

FUNÇÕES SÓCIO-ECONÓMICAS DA MARCA(*)

Pelo Dr. M. Nogueira Serens(**)

1. Como foi dito por Robert Liefman “em regime de livre concorrência [o regime prevalecente no tempo do primeiro capitalismo industrial (*grosso modo*: desde a abolição do sistema corporativo do *Ancien Régime* até ao ultimo quartel do século XIX)]⁽¹⁾, os comerciantes, aproveitando a falta de união dos industriais provocavam lutas entre estes, assumindo a função decisiva em todo o processo económico”⁽²⁾. Por outras palavras, que são ainda do mesmo Autor⁽³⁾, nessa época, o comércio era o elemento organizador do processo de troca, e que, por isso mesmo, assumia a tarefa de (procurar) equilibrar a procura com a oferta.

a) Nesse quadro, o impluso para a oferta (*produção*) provinha do lado da procura (*consumo*), cabendo aos industriais (muitos e todos muito pequenos) produzir *aquilo* que os comerciantes (também eles muitos e muito pequenos), interpretando os “*sinais do mercado*” — e podiam fazê-lo melhor que os industriais, visto estarem *mais próximos* dos consumidores finais —, lhes queriam comprar, e sem que os vendedores (os industriais, entenda-se) tivessem poder para decidir sobre as condições de venda.

(*) Texto extraído da Dissertação de Doutoramento do Autor, intitulado *A monopolização da concorrência e a (re-)emergência da tutela da marca*, Almedina, Coimbra, 2007.

(**) Professor Jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Professor da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona — Centro Universitário de Lisboa.

(1) Na conhecida asserção de Schönlanck (que foi presidente do Partido Social Democrata Alemão), “quando, em Viena, em Maio de 1873, soava o toque de finados do ‘crescimento económico’, era anunciado por repiques o nascimento do tempo dos cartéis” (no original: “Am 9. Mai. 1873, als in Wien die Sterbeglocke des ‘wirtschaftlichen Aufschwungs’ gellte, wurde die Geburtsstunde der Kartelle eingeläutet”); cf. o nosso *A monopolização da concorrência e a (re-)emergência da tutela da marca*, Coimbra, 2007, p. 120, nota 312, e p. 631, s.

(2) *Cartells et trusts — Évolution de l’organisation économique*, trad., Paris, 1914, p. 113.

(3) *Ob. cit., loc. cit.*

b) Com a *monopolização da concorrência*⁽⁴⁾, os comerciantes viram *fugir-lhes* essa posição de supremacia no processo económico e transformaram-se (*rectius*: foram transformados) em *distribuidores*, íamos a dizer, *entalados* entre a produção e o consumo; tomando nas suas próprias mãos a *função de organizadores e reguladores do processo de troca*, os industriais de maior porte cuidavam de procurar o equilíbrio da oferta com a procura — e não às avessas como faziam os comerciantes —, e, assim, é (do lado) da oferta (produção) que passa a desenhar-se o *impulso* para a procura (consumo), deixando, do mesmo passo, os comerciantes de vender os produtos que lhes interessava comprar, antes passando a comprar os produtos que aos industriais interessa vender⁽⁵⁾.

c) Essa *subordinação* da procura dos comerciantes à oferta dos industriais, que reforçava a posição dos consumidores finais, para ser plenamente eficaz, exigia que a oferta dos comerciantes fosse *subordinada* à procura desses consumidores. Mas, para lograr esse objectivo, que era só um meio para alcançar o fim da subordinação da procura dos comerciantes à oferta dos industriais, esta última tinha que ser *identificável* ou, se preferirmos, tinha que ser *retirada do anonimato*.

2. A marca, cuja disciplina volta então ao *proscénio*⁽⁶⁾, servia, é claro, para isso. Donde a sua *função de distinção*, que sempre foi por todos reconhecida. Discutido, e muito, foi — e ainda é — o *fundamento* dessa função. A importância que este ponto assume, no quadro da teoria das funções da marca⁽⁷⁾, justifica que dele cuidemos com algum desenvolvimento.

⁽⁴⁾ Cf. nota 1.

⁽⁵⁾ Cf. o nosso “Proibição da publicidade enganosa: Defesa dos consumidores ou protecção (de alguns) dos concorrentes?”, in: *Comunicação e Defesa do Consumidor — Actas do Congresso Internacional organizado pelo Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* (de 25 a 27 de Novembro de 1993), Coimbra, 1996, p. 238.

⁽⁶⁾ Desenvolvidamente, sobre a (longa) história da marca e o *momento* e as *razões* para a generalização do seu uso e da sua (efectiva) tutela no capitalismo industrial, vide o nosso *A monopolização da concorrência ...*, cit., p. 687, s.

⁽⁷⁾ Referimo-nos, note-se, às funções *sócio-económicas* da marca. E, cingindo a nossa análise a essas funções da marca — deixando, pois, de lado as suas *funções* jurídicas —, faremos ainda outras restrições: ocupar-nos-emos apenas das *marcas individuais* e, dentro destas, não pensaremos senão nas marcas de produtos, às quais cabia a antiga designação de “*marcas de fabrica*” — uma expressão que era então sinónima de “marcas industriais”, dado a *não tutelabilidade* (no quadro da lei do sinal) das marcas de serviços; só deixou de ser assim com a lei norte-americana de 1946 (o chamado “Lanham Act”: *Sections 3 e 23*), que *abriu caminho* para a consagração na CUP (revisão de Lisboa de 1958) do art. 6.º-*sexies*, assim redigido: “Os Países da União comprometem-se a proteger as marcas de serviço.

a) É óbvio que um signo, que seja distintivo (*marcante, hoc sensu*), diferencia os objectos aos quais é aposto dos objectos da mesma categoria aos quais é aposto um signo, também ele distintivo, mas diferente (e ainda dos objectos da mesma categoria aos quais não é aposto qualquer signo ou aos quais é aposto um signo que não é distintivo; por comodidade de exposição, deixaremos de lado estas outras situações).

aa) Essa diferença (entre objectos da mesma categoria com signos não-confundíveis) pode resumir-se ao próprio signo, que assim é *constitutivo* dela: neste caso, diremos que dois signos diferentes, apostos em dois objectos iguais, tornam estes objectos diferentes (a diferença estará apenas e só no respectivo signo); mas também pode acontecer que a diferença (entre objectos da mesma categoria com signos não-confundíveis) seja, digamos, *de raiz*, servindo a presença dos signos — necessariamente diferentes: existindo essa diferença *de raiz* entre dois objectos da mesma categoria, se fossem usados signos iguais tornavam-se “iguais” objectos que eram diferentes (havendo, por conseguinte, sempre a possibilidade de alguém se enganar, ou melhor, de ser enganado) — para *declarar* essa diferença, e já não para a constituir: neste outro caso, diremos que os signos distinguem dois objectos, que já eram diferentes, não dois objectos, antes iguais.

bb) Procuraremos explicar melhor, recorrendo a exemplos (com ovos). Pensemos então em dois ovos com a mesma cor, com o mesmo tamanho, com o mesmo peso, em suma, dois ovos *iguais*; e admitamos também que tenham sido *postos* pela mesma galinha (*provenientes* da mesma galinha, também se poderia dizer). Para podermos distinguir/indivíduo(aliz)ar, em qualquer momento que seja, cada um desses ovos, será indispensável que os *marquemos*, isto é, que aponhamos em cada um deles um signo diferente, que seja distintivo (*v. g.*, num dos ovos um *x* e no outro um *y*).

Não são obrigados a prever o registo destas marcas”; cfr., entre nós, o Decreto-Lei n.º 40/87, de 27 de Janeiro —, o que também significa que não nos ocuparemos das *marcas de comércio*, que ganharam, digamos, uma *nova vida*, no quadro da chamada “*Grande Distribuição*” (mais apropriado seria chamar-lhe “*Grande Comércio*”), em cujo seio abunda a prática do *private label*. Que consiste, muito resumidamente, no seguinte: industriais, dos mais diversos sectores, produzindo ou não para mercado — e, quando o fazem, usam, via de regra, as suas próprias marcas —, produzem para um ou mais “Grandes Distribuidores”, apondo, nos respectivos produtos, a marca destes (*v.g.*, “Continente”, “Pingo Doce”, “Por si”), dispondo, para o efeito, da devida autorização (há *homologia* entre esta prática e a prática do *contract manufacturing*, as quais não deixam, porém, de apresentar uma diferença não desprecianda: no *contract manufacturing*, ambas as partes são industriais; cf. *infra*, notas 22 e 106 e o texto a que estão ligadas).

cc) A este exemplo, juntaremos um outro: dois ovos com a mesma cor, com o mesmo tamanho, com o mesmo peso, ou seja, também agora dois ovos *iguais*, sendo que cada um deles foi *posto* (*proveio*) de uma galinha diferente. Também neste segundo exemplo, à semelhança do primeiro, para podermos distinguir/individu(aliz)ar, em qualquer momento que fosse, cada um dos ovos, seria indispensável que os *marcássemos*, isto é, que apuséssemos em cada um deles um signo diferente, que fosse distintivo (*v. g.*, num dos ovos um *a* e no outro um *b*).

dd) Quer isto dizer que, em ambos os exemplos, a função dos signos é a mesma: a distinção/individu(aliz)ação dos ovos aos quais são apositos. A *base* dessa função é, porém, diversa: (*i*) se os ovos são *iguais* e provêm da *mesma* galinha, nada há que os distinga para além dos próprios signos e, por conseguinte, são estes que tornam os respectivos ovos diferentes, ou melhor, *diferenciáveis*; (*ii*) se os ovos provenientes da mesma galinha, apesar de serem iguais — iguais nos aspectos antes referidos e, até, no valor nutritivo ou calórico, é dizer, na *qualidade* (se as galinhas, nas quais estamos a pensar, forem da mesma raça, guardadas no mesmo galinheiro e receberem o mesmo tipo de alimentação, o mais provável é que os ovos tenham todos a mesma *qualidade*) —, têm sempre essa *diferença*, respeitante à sua *proveniência* (ou *origem*), e que *pré-existe* à aposição dos respectivos signos, os quais, por isso mesmo, não são constitutivos dela, servindo, sim, para a *revelar*.

3. Pensemos agora nos sinais distintivos que as marcas são, situando-nos na época da sua *redescoberta* como meio de *evitar* a concorrência — o ultimo quartel do século XIX, que foi a época da “monopolização da concorrência” —, e abstraindo da existência de qualquer disciplina jurídica que lhe coubesse.

a) À primeira vista, pareceria um contra-senso afirmar que elas serviam para distinguir/individu(aliz)ar produtos diferentes. Por um lado, se dois produtos são diferentes, é da natureza das coisas que eles se não confundam e, não se confundindo, não carecem que os distingamos por meio de um signo adrede pensado. Por outro lado, os diferentes industriais, que marcavam os seus produtos, tinham primacialmente em vista diferenciá-los dos produtos (*merceologicamente*) iguais, e não dos produtos (*merceologicamente*) diferentes (exemplificativamente: o fabricante de sapatos, marcando-os, tinha em vista contradistingui-los dos produtos merceologicamente iguais, que eram os sapatos que os outros fabricantes, seus con-

correntes, *punham* no mercado, e não, por exemplo, das bicicletas que aí eram *postas* pelos fabricantes destes outros produtos merceologicamente diferentes).

b) O segundo exemplo (dos ovos), antes figurado, prova que este contra-senso é realmente só aparente. Mesmo que houvéssimos de concluir que os produtos (os sapatos de que antes falávamos) *provenientes* (*postos* no mercado) de dois industriais diferentes eram iguais — iguais não só do ponto de vista merceológico, é claro, mas também nos vários outros aspectos que pudessem ser invocados para sustentar essa conclusão —, sempre haveria entre eles uma diferença: a *diferença* relativa à sua *proveniência* (ou *origem*).

aa) Acresce que, do mesmo jeito que dois produtos, que *provinham* (eram *postos* no mercado) de industriais (empresários) diferentes, eram sempre produtos diferentes — a *diferença* poderia residir apenas na sua *proveniência* (ou *origem*) —, também dois produtos, que *provinham* (eram *postos* no mercado) do mesmo industrial (empresário), eram sempre produtos iguais — a *igualdade* podia residir apenas na sua *proveniência* (ou *origem*).

bb) Consequentemente, a função de distinção da marca encerrava, digamos, uma dúplice dimensão: (i) a de *revelar uma diferença* (*dimensão negativa*) entre os produtos que a ostentavam e os produtos (merceologicamente iguais e, pelas razões que adiante exporemos, também merceologicamente afins) sem marca ou com uma marca não confundível; (ii) a de *afirmar uma identidade/igualdade* (*dimensão positiva*) em relação a todos os produtos que a ostentavam⁽⁸⁾.

cc) E onde radicava essa identidade/igualdade de todos os produtos (*merceologicamente iguais*) que ostentavam a mesma marca? Perguntando de outro modo: o que é que todos esses produtos tinham em comum? A sua *proveniência* (ou *origem*), seguramente. A função de distinção da marca concretizava-se, pois, numa outra, que era precisamente a *função de proveniência* ou *origem*: a presença no mercado de produtos merceologicamente iguais, ostentando a mesma marca, levava o público necessaria-

(8) Cf., *ex pluribus*, A. VANZETTI, “Funzione e natura giuridica del marchio”, *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obligazioni*, 1961, I, p. 18, W. R. SCHLUEP, *Das Markenrecht als subjektives Recht*, Basel, 1964, p. 68, G. RIEHLE, *Markenrecht — Ein Betrag zur Grundlagen und zur Territorialität des Warenzeichenrechts*, Stuttgart, 1968, p. 107, e U. LOEWENHEIM, *Warenzeichen und Wettbewerbsbeschränkung*, Bad Homburg v. d. H., 1970, p. 226.

mente a pensar que a proveniência ou origem desses produtos era a mesma.

c) Quando, como nós aqui fazemos, se pensa nas marcas na época em que o seu uso se voltou a generalizar, e abstraindo da sua concreta disciplina jurídica, sobressai a seguinte conclusão: não havia marcas que não fossem conhecidas do público, em consequência do seu uso nos respectivos produtos. E conhecendo o público uma determinada marca por causa da sua *afixação* em determinados produtos, *que sabia terem de provir de alguém*, natural seria que admitisse que esse “alguém” era o titular da marca que os produtos ostentavam; admitindo isso, o público estava também a admitir, ainda que implicitamente, que esses produtos provinham de uma determinada empresa: a existência desta, nas mãos do titular da marca, fazendo dele empresário, é que lhe permitia ser a *fonte* ou *origem* dos produtos, fonte ou origem à qual a marca que os produtos ostentavam se “referia”.

4. Essa “referência”, ínsita na marca, à fonte ou origem dos produtos que a ostentavam — ou, se preferirmos, a sua *função de origem*, entendida como uma concretização da sua função de distinção — justificava (do ponto de vista do respectivo titular, é claro) uma tutela do signo para além da existência do risco de confusão sobre os próprios produtos. Ou seja, justificava (do referido ponto de vista) que o exclusivo (o monopólio, *hoc sensu*), inerente à titularidade da marca, se afirmasse, não apenas quando um terceiro fizesse uso de uma marca igual ou semelhante para assinalar produtos merceologicamente iguais, mas também quando um terceiro fizesse uso de uma marca igual ou semelhante para assinalar produtos merceologicamente afins; é certo que, nesta segunda situação, mesmo que as marcas fossem iguais, não haveria o risco de os produtos serem confundidos (*scilicet*: tomados uns pelos outros), mas, dada a afinidade merceológica que entre eles existia, não poderia excluir-se que o público lhes imputasse *erradamente* a mesma origem, é dizer, julgasse erradamente que todos eles tinham sido *postos* no mercado pelo mesmo empresário⁽⁹⁾.

a) Este era, digamos, o “lado bom” (do ponto de vista do titular da marca) da função de origem. Mas, para que esse “lado bom” não fosse

⁽⁹⁾ Mais desenvolvidamente, cf. o nosso *A monopolização da concorrência ...*, *cit.*, p. 724, s. e p. 940, s.

submerso por um “mal maior”, houve que “*volatilizar*” o próprio conceito de origem.

aa) Se pensássemos a tutela da marca apenas à luz de evitar a confusão entre uma marca anterior e uma marca posterior, para assim evitar que os respectivos produtos (*merceologicamente iguais*) fossem tomados uns pelos outros, teríamos, obviamente, de pressupor que o público, exactamente porque conhecia a marca primeiramente usada, a confundia com a que passara a ser usada em momento ulterior — *só se confunde aquilo que se conhece*.

bb) Visando a tutela da marca mais longe, isto é, sendo ela afirmada para impedir a confusão sobre a origem dos produtos, pareceria lógico que o pressuposto houvesse de ser agora este outro: porque conhecia a origem dos produtos que ostentavam uma determinada marca, o público confundia-a (a origem, entenda-se) com a dos produtos (merceologicamente iguais ou merceologicamente afins) que ostentavam uma marca igual ou semelhante; a favor deste entendimento, para além, é claro, do dito de há pouco de que “*só se confunde aquilo que se conhece*”, poderíamos ainda aduzir que, não conhecendo o público a verdadeira origem de um produto que ostentava uma determinada marca, ser-lhe-ia impossível saber que dois produtos, ostentando a mesma marca, tinham a mesma origem.

b) Se a tutela da marca contra riscos de confusão sobre a origem dos produtos assentasse no referido pressuposto ou, dizendo de outra forma, se a marca apenas fosse protegida contra riscos de confusão desse tipo quando, em presença dela, o público conhecesse a verdadeira origem dos produtos, é dizer, *identificasse* (a empresa d) o empresário que os *pusera* no mercado, teríamos o tal “mal maior” que submergia o “lado bom” da função de origem da marca.

aa) À partida, as únicas marcas que tinham tutela garantida seriam as que fossem compostas com (parte d) as firmas ou nomes dos respectivos titulares. Em relação às marcas de fantasia, a sua tutelabilidade seria altamente problemática. Não custaria admitir que, em certos casos, o *anonimato*, que é da essência das marcas desse tipo, fosse superado: uso (nos respectivos produtos e/ou na publicidade) da marca de modo a torná-la *falante* sobre a pessoa (humana ou jurídica) do respectivo titular (assim, e por exemplo, utilização da marca sempre acompanhada da firma ou do nome do respectivo titular). Manifestamente insuficiente para esse efeito já seria, porém, a possibilidade que o público sempre teria de ficar a conhecer o verdadeiro titular da marca (e, nessa medida, a verdadeira ori-

gem dos produtos que ela assinalava), recorrendo ao serviço de registo competente⁽¹⁰⁾. Ocioso dizer que essa possibilidade só se afirmaria no que respeita às marcas registadas. Mas, para além disso, seria difícil imaginar o público a recorrer ao referido serviço para ficar a saber quem eram os titulares das marcas (anónimas) que enxameiam o mercado, contradistinguindo produtos de largo consumo.

bb) Tudo isto, que já era muito, constituía, em todo o caso, só parte do “mal maior” associado à subordinação da tutela da marca contra riscos de confusão sobre a origem dos produtos ao pressuposto do conhecimento pelo público da verdadeira origem dos produtos contradistinguidos com a marca cuja tutela estava em causa. Pense-se, por exemplo, na *utilização de marcas diferentes, pelo mesmo industrial, para assinalar produtos iguais, e todos provenientes da sua empresa*⁽¹¹⁾. Essa estratégia, explorando a (natural) tendência do público para raciocinar com base na ideia “*uma marca, uma empresa*”, cria uma *falsa aparência* de concorrência, exactamente porque simula a existência de um número de concorrentes no mercado em causa que não corresponde à realidade.

cc) Independentemente da questão de saber se a tão propalada liberdade de escolha do consumidor, que se diz da essência da economia de mercado, é a *liberdade de escolher o mesmo, julgando que se escolhe coisa diferente*, o que aqui importa salientar é o seguinte: a estratégia (monopolística) dita “*multi-marca*” (associada ou não aos sistemas de distribuição selectiva)⁽¹²⁾, que é altamente vantajosa para os titulares das marcas, por isso que lhes permite a *metamerização* do mercado⁽¹³⁾, dificil-

⁽¹⁰⁾ No mesmo sentido, cf. G. RIEHLE, *ob. cit.*, p. 108, nota 11, criticando a opinião contrária de W. R. SCHLUEB, *ob. cit.*, p. 70.

