. Qualquer denominação geográfica (nome de um país, região, lago, montanha, rio, etc.) pode constituir uma indicação de proveniência, dado que é apenas uma simples informação e não um título de qualidade.

Face ao exposto, quando o 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa refere que a expressão “Bordeaux” não é uma simples designação geográfica, mas uma denominação de origem, está correcto. O art. 231.º, n.º 1, alínea *h*), do CPI, ao dispor que “Não podem fazer parte do nome ou insígnia de estabelecimento: (...) as palavras ou frases em língua estrangeira que não sejam simples designações geográficas, excepto se o estabelecimento pertencer a súbditos da respectiva nação; (...)”, engloba no círculo da permissão as “simples designações geográficas”, ou seja as indicações de proveniência, e no círculo da proibição as denominações de origem e as indicações geográficas, nos termos que enunciamos. Todavia, nesse círculo de permissão não se poderão incluir indicações de proveniência falsas.

3 — As denominações de origem estão sujeitas ao princípio da especialidade?

O 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa na procura de uma solução para o conflito entre a utilização da designação “Bordeaux” para identificar uma perfumaria e os produtos nela comercializados e a denominação de origem com o mesmo nome, evitou delimitar o âmbito de tutela das denominações de origem recorrendo, em alternativa, às normas relativas à concorrência desleal. O Tribunal apenas refere o art. 251.º, n.º 2, do CPI (7). Esta disposição determina: “As palavras constitutivas de uma denominação de origem ou indicação geográfica legalmente definida, protegida e fiscalizada, não podem figurar, de forma alguma, em designações, etiquetas, rótulos, publicidade ou quaisquer documentos relativos a produtos não provenientes das respectivas regiões delimitadas”.

O ordenamento jurídico português concede uma protecção bastante ampla às denominações de origem. A latitude desta tutela (que tem longa tradição) resulta da necessidade de proteger os interesses económicos dominantes (existem em Portugal diversas denominações de origem, algumas delas com prestígio internacional). No art. 251.º, números 2 e 3, reserva-se a denominação de origem para os produtos que a ela têm direito e proíbe-se a sua utilização em outros produtos. Na verdade, o citado n.º 2 reserva a denominação de origem (melhor, as suas palavras constitutivas) para os produtos (típicos, que têm direito à denominação) provenientes da região delimitada, proibindo-a (por qualquer que seja a forma apresentada) para outros produtos. Qual ao âmbito merceológico desta interdição (qualquer produto não típico ou respeita-se o princípio da especialidade)?

(7) É certo que o tribunal refere o artigo 231.º, n.º 1, alínea e), do CPI que remete para os artigos 188.º, n.º 1, e 189.º, do CPI, relativos à marca. Por sua vez, o artigo 189.º, n.º 1, alínea h), estabelece que “Será recusado o registo das marcas que (...) contenham: (...) Sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial”. Esta norma implica a determinação da amplitude da disciplina de cada direito de propriedade industrial, do seu conteúdo, designadamente, se o princípio da especialidade é ou não afastado nas denominações de origem.

No campo das marcas funciona o princípio da especialidade, isto é, a marca está protegida em relação a sinais idênticos ou confundíveis para produtos idênticos ou afins àqueles para os quais ela foi registada [arts. 189.º, n.º 1, alínea *m*), e 207.º do CPI]. Assim, em regra, não existe nenhum inconveniente a que a mesma marca seja adoptada também por um terceiro, para produtos inteiramente diferentes daqueles para os quais ela foi registada por outro. Todavia, o nosso CPI, no art. 191.º, admite a excepção ao princípio da especialidade nas marcas de grande prestígio quando a “marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los”.⁽⁸⁾

⁽⁸⁾ A excepção ao princípio da especialidade nas marcas de prestígio foi já abordada pelo TJCE no acórdão de 14 de Setembro de 1999, *GENERAL MOTORS*, C-375/97, *Colectânea de Jurisprudência (CJ)*, pp. I-5421 e ss. O Tribunal debruçou-se, fundamentalmente, sobre duas questões: a noção de marca de prestígio e se este prestígio deve abranger a totalidade do território de um Estado-membro. Quanto à primeira questão, o TJCE começa por reconhecer que as diversas traduções da expressão “goze de prestígio” (em português), constante do art. 5.º, n.º 2, da directiva, nos diversos Estados-membros não são idênticas, mas esta divergência não permite que seja contestada a exigência de um limiar mínimo de conhecimento. Uma marca terá prestígio e poderá, assim, beneficiar de uma protecção alargada a produtos ou serviços não semelhantes nos termos do art. 5.º, n.º 2, da directiva, quando for conhecida de uma parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços por ela abrangidos. Na verdade, diz o Tribunal, “só no caso de ter um grau suficiente de conhecimento dessa marca é que o público colocado em presença da marca posterior pode, sendo caso disso, mesmo para produtos ou serviços não semelhantes, proceder a uma aproximação entre ambas as marcas e, em consequência, a marca anterior ser afectada”. Por outro lado, basta — para se considerar atingido o grau de conhecimento exigido — que a marca anterior seja conhecida de uma parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca. Ou seja, a marca deve gozar de prestígio perante o público interessado na marca — por vezes o grande público, outras vezes um público mais especializado (tudo depende do produto ou serviço comercializado). Por fim, o TJCE estabelece que se deve tomar em consideração, na determinação do prestígio, todos os elementos pertinentes, nomeadamente, a parte do mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efectuados pelo titular da marca para a promover. Quanto à segunda questão, o TJCE diz que não se pode exigir que o prestígio exista na totalidade do território do Estado-membro, basta que ocorra numa parte substancial deste. Em conclusão, uma vez preenchida a condição baseada no prestígio, tanto no que se refere ao público interessado como ao território em causa, deve verificar-se se existe uma violação injustificada da marca anterior. “A este respeito, observe-se que quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio desta, mais facilmente será de admitir a existência de violação.”

Também nas denominações de origem valerá um princípio da especialidade? Vimos que nas denominações de origem, nos termos do art. 251.º, números 2 e 3, as palavras constitutivas da denominação se encontram reservadas para os produtos típicos da região determinada. Considerando esta disposição será defensável que nas denominações de origem não funcione tal princípio de especialidade? Será proibida a aposição da denominação de origem (seja de prestígio ou não) em quaisquer outros produtos, gozando, assim, de uma protecção absoluta? Se tal princípio for aplicado às denominações de origem não se deverão excepcionar as de prestígio (ou de grande prestígio)? Vejamos alguma jurisprudência estrangeira.

Em primeiro lugar, referimos o acórdão de 30/3/90 do Tribunal de Justiça de Genebra (Champagne Pol Roger & Cia. SA, Comité Interprofessionel du Vin de Champagne et Parfums Christian Dior v. F.C.W. Genève SA.).⁽⁹⁾ F.C.W. vendia gel de banho em frascos semelhantes às garrafas de Champanhe. Nas etiquetas encontrava-se escrito “Champagne” ou “Schaumpagner” com a indicação da verdadeira origem. O tribunal entendeu que o consumidor médio não poderia confundir uma garrafa de Champanhe com os frascos que vende a FCW; são produtos diferentes. Considerou ainda que os actos da FCW não implicavam descrédito para o Champanhe, nem estávamos perante uma atitude parasitária, dada a natureza ostensivamente diferente dos produtos. O tribunal vai-se fundamentar no Acordo franco-suíço, de 14/5/74, para a protecção das denominações de origem. Face a este Acordo (art. 2.º) o tribunal vai determinar que os nomes das antigas províncias francesas — ex. Champagne — gozam de uma protecção absoluta (qualquer que seja a natureza das mercadorias ou produtos nos quais estes nomes são apostos); a confusão do consumidor não é chamada à colação. A protecção desta denominação não é limitada apenas a vinhos. O acórdão sublinha que, segundo o acordo bilateral, o direito do país de origem (da denominação geográfica) prevalece, e que a protecção engloba as traduções das

⁽⁹⁾ Sobre este acórdão: Revue suisse de la Propriété Intellectuelle, 1990, pp. 371-379, e F. DESSEMONTET, “Utilisation illicite de la dénomination ‘Champagne’”, Bulletin de l’OIV, 1991, n.º 721-722, pp. 241 e ss.

denominações de origem (art. 4.º). Com base neste raciocínio o tribunal decidiu que a utilização da palavra “Champagne” e da sua tradução alemã “Schaumpagner” contrariavam o art. 2.º do tratado franco-suíço. A indicação do verdadeiro local de origem não afastava a proibição.

Decisão diferente tomou a Cassação italiana em 21/10/1988. Neste caso, as empresas SA Veuve Ponsardin di Reims, SA Champagne Moët & Chandon de Epernay, SAGH Mumm & Cie SVCS — três famosas casas produtoras de Champagne, que vendem em todo o mundo, sob marcas também muito famosas, como Veuve Cliquot a primeira, Don Perignon a segunda, Cordon Rouge a terceira — tiveram conhecimento que a firma Franco Zarri Profumerie tinha adoptado, para vender um gel de banho (“bagni schiuma”) da sua produção, uma garrafa idêntica (bem como a marca, o nome, a denominação de origem, etc.) àquela que aquelas usam para vender Champagne. O tribunal entendeu que não havia contrafacção nem concorrência desleal, logo, deveria ser respeitado o princípio da especialidade. Estava aqui em causa o tratado italiano-francês, de 28/5/1948, renegociado em 28/4/1964, e em tudo análogo ao referido Acordo franco-suíço. A apelação de Bolonha considerou que aquele tratado dizia respeito somente à protecção de produtos no confronto com produtos do mesmo género fabricados no país contraente (os vinhos espumantes italianos não podem chamar-se Champagne). A Cassação também entendeu que tais disposições se aplicavam somente quando se tratasse de outros vinhos apresentados como Champagne. A protecção absoluta, que referimos no parágrafo anterior em relação a um Acordo bilateral semelhante, foi afastada pelos tribunais italianos, num caso idêntico.

Interessante é a decisão de 15/12/93 da Cour d’Appel de Paris, resultante do recurso da decisão de 28/10/93 do T.G.I. de Paris⁽¹⁰⁾. A sociedade Yves Saint-Laurent Parfums distribuiu um perfume sob a denominação Champagne. As empresas de Champagne demandaram Yves Saint Laurent, pedindo a anulação do

⁽¹⁰⁾ Veja-se esta decisão, por exemplo, na *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, números 175-176, 1.º e 3.º trimestres de 1994, pp. 14 e ss. e 22 e ss.

registo da marca Champagne com o fundamento de que a comercialização de um perfume com essa designação deturpa e enfraquece a notoriedade da denominação de origem. O tribunal baseia-se no art. L 115-5/4 do código de consumo, que dispõe que: “o nome geográfico que constitui a denominação de origem ou qualquer outra menção que a invoca não pode ser empregue para qualquer produto similar (...) nem para qualquer outro produto ou serviço quando essa utilização é susceptível de deturpar ou enfraquecer a notoriedade da denominação de origem”. A primeira parte deste texto estabelece uma proibição absoluta para os produtos idênticos ou similares e a segunda, para os outros produtos, limita a proibição aos casos em que a utilização da denominação é susceptível (basta a possibilidade) de deteriorar ou enfraquecer a notoriedade. O tribunal mencionou o artigo L 713-5 do Código da Propriedade Industrial que protege o titular de uma marca “que goze de renome” contra o emprego desta para produtos ou serviços não similares, quando possa implicar um prejuízo ou constituir uma exploração injustificada do sinal, e referiu o Regulamento (CEE) n.º 2081/92, de 14/7, que prevê [art. 13.º, n.º 1, alínea *a*)] que as denominações de origem e as indicações geográficas, desde que registadas, são protegidas, mesmo que não se trate de produtos “comparáveis” na medida em que a utilização comercial directa ou indirecta “explora a reputação” da denominação protegida. O tribunal admitiu que a denominação de origem Champagne beneficia de uma excepcional notoriedade; que os apelantes ao adoptarem o nome Champagne, “quiseram criar um efeito atractivo ligado ao prestígio da denominação litigiosa”; assim, através de um comportamento parasitário, deturpam a notoriedade de que só os produtores e os negociantes de Champagne podem desfrutar. Nestes termos, a Cour d’Appel de Paris entendeu que o registo da marca foi efectuado com o único fim de apropriação do renome e do prestígio da denominação de origem, que tal é propício a deturpar a sua notoriedade e, assim, declarou a nulidade da marca Champagne para perfumes.

