

O n.º 2 do art.º 5.º da Directiva sobre marcas. Marca de Prestígio

1. O Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, de 9 de Janeiro de 2003, ⁽¹⁾ teve ocasião de apreciar e de se pronunciar sobre um caso extremamente interessante, a nosso ver.

A questão, que decorreu entre Davidoff e Cie e Zino Davidoff SA por um lado, e Gofkid L. ^{da}, por outro, consistia, em síntese, no seguinte:

Saber se seria aplicável a protecção que é conferida à marca de prestígio, quando os produtos ou serviços em causa são semelhantes. Dizendo de outro modo, se sendo os produtos distinguidos por duas marcas semelhantes e destinadas a distinguir produtos semelhantes, o titular da marca imitada pode prevalecer-se do direito que lhe confere a marca de prestígio?

Aparentemente a dúvida poderá surpreender, mas só na aparência a dúvida é legítima. Com efeito, no caso sobre que se debruçou o T.J.C.E. a marca dos primeiros era semelhante à marca do segundo mas os produtos não eram semelhantes, e a letra da lei refere-se apenas a produtos ou serviços que não sejam semelhantes (art.º 5.º, n.º 2 da directiva sobre direito de marcas).

Mas vejamos mais de perto a questão.

2. O art.º 5.º da directiva citada, 89/104/CEE, estabelece no seu n.º 2 que:

“Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado--Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique”.

As marcas em causa estavam registadas, a primeira a nível internacional e, segundo refere o Advogado-Geral (pág. I – 395), “como marca figurativa num tipo de letra sublinhado baseado num tipo normalizado designado por “English 157” (ou Englische Sreibschrift, em alemão) embora ligeiramente diferente deste” ⁽²⁾.

Tal marca consistia, na denominação – figurativa Davidoff, abrangendo designadamente produtos das classes 14 e 34 da classificação de Nice.

⁽¹⁾ Publicado na Colectânea de Jurisprudência, 2003 – 1 (A), pág. I – 389.

⁽²⁾ A frase entre parênteses é transcrita das Conclusões do Advogado-Geral.

A segunda consistindo na palavra Dunffee escrita em “English 157” (também neste caso, ligeiramente modificada) mas não sublinhada, “precedida por dois “D” maiúsculos – um “D” mais pequeno inserido no campo superior direito de um D maior – num estilo mais simples” abrangendo também, designadamente, produtos das classes 14 e 34.

3. No Acórdão do T.J.C.E., indicam-se mais concretamente os produtos para que cada uma das marcas se destinam e que são:

Quanto à marca Davidoff: produtos cosméticos para homem, conhaque, gravatas, armações de óculos, charutos, cigarrilhas e cigarros, respectivos acessórios, cachimbos, tabaco para cachimbo, respectivos acessórios e artigos de pele (considerando n.º 6 do Acórdão).

Quanto à marca Golkid, designadamente, metais preciosos e respectivas ligas e produtos fabricados ou placados com esses metais ou ligas, isto é, objectos de artesanato artístico ou ornamental, serviços de mesa (excepto talheres), centros de mesa, cinzeiros, charuteiras e cigarreiras, boquilhas para cigarros e cigarrilhas, bijuteria, ourivesaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos de cronometragem.

4. A Davidoff intentou acção nos tribunais alemães. O Tribunal de Primeira Instância julgou improcedente a acção. Interposto recurso deste Tribunal, também este não obteve provimento. A Davidoff interpôs recurso para o BVerfG (Supremo Tribunal alemão) o qual, por despacho, reenviou o processo para T.J.C.E.

5. Matéria assente.

Ficou assente que os produtos eram: uns idênticos ou semelhantes; outros dissemelhantes, como aliás resultam da comparação dos respectivos produtos.

As questões prejudiciais submetidas ao T.J.C.E foram:

- 1) O disposto nos art.^{os} 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2 da Primeira Directiva 89/104/CEE deve ser interpretado (e, se for caso disso, aplicado) no sentido de que autoriza igualmente aos Estados-membros a conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozam de prestígio quando a marca posterior é ou irá ser usada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada?