⁽¹¹⁾ Esse comportamento, mesmo que não possa ser proibido legalmente — deixamos essa tarefa para os muitos adeptos do *consumerism* ... —, roça (digamo-lo por nossa conta) a iniquidade (cf. a seguir no texto). Sobre o fenómeno da chamada “*dual distribution*”, pois é isso que está em causa, vide, M. BALZ, “Paradigmenwechsel im Warenzeichenrecht? — Zu einigen Grundsatzproblemen der Europamarke”, *RabelsZ* 1981, 323, s., L. AKAZAKI, “Source Theory and Guarantee Theory in Anglo-American Trade Mark Policy: A Critical Legal Study”, (72) *JPTOS* 1990, 270, s. e, mais desenvolvidamente, F. HENNING-BODEWIG/A. KUR, *Marke und Verbraucher — Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft*, Bd. I, *Grundlagen*, Weinheim/Bassel (Schweiz)/Cambridge/New York, 1988, p. 270, e *Marke und Verbraucher — Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft*, Bd. II, *Einzelpunkte*, Weinheim/Bassel (Schweiz)/Cambridge/New York, 1988, p. 329, s.

⁽¹²⁾ Cf., por todos, F. HENNING-BODEWIG/A. KUR, *ob. cit.*, Bd. I, p. 34, s.; vide tb. o nosso *A monopolização da concorrência ...*, *cit.*, p. 421, s. (sob o tópico: A concorrência *intra-brand*: “*enteada*” ou “*filha dilecta*” do direito *antitrust*?).

⁽¹³⁾ “You could separate the idea of the company from the product which it made; and therefore (...) each product could be aimed at a specific group of people — (...) at a target market. / You

mente poderia ser adoptada se as únicas marcas protegidas (contra riscos de confusão sobre a origem dos produtos) fossem as que não “escondessem” a identidade de quem as usava. Não nos deteremos mais sobre este ponto.

c) O que ficou dito é suficiente para ver quão certas são as palavras de Neil J. Wilkof: “If the function of a trade mark had been limited to the identity of the actual source of manufacture of the goods, the trade mark right would have become largely irrelevant”⁽¹⁴⁾.

could produce a whole range of products aimed at different groups; it didn't really matter if the intrinsic difference between the products was negligible, providing they all had individual names and packaging, and were promoted separately in ways appropriate to each target audience” (WALLY OLINS, *in: Corporate Identity*, 1990, p. 115, *apud* THOMAS D. DRESCHER, “The Transformation and Evolution of Trademarks — From Signals To Symbols To Myth”, (82) *TMR*1992, 324, nota 75).

⁽¹⁴⁾ Cf. *Trade Mark Licensing*, London, 1995, p. 26. Em Inglaterra, na segunda metade do século XX, a “strict source theory of trademark function” — isto é: a ideia de que a marca servia “to represent to the customer only the physical source or origin of the product (...) in connexion with which the mark was used” (J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, 3.th ed., New York, 1992, § 3.03[1], 3-11) — tinha ainda defensores no seio dos tribunais inferiores. Ilustra-o o caso que opôs um tal McDowell, em consequência do seu pedido de registo da marca “Nuvol” para assinalar “medicinal oil”, à “Standard Oil Company”, titular da marca “Nujol” para assinalar os mesmos produtos. Em primeira instância, a decisão foi favorável ao requerente do registo, tendo o tribunal argumentado do seguinte jeito: visto os produtos “Nujol” serem comercializados em Inglaterra, não pela própria “Standard Oil Company” (titular da marca), mas através de um “agente de vendas local” (“The Anglo-American Company”), que actuava em nome próprio, “*the British public did not know the actual source of ‘Nujol’*”. Este entendimento não foi, contudo, partilhado pelo tribunal de recurso; sobressaem as palavras de Lord Justice Warrington: “(...) The deception which I think the registration would be calculated to produce is that the two products emanate from the same source, and for the purposes of the present question it does not, in my opinion, matter whether the public do, or do not, know what that source is” (*Re McDowell's Application*, 43 R.P.C. 313, 1926; cf. NEIL J. WILKOF, *ob. cit.*, 27, e FRANK I. SCHECHTER, “The Rational Basis of Trademark Protection”, (40) *Harvard L. Rev.* 1927, 817, que também cita o seguinte trecho da autoria de um dos outros juizes: “The public will be equally deceived for all practical purposes, if they merely identify or confuse the producers of ‘Nuvol’ with the producers of ‘Nujol’, whether they know the actual name of the producers of ‘Nujol’ or not”. Na mesma época, na Alemanha, a concepção da função de origem da marca, no sentido acima referido, é dizer, como “função-de-nome” estava ainda presente na jurisprudência do RG: “Warenzeichen, seien es Bild- oder Wortzeichen, sind nur Herkunftszeichen, die den Namen oder die Firma des Herstellers oder Händlers ersetzen” (acórdão-“Bandmaster”, de 16 de Novembro de 1926; cf. H. H. VON RAURCHER AUF WEEG, “Bindung an den Geschäftsbetrieb, Eintragbarkeit und Übertragbarkeit von Warenzeichen bei wirtschaftlich verbundenen Unternehmen”, *in: Die Warenzeichenlizenz — Rechtsvergleichende Untersuchungen über die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen, FS für E. Ulmer* (Hergs: F. K. Beier/E. Deutsch/W. Fikentscher), 2. Aufl., München/Köln/Berlin/Bonn, 1966, p. 492, s.); a concepção da função de origem da marca como *função-de-nome* podia, de resto, louvar-se no ensinamento de J. Kohler: “(...) es [o sinal que a marca é] will bloss Erkennungszeichen sein, es wil bloss das Mittel bilden, um die Herkunft der Ware von einer bestimmten Person, von einem bestimmten Geschäftshause anzukündigen” (cf. *Warenzeichenrecht — Zugleich Zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen* (1884), Mannheim/Leipzig, 1910, p. 62).

aa) Para preservar o “lado bom” (do ponto de vista do titular da marca) da função de origem — entendida, reitera-se, como uma concretização da função distintiva —, que era o aumento do *tamanho* do monopólio que a tutela do signo implicava, sendo esta entendida como uma forma de obstar à existência de risco de confusão sobre a origem dos produtos, evitando-se, do mesmo passo, que “the commercial value of trade mark protection would have become nil”⁽¹⁵⁾ — numa linguagem figurada, para que o titular da marca pudesse ter “*sol na eira e chuva no nabal*” —, houve, como antes dissemos, que “*volatilizar*” o conceito de origem.

bb) Este não podia ser entendido no sentido de o público, em presença de uma marca, dado o modo como ela era composta ou a maneira como era utilizada, identificar a pessoa (humana ou jurídica) do respectivo titular e, por conseguinte, ficar a conhecer a verdadeira origem — que só poderia ser a empresa da pessoa que a marca identificava⁽¹⁶⁾ — dos produtos assinalados com a marca; o sentido implicado no referido conceito era, sim, o de o público, em presença de uma marca, independentemente do modo como fosse composta ou da maneira como fosse utilizada, poder acreditar na *constância* da origem dos produtos que essa marca contradistinguia ou, por outras palavras, poder acreditar que, havendo igualdade entre as marcas que assinalavam produtos merceologicamente iguais, a origem ou proveniência (*empresarialmente falando*) de tais produtos, conquanto fosse dele (do público) desconhecida, seria sempre a mesma, ou melhor, única⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ As palavras (obviamente exageradas) são de NEIL J. WILKOF, *ob. cit.*, p. 26.

⁽¹⁶⁾ No quadro da “*strict source theory of trademark function*” (cf. penúltima nota), não se concebia, é claro, que o titular de uma marca não fosse empresário, nem tampouco se concebia que a titularidade de uma marca e o respectivo uso fossem dissociáveis.

⁽¹⁷⁾ Foi num texto de FRANK I. SCHECHTER que vimos defendido pela primeira vez esse entendimento — mais *souple* — da função de origem da marca (o que não significa, é claro, que tenha sido ele o primeiro a defendê-lo). Escreveu este Autor o seguinte: “*Discarding (...) the idea that a trademark (...) informs the consumer as to the actual source or origin of goods, what does it indicate and with what result? It indicates, not that the article in question comes from a definite or particular source, the characteristics of which or the personalities connected with which are specifically known to the consumer, but merely that the goods in connection with which it is used emanate from the same — possibly anonymous — source (...); cf. “The Rational Basis ...”.* (40) *Harvard L. Rev.*, *cit.*, p. 816, e, já antes, *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks*, New York, 1925, p. 149-150. A defesa da função de origem da marca, independentemente de esta, dado o modo como era composta ou a maneira como era utilizada, identificar a pessoa (humana ou jurídica) do respectivo titular e, identificando esta, identificar a sua empresa e a verdadeira origem dos produtos — o que permitia, reitera-se, dispensar uma tutela merceologicamente ampliada também às *marcas de fantasia* (tutela contra riscos de confusão sobre a origem dos produtos) — foi abraçada por muitíssimos autores, em diferentes países. Assim, e por exemplo: 1) Na Suíça: F. FALB, *Die Übertragung der Fabrik- und Handels-*

5. Essas duas diferentes concepções da função de origem da marca, no plano económico — doravante, por comodidade de exposição, designá-

marke nach Art. 11 MSchG: ein Betrag zur Frage der freien Übertragbarkeit der Marke, Basel, 1943, p. 50 (“hinter jeder Marke steht ein bestimmter, sich gleichbleibender Geschäftsbetrieb”), e W. R. SCHLUEP, *ob. cit.*, p. 70 (“Die Marke gewährt dem Adressaten die Gewißheit der Herkunft aus dem nämlichen Betrieb, aus dem die gleich markierte Ware stammt. Die Marke wird so zur Garantie für die gleich bleibende Herkunft”). 2) Na Áustria: H.-G. KOPPENSTEINER, *Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht*, 3. Aufl., Wien, 1997, p. 829 (“Unterscheidungsmittel ist der mit dem Gebrauch der Marke einhergehende Hinweis, gleich gekennzeichnete Waren/Dienstleistungen stammten aus dem Unternehmen des Markeninhabers”). 3) Em Espanha: C. FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos de derecho de marcas*, madrid, 1944, p. 47 (“En efecto, al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa lógicamente que el *producto* ou *servicio* procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados com la misma marca”). 4) Em França: P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Vol. I, Paris, 1952, p. 18 (“La marque est un moyen matériel de garantir à l’acheteur d’un produit qu’il *provient bien de tel fabricant*”), e P. MATHÉLY, *Le droit français des signes distinctifs*, Paris, 1984, p. 12 (“En raison de sa nature, et en raison du fait qu’elle est apposée sur l’objet désigné par l’entreprise ou la personne d’où provient cet objet, la marque, par la force des choses, *identifie l’objet couvert par l’indication de sa provenance ou de son origine*. / Certes, il est bien claire que la marque ne détermine pas cette origine. / Elle ne révèle pas l’identité de l’entreprise ou de la personne qui fabrique (...) l’objet désigné. / Elle ne révèle pas non plus le lieu de l’établissement de cette entreprise ou de cette personne. / *Mais elle fournit l’assurance que les objets désignés ont une même origine*”). 5) Na Alemanha: G. RIEHLE, *ob. cit.*, p. 109 (“Solange (...) von *Herkunftsfunktion* überhaupt die Rede ist, meint man damit ein und denselben Sachverhalt: *die Fähigkeit des Zeichenes, auf eine anonyme betriebliche Quelle hinzuweisen*”), U. LOEWENHEIM, *ob. cit.*, p. 227 (“Man stellt nicht auf die Herkunft der Ware aus einer konkreten Herkunftsstätte ab, sondern legt die Betonung auf deren Gleichmäßigkeit: *Gleiche Warenzeichen weisen darauf hin, daß die mit ihnen gekennzeichneten Erzeugnisse aus der gleichen Herkunftsstätte stammen, ohne daß diese näher bekannt zu sein braucht*”), F. K. BEIER, KRIEGER., “Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke”, *GRUR-Int.* 1976, p. 126 (“Als Herkunftszeichen verbürgt die Marke dem Abnehmer, *daß die Ware stets aus dem gleichen Unternehmen, nämlich dem des Markeninhabers stammt*”), A. KRAFT, “Markenrecht und Markenschutz”, in: *Markenartikel heute — Marke, Markt und Marketing*, Wiesbann, 1978, p. 93 (“Die marken identifizieren nämlich nicht nur die Waren des Herstellers oder Händlers gegenüber seinen anderen Waren, sondern weisen auch auf die betrieblich *Herkunft jeder der gekennzeichneten Ware hin*”). 6) Em Itália: A. VANZETTI, “Funzione ...”, *Rivista di Diritto Commerciale*, *cit.*, p. 38 (“Il marchio identifica il prodotto cui è apposto *come proveniente da una fonte di produzione che resta sempre costante*”), M. ROTONDI, *Diritto industriale*, 5. ed., Padova, 1965, p. 108 (“La funzione differenziatrice del marchio nei confronti dei prodotti è logicamente una *conseguenza di quella che è la sua essenziale finalità: l’indicazione di provenienza da una determinata azienda*”), e F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991, pp. 30-31 (“il segno esplica questa funzione [distintiva dei prodotti] *indicando che tutti gli oggetti contrassegnati provengono da una medesima impresa che il produce* (...). / Ciò non significa, ovviamente, que il marchio distingue l’impresa da cui provengono i prodotti contrassegnati, consentendo ai consumatori di individuare il produttore (...).”). 7) Nos EUA (para além, é claro, do já referido FRANK I SCHECHTER): J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, *cit.*, § 3.03[2], 3-13 (“the ‘source’ identified by a trademark need not be known by name to the buyer. It may be anonymous in the sense that the buyer does not know, or care about, the name of the corporation that made the product or the name of the corporation which distributes it. *But the buyer is entitled to assume that all products carrying the same trademark are somehow linked with or sponsored by that single, anonymous source*”), e J. GILSON, *Trademark Protection and Practice*, Matthew Bender, New York,

—las-emos “*função de origem nominada*” e “*função de origem anónima*” —, reflectiam-se no sentido e importância da sua *função de qualidade* (também dita *função de garantia* ou *função de confiança*), nesse mesmo plano.

1992, § 1.03[1], 1-22 (“A trademark functions and is accorded legal protection because it (a) *designates the source or origin of a particular product (...)* even though the source is to the consumer anonymous”). 8) Em Portugal, o destaque, até pelo seu pioneirismo, vai para J. G. PINTO COELHO, “O problema da admissibilidade da ‘licença’ em matéria de marcas”, *RLJ*, ano 94.º, 1962, 290: “Ainda que a marca, pela sua constituição, seja puramente objectiva, consistindo numa simples designação de fantasia, ou numa figura emblemática, sem qualquer alusão ao estabelecimento ou à pessoa do seu proprietário ou criador, a verdade é que a marca importa sempre um vínculo entre o produto e o industrial ou o comerciante que a adopta. O público quando adquire o produto coberto com uma certa marca, produto que lhe agradou e por que mostra preferência, quer obter esse artigo, fabricado ou vendido por certo produtor ou por certo comerciante, ainda que desconheça a sua identidade. *A marca é pois sempre um indicativo de origem.* Só os produtos dessa origem ou proveniência têm a preferência do comprador, que se guia pela marca e vê nela, em certo modo, uma garantia de qualidade” (alguns sublinhados são nossos); na mesma linha, mas com significativas *nuances*, cf. M. NOGUEIRA SERENS, *A tutela das marcas e a (liberdade) de concorrência*, Coimbra, 1990, p. 165. s., CARLOS OLAVO, *Propriedade industrial*, Vol. I, *Sinais distintivos do comércio, Concorrência desleal*, 2.ª ed., Coimbra, 2005, p. 73, s., PEDRO SOUSA E SILVA, “O princípio da especialidade da marca. A regra e as excepções”, *ROA*, Ano 58, I, 1998, 381, s., A. CÔRTE-REAL CRUZ, “O conteúdo e extensão do direito à marca: A marca de *grande presígio*”, in: *Direito industrial*, Vol. I, 2001, p. 79, s., MARIA M. R. MORAIS DE CARVALHO, *Merchandising de Marcas (A comercialização do valor subjectivo das marcas)*, Coimbra, 2003, p. 211, s., AMÉRICO S. CARVALHO, *Direito de marcas*, Coimbra, 2004, 105, s., e, mais desenvolvidamente, L. M. COUTO GONÇALVES, *Função distintiva da marca*, Coimbra, 1999, *passim*. Lá fora, e também entre nós, a função de origem (*anónima*) da marca (cf. a seguir no texto) sempre contou, porém, com opositores de peso. Em Itália, avultavam os nomes de R. FRANCESCHELLI, “Saggio sulla cessione dei marchi”, *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obligazioni*, 1948, I, 1, s., e, mais recentemente, *Sui marchi di impresa*, 4.ª ed., Milano, 1988, p. 247, F. FERRARA J.º, *La teoria giuridica dell’azienda*, 2.ª ed., Firenze, 1948, p. 190, s., T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 2.ª ed., Milano, 1960, p. 430, G. GUGLIELMETTI, *Il marchio. Oggetto e contenuto*, Milano, 1968, p. 8, s., e G. SENA, “Brevi note sulla funzione del marchio”, *RDI*, I, 1989, p. 5, s.; na Alemanha, o destaque vai para L. HEYDT, “Zur Funktion der Marke”, *GRUR-Int.* 1976, p. 339, s., e W. OPPENHOFF, “Wandel der Markenrechtskonzeption?”, *GRUR-Int.* 1973, p. 433, s. No seio da doutrina pátria, o Professor FERRER CORREIA, *Lições de direito comercial, Reprint*, 1994, pp. 179-180, encarava expressamente a questão de saber se “a marca, além de individualizar as mercadorias ou produtos [função de distinção], os relacionava com uma pessoa ou entidade determinada — um certo empresário ou uma certa empresa [função de origem]”. E, no quadro dessa questão, apontava a diferença entre a marcas que, pelo modo como eram compostas, designavam a empresa de onde provinham as mercadorias e as outras, as marcas de fantasia, que, como tais, não forneciam qualquer indicação sobre a procedência dos bens. Nestas últimas marcas (*anónimas*), a função de relação dos produtos que elas assinalavam com os empresários ou as empresas que introduziam esses produtos no mercado “era actuada de modo apenas indirecto, razão suficiente para que se não fizesse intervir este elemento na definição do respectivo conceito”. O Mestre de Coimbra não deixava, contudo, de *relativizar* esta sua conclusão, advertindo que perante legislações que só admitissem a sua transmissão em conjunto com o estabelecimento — à época era esse o caso, por exemplo, das legislações alemã e italiana; entre nós, o art. 118.º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n.º 30 679, de 24 de Agosto de 1940 (doravante, CPI/1940), então em vigor, rompia claramente com esse princípio dito de conexão —, ainda podia dizer-se que a marca, além de sinal distintivo das mercadorias, assegurava provirem estas de uma certa empresa — sempre a mesma. Posteriormente, a função de origem da marca foi também objecto de crítica por banda de J. M. COUTI-

a) O industrial que apunha nos produtos por si fabricados uma marca que, revelando a verdadeira origem dos produtos, o identificava enquanto titular de uma certa empresa (função de origem nominada), estando lá longe, no início do processo económico, era como se estivesse sempre *face a face* com aquela parcela (maior ou menor) do público que optava pela aquisição dos produtos assinalados com a marca em causa.