Considerando o disposto no art. 251.º, números 2 e 3, do CPI, e a atitude proteccionista do nosso legislador no domínio das denominações de origem (vide, em especial, o regime da degenerescência — artigo 256.º do CPI), poderíamos pensar que ele consa-

grou a tese da protecção absoluta ⁽¹¹⁾. Esta orientação seria justificável de um ponto de vista económico-social: os produtos com

⁽¹¹⁾ Neste sentido se orienta a sentença de 3 de Dezembro de 1999, proferida pela 11.ª Vara Cível do Tribunal da Comarca de Lisboa no processo de registo da marca nacional n.º 239 823 (Boletim da Propriedade Industrial, n.º 4, 2000, pp. 1761-1762). Neste caso concreto a empresa Miller Brewing Company requereu o registo da marca “Miller-High Life — The Champagne of Beers” destinada a cervejas. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial entendeu que “pelo facto de se dizer ‘The Champagne of Beers’ não se infere que aquela cerveja seja originária da região de Champagne”. Em nome da denominação de origem Champagne veio o Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux de Vie, instituto público de direito francês, interpor recurso daquela decisão. O tribunal concede protecção à denominação de origem Champagne invocando, designadamente, o seguinte: A) A denominação de origem é um sinal típico de certos produtos ou mercadorias provenientes de uma localidade ou região, assegurando a sua genuinidade, isto é, indicando que eles são originários do local onde foram colhidos, captados, extraídos ou concluído o seu fabrico ou elaboração. B) Invoca, de seguida, o art. 171.º do CPI de 1940, que corresponde ao art. 251.º, números 2 e 3, do CPI actual: “as palavras constitutivas de uma denominação de origem legalmente definida, protegida e fiscalizada, não podem figurar, de forma alguma, em designações, etiquetas, rótulos, publicidade ou quaisquer documentos relativos a produtos não provenientes das respectivas regiões delimitadas”, referindo ainda o § único que “esta proibição subsiste ainda quando a verdadeira origem dos produtos seja mencionada ou as palavras pertencentes àquelas denominações venham acompanhadas de correctivos, tais como “género”, “tipo”, “qualidade”, “rival de”, “superior a”, ou de indicação regional especificada (...)”; e acrescenta o tribunal: “quer dizer, palavras integradoras de denominação de origem não podem ser desinseridas dos seus contextos quer geográfico quer gráfico” (referindo-se, a este propósito, ao art. 93.º/11 do CPI de 1940 que proíbe o registo de marcas que contenham falsas indicações de proveniência). C) Todavia, o tribunal recorreu ainda às normas relativas à concorrência desleal, fundamentando-se no art. 212.º/7.º do CPI de 1940 (“Constitui concorrência desleal... o uso de uma denominação... de origem, registadas, fora das condições tradicionais, usuais ou regulamentares”). D) Por fim, o tribunal entende que o uso da expressão Champagne na marca em causa é não só proibido pelo citado art. 171.º, mas também pelos arts. 1.º, 2.º e 3.º do Acordo de Lisboa, de 31 de Outubro de 1958, relativo à protecção das denominações de origem e seu registo internacional (sobre isto, veja-se o nosso Denominação de origem e marca, ob. cit., pp. 175 e ss., em especial as pp. 184-187). E) E, conclui o tribunal: “The Champagne of Beers” é um “apelativo toponímico que é susceptível de transportar uma mensagem subliminar no universo do consumidor e no meio empresarial — a de que a cerveja ‘Miller-High Life’ constitui o champagne da cerveja. Tais ‘correctivos’ são desviados e proibidos pelo Acordo de Lisboa e pelo artigo 171.º do Código da Propriedade Industrial.” Nestes termos, o tribunal decidiu revogar parcialmente o despacho, negando protecção ao registo da marca na parte relativa ao “Champagne of Beers”, mantendo-se a protecção de “Miller-High Life”. Sem prejuízo do que diremos adiante sobre a concorrência desleal e sobre o art. 93.º/11 [que corresponde agora ao art. 189.º, n.º 1, alínea f), do CPI actual], parece-nos que o tribunal considerando a mensagem significativa que pode transportar a designação “Champagne” (denominação de origem de um vinho espumante), isto é, o seu valor comunicativo, entendeu que a sua utilização para dis-

denominação de origem (em particular vinhos) têm um peso importante na economia nacional. Contudo, na falta de disposição em contrário entendemos que se deve continuar a seguir a regra: o princípio da especialidade. Assim, em regra, a denominação de origem encontra-se protegida contra a sua utilização em produtos idênticos ou afins. A sua utilização em produtos de natureza completamente diferente, no caso de denominações de origem de prestígio, poderá provocar prejuízos (destruição ou diluição) para a sua eficácia distintiva. Todavia, o CPI, no capítulo das denominações de origem, não estabelece um regime excepcional para as denominações de prestígio.

Por sua vez, o Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e das denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (não se aplica aos produtos do sector vitivinícola nem às bebidas espirituosas — cf. o art. 1.º), estabelece no seu artigo 13.º, n.º 1, alínea a), que “As denominações registadas encontram-se protegidas contra: a) Qualquer utilização comercial directa ou indirecta de uma denominação registada para produtos não abrangidos pelo registo, na medida em que esses produtos sejam comparáveis a produtos registados sob essa denominação, ou na medida em que a utilização dessa denominação explore a reputação da mesma; (...)”. Nestes termos, proíbe-se qualquer uti-

tinguir cervejas implicaria um aproveitamento desse valor significativo. Na verdade, o tribunal refere expressamente que se a marca “Miller-High Life — The Champagne of Beers” fosse assim admitida para distinguir cervejas, o consumidor (e mesmo o meio empresarial) poderia entender que essa cerveja constituiria o “champagne da cerveja”, ou seja um *primus inter pares*. Quando o tribunal se refere ao “champagne da cerveja” este raciocínio é aplicável a outros produtos (o champagne das águas minerais, o champagne dos perfumes, etc.). O tribunal, para fundamentar a sua decisão recorre-se, fundamentalmente, do art. 171.º do CPI anterior e do Acordo de Lisboa (artigos 1.º, 2.º e 3.º). Isto é, o tribunal parece interpretar o citado art. 171.º no sentido de que nas denominações de origem as palavras constitutivas da denominação se encontram reservadas para os produtos típicos da região determinada, proibindo-se a sua utilização em quaisquer outros produtos — ou seja, nas denominações de origem não funcionaria o princípio da especialidade. De facto, repare-se que o tribunal não refere este princípio nem tão pouco se preocupa em determinar se existe semelhança entre os produtos em causa (vinho espumante e cervejas). Parece que consagra a tese da protecção absoluta e, embora o caso concreto diga respeito a uma denominação de origem de prestígio, o tribunal não sublinhou este aspecto em especial (aliás, não teria base legal para estabelecer uma diferenciação de tutela).

lização comercial (parece querer abranger as embalagens, publicidade, documentos comerciais, etc.) directa ou indirecta de uma denominação registada para produtos não abrangidos pelo registo, quando esses produtos sejam comparáveis a produtos registados sob essa denominação ou, então, quando a utilização dessa denominação pretenda explorar a reputação desta mesma denominação. Ou seja, respeita-se, em regra, o princípio da especialidade. Todavia, este princípio terá, provavelmente, que ser repensado na sua aplicação às denominações de origem; o âmbito merceológico da tutela das denominações de origem poderá ser diferente das marcas. De facto, o citado regulamento refere-se a produtos “comparáveis” e não afins, o que implica um estreitamento do princípio da especialidade. Não nos podemos esquecer que as denominações de origem identificam, em princípio, produtos inimitáveis, únicos, típicos de uma região determinada. Esta singularidade poderá explicar uma concepção restrita do princípio da especialidade. Mas, para além da tutela em relação aos produtos comparáveis, o citado regulamento prevê a defesa da denominação de origem quando haja exploração da sua reputação. Neste último caso pretende-se proteger, de forma especial, as denominações de origem ou as indicações geográficas de prestígio, alargando o âmbito merceológico para além dos produtos comparáveis (excepção ao referido princípio), desde que haja uma exploração (aproveitamento indevido) da reputação. Repara-se, por fim, que basta a exploração da reputação, o que parece manifestamente menos exigente do que o consagrado no nosso CPI para a protecção das marcas de grande prestígio (cf. o art. 191.º).

Ora, o 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa percebeu as dificuldades legais. A denominação de origem “Bordeaux” identifica vinhos produzidos na região francesa da Gironde. Trata-se de uma denominação de origem de prestígio. Todavia, no caso concreto estamos perante a utilização desta designação na identificação de uma perfumaria e de produtos nela comercializados. Vinhos e perfumes não são produtos idênticos, nem similares, nem afins, nem comparáveis; são produtos merceologicamente muito distantes. O Tribunal percebeu que não dispunha, no capítulo das denominações de origem, de uma norma protegesse a denominação de origem “Bordeaux” neste caso. Mas o Tribunal reconheceu

que “A utilização da denominação ‘Bordeaux’ para identificar uma perfumaria e os produtos nela comercializados é susceptível de enfraquecer o carácter distintivo da referida denominação de origem e de provocar a sua degenerescência”; e mais adiante diz: “A utilização da denominação de origem ‘Bordeaux’ no nome do estabelecimento recorrido é, pois, susceptível de deteriorar o carácter distintivo dos vinhos da região da Gironde (...)”. Mas, qual a via a seguir para tutelar as denominações de origem de prestígio? O 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa recorre às disposições da concorrência desleal. O Tribunal começa por referir que a Primeira Directiva do Conselho n.º 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, consagrou uma concepção ampla do risco de confusão. Esta questão, que já foi objecto de diversas decisões do TJCE, merece um pouco mais de atenção.

4 — O risco de confusão e o risco de associação.

A referida Directiva determina no seu artigo 4.º, n.º 1, alínea *b*), o seguinte: “1. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo: (...) *b*) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior”. Por sua vez, o artigo 5.º, n.º 1, alínea *b*), reza assim: “1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial: (...) *b*) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.” (12)

(12) Disposições semelhantes encontramos nos artigos 8.º, n.º 1, alínea *b*), e 9.º, n.º 1, alínea *b*), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária.

O 10.º Considerando da mesma Directiva esclarece “(...) que é indispensável interpretar a noção de semelhança em relação com o risco de confusão; que o risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados, constitui a condição específica da sua protecção (...)”.

No nosso CPI veja-se o art. 189.º, n.º 1, alínea *m*), que não refere o risco de associação; o art. 193.º, n.º 1, cuja alínea *c*) coloca o risco de associação em alternativa ao risco de confusão; e o art. 207.º que transcreveu de forma deficiente o citado texto da Directiva ⁽¹³⁾.