2) Os art.^{os} 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da Directiva sobre as marcas autorizam o direito nacional a conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozam de prestígio apenas nas hipóteses nelas previstas (uso da marca que, sem justo motivo, tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los) ou autorizam a adopção de disposições nacionais complementares de protecção de marcas de prestígio contra sinais posteriores, que sejam ou venham a ser utilizados para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes?

6. A questão a considerar.

No considerando n.º 23, o T.J.C.E. diz que “a questão que se põe é assim, a de se saber se a letra do art.º 5.º, n.º 2, da Directiva, por só se referir expressamente ao uso de um sinal para produtos ou serviços não semelhantes, obsta à aplicação desta disposição igualmente em caso de uso do sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes”.

Ora bem.

O T.J.C.E. já anteriormente (considerando n.º 15) tinha notado que “a Davidoff, o Governo Português e a Comissão consideraram que se deve responder afirmativamente a esta questão, porque a protecção específica concedida às marcas prestigiadas pelos art.^{os} 4.º, n.º 4, alínea a) e 5.º, n.º 2 da Directiva em relação a produtos não semelhantes deve, por maioria da razão, aplicar-se a produtos idênticos ou semelhantes”.

Por seu turno, a Gofkid e o Governo do Reino Unido entendem que deve ser dada uma resposta negativa a tal questão, porquanto a protecção garantida pelos art.^{os} 4.º, n.º 1, alínea b), e 5.º, n.º 1 alínea b), da Directiva, já é suficiente para proteger as marcas destinadas a produtos idênticos ou semelhantes mais amplamente admitida a favor das marcas prestigiadas, sendo o risco de confusão só aplicável, portanto, se os produtos não forem idênticos (art.º 5.º, n.º 2 da Directiva).

7. Conclusões do T.J.C.E.

Este Tribunal entendeu que o art.º 5.º, n.º 2 da Directiva não deve ser interpretado exclusivamente, à luz da letra, mas atendendo igualmente à economia geral e aos objectivos do sistema em que se insere (considerando n.º 24).

E acrescenta que atendendo a estes últimos elementos não se pode adoptar uma interpretação do artigo em questão, que tenha como consequência, em caso de uso do um sinal para produtos ou serviços semelhantes, uma protecção das marcas prestigiadas inferior às que teriam em caso de um sinal para produtos ou serviços dissemelhantes (considerando n.º 25). Mas diz mais, e *isto afigura-se-nos da maior importância*, que “ quanto a este aspecto, não foi verdadeiramente contestado no Tribunal de Justiça que a marca prestigiada deve beneficiar, em caso de uso de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, de uma protecção pelo menos tão lata quanto a que existe em caso de uso de um sinal para produtos ou serviços que não sejam semelhantes”.

E finalmente no considerando n.º 27 escreve-se que “a questão no Tribunal de Justiça foi a de saber se a protecção de uma marca prestigiada contra o uso de um sinal destinado a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes e que lesa o carácter distintivo ou o prestígio dessa marca se obtém desde logo com base no n.º 1 do art.º 5.º da Directiva de modo que deixaria de ser necessário procurá-la no disposto do art.º 5.º, n.º 2”.

A questão é esta: se a marca goza de prestígio e é utilizada para produtos idênticos ou semelhantes, se um terceiro usar o sinal, tirando partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique, deve a tal marca ser aplicado o regime desta para produtos *não idênticos nem semelhantes*?

A resposta negativa conduz a que não seja necessário existir no espírito do público um risco de confusão.

- i – Deve aplicar-se o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 5.º, que exige risco de confusão no espírito do público? Dizendo doutra maneira, é manifesto que, dentro de tal condicionalismo, o público atribuirá a marca à mesma origem?
- ii – Ou aplicar-se o disposto na alínea b) no caso? Aparentemente, dir-se-á que esta alínea é confusa, pois nela não se deveria falar de identidade de sinais nem identidade de produtos ou serviços, pois tal situação já está prevista na alínea a)?