aa) A opção dessa parcela do público podia, pois, assentar exclusivamente no conhecimento que ela tinha sobre a origem dos produtos: (a empresa de) um empresário, que se sabia quem era, e que, também por isso, lhe inspirava *confiança* e, inspirando-lhe confiança, lhe dava a *garantia* de não a decepcionar sobre a *qualidade* dos produtos que punha no mercado — dir-se-ia que a marca, exactamente porque permitia conhecer a “*árvore*”, permitia, só por isso, conhecer os “*frutos*”.

bb) Talvez encontremos na sequência, que foi ainda agora exposta, “*confiança* (na pessoa — humana ou jurídica — do titular da marca) → *garantia de* (não desapontamento sobre a) → *qualidade* (dos respectivos produtos) a razão para o uso, frequentemente sinonímico, das expressões “*função de qualidade*”, “*função de garantia*” e “*função de confiança*”.

cc) Seja como for, a verdade é que essa sequência, ancorada como estava no conhecimento que o público tinha da concreta origem dos produtos, só era possível no quadro da função de origem nominada. Mas aí, como sequência que era, tornava-se despicienda: tudo o que ela trazia de *economicamente valioso* para o titular da marca, e que se traduzia na *evidenciação* de importantes factores de escolha dos respectivos produtos (confiança em quem os pusera no mercado, donde a garantia de não desapontamento relativamente à sua qualidade), estava já presente na própria função de origem da marca — função de origem nominada, entenda-se.

b) Falecendo a identificação através de uma determinada marca (da empresa) do industrial que a usava, para assinalar os produtos que punha no mercado, nem por isso a função de qualidade (ou de garantia) do signo deixava de estar presente.

aa) É claro que agora o industrial, “escondendo-se atrás da marca”, não podia, ele mesmo, ganhar a confiança do público, mesmo daquela por-

NHO DE ABREU, “Marcas (Noção, Espécies, Funções, Princípios constituintes)”, in: *BFUDUC*, Vol. LXIII — 1997, p. 121, s., e J. OLIVEIRA ASCENSÃO, “As funções das marcas e os descritores (*Metatags*) na Internet”, in: *Estudos do Direito do Consumidor*, n.º 4, Coimbra, 2002, p. 102, s.

ção (maior ou menor) dele que optava pela aquisição dos *seus* produtos. Donde a conclusão, que antes deixámos intuída, da impossibilidade da sequência “*confiança* (na pessoa — humana ou jurídica — do titular da marca) → *garantia de* (não desapontamento sobre a) → *qualidade* (dos respectivos produtos)”, no quadro da função de origem anónima.

bb) Em todo o caso, o industrial, não obstante saber-se “escondido atrás da marca”, não podia deixar de *calcular* que o público valorizaria as suas experiências (aquisitivas) com os produtos marcados, e que isso condicionaria futuras decisões de compra: consoante essa valoração fosse positiva ou negativa, assim se afirmaria, naturalmente, a tendência para voltar a adquirir os produtos com a mesma marca ou para não mais os adquirir.

cc) A inevitabilidade desse *cálculo* do industrial, que decidia introduzir os seus produtos no mercado, assinalando-os com uma *marca de fantasia* — a utilização de uma marca desse tipo, conquanto permitisse ao respectivo titular “esconder-se atrás dela”, não deixava, contudo, de *denominar* os produtos aos quais era aposta e, sendo esse (novo) *nome* de uso exclusivo em relação a esses mesmos produtos, o público passava a poder *identificá-los* e, nessa medida, podia continuar a dar-lhes a sua preferência ou passar a rejeitá-los (a valoração, positiva ou negativa, de anteriores experiências aquisitivas de produtos com esse *nome* haveria, por certo, de ser tida em conta) —, associada ao seu intuito de maximização do lucro, de que era pressuposto o aumento da porção do público que adquiria esses produtos, *estimulava* esse industrial a elevar o padrão de qualidade desses mesmos produtos ou, quando menos, a não o baixar.

dd) Esse *estímulo* do titular da marca — e que este, na prossecução dos seus próprios interesses, tinha toda a vantagem em acatar ... —, para, ao menos, não deteriorar o padrão de qualidade dos respectivos produtos, exactamente porque era *imane*nte ao uso da marca, permitia atribuir a esta uma *função de qualidade*.

6. Explicitada a função de qualidade da marca, partindo da concepção da sua função de origem anónima, fácil será agora perceber a razão por que aquela primeira função passou também a ser habitualmente designada *função de garantia*. A diferença terminológica reflectia, afinal, as duas maneiras possíveis de olhar para a mesma realidade: o estímulo que a utilização da marca representava para o respectivo titular de, pelo menos, não

deteriorar o padrão de qualidade dos respectivos produtos (fosse ele qual fosse, em concreto) era a função de qualidade da marca; não se furtando o titular da marca, *como era do seu interesse*, a esse estímulo, a convicção que o público criaria de que o padrão de qualidade dos respectivos produtos seria, pelo menos, mantido era a função de garantia da marca; usando-se uma ou outra fórmula, estava a designar-se algo que se reconduzia à função de origem (*anónima*) da marca.

a) Com efeito, era a convicção que o público formava de que, havendo igualdade entre as marcas que assinalavam produtos merceologicamente iguais, a origem de tais produtos, conquanto fosse dele desconhecida, era a mesma, ou melhor, *única*, que lhe permitia (ao público, entenda-se) formar esta outra convicção: a de que esses produtos manteriam, pelo menos, o mesmo padrão de qualidade. Dito de outro modo, mais abreviado: a constância (*rectius*: a *unicidade*) de origem dos produtos, assinalados com uma determinada marca, implicava, na perspectiva do público, a constância de qualidade desses mesmos produtos.

b) A circunstância de a função de qualidade (ou de garantia) da marca se deixar reconduzir à sua função de origem *anónima* não significava, porém, que esta mantivesse, no plano económico, a *centralidade* que era apanágio da função de origem nominada. E é fácil ver porquê.

aa) No quadro da função de origem nominada, aquela porção (maior ou menor) do público, que optava pela aquisição de produtos com uma determinada marca, fazia-o conhecendo a verdadeira origem dos produtos em causa; e, como é evidente, esse conhecimento da (empresa da) pessoa (humana ou jurídica) da qual provinham os produtos acabaria necessariamente por funcionar como um importante, porventura decisivo, factor de escolha.

bb) Deixava de ser assim no quadro da função de origem *anónima*. Agora, na base da opção que o público (ou melhor: uma porção dele, maior ou menor) fazia pelos produtos assinalados com uma determinada marca já não podia estar a sua origem, que se desconhecia; na base dessa opção (o que não significava, note-se, que houvesse de ser o único factor que a motivava ...) estava, sim, a convicção de que o titular da marca, fosse ele quem fosse, não desapontaria os compradores dos seus produtos, deteriorando o padrão de qualidade destes.

cc) Deixando a marca de importar como sinal que permitia identificar a concreta origem dos produtos, para passar a importar como sinal que

permitia identificar os produtos com um constante padrão de qualidade (alto, médio, baixo, não importa), não foi difícil romper com o princípio da *indissociabilidade* da titularidade da marca e do seu uso — ou seja, não foi difícil admitir que uma marca cuja titularidade era *una* fosse objecto de uso *plúrimo* e, por consequente, fosse usada também por que não era seu titular.

dd) O raciocínio foi simples. Nessas situações, passariam, é certo, a circular no mercado produtos merceologicamente iguais, contradistinguidos com a mesma marca, com *múltiplas origens* — cada uma das (várias empresas das) pessoas (humanas ou jurídicas) diferentes do titular da marca que desta faziam uso —, mas daí não decorria necessariamente que o público, optando pela aquisição desses produtos, não pudesse estar tão seguro sobre a constância do seu padrão de qualidade como estaria se a sua origem, conquanto desconhecida, fosse única: tratando-se, como se tratava, de uso (plúrimo) *autorizado* (ancorado em relação contractual adrede instituída e/ou em relação de cariz societário) pelo titular da marca, as “*wirtschaftlichen Sachgesetze*”⁽¹⁸⁾, que *forçavam* este a, pelo menos, não deteriorar o padrão de qualidade dos produtos que a marca assinalava, sendo ele o único a usá-la — o acatamento dessas “leis” redundava, como antes vimos, numa vantagem para o titular da marca ... —, mantinham o seu valimento; e, se acaso não fosse este o entendimento, bastaria então que as referidas “leis” fossem, digamos, *institucionalizadas*, fazendo impender sobre o titular da marca o *onus* de controlar a qualidade dos produtos provenientes das (várias empresas das) pessoas (humanas ou jurídicas) *autorizadas* a usar a marca em causa, para assim assegurar a constância do seu padrão de qualidade.

c) O tratamento deste ponto cabe no estudo das funções jurídicas da marca, estudo que está fora dos nossos propósitos; limitar-nos-emos, pois, a deixar aqui dito o seguinte: (i) no quadro da *função de origem nominada*, era aberrante, para dizer o menos, que uma marca pudesse ser usada por outrem que não o seu titular — a titularidade, que era *una*, repudiava o uso plúrimo —; (ii) a *função de origem anónima*, que permitia que as marcas de fantasia não fossem deixadas sem protecção, era mais *dúctil* relativamente ao princípio da indissociabilidade da titularidade da marca e do seu uso: se a origem, conquanto desconhecida, houvesse de ser única, a rup-

⁽¹⁸⁾ A expressão, que poderemos traduzir por “*leis económico-factuais*”, é usada por G. RIEHLE, *ob. cit.*, p. 110; R. SACK, “Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens”, GRUR 1972, p. 445, fala de “*wirtschaftliche Vernunft*”, que poderemos traduzir por “*razão económica*”.

tura com o referido princípio seria, para voltar a dizer como há pouco, no mínimo aberrante; ao invés, abrindo-se mão desse conceito de origem com base no argumento de que a unicidade de origem só importava para o público enquanto forma de obstar à *multiplicidade* de padrões de qualidade dos produtos assinalados com a mesma marca, deixava de haver razão para não romper com o princípio da indissociabilidade da titularidade da marca e do seu uso, ou seja, deixava de haver razão para não admitir as marcas colectivas, as licenças de marca e as marcas de grupos de sociedades⁽¹⁹⁾.

7. A *qualidade* de que se fala quando se fala da função de qualidade da marca deve ser entendida em *sentido objectivo*⁽²⁰⁾. Com efeito, uma coisa é *qualidade dos produtos*, que releva para a dita função, outra coisa é a *imagem* (ou *estereótipo*) dos produtos, frequentemente associada à *função de publicidade* (também dita *função sugestiva*) da marca⁽²¹⁾.

a) Imaginemos dois produtos intrinsecamente iguais — tão iguais que foram produzidos na mesma fábrica e na mesma “linha de montagem” —, aos quais foram apostas marcas diferentes: uma, que era a do próprio fabricante dos produtos em causa, intensamente publicitada, e a outra, cujo titular era um terceiro [parte de um *contract manufacturing*⁽²²⁾ celebrado com esse fabricante], e em relação à qual escasseava a publicidade; e, imaginando isso, imaginemos ainda o seguinte: que os produtos assinalados com a marca muito publicitada (a marca do fabricante) eram objecto de um sistema de distribuição selectiva (*distribuição indirecta-integrada*), ao passo que os produtos assinalados com a marca pouco ou nada publicitada eram acessíveis a quaisquer comerciantes (*distribuição indirecta não-integrada*); e que, em consequência disso, os primeiros produtos eram vendidos a preços elevados, mas em locais (material e humanamente) requintados, com um excelente serviço de venda e pós-venda, ao passo que os

(19) A história da licença de marca, no quadro do direito norte-americano, é deveras elucidativa; sobre essa história, cf. o nosso *A monopolização da concorrência ...*, cit., p. 1193, s., nota 2358.

(20) No mesmo sentido, G. RIEHLE, *ob. cit.*, p. 110, s., e U. LOEWENHEIM, *ob. cit.*, p. 229, s., com várias indicações; contra, *vide*, por exemplo, W. R. SCHLUEP, *ob. cit.*, p. 87, s., e F. M. SCHERER/D. ROSS, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, 3.rd ed., Boston, 1990, p. 585 (“the ‘relative quality’ variable is avowedly subjective, emphasizing consumers’ perception rather than imposing an objective standard, and hence corresponds closely to the notion of product image”).

(21) Cf. *infra*, número 8.

(22) Sobre a origem e importância actual dessa figura contratual, bem como sobre algumas das suas implicações em matéria de direito das marcas, *vide* NEIL J. WILKOF, *ob. cit.*, p. 153, s.

segundos eram vendidos a preços módicos, mas em locais (material e humanamente) modestos com um razoável serviço de venda e sem qualquer serviço de pós-venda.

b) Ocioso dizer que a *imagem* dos produtos assinalados com a marca muito publicitada seria (muito) diferente da dos que eram assinalados com a marca pouco ou nada publicitada: os primeiros estariam, digamos, impregnados de “*utilidades adicionais*”⁽²³⁾, que lhes conferiam um determinado *perfil*, que nada tinha a ver com o dos segundos, exactamente porque a estes faltavam essas “*utilidades adicionais*”, estabelecendo-se assim entre eles uma *diferenciação emocional*⁽²⁴⁾ (conducente, como adiante veremos, aos chamados “*monopólios de opinião*”⁽²⁵⁾). Mas todavia a sua qualidade — a qualidade de que se fala quando se fala da função de qualidade da marca — era (e continuava a ser) a mesma: as *características físicas* de uns e outros não diferiam minimamente.

c) A *imagem* de um produto e a *qualidade* deste, e sem que agora interesse qual é que mais importa para o titular da marca que esse produto ostenta, por ser aquela que *mais condiciona* os consumidores nas suas opções de compra, configuram-se, pois, de modo diferente: a *imagem* é o resultado de um conjunto de elementos (ou circunstâncias) de índole predominantemente subjectiva e, até, psicológica, os quais, por isso mesmo, são insusceptíveis de comprovação; a *qualidade* é o somatório de uma variedade de características físicas (ou materiais), ordenáveis segundo uma determinada escala de avaliação e, nessa medida, comprováveis e comparáveis (donde os precisamente chamados *testes comparativos* que amiúde surgem, entre nós e lá fora, em diferentes publicações, mormente nas editadas pelas associações de consumidores).

d) Diferente da imagem de um produto é a sua eventual *boa fama* — esta, sim, intimamente associada à qualidade (em sentido objectivo) do produto em causa. Com efeito, as experiências aquisitivas de determinados

(23) A propósito do conceito de “utilidades adicionais” (*Zusatznutzen*) e, mais em geral, sobre os aspectos psicológicos das “necessidades do consumo”, vide F. HENNING-BODEWIG/ANNETTE KUR, *ob. cit.*, Band I, p. 12, s., com numerosas indicações.

(24) O texto é antigo, e a citação em terceira mão, mas vale a pena reproduzi-lo aqui: “Differentiation may include anything and everything from the color of material used in the product to the last detail of the retail package, from the location and architecture of the store in which it is sold to the *manner and the manicure of the girl who sells it*” (as palavras são de NOURSE, *Price making in a Democracy*, 1944, 232, os sublinhados fomos nós que os acrescentámos; cf. W. R. SCHLUEP, *ob. cit.*, p. 89, nota 13).

(25) Cf. *infra*, nota 100 e o texto a que está ligada.

produtos, assinalados com uma determinada marca, que comprovem o elevado padrão de qualidade (em sentido objectivo) desses produtos, acabará necessariamente por derramar sobre eles boa fama.