O TJCE já teve a oportunidade de interpretar as indicadas disposições da Directiva. Neste sentido, no acórdão de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colectânea de Jurisprudência (CJ), pp. I-6191 e ss., o Tribunal vem esclarecer que resulta do art. 4.º, n.º 1, alínea *b*), da directiva, que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance. O risco de confusão, no espírito do público, não pode ser afastado ⁽¹⁴⁾. O risco de confusão deve ser apreciado globalmente atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (cf. o citado 10.º Considerando da directiva) ⁽¹⁵⁾. Por fim, o TJCE, seguindo a posição do Bundesgerichts-

⁽¹³⁾ Sobre as consequências da errada transcrição da Directiva, veja-se PEDRO SOUSA E SILVA, ob., cit., pp. 404-407.

⁽¹⁴⁾ Para efeitos do art. 4.º, n.º 1, alínea *b*), bem como do art. 5.º, n.º 1, alínea *b*), ambos da directiva, o risco de confusão constitui a condição específica da protecção. O mesmo não se aplica ao art. 5.º, n.º 2, da directiva, que consagra, a favor das marcas de prestígio, uma protecção independente da existência de um risco de confusão. Esta norma engloba as situações em que a condição específica da protecção é constituída por uma utilização sem motivo justificativo do sinal contestado que tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhes causa prejuízo.

⁽¹⁵⁾ Na apreciação global do risco de confusão deve ter-se em consideração a percepção das marcas pelo consumidor médio da categoria dos produtos ou serviços em causa. Este consumidor médio apreende normalmente a marca como um todo e não efectua uma análise das suas diferentes particularidades. Nos termos do acórdão de 16 de Julho de 1998, GUT SPRINGENHEIDE E TUSKY, C-210/96, CJ, p. I-4657, deve atender-se ao consumidor médio da categoria de produtos em causa normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Todavia, esse consumidor raramente tem a possibilidade de pro-

hof, defende que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante (uma marca pode ter um carácter distintivo particular, quer intrinsecamente, quer devido à reputação de que goza junto do consumidor).

No acórdão de 29 de Setembro de 1998, CANON, C-39/97, CJ, pp. 5507 e ss., o TJCE, retomando a jurisprudência SABEL, determina que a apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta. Um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente. Por outro lado, a apreciação do risco de confusão depende, nomeadamente, do conhecimento da marca no mercado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados. Considerando novamente a jurisprudência SABEL, o Tribunal diz o seguinte: “como a protecção de uma marca registada depende, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva, da existência de um risco de confusão, as marcas que tenham um carácter distintivo elevado⁽¹⁶⁾, intrinsecamente ou em razão do conhecimento destas no mercado, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é mais reduzido”. Assim, e de acordo com aquela norma da directiva “pode ter que se recusar o registo de uma marca, apesar de um menor grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados, quando a semelhança das marcas é grande e o carácter distintivo da marca anterior, em especial a sua notoriedade, é elevado”. Por outras palavras, “o carácter distintivo da marca anterior, em especial a sua notoriedade, deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os produtos ou os serviços designados pelas duas marcas é suficiente para dar lugar a um risco de confusão”. Com esta orientação vejam-se as indicações do Bundesgerichtshof (n.º 9 do acórdão). Todavia, o

ceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, tendo apenas uma imagem não perfeita que conservou na memória. Por fim, o nível de atenção do consumidor médio pode variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa (sobre isto vide, igualmente, o acórdão LLOYD SUCHUHFABRIK MEYER, *infra* citado).

(16) No acórdão MARCA MODE CV, que referiremos a seguir, o TJCE acrescenta “nomeadamente devido ao seu prestígio”.

TJCE é claro no sentido de que continua a ser necessário (no âmbito do art. 4.º, n.º 1, alínea *b*), da directiva; o mesmo já não acontece nos arts. 4.º, n.º 3, ou 5.º, n.º 2, da directiva), “mesmo na hipótese de existir identidade com uma marca cuja carácter distintivo seja particularmente sensível, fazer prova da existência de uma semelhança entre os produtos ou os serviços designados”. (17)

Relevante é, igualmente, o ponto de vista do TJCE quanto aos factores a ter em conta para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços e que caracterizam a relação entre eles. “Estes factores incluem, em especial, a sua natureza, destino, utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar”.

Com vista a determinar o carácter distintivo de uma marca e, por isso, para avaliar se possui um carácter distintivo elevado, o TJCE, no acórdão de 22 de Junho de 1999, LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, C-342/97, CJ, pp. I-3819 e ss. (que confirma a jurisprudência SABEL e CANON), vem estabelecer (segundo o disposto no seu acórdão de 4 de Maio de 1999, WINDSURFING CHIEMSEE, C-108/97 e C-109/97, CJ, p. I-2779 e ss.) que o órgão jurisdicional nacional deve apreciar globalmente a maior ou menor adequação da marca para identificar os produtos ou serviços para os quais foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas. Para esse efeito, “devem tomar-se em consideração, designadamente, as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a quota de mercado da marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identifica o produto como proveniente de uma empresa determinada graças à marca e decla-

(17) Deve-se precisar que um risco de confusão existe na aceção do art. 4.º, n.º 1, alínea *b*), da directiva quando o público pode ser induzido em erro quanto à origem dos produtos ou dos serviços em causa. Isto é, quando o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas. Sendo esta a apreciação a efectuar, pode existir um risco de confusão, para efeitos da referida norma, mesmo quando, para o público, os produtos ou os serviços em causa têm locais de produção diferentes (vide os números 26, 29 e 30 do citado acórdão).

rações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais”.

Mas, ainda que a marca seja de prestígio — para efeitos do art. 5.º, n.º 1, alínea *b*), da directiva — não se pode presumir a existência de um risco de confusão. Neste sentido se pronunciou o TJCE no acórdão de 22 de Junho de 2000, MARCA MODE CV, C-425/98, ainda não publicado (*vide* Internet: <http://www.curia.eu.int/pt/jurisp/index/htm>). Neste acórdão o TJCE continua a seguir a sua jurisprudência SABEL e CANON, mas esclarece que não se pode presumir um risco de confusão com base na existência de um risco de associação no sentido estrito. O juiz nacional deverá, necessariamente, proceder a uma verificação positiva da existência de um risco de confusão, que constitui o objecto da prova a efectuar. ⁽¹⁸⁾

Face a esta jurisprudência, a posição do TJCE situa-se a “meio caminho” entre o Reino Unido e os países do Benelux.

Nos termos do art. 13.º-A da Lei Uniforme do Benelux sobre as marcas, a delimitação do alcance do direito exclusivo conferido pela marca não assenta no conceito de risco de confusão, mas no de semelhança entre as marcas. Com o objectivo de determinar a semelhança entre a marca e o sinal, a jurisprudência do Benelux desenvolveu o conceito de “risco de associação” no caso UNION v. UNION SOLEURE (JULLIEN v. VERSCHUERE) em 1983. Assim, haveria semelhança entre a marca e o sinal “quando, tendo em consideração as circunstâncias particulares do caso em apreço, incluindo o poder distintivo da marca, a marca e o sinal, considerados em si e nas suas relações mútuas, apresentavam no plano auditivo, visual ou conceptual, uma similitude adequada a estabelecer uma associação entre o sinal e a marca”. Esta jurisprudência baseia-se na ideia segundo a qual quando um sinal é susceptível de provocar

(18) A decisão foi a seguinte: o art. 5.º, n.º 1, alínea *b*), da directiva, não pode ser interpretado no sentido de que, (a) quando uma marca possui um carácter distintivo específico, quer intrinsecamente quer graças à notoriedade de que goza junto do público, e (b) quando, sem o consentimento do titular da marca, um terceiro utiliza, na vida comercial, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, um sinal a tal ponto semelhante à marca que suscita a possibilidade de o associar à marca, (c) o direito exclusivo do titular da marca o habilita a proibir a esse terceiro esse uso do sinal quando o carácter distintivo da marca é tal que não está excluído que essa associação possa suscitar uma confusão.

associações com uma marca, o público estabelece uma ligação entre este sinal e a marca. Esta ligação pode ser prejudicial para a marca anterior não apenas porque tende a fazer pensar que os produtos têm uma origem idêntica ou conexcionada, mas também quando não existe risco de confusão entre o sinal e marca. Na verdade, as associações entre o sinal e uma marca, dado que a percepção do sinal desperta, por vezes de modo inconsciente, a recordação da marca, podem transferir (ou afectar negativamente) o “goodwill” ligado à marca anterior para o sinal, bem como diluir a imagem ligada a essa marca. Este conceito de associação tal como interpretado pela jurisprudência do Benelux, aplica-se independente da confusão quanto à origem, e é referido como associação independente da origem. Isto é ilustrado no caso *CLAERIJN* (gin holandês) v. *KLAREIN* (agente líquido de limpeza). O Tribunal de Justiça do Benelux referiu a capacidade da marca de estimular o desejo de comprar o tipo de produtos para que estava registada. Esta capacidade poderia ser afectada negativamente quando a semelhança entre as marcas possa levar os consumidores a pensar no agente de limpeza quando bebam o gin *CLAERIJN*. Assim, entendeu-se que a marca *KLAREIN* infringia a marca *CLAERIJN*, embora não houvesse o risco de os consumidores pensarem que os produtos provinham da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente. É esta autónoma protecção contra a degradação e diluição das marcas que está no coração da discórdia entre os países do Benelux e o Reino Unido, em particular, e que esteve em causa perante o TJCE no caso *SABEL*.

A posição dos países Benelux traduz-se numa aceitação do risco de associação em três casos: a) quando o consumidor confunde o sinal com a marca em causa (confusão no sentido clássico ou directa); b) quando o consumidor estabelece uma ligação entre os titulares do sinal e da marca e, assim, os confunde (confusão indirecta ou associação quanto à origem); c) quando o consumidor efectua uma aproximação entre o sinal e a marca, despertando a percepção do sinal a recordação da marca, sem todavia os confundir (associação em sentido estrito ou associação independente da origem). O conceito de associação independente da origem é um conceito mais amplo do que o de confusão quanto à origem, e por isso concede ao titular da marca um grau maior de protecção.

Desde logo, o “goodwill” ligado à marca e a sua imagem são seriamente considerados e protegidos. Esta orientação da jurisprudência do Benelux reconhece a marca como um meio de identificação e de comunicação e atribui-lhe outras funções (desde logo a publicitária) para além da função indicadora da origem.

A jurisprudência do Reino Unido, desde logo no já célebre caso *WAGAMAMA*, não aceita o conceito de associação em sentido estrito. O tribunal inglês defendeu, pelo contrário, que a principal função da marca é indicar a origem dos produtos ou dos serviços que identifica. A procura de uma tutela baseada na associação independente da origem significaria que a directiva tinha criado um novo tipo de monopólio não conexionado com o comércio do titular da marca, mas assente na própria marca. Aliás, qualquer extensão da tutela da marca para além da indicação de origem, restringiria significativamente a liberdade dos comerciantes para competir e por isso seria inconsistente com os princípios gerais do mercado interno.