Todavia não é assim. Pode acontecer que o sinal não seja idêntico ou semelhante a outro, mas os produtos ou serviços sejam idênticos ou semelhantes.

E também o sinal ser idêntico ou semelhante a outro mas os produtos ou serviços não serem idênticos ou semelhantes. Ora só com a alínea a) estas duas situações não seriam prevenidas. Mas o que importa, desde logo, ter em conta é a questão de saber se interpretando à *letra* o n.º 2 do art.º 5.º, a marca de prestígio destinada a produtos ou serviços semelhantes, gozará de uma protecção menor do que a destinada àqueles que não são semelhantes.

8. A conclusão final do T.J.C.E. e do Advogado-Geral

O T.J.C.E. decidiu que “os art.ºs 4.º, n.º 4, alínea a) e 5.º, n.º 2 da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, devem ser interpretados no sentido de que deixam aos Estados-membros a faculdade de preverem uma protecção específica a favor de uma marca ou o sinal posterior, idêntico ou semelhante a essa marca registada, se ela se destina a ser utilizada ou foi utilizada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos por esta”.

Ora esta conclusão – que é a única – não deixa de ser curiosa, tanto mais que nos considerandos (cfr. considerando 28) o Tribunal já havia entendido que o n.º 2 do art.º 5.º é aplicável apenas quando a marca posterior se destinasse a produtos ou serviços não semelhantes para os quais a marca foi registada.

E mais curioso é, ainda, em face das conclusões do Advogado-Geral, Jacobs, que havia afirmado que o n.º 2 do art.º 5.º da Directiva 89/104/CEE só se aplica a situações em que os produtos ou serviços *não* são semelhantes. E diz ainda que os art.ºs 4.º, n.º 4, alínea a) e n.º 5, n.º 2, são exaustivos não podendo ser complementados por regras nacionais de protecção de marcas famosas.

Ora precisamente o T.J.C.E., vem afirmar, o contrário como vimos: sem se pronunciar, nas *conclusões* sobre a questão de fundo (semelhança dos produtos e serviços) conclui que, essa complementação pelos direitos nacionais, é possível.

Daqui resulta, a nosso ver, a seguinte conclusão: embora o T.J.C.E. tenha afirmado nos considerandos que o n.º 2 do art.º 5.º só era aplicável quando os produtos ou serviços não fossem semelhantes, ao permitir, na conclusão, que legislações nacionais complementassem tal normativo quando os produtos ou serviços fossem semelhantes que o Tribunal deve ter tido sérias dúvidas de que assim seria – atitude e decisão que não é habitual nas decisões do T.J.C.E. – remetendo para as legislações nacionais a possibilidade para as estatuírem doutra forma.

O nosso Código, no art.º 242.º, refere-se apenas ao caso da marca posterior se destinar a produtos ou serviços não semelhantes aos da marca anterior, caminho que a nosso ver, foi o melhor. Porém, a partir de agora, caso se entenda que o regime da marca de prestígio pode ser ampliado, por lei, aos produtos e serviços semelhantes pode fazê-lo. A questão é a de saber se tal é conveniente, e a que melhor se coaduna com o regime geral das marcas.

É o que veremos de seguida.

9. A apreciação mais pormenorizada do problema

A nosso ver, os aspectos a ter em consideração são:

- o da capacidade de a marca posterior poder absorver o prestígio da marca anterior. Quanto a este aspecto não podemos deixar de recorrer a um trabalho de NOGUEIRA SERENS, ⁽¹⁾ assunto este que também já abordámos num trabalho anterior ⁽²⁾.
- o da marca gozar de prestígio em Portugal ou na União.
- o uso da marca posterior procurar sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo, da marca anterior
- ou do prestígio da marca
- ou possa prejudicá-los ⁽³⁾
- se entre a marca de prestígio e a marca posterior deve haver ou não risco de confusão.