8. A boa fama de que os produtos gozam, em consequência da sua qualidade, gera obviamente um *efeito de publicidade* da marca que os individu(aliz)a. E, neste caso, é de *publicidade informativa* que se trata⁽²⁶⁾: a marca mais não faz que *comunicar* ao público a qualidade dos respectivos produtos, emergindo como *símbolo* dessa mesma qualidade — mas só dela —, com vantagem, é claro, para o seu titular.

a) Não é, porém, nesse sentido que, desde há muito, se atribui à marca uma *função de publicidade* (*função sugestiva*, também se diz). Do que agora se trata é da *força atractiva* que uma marca pode apresentar, em si mesma, independentemente, pois, da qualidade dos produtos que assinala; como todos sabemos, o êxito que dois produtos iguais, em termos de qualidade e de preço, contradistinguidos com marcas diferentes, logram no mercado não é necessariamente o mesmo — a explicação para essa diferença, que se reflecte numa *vantagem-na-concorrência* de um produto em relação ao outro (e, mais fundamente, de um concorrente em relação ao outro), passa necessariamente pela *desigualdade*, em termos de força atractiva autónoma, das respectivas marcas.

b) Era já desta capacidade da marca para, por si só, *criar procura* para os produtos por ela individu(aliz)ados que falava Frank I. Schechter quando escrevia: “(...) today the trademark is not merely the symbol of good will [efeito publicitário da marca gerado pela qualidade dos produtos] but often the most effective agent for the creation of good will, imprinting upon the public mind an anonymous and impersonal guaranty of satisfaction, creating a desire for further satisfactions. The mark actually *sells* the goods. And, self-evidently, the more distinctive the mark, the more effective is its selling power [a força atractiva autónoma da marca *ou* a função publicitária em sentido próprio]”⁽²⁷⁾.

c) É, porém, a Herman Isay que costuma apontar-se o mérito da diluição das possíveis causas da força atractiva autónoma da marca⁽²⁸⁾.

⁽²⁶⁾ Cf., por exemplo, W. R. SCHLUEP, *ob. cit.*, p. 76, e G. RIEHLE, *ob. cit.*, p. 111.

⁽²⁷⁾ Cf. “The Rational Basis ...”, (40) *Harvard L. Rev.*, *cit.*, p. 819 (sublinhado no original).

⁽²⁸⁾ Cf. “Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke”, *GRUR* 1929, p. 23, s.; na esteira de Isay, e sem deixarem de lhe imputar o referido mérito, *vide*, entre outros, W. R. SCHLUEP, *ob. cit.*,

O conteúdo ideográfico e/ou imagético da marca era a primeira dessas causas; a segunda era o “efeito de associação” que a marca, apesar de não apresentar nenhuma particularidade imanente, gerava; a terceira — e também a última, mas não em importância, é claro — era a “publicidade”⁽²⁹⁾ de que a marca era objecto⁽³⁰⁾.

aa) As marcas cuja *Werbekraft* (usamos agora a expressão do próprio Isay) radica na primeira das causas apontadas são, pela natureza das coisas, uma raridade. O desígnio que preside à *ideação* de um sinal, que se quer que venha a constituir uma marca, não é — nem nunca foi — o de fazer *obra de encantar*. E por duas ordens de razões, cremos. Por um lado, a *ideação* de um sinal, cuja finalidade precípua é contradistinguir produtos (ou serviços) — contradistinguir produtos (ou serviços), e *não ornamentá-los* ou *enfeitá-los* —, ocorre num quadro de múltiplos constrangimentos (fácticos e, até, legais), com os quais a *imaginação criadora* se dá mal; por outro lado, e admitindo que esses constrangimentos podiam, em certas situações, ser superados, a experiência ensina que esse esforço, por si só, de pouco ou nada vale: um sinal (*scilicet*: uma marca) que nasça como “obra de encantamento”, isto é, com uma significativa força atractiva autónoma, se acaso não (se lhe) fizer *culturismo* (e aqui já releva, é claro, a terceira causa de *Werbekraft* da marca de que falava Isay...), acabará necessariamente por perder esse *viço* lá onde verdadeiramente ele importa — no mercado, pois claro. Passemos adiante.

bb) E olhemos agora para a segunda causa de *Werbekraft* da marca, apontada por Isay: o “efeito de associação” gerado pela marca, não obstante esta não oferecer laivo de encantamento imanente. O Autor dava (apenas) dois exemplos de marcas desta espécie: “Graf Zeppelin” (“Conde Zeppelin”) e “Völkerbund” (“Sociedade das Nações”)⁽³¹⁾. Havia nestes

p. 76, s., H. SIECHE, *Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen (Warenzeichenlizenz und Kin-
zernzeichen)*, Heidelberg, 1967, p. 27, s., G. RIEHLE, *ob. cit.*, p. 112, e U. LOEWENHEIM, *ob. cit.*, p. 231, s.

⁽²⁹⁾ Sobre o porquê do uso das aspas, cf. *infra*, número 10., *sub a*).

⁽³⁰⁾ “An dritter Stelle — assim dizia H. ISAY, “Die Selbständigkeit ...”, *GRUR*, *cit.*, p. 26 — ist die Gattung derjenigen Marken zu nennen, die ihre *Werbekraft* der großen für sie gemachten *Reklame verdanken* (...)” (sublinhámos).

⁽³¹⁾ Cf. “Die Selbständigkeit ...”, *GRUR*, *cit.*, p. 26. Referindo-se à marca “Quaker”, cujo primeiro registo ocorreu nos EUA, em 1877, e que é considerada “the first trademark for a breakfast cereal in history”, CHARLES GOODRUM/HELEN DALRYMPLE, *Advertising in America: The First 200 Years*, New York, 1990, p. 57, dizem que o seu titular a adaptou por ter visto “a picture in an encyclopedia of a Quaker who, he believed, looked ‘earnest, hard-working, and virtuous’. He had an image drawn that appeared the very personification of friendly rectitude with a scroll in the Friend’s hand on which the single word PURE could easily be read”. A ter sido realmente assim, eis um bom exemplo de uma

dois exemplos uma característica comum, que era a de as respectivas marcas tirarem a sua força atractiva originária da associação de ideias que provocavam — num caso, com um personagem histórico famoso; no outro, com um acontecimento histórico relevante —, associação de ideias, essa, que pela *agradabilidade* (ou *encantamento*) que lhe era inerente, fornecia ao público uma razão para a escolha dos respectivos produtos, que nada tinha a ver com a sua qualidade.

9. À época em que Isay escrevia — nos finais da terceira década do século XX, recorde-se —, a possibilidade de as marcas surgirem dotadas *ab initio* de *vis atractiva* por essa forma, digamos, *emprestada*, sendo real, apresentava-se muito circunscrita. Os personagens históricos famosos, cujos nomes e/ou retratos, sendo livremente apropriáveis, se prestavam, outrossim, pelas associações de ideias que geravam, para serem usados como marcas de determinados produtos — marcas dotadas de força atractiva originária, note-se —, eram em número relativamente limitado e, mais importante do que isso, o seu verdadeiro *viço* carecia quase sempre de demonstração; e o mesmo se podia dizer, é claro, em relação aos acontecimentos ou factos históricos relevantes.

a) A “lição” de Isay — dizendo assim, podemos estar a “enfeitar” este conceituado Autor com “penas” que não são dele, mas isso é aqui o que menos importa... — foi, contudo, bem aprendida no *mundo da empresarialidade*. A história da actividade de *merchandising*, que hoje constitui objecto de uma verdadeira indústria⁽³²⁾, aí está para o comprovar. Não cabe nos nossos propósitos o estudo dessa actividade, nos seus múltiplos aspectos económicos e jurídicos⁽³³⁾. Importa, todavia, que lhe dediquemos algumas linhas, pois só assim o nosso leitor perceberá onde queremos chegar quando falamos da “lição” de Isay.

b) Em *termos alegóricos*, poderíamos dizer que o *merchandising* (independentemente do seu objecto) constitui, do ponto de vista econó-

marca que, pelo menos aos olhos do seu titular, tinha *vis atractiva* originária, graças à associação de ideias que gerava.

⁽³²⁾ Cf., entre nós, MARIA M. R. MORAIS DE CARVALHO, *ob. cit.*, p. 16, s., e L. M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva ... cit.*, p. 236, com indicação de alguns autores estrangeiros.

⁽³³⁾ O estudo de MARIA M. R. MORAIS DE CARVALHO, citado na nota anterior, constitui um bom contributo, mormente no que respeita aos aspectos jurídicos do *merchandising*. E o mesmo se diga das páginas que L. M. COUTO GONÇALVES dedicou ao tema (cf. *Função Distintiva ... cit.*, pp. 231-256); cf. ainda CARLOS OLAVO, “Contrato de licença de exploração da marca”. *ROA*, Ano 59, I, 1999, p. 118, s.

mico, uma “*fábrica de redevances*”, do ponto de vista psico-social, uma “*caçada aos sentimentos*” e, do ponto de vista jurídico, o “*estabelecimento da ilusão como objecto de contrato*”. Mantendo o modo de falar figurado, poder-se-ia ainda dizer que o *merchandising* resulta do *encontro* da vontade dos que têm uma “*isca*” com a vontade dos que têm um “*anzol*”.

aa) Começemos então pela “*isca*”. A *natureza* desta (como aliás acontece com uma isca em sentido verdadeiro e próprio) pode, é claro, ser muito diversa; referiremos apenas as hipóteses económico-socialmente mais relevantes: (i) uma *obra* (objecto de tutela do direito de autor), nomeadamente, o nome e a imagem de *personagens imaginários* (de banda desenhada, de séries televisivas, de filmes, de romances, etc.); (ii) um *bem* (objecto de tutela enquanto bem eminentemente pessoal) de uma personagem da vida real (do mundo do desporto, da televisão, do cinema, da música, da moda, etc.), nomeadamente, o seu nome e/ou a sua imagem; (iii) um sinal distintivo típico (uma firma, um logótipo, uma marca, etc.), bem como um nome(-denominação) de uma pessoa colectiva de direito público ou de direito privado (de natureza não-societária) com o chamado factor “LAS” (*lealdade, afeição, simpatia*; v. g., Universidades, Clubes de Futebol).

bb) Consoante a natureza da “*isca*”, assim o *merchandising* toma um qualificativo (taxinómico) diferente: nas hipóteses *sub (i)*, fala-se de *character merchandising*; nas *sub (ii)*, de *personality merchandising*; nas *sub (iii)*, poder-se-á falar de *brand merchandising* (*merchandising* de sinais distintivos de destinação objectiva) e de *corporate merchandising* (*merchandising* de firmas e de denominações)⁽³⁴⁾.

c) Como é de todos sabido, essas diferentes “*iscas*” — é chegada a altura de sublinhar que a alegoria não pode ser entendida em sentido pejorativo — beneficiam, desde há muito, de tutela própria. No caso das obras [sejam elas o resultado de uma criação isolada ou de uma criação integrada⁽³⁵⁾], a tutela do direito de autor [se não fosse a *corrupção* de que a expressão, ainda que por via indirecta, foi objecto, nós preferiríamos dizer

⁽³⁴⁾ Sobre esta e outras (possíveis) classificações, vide L. M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva ...*, cit., p. 233, s., e MARIA M. R. MORAIS DE CARVALHO, *ob cit.*, p. 27, s., cujo estudo assenta na seguinte classificação: (i) “*merchandising* de direitos de autor” (31-50); (ii) “*merchandising* de direitos de personalidade” (50-72); (iii) “*merchandising* de sinais distintivos de empresas e de produtos ou serviços” (72-104); (iv) “hipóteses residuais de *merchandising*” (105-108)).

⁽³⁵⁾ Sobre ambas as categorias, vide, entre nós, J. OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Direito de autor e direitos conexos*, Coimbra, 1992, p. 105, s.

direito intelectual⁽³⁶⁾]; no caso do nome e da imagem das pessoas humanas, a tutela dos direitos de personalidade⁽³⁷⁾; no caso dos sinais distintivos típicos de destinação objectiva, a tutela do direito industrial; no caso da firma, uma tutela específica, tradicionalmente incluída nos Códigos Comerciais; finalmente, no caso das denominações de pessoas colectivas de direito público ou de direito privado (de natureza não-societária), não haveria de ser a falta de uma tutela específica que faria delas *res nullius* (pelo menos a invocação de lugares paralelos, nomeadamente a aplicação analógica das normas sobre a protecção do nome das pessoas humanas, seria sempre cabida; cf., hoje, Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de Maio, sobre o regime jurídico do registo nacional de pessoas colectivas, e o art. 12.º, n.º 2, da Constituição).

d) Essa tutela (de cada uma das referidas “iscas”) — uma tutela, reitere-se, há muito afirmada nas ordens jurídicas dos países nos quais a tal “lição” de Isay foi bem aprendida no *mundo empresarial* — contendia, obviamente, com os terceiros (e, entre estes, estavam, é claro, os donos dos “anzóis”). Urge intercalar aqui uma “razão de ordem”.

A análise, ainda que perfunctória, do conteúdo e do âmbito de tutela de cada um dos *bens* (deixemos agora de lado o modo de dizer alegórico),

⁽³⁶⁾ O uso dessa outra expressão convocava necessariamente a expressão “propriedade intelectual”, que constitui hoje uma espécie de “*albergue espanhol*”. O Acordo ADPIC/TRIPs é, a este propósito, verdadeiramente paradigmático. Lê-se no seu art. 1.º, n.º 2, o seguinte: “Para efeitos do disposto no presente Acordo, a expressão ‘propriedade intelectual’ refere-se a todas as categorias da propriedade intelectual que constituem objecto das secções I a 7 da parte II”. Tais categorias são as seguintes: “direito de autor e direitos conexos” (secção 1: arts. 9.º-14.º); “marcas” (secção 2: arts. 15.º-21.º); “indicações geográficas” (secção 3: arts. 22.º-24.º); “desenhos e modelos industriais” (secção 4: arts. 25.º-26.º); “patentes” (secção 5: arts. 27.º-34.º); “configurações (topografias) de circuitos integrados” (secção 6: arts. 35.º-38.º); “protecção de informações não divulgadas” (secção 7: art. 39.º). Caberia perguntar qual a afinidade, em termos de *merecimento intelectual*, entre, por exemplo, uma *sinfonia* e uma *indicação geográfica*, ou entre uma *marca* e um *romance*! ... Caberia perguntar isso, e talvez também coubesse perguntar se, à luz de um *padrão intelectual* de tão baixa intensidade (tão rasteiro, *hoc sensu*; as marcas, e, quiçá em maior medida, as indicações geográficas, ilustram-no) não será também de “propriedade intelectual” que importa falar quando se fala da *propriedade* de um agricultor sobre, por exemplo, as batatas que produz!...

⁽³⁷⁾ “Por certo não se ignora que as pessoas constituem bens, que, posto que irredutíveis a um equivalente pecuniário e, portanto, não patrimoniais, são fonte de interesses patrimoniais, quer para elas quer para os outros (...). Também se sabe que os poderes em que se analisam os direitos sobre esses bens assumem carácter de poderes directos e imediatos — não mediatados através de intervenções de outra pessoa, não propiciados pela sua acção ou omissão —, talqualmente acontece com os direitos das coisas ou, se se prefere, os direitos sobre as coisas. Daí que se tenda a construí-los, quanto aos direitos de personalidade, como *jura in se ipsum* ou como aspectos de um único *jus in se ipsum* (tomando a pessoa verdadeiramente como objecto) (...)” — ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas* (coordenação: Francisco Liberal Fernandes/Maria Raquel Guimarães/Maria Regina Redinha), Coimbra, 2012, pp. 79-80 (omitimos as notas).

de que temos estado a falar, levar-nos-ia muito longe — desnecessariamente longe, à luz do que nos propomos demonstrar com esta referência ao *merchandising*. Elegemos, por isso, dois desses bens: as *obras* e as *marcas*.

e) O direito de autor, que a criação de uma obra⁽³⁸⁾ implica, traduz-se na afirmação de um *exclusivo* a favor do respectivo titular⁽³⁹⁾. O *tamanho* deste exclusivo é determinado, não só por aquilo que o seu titular pode fazer com a obra que dele é objecto, mas também por aquilo que ele pode impedir que os terceiros façam com essa mesma obra.

aa) No cerne desta segunda dimensão (*dimensão de proibição*, digamos assim) do exclusivo, inerente à titularidade do direito de autor, sempre esteve a utilização (e conseqüente fruição) económica da respectiva obra pelos terceiros. Esse tipo de utilização podia — e pode —, é claro, ser o mais variegado. Não vem ao caso dilucidar quão variegado ele podia — e pode — ser; limitar-nos-emos a apontar que era esse tipo de utilização que sempre se entendeu estar em causa na hipótese de um terceiro apor nos produtos da sua indústria, para assim os contradistinguir, uma obra que constituísse objecto de um direito de autor (na hipótese em que estamos a pensar, da titularidade de um sujeito diferente daquele que usava a obra como marca).

bb) Quer isto dizer que os “donos dos anzóis”, isto é, todos quantos, sendo empresários, tinham produtos para marcar, *gostando-lhes* usar uma certa “isca”, que seria uma determinada obra (v. g., a imagem de um personagem imaginário, fosse ele de uma banda desenhada, de uma série televisiva ou de um filme) — e isto, é claro, para criar o tal efeito de associação de que falava Isay, introduzindo, por conseguinte, um importante, porventura decisivo, factor de escolha dos respectivos produtos, que funcionaria independentemente da sua qualidade (em sentido objectivo) —,

⁽³⁸⁾ Aproveitando os dizeres do nosso actual CDA (art. 1.º, n.º 1), uma criação intelectual do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizada.