Por outro lado, no caso *TREAT*, o tribunal inglês entendeu que a questão da semelhança dos produtos é completamente independente da marca em apreço. O *TICE* entendeu, como vimos, que as marcas com um carácter distintivo elevado, em si mesmas ou devido à reputação de que gozam no mercado, gozam de uma maior protecção do que as marcas com um menor carácter distintivo. Esta orientação é contrariada por Mr. Justice Jacob do English High Court que estabeleceu os critérios para o teste (objectivo e rigoroso) de semelhança dos produtos ou serviços no *BRITISH SUGAR v. JAMES ROBERTSON & SONS*. Jacob J. considerou importante separar a confusão da semelhança. O problema da semelhança de produtos é independente do problema do risco de confusão. Se não separarmos estas duas questões, diz o tribunal, as marcas “fortes” teriam protecção em relação a um maior âmbito de produtos do que as marcas “fracas”. A questão da semelhança dos produtos é totalmente independente da marca em causa, ou seja, não tendo em conta a força, inerente ou adquirida, da marca. ⁽¹⁹⁾

⁽¹⁹⁾ Em relação à jurisprudência dos países do Benelux e do Reino Unido vide: *ANNA CARBONI*, “Confusion Clarified: *Sabel v. Puma*”, *EIPR*, n.º 3, 1998, pp. 107 e ss.;

A orientação de “meio caminho” do TJCE confirma-se. Na verdade, o TJCE no caso SABEL esclareceu que resultava do texto do art. 4.º, n.º 1, alínea *b*), da directiva, que o conceito de risco de associação não era uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas servia para precisar o seu alcance. Consequentemente, a mera associação que o público possa efectuar entre as marcas SABEL e PUMA não era em si mesmo fundamento suficiente para concluir que existia um risco de confusão no sentido daquela disposição. O Advogado Geral é ainda mais claro: o citado artigo da directiva deve ser interpretado no sentido de que deverá ser demonstrado que existe um risco de confusão verdadeiro e devidamente comprovado quanto à origem dos produtos ou dos serviços em causa. No caso CANON, o TJCE reafirmou que não pode existir risco de confusão onde não resulte que o público possa ser levado a supor que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas. Nestes termos, o Benelux terá que rever a sua anterior jurisprudência. A mera associação entre dois sinais não é mais suficiente. Ou seja, o âmbito de protecção da marca é reduzido, o que poderá implicar uma diminuição da tutela da função publicitária. Todavia, deve referir-se que no caso SABEL (e face aos factos apresentados) a marca anterior não era particularmente forte.

No que respeita à orientação dos tribunais do Reino Unido deve dizer-se (contrariando a posição manifestada pela jurisprudência inglesa no caso WAGAMAMA) que a directiva permite outras funções para além da indicação de origem. Por outro lado, a orientação rígida de Jacob J. no BRITISH SUGAR deverá ser afastada, desde logo quando exclui do seu teste a reputação da marca).

CHARLES GIELEN, “A Benelux Perspective: Sabel v. Puma”, EIPR, n.º 3, 1998, pp. 109 e ss.; ANNET WAGNER, “Infringing Trade marks: Function, Association and Confusion of Signs According to the E. C. Trade Marks Directive”, EIPR, n.º 3, 1999, pp. 127 e ss.; PIER LUIGI RONCAGLIA, “Should we use guns and missiles to protect famous trademarks in Europe?”, The Trademark Reporter, n.º 6, 1998, pp. 551 e ss.; GERT WÜRTEMBERGER, “A Risk of Confusion in Community Trade Mark Law: First Contours in Case Law of the European Court of Justice and the Harmonization Office”, EIPR, n.º 10, 1999, pp. 508 e ss.; RACHEL MONTAGNON, “‘Strong’ Marks Make More Goods ‘Similar’”, EIPR, n.º 11, 1998, pp. 401 e ss.; GERT-JAN VAN DE KAMP, ob. cit.; HELEN NORMAN, ob. cit.; CH. GIELEN, “Likelihood of Association”, ob. cit., pp. 337-339.

Jacob J. considerou que se deveria separar a confusão da semelhança; seriam dois elementos mutualmente exclusivos. Todavia, o TICE considera-os inseparavelmente ligados. Embora refira que é sempre necessário provar a semelhança (ainda que a marca seja particularmente distintiva), a sua determinação pode ser mais ou menos generosa dependendo da distintividade ou força da marca envolvida.

Este “meio caminho” fica ainda provado pela adopção, por parte do TICE, das orientações alemãs. GERT WÜRTEMBERGER, ob. cit., p. 511, refere que a interpretação do risco de associação pode já ser encontrado na decisão do TICE DEUTSCHE RENAULT AG VS. AUDI AG (C-317/91, de 30 de Novembro de 1993, *CJ*, p. I-461). Nesta decisão o tribunal referiu-se ao conceito de risco de confusão num sentido amplo tal como desenvolvido pelo Bundesgerichtshof. De acordo com o direito alemão, existia e existe um risco de confusão entre duas marcas não só quando se verifica um risco directo de confusão, mas também quando se prova um risco de confusão em sentido amplo (i.e., quando o engano resulta do consumidor estabelecer uma ligação organizacional ou económica entre as empresas em causa). Idêntica opinião é expressa por GERT-JAN VAN DE KAMP, ob. cit., p. 365. Por outro lado, e no que se refere ao problema decidido no caso CANON (isto é, se no estabelecimento da similitude entre produtos ou serviços, pode ser tomado em consideração o carácter distintivo da marca anterior), o Bundesgerichtshof interpretou o risco de confusão considerando um conjunto de elementos: a força da marca, o grau de similitude entre os produtos ou serviços abrangidos, e o grau de semelhança entre as marcas. Em diversos casos foi referido que quanto maior a semelhança entre as marcas e maior a reputação da marca anterior, pode ainda existir risco de confusão mesmo se os produtos ou serviços em causa estão merceologicamente distantes. Pelo contrário, se os produtos ou serviços são quase idênticos, as marcas em conflito devem manter uma maior distância do que seria exigido se os produtos fossem de natureza diferente, de modo a evitar o risco de confusão.

Contudo, as decisões do TICE, nos casos referidos, merecem diversas críticas. O caso SABEL é criticável devido àquilo que deixa de dizer. Os que estavam à espera de uma orientação geral na inter-

pretação da directiva, ficaram desapontados. O TJCE não estabeleceu positivamente qual é o sentido de risco de confusão e de risco de associação, preferiu limitar o seu julgamento a um esclarecimento negativo do problema. É certo que não aderiu à posição do Advogado Geral (deveria ser demonstrado um risco de confusão verdadeiro e devidamente comprovado quanto à origem dos produtos ou dos serviços em causa), parecendo que deixa espaço para o reconhecimento de confusão em outros casos ^(20,21) Por outro lado, no caso CANON, o TJCE confirmou uma aproximação flexível à compreensão do risco de confusão, dependente do âmbito de dis-

⁽²⁰⁾ Contudo, embora o TJCE diga que tem que existir risco de confusão (vide parágrafo 18) não diz que risco de confusão significa apenas confusão quanto à origem. O conceito de risco de associação parece que não é supérfluo; de facto o tribunal admite que no caso de marcas altamente distintivas ou com reputação, um risco de associação conceptual pode dar lugar a um risco de confusão (vide parágrafo 24). A sentença tem a "capacity to be all things to all men" (HELEN NORMAN, ob. cit., p. 311).

⁽²¹⁾ PIER LUIGI RONCAGLIA, ob. cit., pp. 561 e ss., apresenta uma outra crítica ao acórdão SABEL. O TJCE ao estabelecer que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance, significa que tal conceito nunca será aplicável quando não existe risco de confusão quanto à origem. Ora, diz o autor, isto priva as marcas famosas de protecção apropriada contra a diluição no caso de produtos ou serviços concorrentes. Neste caso haveria risco de associação, mas não de confusão; nas marcas famosas raramente existe risco de confusão pelo facto de estas marcas estarem tão bem presentes na memória dos consumidores que estes não as confundem com sinais similares destinados a produtos afins. Por outro lado, o autor não aceita o argumento de que os titulares de marcas famosas não teriam nada que se preocuparem porque a razão pela qual disposições como o art. 5.º, n.º 2, da directiva, se aplicam somente em relação a produtos ou serviços diferentes, é porque, quando os produtos são similares aos abrangidos pela marca com reputação, é difícil imaginar uma situação em que não haja risco de confusão. O autor entende que esta não é sempre a situação. Nestes termos, o autor defende que o risco de associação deve ser uma alternativa e um substituto para o risco de confusão, necessário para garantir às marcas famosas protecção adequada nos conflitos com marcas semelhantes que cubram produtos ou serviços similares. Por sua vez, CH. GIELEN, "Likelihood of Association", ob. cit., p. 339, defende que o risco de confusão deveria ser interpretado num sentido amplo de modo a incluir o risco de associação tal como aplicado pela jurisprudência do Benelux. Neste sentido, o risco de confusão deveria abranger o risco de associação independente da origem de modo a incluir o risco de diluição no caso de produtos ou serviços similares. E conclui: "It would seem logic in view of the non-origin functions of a mark protection of trade marks against dilution is not only given in the case of non similar products (such as Article 5 (2) Directive and 8 (5) and 9 (1) (c) Community trade mark Regulation) but also (and a fortiori) of similar products. (...) The real advantage of applying the principle of likelihood of association is that it fulfils the needs of trade marks as they function in modern day to day market reality."

tintividade da marca anterior. O tribunal diz expressamente que o carácter distintivo da marca anterior deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os produtos ou os serviços designados pelas duas marcas é suficiente para dar lugar a um risco de confusão. Ora, tal solução poderá conduzir a uma situação em que o conceito de semelhança pode ser infinitamente variável, dependendo da percepção da força das marcas envolvidas. A tomada em consideração do carácter distintivo na apreciação da semelhança entre os produtos ou serviços poderá provocar alguma incerteza na atitude dos tribunais e dos órgãos nacionais dos Estados-membros que efectuam o registo das marcas. ⁽²²⁾

Para terminar esta análise e regressarmos à decisão do 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, deve referir-se que a variabilidade do conceito de semelhança, ainda que a marca anterior goze de reputação, não é infinitamente elástica. Perfumes e peúgas são produtos tão distantes que mesmo que a marca de perfume seja de grande prestígio não se pode esticar o conceito de semelhança de modo a abarcar produtos (peúgas) que não caem no âmbito de concorrência dos produtos da marca de grande prestígio. A tutela desta marca deverá ter lugar pela via do art. 5.º, n.º 2, da directiva (aqui não se exige semelhança dos produtos ou serviços), desde que as condições desta disposição estejam preenchidas; este artigo demonstra que o legislador europeu reconheceu que existem certas áreas de dissemelhança dos produtos ou serviços (ainda que a marca anterior goze de reputação).

Face ao exposto, resulta (ainda que, por vezes, de forma não muito clara, como vimos) da jurisprudência do TJCE que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, servindo apenas para precisar o seu alcance e,

⁽²²⁾ Chamando a atenção para esta orientação e para os seus perigos — tendo em conta de forma especial a doutrina e a jurisprudência norte-americanas —, veja-se M. NOGUEIRA SERENS, A “Vulgarização” da Marca da Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro), Coimbra, 1995, pp. 17 e ss., n.º 1. Sobre a doutrina e a jurisprudência norte-americanas vide, entre muitos, DONALD S. CHISUM / MICHAEL A. JACOBS, *Understanding Intellectual Property Law*, Matthew Bender & Co., Inc., New York, 1992, pp. 5-280 e ss. e, em especial, pp. 5-296 e ss. Sobre esta questão veja-se, ainda, W. R. CORNISH, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, fourth edition, Sweet & Maxwell, London, 1999, pp. 719 e ss.

nestes termos, o risco de confusão, no espírito do público, não pode ser afastado (nem presumido). Por outro lado, o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante (beneficiando de uma maior tutela). Assim, embora o carácter distintivo da marca anterior deva ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os produtos ou os serviços designados pelas duas marcas é suficiente para dar lugar a um risco de confusão, é sempre necessário fazer prova da existência de uma semelhança entre esses produtos ou serviços.