Relativamente à capacidade da marca posterior ter capacidade para absorver o prestígio da marca anterior, este requisito conjuntamente com o último constituem a chave da questão.

Na verdade, há que começar por apreciar se a marca posterior tem capacidade para absorver o prestígio da marca anterior. Relativamente a esta questão, basta servirmo-nos do exemplo de NOGUEIRA SERENS, quanto à marca Dimple para whisky, que foi julgado que não era possível a transferência do bom nome desta marca para o requerente ou titular de marca idêntica, destinada a sabões, perfumaria, loções para cabelo, dentífricos e, em especial a cosméticos, dado a enorme distância merceológica dos produtos em causa ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾A «VULGARIZAÇÃO» DA MARCA NA DIRECTIVA 89/104/CEE, de 21 DE Dezembro de 1988 (*ID EST*, NO NOSSO DIREITO FUTURO).

⁽²⁾ Direito de Marcas, Coimbra Editora, 2004, págs. 350 – 396, em especial págs. 368 – 396.

⁽³⁾ Cfr. trabalho *cit.*, pág. 379.

⁽⁴⁾ NOGUEIRA SERENS, *ob. cit.*, pág. 170 e nosso Direito de Marcas, *cit.*, pág. 273.

Mas desde já devemos notar que o facto do distanciamento ou proximidade merceológica dos produtos não é critério que, a nosso ver, possa servir para concluir pela transferibilidade ou intransferibilidade do prestígio da marca. Como veremos, o distanciamento ou proximidade dos produtos, servem, isso sim, pelo seu valor económico e pelo público a que se destinam, auxiliá-los, ou melhor, constituir um elemento decisivo, para aquilatar da possibilidade (ou não) da transferência da marca.

Os exemplos poder-se-iam multiplicar: É óbvio que o prestígio de uma marca para jóias não se pode transferir para o titular de uma marca de pregos ⁽¹⁾.

Assim é necessário que o prestígio da marca seja transferível para os produtos ou serviços de um terceiro.

Quanto aos demais requisitos exigidos para uma marca de prestígio possa impedir a concessão de uma marca posterior ou, se concedida, anulá-la, com excepção do último, no âmbito deste trabalho, não se afigura necessário efectuar uma análise detalhada, pelo que vamos passar imediatamente a tratar deste: entre a marca de prestígio e a marca posterior deve ou não haver risco de confusão?

Ora bem. Poder-se-á dizer que a lei é expressa nesse sentido, que tratando-se de produtos ou serviços *não* semelhantes não é necessário que haja risco de confusão (art.ºs 4.º, n.º 3 e 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104/CEE).

A questão surge, portanto, só e conforme o Acórdão do T.J.C.E., quando os produtos ou serviços distinguidos pelas duas marcas são semelhantes.

O risco de confusão, consiste, como é sabido, na possibilidade, susceptibilidade ou idoneidade das marcas, que, por definição, são idênticas ou semelhantes, poderem ser atribuídas pelo público-consumidor à mesma origem.

A entender-se que se os produtos ou serviços distinguidos pelas marcas em questão (sendo a anterior de prestígio), são semelhantes, tem de haver risco de confusão, ficará a marca de prestígio que se destina a *produtos ou serviços semelhantes*, em desigualdade, em relação àquela que distingue produtos ou serviços dissemelhantes em condições de desigualdade, com aquela?

Vejamos.

A resposta, como aliás o T.J.C.E., reconhece, a que parecerá mais apelativa será a afirmativa e portanto considerar-se que o n.º 2, do art.º 5.º, é extensível às marcas destinadas a produtos idênticos ou semelhantes.

⁽¹⁾ Cfr. NOGUEIRA SERENS, *ob. cit.*, pág. 138 e nosso Direito de Marcas, *cit.*, pág. 379.

Porém, é muito duvidoso que seja assim.

A finalidade do normativo citado é o de não permitir uma situação que seria manifestamente injusta.

Na verdade, se tal normativo não existisse, poder-se-á dizer que um terceiro poderia tirar partido indevido do *caracter distintivo* ou do *prestígio da marca ou possa prejudicá-los* (ao *caracter distintivo* ou ao *prestígio da marca*).