⁽³⁹⁾ A natureza jurídica desse exclusivo ou, o que vai dar ao mesmo, a concepção do direito de autor divide, profundamente, e desde há muito, a doutrina — divide-a tão profundamente que é azado falar-se, a propósito, de uma *vexata quaestio*. Dela tratou, entre nós, de forma desenvolvida, ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *Informática, direito de autor e propriedade tecnológica*, Boletim da Faculdade de Direito, *Studia Juridica*, 55, Coimbra, 2001, p. 113, s.; o Autor, depois de referir, como ele próprio diz “as orientações clássicas que têm animado o debate”, contrapõe a “teoria da propriedade” e a “teoria do monopólio”, uma e outra com ilustres defensores entre nós (aos muitos autores nacionais aí citados, cabe agora acrescentar, por exemplo, J. J. GOMES CANOTILHO, “Liberdade e exclusivo na Constituição”, in: *Direito industrial*, Vol. IV, 2005, 57, s., que concebe o direito de autor “como um *direito unitário* e, mais do que isso, como um direito de *tronalidade* subjectivamente radicado na *pessoa do autor* e não apenas na *obra do autor*”).

estavam impedidos de o fazer. A não ser... Bom, a não ser que quem tinha essa “isca” — entenda-se: o titular do direito de autor cujo objecto era a obra em causa —, estivesse disponível para lhes dar (aos “donos dos anzóis”: os tais que, sendo empresários, tinham produtos para marcar) a devida *autorização*, supondo obviamente que esta era legalmente admitida e, nessa medida, juridicamente vinculante.

bb) Dois *obstáculos* de natureza muito diferente, como é fácil ver, e cuja remoção operava, por isso mesmo, a níveis diferenciados. A *vontade* do titular do direito de autor autorizar o uso da obra, que constituía objecto desse direito, como marca por banda dos empresários que nisso mostravam interesse, e cujos produtos tinham um *perfil* compatível com o da obra, essa vontade, com maior ou menor dificuldade, os empresários interessados acabariam por conseguir que ela se manifestasse, fazendo uso da sua *carteira* (que, obviamente, alguns desses empresários teriam mais recheada que outros...). Relativamente ao segundo obstáculo, a sua remoção implicava que a *dimensão de permissão* do exclusivo, inerente à titularidade do direito de autor, tivesse o mesmo *desenho* que fora dado à sua dimensão de proibição. Ou seja, implicava aceitar, no plano da lei, que o titular desse direito pudesse autorizar os terceiros a fazer com a obra respectiva aquilo que lhes podia proibir. Ora, como todos sabemos, cedo esta concepção se impôs, inclusive nas convenções internacionais sobre a matéria, admitindo-se, por conseguinte, a possibilidade de o titular (originário ou derivado) do direito de autor autorizar (licenciar) a utilização (em exclusividade ou não) da obra por terceiro⁽⁴⁰⁾.

cc) Nesse quadro, e supondo, é claro, que o proprietário de uma certa “isca” — o titular de um direito de autor sobre uma determinada obra (no exemplo já antes dado: a imagem de um personagem imaginário, fosse ele de uma banda desenhada, de uma série televisiva ou de um filme) — chegava a acordo com o proprietário de um certo “anzol” — o empresário que fabricava um determinado produto com o *perfil* compatível com o da

⁽⁴⁰⁾ Não se considera aqui a possibilidade, igualmente admitida por algumas ordens jurídicas (cf., entre nós, art. 40.º, alínea b), CDA), de “alienação global do direito de autor” (cf., criticamente, J. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de autor*, cit., p. 377, s., e, mais complacente, L. FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao direito de autor*, Vol. I, Lisboa, 1994, p. 138, s.; sobre o tema, com referências de direito comparado, cf. ainda ANTÓNIO M. VITORINO, *A eficácia dos contratos de direito de autor*; Coimbra, 1995, p. 53, s.). E a explicação é simples: quando acima caracterizámos, em termos alegóricos, o *merchandising*, dissemos que este constituía uma “fabrica de *redevances*” — a alienação (definitiva) do conteúdo patrimonial do direito de autor sobre a obra significaria que essa “fabrica” ou não chegava a abrir ou, tendo aberto, seria encerrada.

obra em causa —, no que respeita à utilização da primeira (a obra) como marca do segundo (o produto), ser-lhes-ia possível fazer uma de duas coisas⁽⁴¹⁾: (i) ficarem-se pela simples autorização (*licença*)⁽⁴²⁾ — em regime de exclusividade ou não, o que obviamente condicionaria o montante da retribuição (*royalties*) — para a utilização da obra como marca de facto; (ii) irem mais fundo, acordando no registo da obra como marca, registo feito, é claro, em nome do empresário (o tal “dono do anzol”) para tanto autorizado ou licenciado⁽⁴³⁾.

dd) Talvez haja quem seja tentado a dizer que, havendo a intenção de manter a “fábrica de *redevances*” a *laborar*, nos estamos a esquecer de uma terceira possibilidade, qual fosse a de o titular do direito de autor sobre a obra requerer, ele mesmo, o registo dessa obra como marca para assinalar os diversos produtos cujo *perfil* julgava compatível com o da própria obra, passando em seguida a conceder licenças (simples ou exclusivas), não já em relação ao uso desta, mas em relação à marca em que ela se *transmutara*. Mas a verdade é que nós não nos esquecemos desta outra possibilidade. Impõe-se distinguir duas *eras*.

ee) Na primeira, que era aquela que estávamos a considerar, exigindo-se — como se exigia —, mesmo nas ordens jurídicas nas quais o direito à marca se adquiria com base no seu registo, que o requerente deste tivesse a *qualidade de empresário* ou, quando menos, estivesse na *iminência de a adquirir*, a referida possibilidade só muito dificilmente poderia ser encarada. O titular do direito de autor, que pretendia registar como marca a obra que constituía objecto desse direito, podia, com efeito, ter essa qualidade. Mas tal não significava que essa sua pretensão devesse, só por isso, ser acolhida: a *empresa*, na qual assentava a qualidade de empresário, que era pressuposto da aquisição de um direito à marca com base no

(41) Cf. nota anterior.

(42) Como diz o Professor J. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de autor*, cit., p. 385: “Não há tipicidade taxativa das autorizações. As partes podem dar as autorizações que entenderem. A conclusão será facilitada por (...) estas figuras terem eficácia obrigacional”. Sobre a atipicidade dos negócios sobre os direitos de autor, *vide* do mesmo Professor, *Direito de autor*, cit., p. 419.

(43) Cf., entre nós, o art. 232.º, n.º 2, alínea *b)*, do actual Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro (doravante, CPI/Actual) — o preceito tinha correspondente no CPI/1940 (cf. art. 93.º, n.º 8.º), no Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro [doravante, CPI/1995; cf. art. 189.º, n.º 1, alínea *h)*], e no Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março [doravante, CPI/2003; cf. art. 239.º, n.º 2, alínea *b)*] — que refere como motivo de recusa de registo como marca o facto de o sinal constituir “infração de direitos de autor”. O preceito reflecte a *dimensão de proibição* e a *dimensão de permissão* do exclusivo, inerente à titularidade do direito de autor, antes referidas no texto.

seu registo, haveria de ter, digamos, *aptidão*, necessariamente apreciada à luz do seu objecto, para produzir os bens que a marca se destinava a assinalar, e cuja indicação era exigida no próprio pedido de registo. Explicaremos melhor, recorrendo a um exemplo. Suponhamos que uma determinada pessoa (humana ou jurídica), que não explorava senão uma empresa cujo objecto era a produção de bicicletas, pretendia registar uma marca — que até poderia ser igual àquela que antes registara para assinalar os produtos da sua indústria (as bicicletas) — para assinalar sapatos. Impunha-se denegar-lhe essa pretensão: a qualidade de empresário, de que poderia fazer alarde, não assumia, para o caso, qualquer relevância, tudo se passando, pois, como se o pedido de registo em causa tivesse sido feito por quem não era empresário⁽⁴⁴⁾. Não é difícil admitir que esta haveria de ser, pelo menos em regra, a situação em que se encontraria o titular de um direito de autor sobre uma determinada obra, que ele próprio julgava poder funcionar como um importante, porventura decisivo, factor de escolha de uma panóplia de produtos, aos quais fosse aplicada como marca — uma obra, no modo de dizer alegórico já antes usado, que podia funcionar como uma “fábrica de *redevances*”. Explicada está, pois, a razão por que não considerámos a tal terceira possibilidade, que seria a de o titular do direito de autor *transmutar* a obra, objecto desse direito, numa marca, registando-a a este outro título, para de seguida licenciar o uso desta última.

ff) Situando-nos na segunda *era*, que é aquela em que hoje vivemos, sobre a legitimidade para a aquisição do direito de marca, com base no registo desta, o discurso terá necessariamente de ser diferente. Com efeito, hoje, entre nós como em muitos outros países — os económico-socialmente mais relevantes a nível mundial, que são obviamente aqueles onde o *merchandising* constitui objecto de uma verdadeira indústria — não vale o *princípio da acessoriedade* de que antes falámos⁽⁴⁵⁾: qualquer

⁽⁴⁴⁾ Entre nós, essa solução decorria do art. 76.º, n.º 1.º, CPI/1940, que, na sua versão originária (cf. *infra*, nota 47), rezava assim: “O direito de usar marcas compete aos industriais ou fabricantes para assinalar os produtos do *seu* fabrico” (este princípio, a que poderíamos chamar da *accessoriedade da marca*, valia igualmente para as marcas de comércio: cf. o n.º 2 do mesmo artigo). Nos termos do art. 122.º, n.º 1, a concessão do registo de marca “a pessoa sem a qualidade para o adquirir” implicava a “anulação” (*rectius*: a nulidade) desse registo; sobre a necessidade, que já então se afirmava, de distinguir entre causas de anulabilidade e causas de nulidade do registo de marca, não só à luz desse artigo, mas também do art. 123.º, vide o nosso *A “vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro)* — Separata do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra — “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia”, Vol. IV., Coimbra, 1995, p. 51, s. (hoje também in: *Marcas — Estudos*, Coimbra, 2023, p. 74, s.)

⁽⁴⁵⁾ Assim, e por exemplo, em França (cf. A. CHAVANNE/J.-J. BURST, *Droit de la propriété indus-*

pessoa, seja humana ou jurídica, e, neste último caso, quer se trate de uma pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, tem legitimidade para obter o registo de uma marca, para assinalar os produtos (ou serviços) que lhe aprouver, independentemente de poder ou não alardear a qualidade de empresário. Havia, porém, e pensando agora apenas nos países da União Europeia, um motivo de recusa de registo, o qual motivo, se for caso disso, seolve em causa de nulidade do mesmo, expressamente previsto na Primeira Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (doravante, Primeira Directiva) — cabe, todavia, lembrar que essa mesma

trielle, 4.^a ed., Paris, 1963, p. 561, em Itália (cf. A. VANZETTI/V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2.^a ed., Milano, 1996, p. 169, s., G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi — Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 1994, p. 85, s., e V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, 2.^a ed., Milano, 1993, p. 31, s.), na Alemanha (cf. K. H. FEZER, *Markenrecht*, 2.^a Aufl., München, 1999, § 3, anots. 66, s., R. INGER/CH. ROHNKE, *Markengesetz — Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*, 2. Aufl., München, 2003, § 3, anot. 10, CH. SCHERTZ, *Merchandising — Rechtsgrundlagen und Rechtspraxis*, München, 1997, p. 70, s., e F. HACKER, in: *Ströbele/Hacker — Kommentar zum Markengesetz*, 7. Aufl., Köln/Berlin/Bonn/München, 2003, § 27, anot. 12, e P. LANGE, *Marken- und Kennzeichenrecht*, München, 2006, p. 99 e p. 381) e em Inglaterra (cf. AMANDA MICHAELS, *A Practical Guide To Trade Mark Law*, 2.nd ed., Londres, 1996, p. 54, s., e W. CORNISH/D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London, 2003, p. 639). O princípio da não acessoriedade vale igualmente em relação à marca comunitária, como decorre do art. 5.^o, n.^o 1, do Regulamento (CE) n.^o 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994, sobre a marca comunitária (doravante, Reg/CE n.^o 40/94): “Podem ser titulares de marcas comunitárias as pessoas singulares ou colectivas, incluindo entidades públicas (...)” (o mesmo princípio é hoje afirmado no art. 5.^o do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, no qual se lê: “Qualquer pessoa singular ou colectiva, incluindo entidades públicas, pode ser titular de uma marca da UE”; este texto é igual ao do art. 5.^o do Regulamento (CE) n.^o 207/2009, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária. *Vide*, por todos, R. INGERL, *Die Gemeinschaftsmarke*, 1996, p. 42, s. Nos EUA, depois da aprovação do TLRA (1988), o *pedido* de registo de uma marca deixou de estar condicionado ao (prévio) “*use in commerce*” da marca em causa. O respectivo registo continuou, porém, subordinado a essa condição, a qual se entende preenchida — *et pour cause* — se a marca for usada “*by a controlled licensee*” (as palavras são de J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, *cit.*, § 18.14[5], 18-68, mas a solução está expressamente consagrada na segunda parte da *section 5* do *Lanham Act*, aditada pelo TLRA, que estatui o seguinte: “If first use of a mark by a person is controlled by the registrant or applicant for registration of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services, such first use shall inure to the benefit of the registrant or applicant, as the case may be”). Instituiu-se assim um novo sistema de (pedido de) registo de marca — “*Intent-To-Use Application*”, assim se lhe chama —, que calhava bem às necessidades da indústria do *merchandising*. Claramente tributária desse sistema é a solução consagrada no art. 15.^o, n.^o 3, do Acordo ADPIC/TRIPS: “Os Membros podem subordinar a elegibilidade para *efeitos de registo* à utilização. *No entanto*, a utilização efectiva de uma marca não *constituirá uma condição para o depósito de um pedido de registo*. Um pedido não poderá ser recusado pelo simples facto de a utilização prevista da marca não se ter verificado antes do termo do prazo de período de três anos a contar da data do pedido”. Este preceito terá de ser lido em conjugação com o constante no art. 19.^o, n.^o 2, do mesmo Acordo (cf. *infra*, nota 51).

Directiva deixava aos Estados-Membros inteira liberdade no que respeita à determinação da disciplina dos sujeitos do direito de marca —, que, não sendo um verdadeiro “*ferrolho das portas*” do registo, assim tão *generosamente* “escancaradas”, pode constituir um “*pequena tranca*”. Falamos do art. 3.º, n.º 2, alínea *d*), do referido diploma⁽⁴⁶⁾, onde se estatuiu que “qualquer Estado-membro [podia] prever que [fosse] recusado o registo de uma marca ou que o seu registo, uma vez efectuado, [ficasse] sujeito a ser declarado nulo quando e na medida em que o requerente [tivesse] apresentado de má fé o pedido de registo da marca”. Por certo que não daremos novidade a ninguém se dissermos que hão-de ser os casos, em que o requerente do registo de marca não tem a qualidade de empresário, os mais *propícios* para a existência de pedidos de registo feitos de má fé. Esta “pequena tranca das portas” do registo existe também na nossa lei. Encontramola no prómio do art. 211.º CPI/Actual⁽⁴⁷⁾: o “*legítimo interesse*”, que é aí exigido para aceder à titularidade do direito à marca, por via do registo desta, não é senão a *inexistência de má fé* por banda de quem formula o correspondente pedido⁽⁴⁸⁾.

gg) À primeira vista pareceria perverso admitir o registo de uma marca, para assinalar, não importa que produtos (ou serviços), por quem, não sendo titular de uma empresa cujo objecto seja a produção dos produtos (ou serviços) para os quais a marca foi registada, tão-pouco tem a intenção de criar ou adquirir uma empresa com esse objecto, afirmando-se, do mesmo passo, a caducidade do direito (ou, o que vai dar ao mesmo, do registo) à marca por falta de uso mais ou menos prolongado⁽⁴⁹⁾ — dir-se-

⁽⁴⁶⁾ Que passou a ser o art. 3.º, n.º 2, alínea *d*), da Directiva 2008/95/CE do Parlamento e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (doravante, Directiva 2008/95/CE), sendo hoje o art. 4.º, n.º 2, da Directiva (UE) 2015/2436 do Parlamento e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (doravante, Directiva (UE) 2015/2436).

⁽⁴⁷⁾ A norma tinha correspondente no CPI/1995 (prómio do art. 168.º) e no CPI/2003 (prómio do art. 225.º); a ruptura com o princípio da acessoriedade ocorreu, contudo, ainda da vigência do CPI/1940, com a promulgação do Decreto-Lei n.º 40/87, de 27 de Janeiro, que introduziu no art. 76.º desse Código o seguinte prómio: “O direito de usar [*sic*] marcas compete a quem tiver legítimo interesse, em especial (...)”.

⁽⁴⁸⁾ Contra, mas sem (nos) convencer, cf., porém, L. M. COUTO GONÇALVES, *Função distintiva ...*, cit., p. 153, s. (o Autor escrevia, note-se, na vigência do CPI/1995 — cf. nota anterior —; tendo voltado ao tema, *Manual de direito industrial: Patentes, marcas, concorrência desleal*, Coimbra, 2005, p. 211, s., já na vigência do CPI/2003, verifica-se que *adoçou* a sua anterior posição, mas continuou a não nos convencer); revelando alguma hesitação sobre o verdadeiro sentido do requisito do “legítimo interesse”, vide MARIA M. R. MORAIS DE CARVALHO, *ob. cit.*, p. 47, s., p. 184, s. e p. 216, s.

⁽⁴⁹⁾ Nos termos do art. 12.º, n.º 1, Primeira Directiva: “O registo de uma marca fica passível de caducidade se, durante *um período ininterrupto de cinco anos*, não tiver sido objecto de *uso sério*

-ia que o legislador “*dava com uma mão e tirava com a outra*”. Será realmente assim? É óbvio que não. Com efeito, na generalidade das ordens jurídicas nas quais o não uso da marca constitui motivo de caducidade do respectivo registo, admitindo-se, outrossim, que a marca seja objecto de contratos de licença (simples ou exclusiva), não falta uma previsão legal⁽⁵⁰⁾, considerando o uso que o(s) licenciado(s) faz(em) da marca como uso feito pelo próprio titular da marca, assim se obstando à ocorrência do referido motivo de caducidade⁽⁵¹⁾.

no Estado-Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para o seu não uso (...). Tratava-se de uma norma de transposição obrigatória, o que significa, obviamente, que está hoje consagrada em todos os países da União Europeia (cf., entre nós, art. 268.º, n.º 1, CPI/Actual; e, já antes, art. 269.º, n.º 1, CPI/2003 e art. 216.º, n.º 1, alínea a), CPI/1995). Nos EUA, o princípio da caducidade do direito à marca por falta de uso tem igualmente assento legal: “A mark shall be deemed to be ‘abandoned’ when either the of the following occurs: (1) When its use has been discontinued with the intent no to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. *Nonuse for 3 consecutive years* shall be prima facie evidence of abandonment. ‘Use’ of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark” (*section 45 do Lanham Act*). Sobre a caducidade do direito à marca por falta de uso, cf. ainda o art. 5.º-C), 1, CUP (“Se num país o uso da marca registada for obrigatório, o registo só poderá ser anulado depois de decorrido *um prazo razoável* e se o interessado não justificar a sua inacção”; sobre a história deste preceito, introduzido na revisão da Haia de 1925, vide C. M. MAYR, *L’onere di utilizzazione del marchio*, Padova, 1991, p. 17, s.), o art. 19.º, n.º 1, do Acordo ADPIC/TRIPs (“Caso a utilização de uma marca seja exigida como condição para a manutenção do registo, o registo só poderá ser anulado, *após um período ininterrupto de não utilização de pelo menos três anos*, a não ser que o titular da marca apresente razões válidas baseadas na existência de obstáculos a essa utilização (...))” e o art. 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (“É declarada a perda dos direitos do titular da marca da UE, na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional num processo de infração quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na União em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização (...)); anteriormente, art. 50.º, n.º 1, do RegCE/40/94 e art. 51.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009); desenvolvidamente, sobre a caducidade por falta de uso da marca comunitária, vide, por exemplo, C. FERNÁNDEZ-NOVOA, *El Sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995, p. 355, s.

⁽⁵⁰⁾ Ressalve-se a *originalidade lusa*, que era o CPI/1995: não obstante admitir expressamente os contratos de licença de marca (simples e exclusivas; territorialmente irrestritas e territorialmente circunscritas; mercologicamente limitadas e merceologicamente ilimitadas), faltava essa previsão legal!