5 — A (não) alternativa: a concorrência desleal.

O 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, com vista a tutelar a denominação de origem “Bordeaux”, pretende demonstrar que a utilização da expressão “Bordeaux” no nome de estabelecimento “Perfumaria Bordeaux” pode fazer concorrência desleal àquela denominação de origem. Para o efeito invoca o art. 25.º, n.º 1, alínea *d*), do CPI cuja aplicação depende apenas de o acto de concorrência ser objectivamente desconforme aos padrões de lealdade da concorrência⁽²³⁾. E o tribunal depressa conclui “Da análise do nome do estabelecimento sub judice logo ressalta a mera possibilidade de concorrência desleal (...)”. O tribunal entende que o público pode acreditar que a empresa que comercializa vinhos com a denominação de origem “Bordeaux” vende também perfumes com este nome. Ou seja, admite que existe neste caso um risco de confusão indirecta ou associação quanto à origem. Entende ainda o tribunal que pode haver violação do art. 260.º, alíneas *a*) e *f*); no primeiro caso estamos perante actos de confusão, no segundo perante falsas indicações de proveniência; em qualquer dos casos estamos perante uma indução do público em erro⁽²⁴⁾. E, por fim,

⁽²³⁾ Neste sentido, JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Concorrência desleal*, AAFDL, 1994, com Notas de Actualização de JORGE PATRÍCIO PAÚL, AAFDL, Lisboa, 1995, pp. 18 e ss., citado pelo próprio tribunal.

⁽²⁴⁾ Sobre estes actos vide JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, *ob. cit.*, pp. 110 e ss. e 160 e ss., bem como, do mesmo autor, “O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal” in *Concorrência Desleal*, AAVV, Almedina, Coimbra, 1997, pp. 15-16 e 19.

acrescenta: “E tal confusão ou erro potenciais são suficientes para que deva ser recusado o pedido de registo do nome de estabelecimento” *Perfumaria Bordeaux*, face ao disposto no art. 25.º, n.º 1, alínea *d*), do CPI.

Esta orientação jurisprudencial ainda que nova no campo das denominações de origem é já conhecida do direito das marcas.

Na verdade, antes da entrada em vigor do novo CPI — cujo art. 191.º tutela as marcas de grande prestígio em relação a produtos ou serviços não semelhantes, verificados certos requisitos — alguma jurisprudência, com o objectivo de conseguir proteger as marcas de prestígio em relação ao seu uso por terceiros em produtos ou serviços não semelhantes, recorreu ao instituto da concorrência desleal. Neste sentido temos o acórdão da Relação de Lisboa (de 3/7/90, *Colectânea de Jurisprudência*, 1990, p. 120-IV). O tribunal defendeu a existência de concorrência desleal entre produtos distintos. O caso era o seguinte: a “*The Coca-Cola Company*” é titular da marca “*Coke*” registada para bebidas; a empresa “*Riviera...*” requereu o registo da marca “*Coke*” para assinalar produtos para limpeza, higiénicos e de perfumaria. A primeira instância admitiu o registo considerando que os produtos eram diferentes, sem qualquer afinidade e por isso não havia concorrência desleal. A Relação entendeu, em primeiro lugar, que o público poderia ser induzido em erro quanto à origem dos produtos; que havia perigo de descrédito para a empresa titular da marca “*Coke*” se o produto elaborado pela “*Riviera*” fosse de fraca qualidade; e que, por fim, a “*Riviera*” iria beneficiar da publicidade da marca “*Coke*”, o que se traduziria numa atitude parasitária. Este tribunal vai recusar o registo da marca “*Coke*” pela “*Riviera*” com base em concorrência desleal, entendendo que a concorrência desleal se pode verificar “entre quaisquer actividades económicas que se insiram no mesmo sector de mercado, independentemente da identidade dos produtos ou serviços”. O tribunal defende que é necessário ampliar o “âmbito subjectivo de aplicação da protecção contra a concorrência desleal”. O tribunal segue, nesta matéria, o Prof. CARLOS OLAVO. Com esta mesma orientação veja-se o acórdão da Relação de Lisboa de 28/10/93 e o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 30/11/94, relativos à marca “*Monsieur C.* da

Rocha" (25) (Boletim da Propriedade Industrial, n.º 4, 1995, p. 1367 e ss.) (26).

Se, por vezes, os argumentos apresentados podem ser aceites — quer para proteger as marcas de prestígio (em relação ao direito anterior) quer para tutelar as denominações de origem de prestígio —, a verdade é que é criticável o entendimento que os tribunais tiveram ou têm da concorrência desleal. Na verdade, um dos pressupostos do conceito de concorrência desleal é a existência de um acto de concorrência. Como nos diz JORGE PATRÍCIO PAÚL “o acto de concorrência é aquele que é idóneo a atribuir, em termos de clientela, posições vantajosas no mercado” (...) “o que interessa é saber se a actividade de um agente económico atinge ou não a actividade de outro, através da disputa da mesma clientela” (27). No mesmo caminho encontramos JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO. Para este autor “é acto de concorrência aquele que possa influir sobre a clientela”; o que importa determinar é se uma certa “actividade no mercado, concretamente, atinge ou não outra empresa”; haverá um

(25) Neste caso o Supremo Tribunal de Justiça reconheceu que se a marca “Monsieur C. da Rocha” se destina a artigos de vestuário e calçado, enquanto que a marca “Monsieur Rochas” se destina a “savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices”, “tais produtos não são idênticos, como é óbvio, e também não se podem considerar afins”. Entre os artigos de vestuário e os artigos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos, não existe “afinidade confundível”. Todavia, o tribunal, considerando que a marca “Rochas” é uma marca francesa muito conhecida e prestigiada, admite a possibilidade de concorrência desleal no caso em apreço, desenvolvendo um raciocínio em todo semelhante ao do caso “Coke” que citamos no texto.

(26) Sobre isto vide o nosso Denominação de origem e marca, ob. cit., pp. 285-286. Forneendo outros exemplos vide JUSTINO CRUZ, Código da Propriedade Industrial Anotado, 2.ª edição, Livraria Arnado, Lda., Coimbra, 1983, pp. 258 e ss. Sobre o recurso, em outros ordenamentos jurídicos, às normas referentes à concorrência desleal para tutelar as marcas de prestígio em relação a produtos ou serviços não semelhantes, veja-se, entre muitos, MONTIANO MONTEAGUDO, La proteccion de la marca renombrada, Editorial Civitas, SA, Madrid, 1995, pp. 130 e ss. e 189 e ss.

(27) JORGE PATRÍCIO PAÚL, “Os pressupostos da concorrência desleal”, in Concorrência desleal, AAVV, Almedina, Coimbra, 1997, p. 42. Do mesmo autor vide Concorrência desleal, Coimbra Editora, 1965, em especial as pp. 35-42 e 120-128. Nesta obra o autor refere que o acto de concorrência é destinado a atrair clientes, implicará um desvio para uma empresa de uma clientela alheia, isto é de uma empresa concorrente, ou seja de uma empresa que exerce uma actividade económica idêntica ou afim (o que implica, diz ainda o autor, uma identidade ou afinidade dos bens produzidos ou negociados pelas empresas).

acto de concorrência, se este “tiver a idoneidade de atribuir uma posição relativa vantajosa, em termos de clientela” (28).

Ora, no caso em apreço estão em causa produtos completamente diferentes (não idênticos nem similares): vinhos e perfumes. Ou seja, falta um dos pressupostos da concorrência desleal: um acto de concorrência. Na verdade, entre estes produtos não existe uma relação de concorrência. A empresa que comercializa perfumes ainda que queira estender o seu domínio de actuação (conquistando clientela) não será em prejuízo da empresa que comercializa vinhos — aquela empresa não disputará a clientela desta última. Se não há concorrência entre as empresas em causa, não poderá existir concorrência desleal. (29)

Face ao exposto, o 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa deformou o conceito de concorrência desleal de modo a incluir nas normas relativas àquele instituto produtos não concorrentes. A tutela das denominações de origem de prestígio em relação à sua utilização por terceiros em produtos diferentes não poderá resultar das normas referentes à concorrência desleal. Qual a via a seguir?

(28) JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Concorrência desleal*, ob. cit., pp. 57 e ss., em especial as pp. 59-60. Deste autor veja-se, também, *Direito comercial, direito industrial*, Lisboa, 1988, vol. II, pp. 56 e ss.

(29) JORGE PATRÍCIO PAÚL, em *Concorrência desleal*, ob. cit., p. 193, diz: “A utilização, em produtos diferentes, duma marca notória pertencente a outrem, além de não constituir acto de concorrência e, portanto, não provocar qualquer violação do bem jurídico protegido com a repressão da concorrência desleal, não pode ter-se como desleal, já que não existe qualquer princípio de direito positivo que permita considerar tal utilização como contrária às normas e usos honestos do comércio”. No sentido de que nestes casos não há concorrência e, logo, fica afastado o instituto da concorrência desleal, veja-se, também, JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO “A protecção da marca notória e da marca de reputação excepcional”, *Revista de Legislação e Jurisprudência*, ano 92.º, p. 3 e ss., que escreve na pág. 178 o seguinte: “se a marca é utilizada para produtos diferentes daquele para que foi criada, não há concorrência, que, segundo o conceito económico dominante, supõe o exercício do mesmo ramo de negócio, a fabricação ou o comércio do mesmo produto. Se alguém se apropria da marca de grande reputação pertencente a outrem, para com ela designar produtos diferentes, haverá comércio desleal mas não concorrência desleal (unfair trade, not unfair competition)”. Vide, igualmente, PEDRO SOUSA E SILVA, ob. cit., pp. 413-414, n.º 79, e o nosso *Denominação de origem e marca*, ob. cit., pp. 286-287, nota 20.

6 — A tutela da reputação⁽³⁰⁾ das denominações de origem.

O TJCE já se referiu à necessidade de se preservar a reputação de que goze uma denominação de origem. Trata-se, em espe-

⁽³⁰⁾ Ao longo do texto temos usado as expressões reputação ou prestígio (quer em relação às marcas quer em relação às denominações de origem). Esta terminologia jurídica não está ainda fixada. O TJCE tem usado indistintamente estas menções. O legislador, a doutrina e a jurisprudência ainda não se entenderam quanto à terminologia a usar nem quanto ao seu significado (o que é mais grave). O CPI português utiliza no art. 191.º a designação “marcas de grande prestígio”. A primeira directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (89/104/CEE), na versão portuguesa, refere-se a marcas que gozem de “prestígio” [vide arts. 4.º, n.º 3, 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º n.º 2)]. O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, usa a expressão marca que goze de “prestígio” [vide arts. 8.º, n.º 5, e 9.º, n.º 1, alínea c)]. No Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios utiliza-se a designação “reputação” da denominação de origem [cfr. art. 13.º, n.º 1, alínea a)]. Realidade diferente é aquela que é objecto da marca notória (ou notoriamente conhecida), que não tem a ver com o problema que agora tratamos. A este tipo de marca se refere, nomeadamente, o art. 6.º bis da Convenção da União de Paris e o art. 190.º do nosso CPI. Estas disposições seguem o princípio da especialidade. O TJCE, no acórdão *GENERAL MOTORS*, já citado, procurou precisar o sentido da expressão “goze de prestígio”. O TJCE reconhece que as diversas versões linguísticas da Directiva 89/104/CEE utilizam expressões que não têm o mesmo significado (por exemplo, “prestígio” em português, “reputation” em inglês, mas “bekannt” em alemão). Todavia, numa tentativa de garantir uma interpretação uniforme do direito comunitário o TJCE opta, essencialmente, por um critério quantitativo: “esta cambiante (...) não permite que seja contestada a exigência de um limiar mínimo de conhecimento”; deve-se exigir um “determinado grau de conhecimento pelo público da marca anterior”; a marca anterior deve ser “conhecida de parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca”. Por fim, parece resultar do parágrafo 21 deste acórdão que o TJCE equipara a designação “prestígio” a outras, como por exemplo “reputação”, e que, embora sublinhe o critério quantitativo, não impõe a sua exclusividade (não parece afastar, assim, um critério qualitativo). Interessantes são as conclusões do Advogado-Geral, F. G. JACOBS, neste processo. O Advogado-Geral analisa a relação entre as marcas com prestígio e as marcas notoriamente conhecidas e conclui que a protecção das marcas notoriamente conhecidas, ao abrigo, designadamente, da Convenção de Paris, “é um tipo excepcional de protecção concedida mesmo a marcas não registadas. Não seria surpreendente, portanto, que a condição de ser notoriamente conhecida impusesse um nível relativamente alto para que a marca beneficiasse dessa protecção excepcional. No caso das marcas com prestígio não surge tal nível de exigência.” Sobre o problema de saber se as marcas notoriamente conhecidas envolvem, essencialmente, critérios quantitativos, e as marcas com prestígio ou com reputação implicam critérios qualitativos (o que parece resultar, desde logo, da versão inglesa

cial, do acórdão de 16 de Maio de 2000, C-388/95 (ainda não publicado; vide Internet: www.curia.eu.int/pt/jurisp/index/htm).