Se a marca posterior infringir o *caracter distintivo*, parece não haver dúvidas que o terceiro não a pode registar, ou usá-la, o que é aceite pelo T.J.C.E.

Nos termos do 6.º considerando da Directiva a mesma não exclui a aplicação às marcas de disposições do direito dos Estados-membros que não estejam abrangidas pelo direito de marcas (de que trata a Directiva), tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores.

Porém, ao contrário do que sustenta o Advogado-Geral (considerando 66 das suas conclusões), o condicionalismo do presente caso não se pode enquadrar na concorrência desleal, pois, por definição, esta exige concorrência. E no presente caso, não há qualquer espécie de concorrência entre produtos ou serviços.

Mas o ponto de que se deve partir será o da possibilidade da marca posterior poder absorver o *prestígio da marca anterior*, ou, dizendo doutra forma, será o *prestígio da marca anterior* transferível para a posterior?

Será que a existência de distanciamento ou proximidade merceológica do produto em questão tem importância?

Ora bem. Assim, deve, desde logo, questionar-se se as marcas destinadas a produtos semelhantes será o critério que deve servir de base para aquilatar da capacidade de uma marca absorver o *prestígio da outra*, a aproximação ou distanciamento merceológico?

Mas vejamos as conclusões a tirar para se saber se o *prestígio de uma marca* pode ser transferido para outra, baseando-nos somente no critério da distância ou proximidade merceológica dos produtos (questão a que já nos referimos atrás e respondemos negativamente).

Vejamos primeiro o que se passa em relação a produtos idênticos.

Tratando-se de produtos idênticos, parece-nos óbvio que a resposta tem de ser afirmativa.

Por exemplo, uma marca destinada a jóias poderá absorver o *prestígio da marca Stern*?

Uma marca destinada a automóveis poderá absorver o *prestígio da marca Mercedes*?

Parece-nos evidente que, em relação aos dois exemplos dados a resposta tem, inegavelmente, de ser afirmativa.

Vejam agora o que se passa com produtos semelhantes (não idênticos).

Por exemplo, uma marca destinada a pastas dentífricas, poderá absorver o prestígio de uma marca destinada a escovas de dentes?

Também nos parece evidente que a resposta tem de ser afirmativa, pois a distância merceológica entre os produtos que as marcas contradistinguem é muito pequena (por isso os produtos são semelhantes, por poderem ser atribuídos à mesma origem).

Pois bem, encaremos agora a hipótese de produtos dissemelhantes.

Por exemplo, o prestígio de marcas tais como Hermés, Gucci, Yves Saint-Laurent, Cristian Dior, Armani, contradistinguindo produtos de cosmética e perfumaria, poderia ser transferido (ou absorvido) por uma marca contradistinguindo pesticidas ou raticidas?

Parece-nos evidente que não, dado que a distância merceológica é tão grande que é impossível tal absorção.

Mas conclusão idêntica já não ocorreria com uma marca de prestígio, tais como as indicadas para produtos não semelhantes e merceologicamente distantes, por exemplo Gin, contradistinguindo com a marca Gordon's.

Da mesma forma uma marca que distinga produtos de luxo, pode ser transferida para a primeira (Gordon's) desde que esta tenha capacidade para absorver a marca que contradistinguem tais produtos.

Em síntese, podemos dizer que se o prestígio da marca pode ser absorvido por outra marca destinada a produtos que são destinados a um público menos exigente ou de reduzida capacidade económica, numa palavra produtos merceologicamente distantes e portanto não semelhantes, esta última marca não tem capacidade para absorver o prestígio da outra marca.

Mas vejamos mais de perto a questão, *cingindo-nos à proximidade ou distanciamento merceológica das marcas* (o que faremos para demonstrar, por absurdo, que a proximidade ou distanciamento merceológico não é critério que nos sirva).