⁽⁵¹⁾ Nos termos do art. 10.º, n.º 3, Primeira Directiva, “o uso da marca com o consentimento do titular (...) será considerado feito pelo titular” [sucessivamente: art.10.º, n.º 2, da Directiva 2008/95/CE e art. 16.º, n.º 6, da Directiva (UE) 2015/2436]; à semelhança do que dissemos acontecer em relação ao art. 12.º, n.º 1, tratava-se, também agora, de um preceito de transposição obrigatória, constando hoje, por conseguinte, das ordens jurídicas internas de todos os Estados-Membros [entre nós, vide art. 267.º, n.º 1, alínea c), CPI/Actual, que era o art. 268.º, n.º 1, alínea c), CPI/2033]: “Considera-se uso sério da marca a utilização da marca por um terceiro, *desde que seja sob o controlo do titular e para efeitos da manutenção do registo*”. Relativamente aos EUA, essa solução já vinha da

hh) Destarte, e voltando agora a pensar mais directamente no caso das obras registadas como marcas, não importa para que produtos (ou serviços), pelos titulares dos direitos de autor de que essas obras são objecto, por certo que muitas dessas marcas, cujo uso (autorizado e *pago*) não se afigura apeteçível para quemquer (exactamente porque não constituem “iscas” interessantes), acabarão assim por se transformar em “*ramos secos*”, com a consequente caducidade dos direitos que o seu registo fizera nascer; muitas outras, porém, exactamente porque são consideradas pelos terceiros, os industriais que têm produtos (ou serviços) para marcar (os tais “donos dos anzóis”), susceptíveis de gerar um “efeito de associação”, implicante de um importante, porventura decisivo, factor de escolha dos produtos (ou serviços), independentemente da qualidade (objectiva) destes, terão, decerto, melhor sorte — em relação a essas pode, pois, dizer-se que o sistema de imputação de uso da marca⁽⁵²⁾ constitui o *alvará* das “fábricas de *redevances*” que elas são.

f) A consagração, na própria lei do sinal, de uma *tutela excepcional(mente monopolística)* a favor de uma certa categoria de marcas — “*marca de prestígio*”(lei portuguesa); “*marca renombrada*” (lei espanhola); “*bekannte Marke*” (lei alemã); “*marchio rinomato*” (lei italiana); “*marque renommée*” (lei francesa); “*reputed trade mark*” (lei inglesa); “*famous mark*” (lei federal norte-americana)⁽⁵³⁾ —, mesmo nos países sócio-economicamente mais relevantes a nível mundial, ocorreu em época relativamente recente.

versão originária do *Lanham Act*, o qual previa expressamente a licença de marca (cf. *supra*, nota 19), e consta, ainda hoje, da sua *section 5*, primeira parte, que reza assim: “Where a registered mark or a mark sought to be registered is or may be used legitimately by related companies, such use shall inure to the benefit of the registrant or applicant for registration, and such use shall not affect the validity of such mark or of its registration, provided such mark is not used in such manner as to deceive of public”. O sistema de imputação do uso da marca, digamos agora assim, está hoje também consagrado no art. 19.º, n.º 2, do Acordo ADPIC/TRIPs (“A utilização de uma marca por uma outra pessoa, desde que sob o controle do seu titular, será reconhecida como utilização da marca para efeitos de manutenção do registo”) e o art. 15.º, n.º 3, do Reg/CE n.º 40/94 (“A utilização da marca comunitária com o consentimento do titular é considerada como feita pelo titular”); este texto foi reproduzido no art. 15.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, constando hoje do art. 18.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, sobre a marca da União Europeia.

⁽⁵²⁾ Cf. nota anterior.

⁽⁵³⁾ Cf. o nosso *A monopolização da concorrência ...*, cit., p. 964, s., nota 1983, e também “Sobre a ‘teoria da diluição da marca’ no direito norte-americano”, *Nos 20 de Anos do Código das Sociedades Comerciais — Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier*, Vol. I, Faculdade de Direito/Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 201, s. (hoje também publicado in: *Marcas — Estudos*, cit., p. 241, s.).

aa) A Primeira Directiva (dos finais dos anos oitenta do século passado, recorde-se) e, em maior medida, o RegCE n.º 40/94, e no que respeita, é claro, aos países que já então integravam a (hoje chamada) União Europeia, constituíram dois marcos fundamentais no sentido dessa *viragem*. Nos EUA, não obstante o movimento legislativo, a nível estadual, a favor da *aristocratização* (jurídica) de certas marcas, ser muito mais temporão, a *viragem* apenas foi assumida pelo legislador federal na segunda metade da última década do século passado⁽⁵⁴⁾.

bb) Muito antes da mudança de paradigma, que a consagração, no quadro da própria lei do sinal, dessa tutela excepcional(mente monopolística) de certas marcas implicou, já os tribunais, com retóricas argumentativas diferenciadas, quer do lado de cá, quer do lado de lá do Atlântico, tinham, contudo, chegado ao mesmo resultado. Revelavam, é certo, um grande comedimento. Todavia, agiam à luz do mesmo princípio reitor: indispensabilidade da *desigualização* das marcas, não já, e apenas, quando se tratava da sua tutela contra riscos de confusão (sobre a origem dos respectivos produtos ou serviços), mas sobretudo quando se tratava de as *proteger* à margem da existência de qualquer risco desse tipo (protecção, essa, que ao tempo teria de encontrar protecção alhures que não na lei do sinal).

cc) O *comedimento* (dos tribunais), há pouco referido, não era obviamente coisa de somenos. Em consequência dele, as marcas às quais cabia essa protecção, dirigida à sua *função de publicidade*, por isso que se afirmava lá onde a sua função de origem já não estava em causa, eram relativamente poucas⁽⁵⁵⁾. Acresce que, tratando-se — acabámos agora mesmo de o dizer — de uma protecção dirigida ou, o que ia dar ao mesmo, *imposta* para salvaguardar a função de publicidade da marca, era no mínimo duvidoso que houvesse coincidência entre o *desenho* da *dimensão de proibição*, inerente ao exclusivo que assim se afirmava sobre uma determinada marca — uma “*marca célebre*” ou de “*alta reputação*”, como então se dizia —, e o *desenho* da *dimensão de permissão*. Vejamos.

g) Olhemos primeiro para as marcas cuja tutela não ia além da que resultava do próprio direito do sinal — tutela contra riscos de confusão (sobre a origem dos produtos ou serviços).

⁽⁵⁴⁾ Cf. nota anterior.

⁽⁵⁵⁾ Tratámos desenvolvidamente deste ponto, a propósito dos *pressupostos* e do *conteúdo* da tutela da “*marca célebre*” no direito alemão, em *A “vulgarização” da marca ...*, cit., pp. 121-183; sobre a história da protecção da “*marca famosa*” (*dilution theory*) no direito norte-americano, que já era objecto de uma referência nesse mesmo trabalho (pp. 183-190), cf. penúltima nota.

aa) O titular de uma marca dessas — marcas que seriam, afinal, a esmagadora maioria, dado o tal *comedimento* dos tribunais de que antes falámos —, e pensando agora apenas na hipótese de essa titularidade radicar no registo da marca em causa, tinha o direito (permissão, *hoc sensu*) de a usar para assinalar os produtos ou serviços para os quais a registara. A par desse direito, afirmava-se — e afirma-se: o uso do pretérito ocorre apenas por comodidade de exposição —, porém, um outro, no qual relevava a *dimensão de proibição* inerente ao respectivo exclusivo: os terceiros ficavam impedidos de usar uma marca igual ou semelhante para assinalar produtos ou serviços iguais ou produtos ou serviços semelhantes quando, em consequência disso, houvesse risco de confusão (sobre a origem dos produtos ou serviços em causa).

bb) Exactamente porque o titular da marca tinha o direito (*permissão*) de a usar para assinalar os produtos ou serviços para os quais fizera o respectivo registo, não foi difícil admitir que ele pudesse *autorizar* os terceiros a usá-la para assinalar esses mesmos produtos ou serviços — isto, é claro, depois da “*volatilização*” do conceito de origem e da consequente perda de *centralidade* (no plano económico) da respectiva função da marca a favor da função de qualidade (nesse mesmo plano)⁽⁵⁶⁾, ou seja, depois de removidos os obstáculos à dissociabilidade da titularidade da marca e do seu uso, que constituíam outros tantos estorvos à admissibilidade de licenças de marcas.

cc) E que dizer quanto ao uso da marca para assinalar os produtos ou serviços para os quais ela não fora registada, mas que, todavia, pertenciam à categoria daqueles que os terceiros não podiam contradistinguir com uma marca igual (ou semelhante, que fosse), exactamente para evitar a existência de risco de confusão (sobre a origem desses mesmos produtos ou serviços)?

dd) Parece(-nos) evidente que, não tendo o titular da marca o direito (*permissão*) para dela fazer uso para assinalar *esses* produtos ou serviços (os produtos ou serviços considerados semelhantes àqueles para os quais a marca fora registada), não se lhe podia reconhecer o direito (*permissão*) de autorizar esse uso por banda de terceiros, através de um contrato adrede celebrado — um contrato de licença, na terminologia (social e legalmente) consagrada⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁶⁾ Cf. *supra*, número 4.

⁽⁵⁷⁾ O art. 8.º, n.º 1, Primeira Directiva era, inquestionavelmente, tributário dessa evidência:

ee) A *carência* de objecto ou, quando menos, a impossibilidade legal deste constituiria uma causa de nulidade desse contrato. Coisa diferente, pelo menos em termos jurídicos, seria o titular da marca, *conhecendo o uso* que terceiros dela faziam para assinalar produtos ou serviços semelhantes, não lançar mão dos correspondentes meios de tutela ou, se se preferir, *tolerar* esse uso.

ff) Supérfluo dizer que essa *tolerância* do titular da marca podia — e pode: o uso do pretérito ocorre, como já antes dissemos, por comodidade de exposição — ser *comprada*; e, em tal hipótese, criar-se-iam com a *conivência (interesseira)* do próprio titular da marca situações de risco de confusão (sobre a origem dos respectivos produtos ou serviços), cujo evitamento é da essência do direito do sinal.

gg) Haveria algum modo, verdadeiramente eficaz, de atalhar a tais situações? Nós, sinceramente, não o descartamos. Com efeito, esse meio só poderia ser a *publicização* do risco de confusão, ou seja, o entendimento segundo o qual o risco de confusão relevava da *ordem pública* (económica); se fosse este o entendimento *plasmado* no direito do sinal, o titular da marca, que, conhecendo o uso que terceiros dela faziam para assinalar produtos ou serviços semelhantes àqueles para os quais a marca fora registada, sujeitava-se à *perda* do respectivo direito ou, o que vai dar aqui ao mesmo, à *caducidade* do registo que dele fora constituinte: o motivo seria a *deceptividade intrínseca superveniente*⁽⁵⁸⁾

“Uma marca pode ser objecto de licenças para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços *para os quais tenha sido registada (...)*”; este texto foi reproduzido no art. 8.º, n.º 1, Directiva 2008/95/CE, constando hoje do art. 25.º, n.º 1, Directiva (UE)2015/2436. E o mesmo se diga, é claro, em relação ao art. 22.º, n.º 1, do RegCE n.º 40/94: “A marca comunitária pode ser objecto de licenças para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços *para os quais tiver sido registada* e para toda ou parte da Comunidade. As licenças podem ser exclusivas ou não exclusivas”; este texto foi reproduzido no art. 22.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro, constando hoje do art. 25.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, sobre a marca da União Europeia. O texto do art. 31.º, n.º 1, do nosso CPI/Actual é mais equívoco; lê-se aí o seguinte: “Os direitos referidos no n.º 1 do artigo anterior [e entre estes contam-se, é claro, os “*direitos emergentes de marcas*”] podem ser objecto de licença de exploração, total ou parcial, a título gratuito ou oneroso, em certa zona ou em todo o território nacional, por todo o tempo da sua duração ou por prazo inferior” (o preceito é em tudo igual ao do art. 30.º, n.º 1, CPI/1995 e ao do art. 32.º, n.º 1, CPI/2003). A expressão “direitos emergentes da marca” poderia, eventualmente, ser entendida no sentido de o respectivo titular, que, com base nesses direitos, pode proibir o uso por terceiros de uma marca igual para assinalar produtos ou serviços iguais ou semelhantes aos que foram cobertos pelo registo da marca, ter, outrossim, legitimidade para celebrar contratos de licença respeitantes ao uso da marca para aqueles outros produtos ou serviços. O *princípio de interpretação conforme* (com a Directiva) posterga, porém, esse entendimento.

⁽⁵⁸⁾ Sobre esse conceito, *vide* M. NOGUEIRA SERENS, “Aspectos do princípio da verdade da

da marca em causa sobre a origem (*empresarial*) dos respectivos produtos ou serviços.

hh) A verdade, porém, é que a publicização do risco de confusão, que constituiria o pressuposto desta solução, faltando, como em regra faltava, um preceito legal que expressamente a consagrasse (e não era, obviamente, apenas entre nós que isso acontecia), foi sempre muito *mal-quista*⁽⁵⁹⁾. Deveras significativa — mas não surpreendente, à luz dos *reais interesses* que inspiram os princípios reitores do direito das marcas — foi a opção do legislador comunitário, expressa no art. 4.º, n.º 5, Primeira Directiva. Lia-se aí o seguinte: “Os Estados-Membros podem permitir que, *em circunstâncias adequadas*, o pedido de registo de uma marca não tenha de ser recusado ou o registo de uma marca não tenha de ser declarado nulo uma vez que o titular da marca anterior ou do direito anterior *consinta* no registo da marca posterior”⁽⁶⁰⁾.

ii) O sentido do preceito não oferece dúvidas: os legisladores nacionais podiam, se assim o entendessem, consagrar expressamente o *princípio da despublicização* do risco de confusão (sobre a origem dos produtos ou serviços), dando assim ao titular do direito à marca a possibilidade de

marca”, in: *Volume Comemorativo do 75.º Tomo do Boletim da Faculdade de Direito (BFD)*, Coimbra, 2003, p. 620, s. (hoje também in: *Marcas — Estudos, cit.*, p. 188, s.); criticando-o, cf. L. M. COUTO GONÇALVES, *Manual ...*, cit., p. 329, s.

⁽⁵⁹⁾ Conquanto não cobrasse, nem de perto nem de longe, a mesma eficácia, poder-se-ia excogitar um outro meio de *sancionar a convivência* (interesseira) do titular de uma marca na criação de riscos de confusão (sobre origem de produtos ou serviços) — falamos, lembre-se, do titular de uma marca que, conhecendo o uso que *alguns terceiros* dela faziam para assinalar produtos ou serviços semelhantes àqueles para os quais a marca fora registada, *tolerava* esse uso, fazendo-se pagar por isso, não importa a maneira. Com efeito, no caso de um qualquer outro terceiro, isto é, um terceiro que não integrasse o círculo daqueles que tinham “comprado” a tolerância do titular da marca, decidir fazer o mesmo que estes outros faziam — uso da marca em causa para assinalar produtos ou serviços semelhantes àqueles que o registo da marca cobria —, por certo que ele, o titular da marca, não deixaria de lançar mão da acção de contrafacção (*lato sensu*); para se concluir no sentido da improcedência dessa acção, parecer-nos-ia azado invocar o *tu quoque*, a tal “fórmula — usamos palavras de MENEZES CORDEIRO, *Da boa fé no direito civil*, Vol. II, Coimbra, 1984, p. 837 — [que] traduz, com generalidade, o aflorar de uma regra pela qual a pessoa que viole uma norma jurídica não poderia, sem abuso, exercer a situação jurídica que essa mesma norma lhe tivesse atribuído” (sempre nas palavras do mesmo Professor: “Está em jogo um vector axiológico intuitivo expresso em brocardos como *turpitudinem suam allegans non auditur* ou *equity must come with clean hands*”).

⁽⁶⁰⁾ A norma foi reproduzida no art. 4.º, n.º 5, Directiva 2008/95/CE e consta hoje do art. 5.º, n.º 5, Directiva (UE) 2015/2436, cabendo, porém, acentuar que este último preceito apresenta uma diferença, deveras relevante, relativamente aos das Directivas anteriores: a expressão “os Estados-Membros *podem*” foi substituída pela expressão “os Estados-Membros *devem*”, o que significa que a *despublicização* do risco de confusão, nas ordens jurídicas nacionais, que começou por ser facultativa, é hoje obrigatória.

“*seleccionar os contrafactores*”⁽⁶¹⁾. Do uso dessa prerrogativa, pelo nosso legislador, resultou o art. 189.º, n.º 2, CPI/1995, onde se estatuiu: “Para a concessão de registo de marca confundível com outra anteriormente registada, *que não induza o público em erro sobre a qualidade do produto ou serviço*, é exigível autorização do titular desse registo e do possuidor de licença exclusiva, se a houver, e o contrato não dispuser de forma diferente”. Ocupámo-nos deste preceito noutra sede, tendo então dito o seguinte:

Não cabe (...) dúvida de que, no quadro do nosso actual direito, a marca, à qual falta a novidade (por ser igual ou semelhante a outra anteriormente registada para contradistinguir os mesmos produtos ou serviços ou produtos ou serviços semelhantes), não é havida, só por isso, como (*intrinsecamente*) deceptiva. Para ser assim considerada, tornando-se, por conseguinte, insusceptível de registo mesmo que haja autorização do titular da marca anterior(mente registada), a marca posterior, exactamente porque cria riscos de confusão sobre a proveniência empresarial dos respectivos produtos ou serviços, há-de ser susceptível de induzir o público em erro *sobre a qualidade* desses mesmos produtos ou serviços. Na hipótese de dois (ou mais) empresários usarem marcas iguais para contradistinguir os respectivos produtos ou serviços — supondo, é claro, que se trata dos mesmos produtos ou serviços ou de produtos ou serviços semelhantes — não pode excluir-se que cada um deles ofereça no mercado produtos ou serviços com um padrão de qualidade diferente; e, se o fizerem, o risco de o público ser induzido em erro sobre a qualidade dos produtos ou serviços, decorrente da sua indução em erro sobre a sua proveniência empresarial, é inevitável: satisfeito com a qualidade do produto ou serviço contradistinguido com uma determinada marca, o consumidor, pretendendo repetir essa sua experiência aquisitiva, voltará a dar a sua preferência ao produto ou serviço contradistinguido com a marca em causa, mas, ao fazer assim, pode, afinal, estar a adquirir um produto ou serviço com um padrão de qualidade diferente. Essa deceptividade das marcas — *deceptividade superveniente*, diga-se, e que atinge tanto a marca que foi objecto de registo como a(s) marca(s) que o titular desse registo autorizou que fosse(m) registada(s) a favor de terceiros(s) —, que ocorre no seguimento do uso que delas fazem os seus titulares, implica a caducidade dos respectivos registos [art. 216.º, n.º 2, alínea a), CPI/1995, que é hoje o art. 268.º, n.º 2, alínea b), CPI/Actual, depois de ter sido o art. 269.º, n.º 2, alínea b), CPI/2003⁽⁶²⁾]. Com a norma do art. 189.º, n.º 2, CPI/1995, o legislador quis impedir o registo de uma marca à qual falta a novidade, e que, logo no momento em que a autoridade administrativa se pronuncia sobre a sua registabilidade, se apresenta como deceptiva no sentido acabado de expor, ou seja, quis impedir o registo de uma marca igual ou confundível com outra anteriormente registada para contradistinguir os mesmos produtos ou serviços ou produtos ou ser-

(61) Cf. “Aspectos ...”, in: *Volume Comemorativo, cit.*, p. 585, s., e *Marcas — Estudos, cit.*, p. 150, s.