da Convenção de Paris e da Directiva 89/104/CEE), o Advogado-Geral não se pronuncia: “Quer uma marca com prestígio seja um conceito quantitativo ou qualitativo, ou ambos, é possível concluir, a nosso ver, que, apesar de o conceito de marca notoriamente conhecida não estar ele próprio claramente definido, uma marca com prestígio não tem que ser tão conhecida como uma marca notoriamente conhecida”. F. G. JACOBS termina as suas conclusões dizendo que “se deve entender por marca com prestígio na acepção do artigo 5.º, n.º 2 da directiva, uma marca que é conhecida por uma parte significativa dos sectores relevantes do público, mas que não tem que atingir o mesmo grau de renome de uma marca que seja notoriamente conhecida na acepção da Convenção de Paris”. Ou seja, defende que se adopte, fundamentalmente, um critério quantitativo na apreciação das marcas de prestígio. Entre muitos outros, MONTIANO MONTEAGUDO, ob. cit., pp. 45 e ss., refere, a este propósito, a possibilidade de se recorrer a dois critérios: o da notoriedade e o da reputação, que não podem ser usados indistintamente. O critério da notoriedade tem uma dimensão fundamentalmente quantitativa, o que lhe confere segurança jurídica, mas, por outro lado, rigidez e arbitrariedade. Por sua vez, o critério da reputação exige uma força atractiva independente, ou seja, um critério essencialmente qualitativo, o que lhe atribui flexibilidade, mas, por outro lado, complexidade e subjectividade. MONTIANO MONTEAGUDO conclui que o critério qualitativo deve primar sobre o quantitativo, embora não se deva desconhecer a importância da notoriedade; a tutela da marca para além do princípio da especialidade não se deve basear no grau de implantação da marca no mercado, mas também não lhe deve ser completamente alheio. Por fim, quanto à terminologia, este autor prefere a designação “marca renombrada” como sendo uma marca com prestígio e reputação. W. VON MEIBOM e F. RÖDIGER (“Reputed Trade Marks”, in AA.VV., *European Community Trade Mark — Commentary to the European Community Regulations*, ob. cit., pp. 209 e ss.) referem-se a marcas com reputação. Embora reconhecendo que não existe uma definição oficial de tais marcas e que as versões linguísticas do Regulamento (CE) n.º 40/94 nos diversos Estados membros apontam quer para critérios qualitativos (“reputation”, “renommée”) quer para critérios quantitativos (“bekannte Marke”), defendem um critério qualitativo. A notoriedade (critério quantitativo) apenas deverá ser usada como um indicador da reputação da marca, mas sem a exigência de um grau mínimo de reconhecimento nos meios comerciais interessados. Não deixa de ser curioso verificar que a lei alemã das marcas — a Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz — MarkenG) vom 25. Oktober 1994 — refere-se a “bekannte Marke” e “bekanntes Marke” nos § 9, (1), 3, e § 14, (2), 3, ou seja uma designação que aponta para um critério quantitativo, enquanto que na versão alemã do Regulamento 2081/92 (Verordnung Nr. 2081/92 EWG des Rates zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel), no artigo 13, (1), a), utiliza a expressão “Ansehen” (“... oder sofern durch diese Verwendung das Ansehen der geschützten Bezeichnung ausgenutzt wird”), ou seja usa neste caso uma expressão com um significado qualitativo. Para mais desenvolvimentos veja-se: ANNETTE KUR, “Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis PVÜ und die ‘bekannte Marke’ im Sinne der Markenrechtsrichtlinie”, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)*, 1994, pp. 330 e ss.; MARIANNE LEVIN, “Der Schutz außerhalb des Gleichartigkeitsbereichs in der EU aus schwedischer Sicht”, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Interna-*

O Tribunal recordou o seu acórdão de 9 de Junho de 1992, DELHAIZE, C-47/90, CJ, pp. I-3669 e ss., em que definiu a função específica da DO: “garantir que o produto que a ostenta provém duma zona geográfica determinada e apresenta certas características particulares”. Todavia, neste acórdão de 16 de Maio de 2000, o tribunal reconhece uma função de comunicação ou de imagem às denominações de origem. O tribunal começa por indicar que a legislação comunitária relativa às denominações de origem (quer a legislação vitivinícola quer a relativa a outros produtos agrícolas ⁽³¹⁾) pretende valorizar a qualidade dos produtos, de modo a favorecer a reputação dos mesmos, utilizando, para ao efeito, a figura das denominações de origem que são objecto de uma protecção particular (cfr. o n.º 53 do acórdão). Mais adiante, o tribunal refere que as denominações de origem integram os direitos de propriedade industrial e comercial. A disciplina das denominações de origem protege os seus titulares contra qualquer utilização abusiva dessas denominações por terceiros que pretendam aproveitar-se da reputação adquirida. Referindo-se ao seu acórdão de 10 de

tionaler Teil (GRUR Int.), 1996, pp. 454 e ss. Se tendemos a aceitar, no domínio das marcas, que “reputação”, “prestígio” e “renome” são expressões similares e que o critério qualitativo deve primar sobre o critério quantitativo, nas denominações de origem a excepção ao princípio da especialidade deverá ter lugar em relação às que gozem de reputação ou prestígio e deve-se, essencialmente, ter em conta um critério qualitativo. Na verdade, a imagem positiva ou expressiva, o bom nome, a força atractiva das denominações de origem Porto, Jerez, Champagne, Chianti, Bordéus, Rioja, Madeira, assenta, fundamentalmente, na unicidade ou exclusividade dos produtos em causa, na sua qualidade, mas também no seu, por vezes, elevado preço, na conexão imediata que o público efectua do nome ao produto, no volume de vendas, na promoção, no uso da denominação por sucessivas gerações de titulares, etc. Ou seja, se o critério qualitativo é fundamental, o quantitativo poderá ser relevante. Se as denominações de origem portuguesas “Mel da Terra Quente” e “Carne Cachena” se aplicam a produtos com características qualitativas únicas ou exclusivas (como já referimos a denominação de origem tem uma função de garantia de qualidade), não se podem considerar de prestígio ou com reputação: falta-lhes uma força atractiva própria, uma imagem positiva e, com certeza, uma certa, pelo menos, notoriedade. Uma denominação de origem gozará de reputação quando a sua imagem possa (em termos de exploração económica) ser transferida para produtos ou serviços diferentes, e a apreciação do prestígio ou reputação dessa denominação de origem pressupõe um critério essencialmente qualitativo, embora o critério quantitativo possa constituir um elemento importante.

⁽³¹⁾ Sobre toda esta regulamentação comunitária veja-se o nosso Denominação de origem e marca, ob. cit., pp. 249 e ss.

Novembro de 1992, EXPORTUR, C-3/91, CJ, pp. I-5529 e ss., o tribunal sublinha que as denominações de origem podem gozar de grande reputação junto dos consumidores e constituir, para os produtores que preenchem os requisitos para as utilizar, um meio fundamental de obtenção de clientela. ⁽³²⁾ De seguida diz expressamente: “A reputação das denominações de origem é função da imagem que gozam junto dos consumidores. Esta imagem depende, essencialmente, das características específicas e, mais geralmente, da qualidade do produto. É esta última que está na base, em definitivo, da reputação do produto”.

No caso concreto, o TJCE entendeu que a obrigação de engarrafamento na origem determinada pelo Reino de Espanha em relação ao vinho Rioja, apesar dos efeitos restritivos sobre as trocas comerciais, se deve considerar conforme ao direito comunitário se se demonstrar que constitui um meio necessário e proporcionado susceptível de preservar a grande reputação de que goza incontavelmente a denominação de origem qualificada Rioja. Por fim, o tribunal concluiu que a referida obrigação de engarrafamento na origem, “que tem como objectivo preservar a grande reputação do vinho Rioja mediante um reforço do controlo das suas características particulares e da sua qualidade, é justificada enquanto medida que protege a ‘denominación de origen calificada’ de que beneficia o conjunto dos produtores em causa e que reveste para estes uma importância determinante.” Esta “medida é necessária à realização do objectivo prosseguido, no sentido de que não existem medidas alternativas menos restritivas susceptíveis de o alcançar”. ⁽³³⁾

⁽³²⁾ Sobre os acórdãos DELHAIZE e EXPORTUR vide o nosso Denominação de origem e marca, ob. cit., pp. 240 e ss.

⁽³³⁾ Esta decisão é ainda interessante devido a um outro aspecto. A obrigação de engarrafamento na origem poderia ser considerada uma violação do artigo 34.º do Tratado CE (agora, de acordo com o tratado de Amesterdão, art. 29.º), mas justificada pelo art. 36.º (protecção da propriedade industrial e comercial) [agora, art. 30.º]. Neste sentido se pronunciou o Advogado Geral. Todavia, o TJCE entendeu que essa obrigação não era contrária ao art. 34.º do Tratado. Ou seja, os obstáculos à liberdade de circulação das mercadorias, nos termos dos artigos 30.º e 34.º do Tratado, poderão ser justificados por uma das razões enunciadas no art. 36.º (aqui encontramos a protecção da propriedade industrial e comercial que abrange as denominações de origem). Assim, os direitos de propriedade industrial podem prevalecer sobre o princípio da livre circulação de mercadorias. Todavia,