Consequentemente, poder-se-ia eventualmente concluir que:

- a) se as marcas em causa pertencem a campos merceologicamente distantes, ou, *o que é o mesmo os produtos não são semelhantes*, o prestígio de uma marca não poderia ser absorvido pela marca que contradistingue estes

- b) se as marcas contradistinguem produtos merceologicamente próximos ou, *o que é o mesmo, são semelhantes*, o prestígio da marca poderia ser absorvido pela que contradistingue estes.

E deste modo chegaríamos precisamente à solução contrária à consagrada na lei, que se refere a produtos ou serviços não semelhantes.

E assim, temos de concluir que a aplicação exclusiva, do critério da proximidade ou distância merceológica de produtos, está longe de nos fornecer uma base útil de trabalho.

Poder-se-á dizer em contrário que o raciocínio efectuado está viciado? E o vício consistiria precisamente em equiparar produtos semelhantes a produtos merceologicamente próximos e igualmente equiparar produtos dissemelhantes a produtos merceologicamente afastados.

Não é porém assim. Embora os dois conceitos não sejam idênticos, ficaria provado que quanto mais próximos fossem os produtos maiores possibilidades haveria de o público-consumidor os confundir. Em última análise, a conclusão seria, apenas com uma ligeira modificação, idêntica. Tendencialmente, quanto mais próximos fossem os produtos maior possibilidade haveria de o prestígio da marca anterior se transferir para a marca posterior.

Logo, este critério acabaria por entroncar com o do risco de confusão, por parte do público, com o que cairíamos no conceito de imitação da marca.

Vejamos mais um exemplo, o prestígio da marca Mercedes não é transferível para pregos, mas é transferível para uma empresa da grande dimensão, como de qualquer dos titulares das marcas mencionadas (Armani, Gucci.....).

E assim parece-nos que, se deverá concluir precisamente em sentido contrário ao feito no raciocínio exposto: o que redundará na conclusão de que quanto mais próximos forem os produtos maior é a possibilidade de o público ser induzido em confusão. Só que isto nada tem a ver com a transferibilidade do prestígio da marca. Estarem só, e apenas dentro da figura jurídica do risco de confusão, *rectius* da imitação da marca, não só já na questão da transferência do prestígio da marca.

Logo, a art.º 5.º, n.º 2 deve ser interpretado no sentido de se referir apenas a produtos *não semelhantes*. Se os produtos são semelhantes o regime aplicável é o do art.º 4.º, n.º 1, b). *E compreende-se que assim seja, pois se os produtos não são semelhantes neste caso é que há o perigo de um terceiro usar o sinal de prestígio, e sem justo motivo tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.*

Se os produtos são semelhantes, o regime aplicável é o relativo à confundibilidade ou imitação da marca.

O regime da marca de prestígio é alargado precisamente para e apenas para abranger casos em que os produtos ou serviços não são semelhantes, e nada justificaria aplicá-lo ao caso da semelhança do produto.

No entanto, como se viu, o Acórdão do T.J.C.E., ao contrário do Advogado-Geral, permitiu que os direitos nacionais pudessem complementar a protecção estabelecida no art.º 5.º, n.º 2, e bem, a nosso ver, pois poderá haver, eventualmente situações em que o regime das marcas de prestígio possa ou deve ser aplicável não sendo os produtos semelhantes. Embora, a nosso ver, dificilmente seja concebível, tal condicionalismo.