(62) A solução constava do art. 12.º, n.º 2, alínea b), da Primeira Directiva, e daí passou, primeiro, para o art. 12.º, n.º 2, alínea b), da Directiva 2008/95/CE e, depois, para o art. 20.º, alínea b), da Directiva (UE) 2015/2436.

viços de *qualidade diferente* daqueles que a marca anterior(mente registada) contradistinguia. Pode acontecer que a marca, à qual falta a novidade, já esteja a ser usada à data em que a autoridade administrativa é chamada a decidir sobre o pedido de registo (formulado pelo respectivo utente com a autorização do titular da marca igual ou confundível anteriormente registada para contradistinguir os mesmos produtos ou serviços ou produtos ou serviços semelhantes — e, se essa marca foi objecto de um contrato de licença exclusiva, e este não dispuser de forma diferente, também com a autorização do licenciado). À parte esta hipótese, não parece que a autoridade administrativa tenha condições para apurar se a marca (posteriormente registada) é ou não susceptível de induzir o público em erro sobre a qualidade dos produtos ou serviços. Se, por exemplo, o titular da marca anterior(mente registada) pertencer ao mesmo “grupo de empresas” do requerente do registo da marca confundível, poder-se-á *presumir* que um e outro não venham a oferecer no mercado produtos ou serviços com um diferente padrão de qualidade. Mas não será possível ir além disso⁽⁶³⁾.

hh) Dizendo isto, queríamos, afinal, evidenciar que a norma em causa (constante, recorde-se, do art. 189.º, n.º 2, CPI/1995), tinha escasso ou nulo conteúdo, constituindo, pois, uma espécie de *mostrança*. Nesta perspectiva, não pode deixar de aplaudir-se a norma do art. 243.º CPI/2003 (a que corresponde o art. 236.º CPI/Actual), que consagrou o princípio da despublicização do risco de confusão (sobre a origem dos produtos ou serviços), de *forma crua*; reza ela o seguinte: “O registo de marca susceptível de confusão com marcas ou outros direitos de propriedade industrial anteriormente registados *exige declaração de consentimento* dos titulares desses direitos e dos possuidores de licenças exclusivas, se os houver e os contratos não dispuserem de forma diferente”. É claro que esta *descamuffagem* da despublicização do risco de confusão (sobre a origem dos produtos ou serviços) pode ter redundado na transposição incorrecta (ou melhor, *inconveniente*, à luz da tão propalada preocupação com a defesa do consumidor ...) do art. 4.º, n.º 5, Primeira Directiva (lembre-se que este preceito deixava aos Estados-Membros liberdade para *despublicizarem* expressamente o já tão falado risco de confusão “*em circunstâncias adequadas*”⁽⁶⁴⁾). Mas essa é outra questão.

h) Olhemos agora para as marcas ditas “célebres” ou de “reputação excepcional”, as quais, como antes dissemos, beneficiavam de uma tutela *excepcional(mente monopolística)*, afirmada à margem das leis do sinal, e, por isso mesmo, *desvinculada* do princípio da especialidade (protecção

⁽⁶³⁾ Cf. penúltima nota.

⁽⁶⁴⁾ Lembre-se, outrossim, que, por força do art. 5.º, n.º 5, Directiva (UE) 2015/2436 (cf. *supra*, nota 60), os Estados-Membros deixaram de ser livres de não consagrar, na sua ordem jurídica interna, essa solução.

contra riscos de confusão sobre a origem dos produtos ou serviços). Importa lembrar que essas marcas, sendo *as mais fortes das marcas fortes*, eram já *privilegiadas* no quadro desse princípio.

aa) Com efeito, cedo se impôs na generalidade da doutrina e da jurisprudência de vários países — os mesmos países cujas leis de marcas não previam a falada tutela excepcional(mente monopolística) a favor de qualquer categoria de marcas — a distinção, que não tinha base legal, entre *marcas (mais) fortes* e *marcas (mais) fracas*, para efeitos de determinação do âmbito da respectiva tutela.

bb) Com base nessa distinção vieram, aliás, a formar-se duas diferentes orientações jurisprudenciais. Assim, e por exemplo, nos EUA, em França, em Itália e, conquanto mais serodidamente, também em Portugal, os tribunais passaram a deduzir da maior ou menor força (ou *viço*) da marca uma dupla consequência: (i) no conflito entre duas marcas, se a primeira(mente registada) fosse uma marca forte, a segunda, para não ser considerada semelhante, haveria de apresentar um *grau de dissemelhança* maior do que aquele que seria exigido se a marca anterior fosse fraca; (ii) dois produtos (ou serviços) que não seriam considerados semelhantes (ou, como então era mais frequente dizer-se, afins) se a marca cuja tutela estava em causa fosse fraca, passavam a ser considerados semelhantes só porque essa marca era forte.

cc) Nesta perspectiva, o *carácter forte* de uma marca, que, no limite, podia atingir o estatuto da “celebridade”, condicionava, quer o juízo sobre a sua semelhança com outras marcas, quer o juízo sobre a semelhança dos produtos ou serviços. Por outras palavras, o conceito de semelhança entre as marcas e o conceito de semelhança (ou afinidade) entre os produtos (ou serviços), que determinavam a existência de risco de confusão (sobre a origem dos produtos ou serviços em causa), eram ambos *relativos*⁽⁶⁵⁾.

⁽⁶⁵⁾ Com (maior ou menor) tradição, nomeadamente na jurisprudência nos países que foram referidos (cf. o nosso *A “vulgarização” da marca ...*, cit., p. 9, s., em nota), essa *relativização* de ambos os conceitos — obviamente de *grande préstimo* para as empresas de maior dimensão, por isso que são elas, pela natureza das coisas, os titulares das marcas mais fortes — foi acolhida pelos Juizes do Luxemburgo (em relação aos quais calha bem o brocardo: *Roma locuta, causa finita*), em diferentes acórdãos respeitantes à interpretação dos arts. 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, Primeira Directiva (a que correspondem os arts. 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, Directiva 2008/95/CE e os arts. 5.º, n.º 1, e 10.º, n.º 1, Directiva (UE) 2015/2436); exemplificativamente: (i) acórdão de 11 de Novembro de 1997, Proc. C-251/95, *Sabel BV./ Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, Colectânea-I 1997, p. 6191, s.; (ii) acórdão de 29 de Setembro de 1998, Proc. C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha. / Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, Colectânea-I 1998,

dd) Na Alemanha, os tribunais não iam tão longe; conquanto aceitassem que o carácter forte da marca, cuja tutela estava em causa, condicionava o juízo sobre a sua semelhança com outras marcas (fortes ou fracas), recusavam-se admitir que produtos (ou serviços), que não seriam considerados semelhantes (afins, na tal outra maneira de dizer) se a marca cuja tutela estava em causa fosse fraca, pudessem ser considerados semelhantes porque essa marca era forte. Por outras palavras, os tribunais alemães, relativizando o conceito de semelhança entre as marcas, recusavam-se a relativizar o conceito de semelhança entre os produtos (ou serviços)⁽⁶⁶⁾.

ee) No quadro de ambas essas orientações jurisprudenciais — muito mais no quadro da primeira (norte-americana, francesa, italiana e portuguesa) que no da segunda (alemã), importa dizê-lo)⁽⁶⁷⁾ —, pese embora a *manobrabilidade* de que o princípio da especialidade passou a ser objecto, e da qual as principais beneficiárias eram as marcas “célebres” ou de “alta reputação”, exactamente porque eram as mais fortes das marcas fortes, não deixava, todavia, de continuar a existir uma espécie de “*no man’s land*” relativamente ao uso e/ou registo de tais marcas. Ou seja, os produtos (ou serviços) para cuja individu(aliz)ação o terceiro usava e/ou registava uma marca *igual* ou *quase-igual*⁽⁶⁸⁾ a uma marca “célebre” ou de “alta reputação” podiam estar merceologicamente tão distantes daqueles que esta última assinalava que seria absurdo admitir que o público (*qualquer que ele fosse*) pudesse supor que todos esses produtos, tão diferentes⁽⁶⁹⁾, provinham da mesma empresa ou de empresas (económica ou juri-

p. 5507, s.; (iii) acórdão de 22 de Junho de 1999, Proc. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. / Klijsen Handel BV*, Colectânea-I 1999, p. 3819, s.; (iv) acórdão de 22 de Junho de 2000, Proc. C-425/98, *Marca Mode CV. / Adidas AG e Adidas Benelux BV*, Colectânea-I 2000, p. 4861, s.). Sobre o ponto, cf. ainda o nosso *A monopolização da concorrência ...*, cit., p. 964, s., nota 1983, e p. 1066, s., nota 2080.

⁽⁶⁶⁾ Vide o nosso *A “vulgarização” da marca ...*, cit., p. 126, s., em nota, com várias indicações.

⁽⁶⁷⁾ Cf. nota anterior.

⁽⁶⁸⁾ Cf. os nossos *A monopolização da concorrência ...*, cit., p. 964, s., nota 1983, e *A “vulgarização” da marca ...*, cit., p. 149, s., em nota.

⁽⁶⁹⁾ No exemplo dado pela *Corte di Cassazione* (acórdão de 24 de Março de 1983) “Doces” e “máquinas agrícolas” (no quadro da jurisprudência do mais alto tribunal italiano, sobressai o acórdão de 21 de Outubro de 1988, no qual se considerou que os titulares das marcas “Veuve Cliquot Ponsardin”, “Don Perignon” e “Munn Courdon Rouge”, usadas para contradistinguir *vinho espumante* “Champagne”, não podiam impedir o uso, por banda de um terceiro, dessas mesmas marcas e também da denominação de origem “Champagne”, para contradistinguir uma *espuma* (ou *gel*) *de banho*, que aliás era vendida num recipiente idêntico ao usado pelos produtores de vinho “Champagne”; cf. o nosso *A “vulgarização” da marca ...*, cit., p. 24, em nota, com várias referências). O juiz Learned Hand, no *Waterman case* (1934), figurava um exemplo próximo desse. Falava de “baton” e “escavadoras a vapor”, mas excluía terminantemente a possibilidade de esses produtos não serem tão diferentes

dicamente) ligadas, por mais “célebre” que fosse a marca cuja tutela era reivindicada.

ff) Era, pois, para atalhar a essas situações de uso e/ou registo de uma marca igual ou *quase-igual* a uma marca “célebre” ou de “alta reputação” por banda de terceiro, para assinalar produtos (ou serviços) cuja distância merceológica em relação aos produtos (ou serviços) assinalados pela marca “célebre” ou de “alta reputação” em causa se considerava não poder ser “*anulada*” pela “celebridade” dessa mesma marca, falecendo, por conseguinte, a sua tutelabilidade no quadro da lei do sinal (inexistência de risco de confusão sobre a origem dos produtos ou serviços⁽⁷⁰⁾, que a falada tutela excepcional(mente monopolística) tinha lugar, e para cujo fundamento se invocava a disciplina da concorrência desleal e/ou a disciplina da responsabilidade civil extracontratual.

i) Tudo junto, impõe-se concluir que a *dimensão de proibição* inerente à titularidade de uma marca “célebre” ou de “alta reputação” — referimo-nos, lembre-se, à época em que as leis do sinal não dispensavam às marcas outra tutela que não fosse a que era *construída* com base no princípio da especialidade — tinha um *desenho* diferente da *dimensão de proibição* inerente à titularidade de uma marca, digamos, *comum*.

aa) Essa diferença assentava, como é fácil de ver, numa dúplice razão: por um lado, os produtos (ou serviços) considerados semelhantes àqueles que a marca “célebre” ou de “alta reputação” assinalava eram em (muito) maior número que aqueles que eram assim considerados relativamente aos que a marca “comum” assinalava — a *relativização* do conceito de semelhança (ou afinidade), antes referido, assim o impunha —; por outro lado, a *dimensão de proibição* inerente à titularidade de uma marca “célebre” ou de “alta reputação” estendia-se para além do princípio da especialidade, ou seja, abarcava o uso por banda de terceiros de uma

como seria necessário para excluir a sua afinidade (ou semelhança); nas suas próprias palavras: “*There is indeed a limit; the goods on which the supposed infringer puts the mark may be too remote from any that the owner would be likely to make or sell. It would be hard, for example, for the seller of a steam shovel to find ground for complaint in the use of his trademark on a lipstick*” (cf. o nosso *A monopolização da concorrência ...*, cit., p. 964, s., nota 1983). Ainda mais longe foi a nossa jurisprudência (v. g., acórdão da Relação de Lisboa, de 3 de Julho de 1990), que considerava que a “celebridade” da marca podia anular quaisquer distâncias merceológicas (cf. o nosso *A “vulgarização” da marca ...*, cit., pp. 25-27, em nota).

⁽⁷⁰⁾ Sobre os diferentes tipos de riscos de confusão relevantes, cf. M. NOGUEIRA SERENS, “Aspectos...”, in: *Volume Comemorativo*, cit., pp. 644-656, nota 48 (hoje também in: *Marcas — Estudos*, cit., p. 212-224, nota 48).

marca igual ou quase-igual, para assinalar produtos (ou serviços) que, de tão diferentes que eram daqueles que a marca “célebre” ou de “alta reputação” em causa assinalava, não podiam ser considerados semelhantes (afins) a estes, ao passo que a *dimensão de proibição* inerente à titularidade de uma marca “comum” nunca ia além dos limites postos pelo princípio da especialidade.

bb) Não obstante a referida diferença entre o *desenho* da *dimensão de proibição* inerente à titularidade de uma marca “célebre” ou de “alta reputação” e o *desenho* dessa mesma *dimensão* inerente à titularidade de uma marca “comum”, a verdade é que ela não condicionava o *desenho* da *dimensão de permissão* inerente à titularidade de uma e outra marcas: o titular da marca “célebre” ou de “alta reputação” tinha o direito (*permissão*) de fazer uso dessa marca para assinalar os produtos (ou serviços) cobertos pelo respectivo registo, e o mesmo acontecia em relação ao titular da marca “comum”.

cc) As considerações antes feitas, já sobre a celebração de *contratos de licença*, já sobre a “venda” da *tolerância*, por banda do titular de uma marca “comum”, respeitantes ao uso dessa marca por terceiros para assinalar produtos (ou serviços) *semelhantes* àqueles que eram cobertos pelo respectivo registo, valiam, pois, e por *identidade de razão*, para esses mesmos *negócios* celebrados com terceiros pelo titular de uma marca “célebre” ou de “alta reputação”, respeitantes ao uso dessa marca para assinalar produtos (ou serviços) *semelhantes* — necessariamente em maior número: a *relativização* do conceito de afinidade, e como já antes dissemos, assim o impunha — aos que eram cobertos pelo respectivo registo. Permitimo-nos, por conseguinte, remeter o leitor para essas nossas considerações.

dd) E que dizer acerca dos referidos *negócios*, respeitando eles ao uso por terceiros de uma marca “célebre” ou de “alta reputação”, para assinalar, não já produtos ou serviços *semelhantes* àqueles que eram cobertos pelo registo dessa marca, mas antes produtos que, apesar de toda a “celebridade” da marca em causa, seria absurdo, por tão diferentes eles serem dos que o registo dessa marca cobria, considerá-los *semelhantes* a estes últimos produtos, mas que, todavia, eram abrangidos pela *dimensão de proibição* inerente à titularidade dessa mesma marca?

ee) No caso do contrato de licença, a razão antes apontada para afirmar a sua invalidade quando ele tinha por objecto o uso por terceiro de uma marca “célebre” ou de “alta reputação” para assinalar produtos (ou serviços) *semelhantes* aos que eram cobertos pelo registo dessa marca —

apontamos essa razão, remetendo para o que dissemos sobre a sorte do contrato de licença de uma marca “comum”, respeitante ao uso desta por terceiro para assinalar produtos ou serviços semelhantes àqueles para os quais essa marca fora registada — valia nesse outro caso; explicitando: o contrato de licença, respeitante ao uso por terceiro de uma marca “célebre” ou de “alta reputação” para assinalar produtos (ou serviços) considerados *não-semelhantes* (ou *não-afins*) àqueles que essa marca *assinalava*, não obstante esses produtos (ou serviços) serem abrangidos pela *dimensão de proibição* inerente à titularidade dessa mesma marca, carecia de objecto ou, quando menos, este era legalmente impossível.

ff) No caso da “venda” da *tolerância* do titular de uma marca “célebre” ou de “alta reputação”, respeitante ao uso dessa marca por terceiro para assinalar produtos ou (serviços) não-semelhantes (ou não-afins) àqueles que essa mesma marca assinalava, os quais eram, porém, abrangidos pela *dimensão de proibição* inerente à sua titularidade, não se concebendo nessa situação a existência de risco de confusão sobre a origem dos produtos (ou serviços) para cuja individu(aliz)ação a marca era usada, a eventual publicização desse risco não a atingiria.

gg) Mas isto não significava que o titular de uma marca “célebre” ou de “alta reputação”, que negociava a sua tolerância, não corresse, por causa disso, sérios riscos. Com efeito, se um qualquer outro terceiro, é dizer, um terceiro que não pertencia ao círculo daqueles que tinham “comprado” a tolerância do titular da marca “célebre” ou de “alta reputação”, dela fazia uso para assinalar os produtos para os quais esses outros terceiros (“compradores” da tolerância do respectivo titular) a usavam — para assinalar esses produtos e também todos os outros que, não obstante serem considerados não-semelhantes (não-afins), eram abrangidos pela *dimensão de proibição* da marca “célebre” ou de “alta reputação” em causa —, não faltaria fundamento para não proibir esse comportamento desse terceiro: a invocação do direito sobre uma marca “célebre” ou de “alta reputação”, por banda do respectivo titular, independentemente de se estibar na disciplina da concorrência desleal e/ou na disciplina da responsabilidade civil extracontratual, *para proibir a alguns o que era tolerado a outros*, falecendo a legitimidade para, de forma juridicamente vinculante, autorizar a quemquer aquilo que a uns proibia e a outros tolerava, constituía exercício abusivo desse direito.

j) Eis, pois, as principais razões que impediam ou, quando menos, desaconselhavam que o titular de uma marca “célebre” ou de “alta reputa-

ção” a transformasse numa “fábrica de *redevances*” — autorização e/ou tolerância, mediante o recebimento de uma contrapartida financeira (*royalties*), do uso dessa marca, necessariamente prenhe de *vis atractiva* e, nessa medida, constituindo uma excelente “isca” por banda de terceiros que tinham produtos (ou serviços) para marcar (os “donos dos anzóis”), produtos esses que, não tendo afinidade merceológica, tinham aquilo a que se poderia chamar *afinidade mítica*⁽⁷¹⁾ (alguns, poucos, exemplos: automóveis e óculos de sol ou relógios; cigarros e vestuário informal; canetas e pastas ou carteiras; perfumes e isqueiros), e cuja individu(aliz)ação com a marca “célebre” ou de “alta reputação” em causa constituía um importante, porventura decisivo, factor de escolha desses produtos (ou serviços), que funcionaria independentemente da sua qualidade (objectiva).

aa) Tudo se resolveria, é claro, e a favor dos titulares de marcas “célebres” ou de “alta reputação”, os “donos das iscas”, e dos terceiros (com a *carteira* recheada ...) que tinham produtos ou serviços para marcar com a tal afinidade mítica, que, por isso mesmo, consideravam essas “iscas” interessantes para esses seus “anzóis” — a favor de uns e de outros, pois aos consumidores, os tais de cuja *soberania* tanto se fala, não restava outro papel que não fosse o de “*morder essas iscas*”, ou seja, e para continuar o falar figurado, estava(e está)-lhes reservado o papel de “*peixes*” (outros, mais sarcásticos, diriam mesmo “*peixinhos*”)⁽⁷²⁾ —, se os primeiros (os titulares das marcas “célebres” ou de “alta reputação”, entenda-se) pudessem registar essas suas marcas para a panóplia de produtos (ou serviços) em relação aos quais acreditavam ser possível *transferir a imagem* (ou *estereótipo*) dos produtos (ou serviços) que essas marcas assinalavam, e relativamente aos quais tinham adquirido o estatuto da “celebridade” (nessa panóplia estariam, afinal, incluídos todos os produtos ou serviços sem afinidade merceológica, mas com afinidade mítica).

bb) Com efeito, se os titulares das marcas “célebres” ou de “alta reputação” pudessem fazer isso, ou seja, se se lhes permitisse o registo

(71) Cf. THOMAS D. DRESCHER, “The Transformation and Evolution of Trademarks...”, (82) *TMR*, *cit.*, p. 332, s.