Relevantes para este efeito são as conclusões do Advogado Geral, ANTONIO SAGGIO, de 25 de Março de 1999, neste processo C-388/95 (vide Internet: www.curia.eu.int/pt/jurisp/index/htm). O Advogado-Geral considera que a obrigação de engarrafamento na origem, nos termos da legislação espanhola, viola o art. 34.º do TCE (cfr. parágrafo 19.º). Contudo, o Advogado-Geral entende que esta obrigação pode ser justificada, de acordo com o art. 36.º do TCE, por exigências atinentes à protecção da propriedade industrial e comercial e, em especial, pela exigência de garantir

o TICE, no caso em apreço seguiu um outro caminho. De facto, para além do art. 36.º ser uma excepção aos artigos 30.º e 34.º, existem outras excepções ao princípio da livre circulação de mercadorias, resultantes da jurisprudência comunitária. No acórdão de 20 de Fevereiro de 1979, REWE-ZENTRAL AG/BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FÜR BRANNTWEIN (Cassis de Dijon), 120/78 (CJ, p. 649), o TICE considerou que, na ausência de uma regulamentação comum sobre a produção e a comercialização dos produtos em causa, cabe aos Estados membros regular todas as questões relativas à produção e à comercialização desses produtos no seu território. Ou seja, devem estes obstáculos à livre circulação intracomunitária resultantes de disparidades das regulamentações nacionais (atinentes à produção e comercialização dos produtos em causa) ser aceites na medida em que estas prescrições possam ser reconhecidas como sendo necessárias para satisfazer exigências imperativas relativas, desde logo, à eficácia dos controlos fiscais, à protecção da saúde pública, à lealdade das transacções comerciais e à defesa dos consumidores. Mais tarde, o TICE aditou a protecção do ambiente (acórdão de 20 de Setembro de 1988, 302/86, COMISSÃO/DINAMARCA, CJ, 1988, p. 4670). O TICE tem exigido que a regulamentação nacional em causa se aplique indistintamente aos produtos nacionais e aos produtos importados, que tal regulamentação respeite o princípio da proporcionalidade face ao objectivo pretendido, e se um Estado membro dispõe de opção entre diferentes medidas aptas a atingirem o mesmo fim, deve escolher o meio que levante menos obstáculos à liberdade das trocas. [Esta jurisprudência sofreu algumas modificações na sentença do TICE, de 24 de Novembro de 1993, C-267 e 268/91, KECK e MITHOUARD (CJ, pp. I — 6097 e ss.)]. Ora, o TICE, no citado acórdão de 16 de Maio de 2000, recorre a esta teoria das exigências imperativas quando procura determinar se a obrigação de engarrafamento na região de produção “é justificada por um objectivo de interesse geral susceptível de prevalecer sobre as exigências da livre circulação de mercadorias”. Contudo, como referimos, a teoria das exigências imperativas só se deve aplicar em favor de medidas não discriminatórias. Todavia, o TICE diz claramente no número 41 do seu acórdão que a legislação espanhola que exige o engarrafamento na origem é “uma medida nacional que tem por efeito restringir especificamente as correntes de exportação no que se refere ao vinho susceptível de ostentar a ‘denominación de origen calificada’ e estabelecer assim uma diferença de tratamento entre o comércio interno de um Estado-membro e o seu comércio externo, na acepção do art. 34.º do Tratado”. Estaremos perante uma reviravolta na jurisprudência comunitária? Sobre a supra referida jurisprudência comunitária vide LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, “La jurisprudence relative à l’article 28 CE (ex article 30) après l’arrêt ‘Keck et Mithouard’”, *Revue du Droit de l’Union Européenne*, n.º 2, 2000, pp. 395 e ss.

que a denominação de origem Rioja cumpra a sua função. Para o efeito, o Advogado-Geral vai verificar não só se o engarrafamento fora da região de produção pode prejudicar a qualidade do produto (cfr. parágrafos 24.º-32.º) mas também, e em particular, analisar se tal engarrafamento pode colocar em perigo a reputação da denominação de origem Rioja.

Na verdade, o Advogado-Geral considera que a denominação de origem não tem apenas um objectivo de indicar o lugar de proveniência do produto, mas também o de proteger a reputação que um determinado produto adquiriu no mercado, ou seja, o direito de conservar a reputação deve considerar-se digno de tutela no ordenamento jurídico comunitário. ⁽³⁴⁾ O Advogado-Geral reconhece a necessidade de proteger a reputação de que goze uma denominação de origem ⁽³⁵⁾. Com a finalidade de não prejudicar a reputação da denominação de origem Rioja, o Advogado-Geral não aceitou a proposta belga no sentido de que para não afectar essa reputação bastaria que na rotulagem do vinho se indicasse que tinha sido

⁽³⁴⁾ Neste sentido o Governo espanhol alegava que a denominação de origem tem, fundamentalmente, duas finalidades: a) garantir que o produto proveniente de uma zona geográfica determinada apresenta certas características específicas e corresponde às prescrições de qualidade fixadas por uma autoridade pública; b) impedir, mediante o reconhecimento de um direito exclusivo, que os produtores de outras zonas utilizem a referida denominação, explorando a reputação dessa denominação de origem. Por outro lado, a Comissão Europeia defendia que o direito de propriedade industrial de quem está habilitado a usar uma denominação de origem se identifica com o património comercial do titular da denominação e, conseqüentemente, com a sua reputação.

⁽³⁵⁾ Para o efeito, o Advogado-Geral invoca diversas decisões do TJCE. Refere, em primeiro lugar, o acórdão de 23 de Maio de 1978, HOFFMANN-LA ROCHE, 102/77 (CJ, pp. 1139 e ss.), no qual o TJCE afirmou que o titular de uma marca deve ser protegido contra os concorrentes que pretendam abusar da posição e da reputação da marca vendendo produtos designados indevidamente com essa marca. O Advogado-Geral defende que este raciocínio deve ser aplicável às denominações de origem. De seguida, o Advogado-Geral cita o acórdão de 10 de Novembro de 1992, EXPORTUR, C-3/91 (CJ, pp. I-5529 e ss.), no qual o TJCE considerou relevante e digno de tutela a reputação de um sinal distintivo: "as denominações geográficas" (...) podem "gozar de grande reputação junto dos consumidores e constituir para os produtores, estabelecidos nos lugares por elas designados, um meio fundamental de obtenção de clientela (...)". Por fim, refere o acórdão de 13 de Dezembro de 1994, C-306/93, SMW WINZERSEKT/LAND RHEINLAND-PFALZ, CJ, p. I-5555 e ss., no qual o TJCE afirmou que, para alcançar o objectivo das denominações de origem ou das indicações de proveniência, é essencial que um produtor não possa tirar proveito, para o seu próprio produto, da reputação conseguida para um produto similar pelos produtores de outra região.

engarrafado numa outra região que não a de origem ⁽³⁶⁾. É por considerar que a reputação da denominação de origem Rioja (ao lado da qualidade deste vinho) pode ser prejudicada, que o Advogado-Geral ANTONIO SAGGIO entende que a proibição de engarrafamento fora da região de origem pode ser justificada pelas normas do TCE.

De facto, ANTONIO SAGGIO conclui: tendo em conta a reputação do vinho Rioja e o prejuízo que lhe poderia causar a utilização da denominação de origem qualificada no vinho não engarrafado na região de origem e tomando também em consideração a inexis-

⁽³⁶⁾ Para confirmar este ponto de vista, o Advogado-Geral menciona o acórdão EXPORTUR, já citado, no qual o TJCE referiu que, para proteger uma denominação geográfica que goza de reputação, não é suficiente uma etiqueta que indique o lugar de origem do produto. Por outro lado, o Advogado-Geral indica outros acórdãos do TJCE em que a protecção da reputação da marca foi o elemento determinante para a decisão do Tribunal. Neste sentido refere, em primeiro lugar, o acórdão de 11 de Julho de 1996, BRISTOL-MYERS SQUIBB, C-427/93, C-429/93 e C-436/93, CJ, pp. I-3457 e ss., relativo à reembalagem de produtos farmacêuticos e reaposição da respectiva marca por parte de um sujeito distinto do titular da marca, e em que o TJCE declarou, nomeadamente, que o titular da marca pode legitimamente opor-se à comercialização posterior de um produto farmacêutico, quando o importador tenha reembalado o produto e tenha reaposto a marca, salvo quando, entre outras condições, a apresentação do produto reembalado não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular. De seguida o Advogado-Geral refere o acórdão de 11 de Novembro de 1997, LOENDERSLOOT, C-349/95, CJ, pp. 6227 e ss., relativo à reaposição da rotulagem de garrafas de whisky por um terceiro não autorizado, em que o TJCE determinou que “o artigo 36.º do Tratado deve ser interpretado no sentido de que, embora tal constitua um entrave ao comércio intracomunitário, o titular de um direito de marca pode invocar este direito para impedir que um terceiro retire e seguidamente reaponha ou substitua os rótulos que ostentam a sua marca e por si próprio apos-tos nos produtos que colocou no mercado comunitário, salvo quando: (...) a apresentação do produto com o novo rótulo não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular (...)”. Por fim, o Advogado-Geral cita o acórdão de 4 de Novembro de 1997, DIOR, C-337/95, CJ, pp. I-6013 e ss., em que o TJCE vem esclarecer, designadamente, que quando há produtos de marca que são comercializados no mercado comunitário pelo titular da marca ou com o seu consentimento, um revendedor tem a faculdade, além da revenda desses produtos, de utilizar a marca para anunciar ao público a comercialização posterior desses produtos. Por outro lado, o TJCE estabelece que o titular de uma marca não pode opor-se a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas não necessariamente da mesma qualidade que os produtos da marca, utilize a marca, com os meios habituais no seu ramo de actividade, para anunciar ao público a comercialização posterior dos seus produtos, salvo se provar que, tendo em consideração as circunstâncias específicas de cada caso, o uso da marca na publicidade do revendedor afecta seriamente a reputação da marca. Veja-se, ainda, o acórdão do TJCE, de 12 de Outubro de 1999, UPIJOHN, C-379/97, CJ, pp. I-6927 e ss., que confirma esta jurisprudência.

tência, no direito comunitário, de instrumentos específicos de protecção para esta situação, considera-se que a legislação espanhola, que exige que o vinho com denominação de origem qualificada seja engarrafado *in loco* e constitui, deste modo, uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à exportação nos termos do artigo 34.º do Tratado, constitui uma medida justificada com base no artigo 36.º, por ser destinada a proteger um direito de propriedade industrial e comercial e, concretamente, o direito ao uso exclusivo da denominação de origem qualificada Rioja e o direito conexo da conservar íntegra a reputação do produto. Ou seja, pretende-se garantir uma utilização adequada da denominação de origem (que constitui um direito de propriedade industrial para as empresas produtoras da região) evitando-se que a sua reputação possa ser afectada.

7 — A solução proposta.

Face ao exposto parece pacífico que se deverá reconhecer a algumas denominações de origem uma função de comunicação ou de imagem. A questão que agora se coloca é a seguinte: qual o meio de tutelar a força atractiva, a imagem positiva de que gozam as denominações de origem de prestígio em relação à sua utilização por terceiros em produtos diferentes? A imagem positiva de que goze uma denominação de origem é um valor económico para os seus titulares, que se esforçaram em oferecer um produto de qualidade, com características e qualidades típicas, únicas e que, porventura, muito investiram na sua promoção. A transferência dessa imagem para produtos diferentes poderá prejudicar o prestígio da denominação de origem e provocar a perda dessa imagem positiva.

Como já tivemos oportunidade de verificar, o CPI português, no capítulo das denominações de origem, não prevê um regime excepcional para as denominações de origem de prestígio ⁽³⁷⁾.

⁽³⁷⁾ Em sentido inverso encontramos, designadamente, o Art. L. 115-5, 4.º parágrafo, do Code de la consommation français, que dispõe o seguinte: "Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être

A este propósito apresentamos a nossa interpretação do art. 251.º, números 2 e 3, do CPI. Por outro lado, e como igualmente já vimos, a tutela das denominações de origem de prestígio em relação à sua utilização por terceiros em produtos diferentes não poderá resultar das normas referentes à concorrência desleal.