10. A nossa posição

- a) *Há que apreciar, não a aproximação ou distanciamento merceológica entre os produtos em questão, mas a capacidade económica destes.*
- b) *A apreciação deve ser efectuada não pela aproximação ou distanciamento, referido na alínea anterior, que pode e deve ser extensível, à avaliação da capacidade económica da empresa em causa, isto é, da empresa produtora de tais produtos.*
- c) *Assim, se esta última empresa, embora fabrique produtos, merceologicamente diferentes, mas a qualidade desses produtos ou, o que é o mesmo, se a dimensão desta empresa for de molde e puder absorver o prestígio da marca anterior, poder-se-á concluir que a marca anterior, pode ser absorvida por esta.*
- d) *Creemos que a mens legislatoris aponta neste sentido, pois no caso de os produtos serem idênticos ou semelhantes, não há que falar em transferência da marca de prestígio, pois, para obstar que o titular da marca posterior absorva o da marca anterior, o titular desta última apenas tem que lançar mão do instituto da confundibilidade das marcas.*
- e) *Em última análise, o julgador deve colocar-se na posição do consumidor, e avaliar se este poderia concluir que a marca posterior tinha “capacidade” para gozar do prestígio da marca anterior, e nesse julgamento estaria incluído a capacidade.*

- f) *A nosso ver, a transferibilidade ou não transferibilidade da marca de prestígio e a proibição do seu uso por terceiro, tem como pressuposto exactamente a possibilidade da sua apropriação por terceiro, cuja actividade (e naturalmente os produtos produzidos) é distinta da actividade do titular de tal marca. Com efeito, se as actividades são merceologicamente próximas, e, em consequência os produtos ou serviços produzidos ou prestados são idênticos ou semelhantes, o risco de confusão é a figura jurídica, sob a qual o titular da marca anterior se fundamentará para impedir um terceiro de se utilizar de tal marca, desde que, obviamente, os sinais sejam idênticos ou susceptíveis de indução em confusão.*
- g) *Na base da proibição de um terceiro se apropriar do prestígio da marca anterior, situa-se precisamente a questão da capacidade do titular da marca posterior absorver o prestígio da marca anterior, sendo, portanto as marcas em causa destinadas a produtos não idênticos nem semelhantes.*
- h) *Para apreciar a possibilidade de a marca anterior ser apropriada pela marca posterior, o distanciamento ou proximidade dos produtos em causa, devem ser economicamente próximos, (mas só economicamente) o que quer dizer que, os titulares da marca posterior e da marca anterior devem ter capacidade de económica, ou nível económico próximo.*
- i) *Em suma, a possibilidade da transferência da marca deve ser aferida através da qualidade económica dos produtos a que as marcas se destinam, e consequentemente, também (embora indirectamente) da capacidade económica dos respectivos titulares.*
- j) *Se há semelhança ou identidade entre os produtos a que se refere cada uma das marcas, então sim, o regime aplicável é estabelecido no art.º 5.º, n.º 1 da Directriz sobre marcas.*

No nosso Código, estatui o art.º 242.º que: “o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, *ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade*, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los”⁽¹⁾ (itálico nosso).

⁽¹⁾ Cfr. o nosso Direito de Marcas, págs. 389 e segs.

Ora deste artigo resulta bem claro, a nosso ver, que, “ainda” que a marca seja destinada a produtos ou serviços sem identidade, deve ser recusada, é porque se for destinada a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, deve ser recusada, e até, na óptica do nosso legislador, por maioria de razão.

Para tal apenas haverá, para que a marca anterior obste ao registo da marca posterior, requerê-la para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio (art.º 242.º, n.º 2), se, obviamente, já não estiverem protegidas por estes.

E embora a opinião que expusemos, *prima facie*, dizer-se-á não coincide com aquele, afigura-se que este artigo é absolutamente aceitável, e por duas ordens de razões:

- a) A primeira é de ao interprete pode não ter previsto um caso em que o prestígio de um possa ser transferido para outro que contradistinga produtos ou serviços, semelhantes ou idênticos aos contradistinguidos por uma marca anterior.
- b) Por outro lado, se o prestígio da marca anterior é transferível para a marca posterior, é de louvar que se exija o registo, nos termos do n.º 2 do art.º 242.º.

Em última análise, afigura-se que a absorção de uma marca de prestígio (destinada a produtos não idênticos ou dissemelhantes) ficará dependente da *capacidade económica* da empresa ou daquele que pretende absorver o prestígio da marca anterior.

AMÉRICO DA SILVA CARVALHO
Advogado
Agente Oficial da Propriedade Industrial
Mandatário Europeu de Patentes