Igualmente não nos parece possível “forçar” o art. 189.º, n.º 1, alínea *l*), do CPI, quando proíbe o registo de marca que contenha sinais que possam induzir o público em erro quanto à proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina. Na verdade, o 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, no caso que vimos dissecando, refere que o art. 231.º, n.º 1, alínea *e*), do CPI, remete para o regime das marcas (artigos 188.º, n.º 1, e 189.º), no que respeita aos elementos que não podem fazer parte do nome de estabelecimento. E, mais adiante, o mesmo Tribunal de Comércio de Lisboa admite a possibilidade de o público ser induzido em erro sobre a proveniência geográfica dos produtos comercializados no estabelecimento “Perfumaria Bordeaux”. Ora, não nos parece que neste caso possa haver confusão ou o consumidor possa ser induzido em erro quanto à proveniência dos produtos em causa. A este propósito JUSTINO CRUZ, ob. cit., p. 261, refere que se

employés pour aucune produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucune autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine”. Com o objectivo de proteger as indicações de proveniência geográfica que gozem de reputação, ainda que não fora do quadro do princípio da especialidade (não parece, na nossa opinião, ser essa a finalidade da norma), mas sim nos casos em que apesar de a indicação ser falsa não existe risco de engano ou confusão, encontramos a lei alemã, a Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz — MarkenG) vom 25. Oktober 1994, § 127 (3), “Genießt eine geographische Herkunftsangabe einen besonderen Ruf, so darf sie im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft auch dann nicht benutzt werden, wenn eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft nicht besteht, sofern die Benutzung für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft geeignet ist, den Ruf der geographischen Herkunftsangabe oder ihre Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen.” Parece que se enquadram nesta norma aqueles casos em que o consumidor não é induzido em erro quanto à proveniência porque não acredita que o produto ou serviço provenha daquele local, mas é atraído por aquele produto ou serviço (ou seja a sua decisão de escolha) em virtude da reputação de que goza aquele nome geográfico. Neste sentido, a propósito das marcas compostas por nomes geográficos (que não correspondem ao lugar onde o empresário se encontra estabelecido) mas que são lugares conhecidos, vide M. NOGUEIRA SERENS, ob. cit., pp. 47 e ss., nota 14.

poderia pensar em recorrer ao art. 93.º, n.º 11 [do CPI de 1940, equivalente ao actual 189.º, n.º 1, alínea D)], mas logo indica que “esta solução parece que apenas será aceitável dentro de limites restritos: marcas que respeitem contudo a actividades que pela sua natureza, pelo equipamento utilizado, pelo seu carácter complementar ou por quaisquer outras razões o público possa efectivamente relacionar entre si”. No caso em apreço estão em causa produtos completamente diferentes: vinhos e perfumes. Não existe, assim, qualquer possibilidade de confusão do consumidor quanto à identidade da origem dos produtos, ainda que se tenha em consideração a orientação da jurisprudência comunitária citada, designadamente o acórdão CANON.

Mas ainda que não exista tal possibilidade de indução do consumidor em erro, será que o princípio da verdade — como nos diz M. NOGUEIRA SERENS, ob. cit., pp. 50-51, n.º 14 — é violado quando se utiliza o nome de um local conhecido ou famoso (“Bordeaux”) causando-se assim impacto ou atracção junto do consumidor? O autor, nesta hipótese, ainda exige que os “consumidores (possam) razoavelmente supor que o seu lugar (id est, o dos produtos) de produção é aquele que a marca indica”. Mais interessante — como aliás M. NOGUEIRA SERENS parece admitir no final da citada nota 14 — é a situação em que o consumidor, embora não induzido em erro, é atraído por (escolhe) certos produtos ou serviços em virtude de os mesmos ostentarem nomes de lugares famosos ou conhecidos e, nestes termos, haver prejuízo para os concorrentes. Ou seja, a protecção dos concorrentes seria suficiente para justificar a proibição de aposição num produto de indicações erradas quanto à sua origem geográfica ou, por outras palavras, a protecção das indicações geográficas deve ser igualmente assegurada quando a proveniência do produto não tiver influência sobre a decisão de compra do consumidor. Nestes casos, M. NOGUEIRA SERENS defende o recurso à cláusula geral do art. 212.º do CPI (refere-se ao código de 1940, agora é o art. 260.º) e ao Código da Publicidade (designadamente o art. 11.º). Todavia, e mais uma vez, os vinhos “Bordeaux” ou os comerciantes do vinho “Bordeaux” não concorrem com os “Perfumes Bordeaux” ou com os comerciantes de perfumes “Bordeaux”.

Chegados a este ponto parece-nos que só restam dois caminhos.

Em primeiro lugar, aguardar por uma alteração ao CPI que consagre a possibilidade de as denominações de origem de prestígio, em certas condições, serem protegidas contra a sua utilização em produtos diferentes. Na verdade, a proposta de alteração do CPI (vide esta proposta em www.inpi.pt/novo/CPI.doc.) vem consagrar a figura das denominações de origem ou indicações geográficas de prestígio, alargando o seu âmbito merceológico de protecção. De facto, o art. 315.º/4 da proposta determina que “Será igualmente proibido o uso de Denominação de Origem ou Indicação Geográfica com prestígio em Portugal ou na Comunidade para produtos sem identidade ou afinidade, sempre que o uso das mesmas procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da Denominação de Origem ou da Indicação Geográfica anteriormente registada ou possa prejudicá-las”. Cremos que esta norma — se futuramente vier a ser admitida no nosso sistema jurídico — corresponde de uma forma muito mais acentuada aos interesses nacionais e regionais do tráfico do que a disposição análoga estabelecida para a marca (art. 191.º do CPI actual).

O outro caminho poderia traduzir-se na aplicação por analogia (id est nos termos do art. 10.º, números 1 e 2, do Código Civil) do art. 191.º do CPI. Ou seja, aplicar o regime que o CPI prevê para a tutela das marcas de grande prestígio às denominações de origem que gozem igualmente de grande prestígio. Sublinhe-se, todavia, que este expediente só seria necessário em relação às denominações de origem e às indicações geográficas não abrangidas pelo Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios; na verdade, as denominações englobadas por este diploma estão protegidas contra a sua utilização em produtos diferentes, nos termos do art. 13.º, n.º 1, alínea *a*), como já tivemos a oportunidade de analisar.

Contudo, a aplicação analógica do art. 191.º do CPI às denominações de origem de prestígio encontra um obstáculo legal: o art. 11.º do Código Civil (“As normas excepcionais não compor-

tam aplicação analógica...”). (38) E, de facto, parece-nos, o art. 191.º do CPI é uma norma excepcional: o princípio é o da especialidade [artigos 189.º, n.º 1, alínea *m*), e 207.º, do CPI]. Na verdade, a tutela das marcas de prestígio em relação a produtos não idênticos ou semelhantes vai contra um princípio fundamental ou informador do sistema de marcas (o citado princípio da especialidade — a marca está protegida em relação a sinais idênticos ou confundíveis para produtos idênticos ou afins àqueles para os quais ela foi registada). Assim, “se há uma regra e uma excepção, e surge um caso cuja disciplina se procura, esse caso é naturalmente abrangido pela regra, como regra que é. A excepção está delimitada para os casos para que foi estabelecida e não tem elasticidade para abranger novas situações” (39). Todavia, e como refere A. CASTANHEIRA NEVES (ob. cit., p. 274), deve-se, por vezes, sacrificar “a estética construtivo-intelectual às indeclináveis exigências da praxis real”. O mesmo autor mais adiante escreve: “o que justifica a analogia em geral justificará igualmente a aplicação analógica de normas excepcionais, sempre que (...) a eadem ratio da norma excepcional ou do seu regime de excepção se puder afirmar quanto a outros casos não expressamente previstos nessa norma. O que não quer dizer que seja fácil o exacto reconhecimento dessa eadem ratio (...)”. De seguida, citando CANARIS, o autor diz: “quando o legislador impõe aqui ao juiz que trate de modo diferente casos juridicamente semelhantes, obriga-o portanto a uma infracção contra o supremo mandamento da ideia de direito, o mandamento da igualdade de tratamento — toda a proibição da analogia tem por isso prima facie algo de escandaloso e necessita de uma particular

(38) Sobre esta questão veja-se, Paulus, D. 1. 3. 16.: “O direito singular é o que foi introduzido contra o teor da razão pela autoridade dos que o constituem, por causa de alguma utilidade”. Vide A. SANTOS JUSTO, *Direito Privado Romano — I*, STVDIA IVRIDICA, 50, Coimbra Editora, Agosto de 2000, p. 40; J. BAPTISTA MACHADO, *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*, Almedina, Coimbra, 1985, pp. 94-95; KARL LARENZ, *Metodologia da Ciência do Direito*, Fundação Calouste Gulbenkian, 2.ª edição, 1989, pp. 427 e ss.; A. CASTANHEIRA NEVES, *Metodologia Jurídica — Problemas fundamentais*, STVDIA IVRIDICA, 1, Coimbra Editora, 1993, p. 273.

(39) J. OLIVEIRA ASCENSÃO, *O Direito, introdução e teoria geral*, 10.ª Edição, Revista, Livraria Almedina, Coimbra, 1997, p. 450. Veja-se, também, A. SANTOS JUSTO, *Introdução ao Estudo do Direito, Parte Especial*, pp. 135 e ss., lições policopiadas, 1990.

justificação”. E, conclui A. CASTANHEIRA NEVES, “o fundamento normativo da analogia não se suspende perante as normas excepcionais” (40). E de nada vale invocar que o caso concreto que estamos a analisar (id est, o afastamento do princípio da especialidade nas denominações de origem de prestígio) corresponde a uma situação de privilégio ou de radical exclusividade (casos em que se poderá justificar a proibição de analogia). Na verdade, no quadro das próprias denominações de origem já foi admitido o afastamento do princípio da especialidade em relação às denominações de origem de prestígio englobadas pelo Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, como já tivemos oportunidade de estudar. Aliás, parece que se poderá admitir — considerando as razões agora apresentadas — que em vez de se aplicar analogicamente o artigo 191.º do CPI se aplique — e até por maioria de razão em virtude de estarmos perante o mesmo direito de propriedade industrial — por analogia o artigo 13.º, n.º 1, alínea *a*), do referido Regulamento (CEE) a outros produtos (por exemplo vínicos) para além dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios a que esta disposição se destina. Aliás, acrescenta-se ainda, o Regulamento (CEE) n.º 2081/92 disciplina denominações de origem e indicações geográficas relativas a produtos que gozam no mercado, em regra, de uma menor relevância económica em comparação com as denominações de origem de produtos vitivinícolas. Este Regulamento refere expressamente no seu 8.º considerando que para os vinhos e para as bebidas espirituosas se “pretende estabelecer um nível de protecção mais elevado”. Ora, se o citado Regulamento em relação às denominações de origem e às indicações geográficas que disciplina admite o afastamento do princípio da especialidade, não se compreende que as denominações de origem que merecem um “nível de protecção mais elevado” (vinhos e bebidas espirituosas) não vejam a sua tutela reforçada quando gozem de prestígio.

Contudo, o 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa não seguiu, como vimos, este caminho, preferindo, porventura, a legitimidade legislativa expressa [ainda não admitida fora do quadro

(40) Veja-se, ainda, do mesmo autor, “O princípio da legalidade criminal”, in *Digesta*, Volume 1.º, Coimbra Editora, 1995, pp. 349 e ss.

das denominações de origem disciplinadas pelo citado Regulamento (CEE) n.º 2081/92]. Este tribunal termina a sua decisão reconhecendo a “protecção devida à denominação Bordeaux”, mas demonstra a fraqueza da sua fundamentação quando conclui simplesmente com o disposto no artigo 231.º, número 1, alíneas *e*) e *h*), do CPI, para negar protecção jurídica ao nome de estabelecimento “Perfumaria Bordeaux”.