(72) Havia — e há: hoje, até mais do que ontem (cf. adiante no texto) —, é claro, outros *participantes* no mercado, afectados por esse “*comércio de iscas*” (a esses, que também “vivem” no *mar da concorrência*, dispensamo-nos de lhes pôr nome): eram — e são — os *concorrentes directos* dos terceiros aos quais o titular da marca “célebre” *deixava* que dela fizessem uso para assinalar os produtos (ou serviços) da sua própria indústria (produtos ou serviços sem afinidade merceológica, mas com afinidade mítica), mediante o pagamento de uma adequada contrapartida financeira (mais desenvolvidamente, *vide* o nosso *A “vulgarização” da marca ...*, *cit.*, pp. 149-151, em nota).

dessas marcas, para quaisquer produtos (ou serviços), o direito (*permissão*) de delas fazerem uso para os produtos (ou serviços) cobertos por esse mesmo registo, direito, esse, que assim se constituiria, comportaria, pelas razões acima expostas, a faculdade de, através de contratos adrede celebrados (contratos de licença, na terminologia consagrada, e que poderiam implicar ou não exclusividade), *autorizar* esse mesmo uso por banda de terceiros — isto, é claro, e como acima também dissemos, depois da “volatilização” do conceito de origem e da conseqüente perda de *centralidade* (no plano económico) da respectiva função da marca a favor da função de qualidade (nesse mesmo plano), ou seja, depois de removidos os obstáculos à dissociabilidade da titularidade da marca e do seu uso, que constituíam outros tantos estorvos à admissibilidade de licenças de marcas.

cc) No tempo a que agora nos reportamos — a tal primeira *era* sobre a legitimidade para a aquisição do direito de marca, com base no registo desta, de que atrás falámos (a propósito dos titulares de *obras* que pretendiam *transmutá-las* em marcas) — não era, porém, esse o entendimento legal, na generalidade dos países nos quais o *merchandising* de marcas “célebres” ou de “alta reputação” se apresentava, aos olhos dos seus titulares, como uma indústria deveras auspiciosa (alcandoradas à “celebridade”, essa marcas poderiam manter esse *estatuto*, sendo que os custos, nomeadamente em publicidade, para o efeito exigidos, seriam também, ou sobretudo, suportados pelos terceiros: os empresários que nelas viam excelentes “iscas” para os seus “anzóis”, que eram os produtos ou serviços da sua própria indústria).

dd) Fazendo, como efectivamente faziam, depender a aquisição do direito à marca com base no registo desta, da qualidade de empresário (ou, quando menos, da iminência da aquisição dessa qualidade), as leis do sinal, nesses mesmos países, exigiam, ademais, que a empresa na qual assentava (ou assentaria) a qualidade de empresário tivesse, como antes dissemos, *aptidão*, necessariamente apreciada à luz do seu objecto, para produzir os bens que a marca se destinava a assinalar, e cuja indicação era exigida no próprio pedido de registo.

ee) Desta sorte, dificilmente se concebe (dizemos assim por cautela) que o titular de uma marca “célebre” ou de “alta reputação” a pudesse registar *validamente* para a panóplia de produtos (ou serviços) em relação aos quais acreditava ser possível transferir a “imagem” (ou “estereótipo”) dos produtos (ou serviços) que essa marca assinalava, e por cujo uso se tornara “célebre”: é certo que ele tinha a qualidade de empresário, mas o

alarde que podia fazer dessa sua qualidade não assumia, para o caso, qualquer relevância, tudo se passando, pois, como se o pedido de registo da marca “célebre” ou de “alta reputação” para esses outros produtos (ou serviços) — merceologicamente diferentes, mas miticamente afins dos que essa marca assinalava — tivesse sido feito por quem não era empresário⁽⁷³⁾.

l) Do exposto decorre que as marcas “célebres” ou de “alta reputação” só poderiam deixar de ser “fábricas de *redevances*”, digamos, *clandestinas*, para se tornarem “fábricas de *redevances*”, digamos agora, com *alvará*, se a sua tutela excepcional(mente monopolística) — uma tutela dirigida à função de publicidade, por isso que se afirma lá onde a sua função de origem e, conseqüentemente, a sua função de distinção já não estão em causa — radicasse na própria lei do sinal, o que obviamente pressupunha que os seus titulares tivessem legitimidade para fazer o seu registo, para os produtos que lhes aprovesse⁽⁷⁴⁾. Compreende-se, assim, e sem custo, que o legislador, em diferentes países da União Europeia — não sabemos se em todos eles, é certo, mas sabemos que tal aconteceu naqueles deles que são os económico-socialmente mais relevantes (*scilicet*: naqueles em que o *merchandising* de marcas constitui um *ramo* da indústria do *merchandising* em geral) —, tivesse tirado partido da *dupla liberdade* (o que, só por si, já é deveras significativo ...), que o legislador comunitário lhe deixou: tutela de uma *certa categoria* de marcas, fora do princípio da especialidade, na própria lei do sinal, continuando, todavia, esta lei *alicerçada* no referido princípio, e *despedida* do chamado princípio da acessoriedade da marca.

aa) Deste último ponto tratámos acima quando nos referimos, já à possibilidade (existente entre nós e lá fora⁽⁷⁵⁾) de o titular de uma *obra* a *transmutar* em marca, registando-a a este título, não importa para que produtos (ou serviços), já ao sistema de imputação do uso de marca registada, feito pelo(s) licenciado(s), ao titular (do registo) dessa marca, ou seja, ao licenciante⁽⁷⁶⁾. O que então dissemos vale, *mutatis mutandis*, agora aqui.

bb) Em relação ao segundo ponto, isto é, à protecção excepcional (mentemonopolística) de uma “certa categoria de marcas”, no quadro da

⁽⁷³⁾ Cf. *supra*, nota 44 e o texto a que está ligada.

⁽⁷⁴⁾ Essas eram as duas condições *sine quibus non*, à luz do objectivo de permitir que o titular da marca explore — usamos palavras de THOMAS D. DRESCHER, “The Transformation and Evolution of Trademarks ...”, (82) *TMR*, *cit.*, p. 332 — “not only the symbolic importance of the mark but also the mythic importance of the symbol” (sublinhámos).

⁽⁷⁵⁾ Cf. *supra*, nota 45 e o texto a que está ligada.

⁽⁷⁶⁾ Cf. *supra*, notas 49, 50 e 51 e o texto a que estão ligadas.

própria lei do sinal, põe-se obviamente a questão de saber quais são essas marcas. Estando nós a referir-nos às leis do sinal dos países da União Europeia⁽⁷⁷⁾, tal questão releva do direito comunitário — sucessivamente: (i) arts. 4.º, n.º 4, alínea *a*), e 5.º, n.º 2, Primeira Directiva; (ii) arts. 4.º, n.º 4, alínea *a*), e 5.º, n.º 2, Directiva 2008/95/CE; (iii) arts. 5.º, n.º 3, e 10.º, n.º 1, alínea *c*), Directiva (UE) 2015/2436. Destes preceitos — em qualquer das suas versões linguísticas mais conhecidas, cuja *terminologia* é, de resto, muito diferenciada⁽⁷⁸⁾ — resulta inequivocamente que o legislador comunitário quis baixar o *standard* das marcas elegíveis para a tal protecção, que nós apelidámos de excepcional(mente monopolística), exactamente porque, sendo dirigida à função publicitária da marca, se afirma fora do princípio da especialidade — ou seja: quis que outras marcas que não apenas aquelas que, antes e em diferentes ordens jurídicas nacionais, eram consideradas “célebres” ou de “alta reputação”, e para cuja tutela, à margem da existência de risco de confusão sobre a origem dos produtos (ou serviços), se recorria à disciplina da concorrência desleal e/ou à disciplina da responsabilidade civil extracontratual.

cc) A par desta certeza, existia — e, para nós, continua a existir⁽⁷⁹⁾ —, porém, um *mar de dúvidas*. Chamado a pronunciar-se, por via de uma questão prejudicial posta por um tribunal de comércio belga, respeitante à interpretação do referido art. 5.º, n.º 2, Primeira Directiva — implicitamente, a questão prejudicial respeitava, outrossim, à interpretação do também referido art. 4.º, n.º 4, alínea *a*), Primeira Directiva —, o TJUE, no seu acórdão de 14 de Setembro de 1999, Proc. C-375/97, *General Motors Corporation./Yplon SA*⁽⁸⁰⁾, deu (*a sua*) resposta a algumas dessas dúvidas, incluindo à mais importante de todas elas, que era — e é — a do sentido que importa dar às expressões marca “[que goze] de *prestígio*” (versão portuguesa), marca “[que goce] de *renombre*” (versão espanhola), marca “[que jouit d’une] *renommée*” (versão francesa), marca “[que] *has reputation*” (versão inglesa), marca “[que gode] *notorietà*” (versão italiana) e marca “[que] *bekannt ist*” (versão alemã).

dd) Pronunciámo-nos sobre este importante acórdão em outro lugar⁽⁸¹⁾. Criticámos a sua doutrina, e cremos ter deixado alguns subsídios

⁽⁷⁷⁾ Sobre essa mesma questão, à luz do “Federal Trademark Dilution Act” (FTDA), promulgado nos EUA, em 1995, cf. nosso *A monopolização da concorrência ...*, *cit.*, p. 964, s., nota 1983.

⁽⁷⁸⁾ Cf. o nosso *A monopolização da concorrência ...*, *cit.*, p. 964, s., nota 1983.

⁽⁷⁹⁾ Cf. o nosso *A monopolização da concorrência ...*, *cit.*, p. 964, s., nota 1983.

⁽⁸⁰⁾ Colectânea-I 1999, p. 5421, s.

⁽⁸¹⁾ Cf. o nosso *A monopolização da concorrência ...*, *cit.*, p. 964, s., nota 1983; cf. ainda

para a interpretação que julgamos a mais correcta dos dois referidos preceitos da Primeira Directiva — e, conseqüentemente, para os preceitos que lhes correspondem na Directiva 2008/95/CE e na Directiva (UE) 2015/2436 — e, em função dela, definimos o *circulo* das marcas elegíveis para a tutela excepcional(mente monopolística) neles prevista de forma (bem) mais restritiva que os Juízes do Luxemburgo⁽⁸²⁾.

“Sobre a ‘teoria da diluição’...”, in: *Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais*, cit., p. 248, s. (hoje também in: *Marcas — Estudos*, cit., p. 298, s.).

(82) É consabido que os arts. 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2. Primeira Directiva (e o mesmo se diga em relação aos arts. 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da Directiva 2008/95/CE), que respeitavam apenas — e só — à protecção (merceologicamente ampliada, ou melhor, fora do princípio da especialidade) das marcas *nacionais* de “prestígio” (com referência, é claro, a cada um dos diferentes Estados-Membros), não eram de transposição obrigatória. E é seguro que o nosso legislador os não transpusera para o CPI/95; na vigência desse Código, a “falta” de transposição do art. 5.º, n.º 2, Primeira Directiva — mas só essa; considerando-se, por conseguinte, que o art. 4.º, n.º 4, alínea a), Primeira Directiva tinha sido objecto de transposição, constando esta do art. 191.º daquele mesmo Código — foi também apontada por PEDRO SOUSA E SILVA, “O princípio da especialidade da marca. A regra e as excepções: As marcas de prestígio”, ROA, Ano 58, I, 1998, p. 391, s., L. M. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva ...*, cit., p. 167, s.; no mesmo sentido, MARIA M. R. RAMOS DE CARVALHO, *ob. cit.*, p. 102, e L. M. PEDRO DOMINGUES, “A função da marca e o princípio da especialidade”, in: *Direito Industrial*, Vol. IV, 2005, p. 480, s. Em nossa opinião (cf. *A monopolização da concorrência ...*, cit., p. 981, s., nota 1983), outro tanto aconteceu no que respeita ao CPI/2003; com diferente entendimento, invocando o art. 323.º, alínea e), do referido Código, cf., porém, L. M. PEDRO DOMINGUES, “A função da marca ...”, *Direito Industrial*, cit., p. 480 (o referido preceito, ao contrário do que defendia o Autor, não abrangia senão os casos de violação do direito da marca de “prestígio”, cuja tutela decorria do art. 242.º. a qual nada tinha a ver com com a tutela das marcas nacionais de “prestígio” — aplicá-lo, para sancionar a violação do direito sobre uma marca deste último tipo, implicaria desrespeito pelo princípio “*nullum crimen sine lege*”). Verdade se diga que as instâncias comunitárias não se cansaram de afirmar que “todos os Estados-Membros usaram da faculdade concedida pelo art. 5.º, n.º 2, da directiva” — cf., por exemplo, o número 5 das Conclusões do Advogado-Geral F. G. Jacobs, no acórdão *Adidas Salomon AG, anteriormente Adidas Benelux BV./Fitnessworld Trading Ltd.*, Proc. C-408/01, de 23 de Outubro de 2003, Colectânea-I 2003, p. 12 541 —, mas, pelo menos em relação a Portugal, essa afirmação carecia de fundamento (continuando a defender a “falta” de transposição do art. 5.º, n.º 2, Primeira Directiva, à luz do CPI/2003 — e esse era também, recorde-se, o nosso entendimento —, vide MARIA M. R. RAMOS DE CARVALHO, *ob. cit.*, p. 180). A tutela excepcional(mente monopolística) das marcas nacionais de “prestígio” consta hoje dos arts. 5.º, n.º 3, alínea a), e do art. 10.º, n.º 2, alínea c), Directiva (UE) 2015/2436. O primeiro reza assim: “(...) o registo de uma marca é recusado ou, caso já tenha sido efectuado, é passível de ser declarado nulo se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca anterior; independentemente de os produtos ou serviços para os quais for pedida ou registada serem idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca anterior goze de prestígio no Estado-Membro para o qual é pedido o registo ou é registada a marca ou, no caso de uma marca da UE, goze de prestígio na União e a utilização da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los”. A redacção do art. 10.º, n.º 2, alínea c), é esta outra: “Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos ou serviços, sinais que sejam idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àque-

10. Depois deste *excurso*, respeitante ao *merchandising*, com particular incidência em duas das suas modalidades (*character merchandising* e *merchandising* de marcas) — e que veio aqui a propósito da segunda das causas (há muito) apontada por Herman Isay da *vis atractiva* da marca —, centremos agora a nossa atenção na terceira dessas causas, de acordo com o elenco do mesmo Autor; nas suas próprias palavras: “An dritter Stelle ist die Gattung derjenigen Marken zu nennen, *die ihre Werbekraft der großen für sie gemachten Reklame verdanken*, in denen also die Kosten dieser Reklame verkörpert sind”⁽⁸³⁾.

a) É possível que Isay, usando o termo “Reklame” (*reclame*), e não o termo “Werbung” (*publicidade*) — e isto apesar de falar de “*Werbekraft*” da marca, e não de “*Reklamekraft*” —, não tivesse em vista estabelecer qualquer diferença entre esses dois termos ou, se se prefere, que os tivesse tomado como sinónimos. Cremos, porém, que essa diferença fazia — e faz — todo o sentido, mormente, quando se pensa no tipo de “publicidade” (as aspas pretendem reflectir o que acabamos de dizer) que era (ao tempo de Isay) — e é (nos tempos que correm) — causa da *vis atractiva* das marcas (*rectius*: de algumas marcas, precisamente daquelas que são objecto desse tal tipo de “publicidade”). Senão vejamos.

aa) “Publicidade” — dizem-no os Dicionários da língua portuguesa (a única que agora nos interessa) — significa, *inter alia*, “qualidade do que é público”, “conhecimento público” e “divulgação”; remetidos para esta última palavra, dela encontramos nos mesmos Dicionários, os seguintes significados: “acto ou efeito de divulgar”; “tornar público”; “dar

les para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique”. Trata-se de dois preceitos de *transposição obrigatória*, ao contrário, lembre-se, do que acontecia em relação aos arts. 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva e da Directiva 2008/95/CE. Conquanto a sua redacção não seja aprimorada, o art. 235.º CPI/Actual responde à exigência de transposição do art. 5.º, n.º 3, alínea a), antes transcrito; quanto à transposição do art. 10.º, n.º 2, alínea c), encontramos-la no art. 249.º, n.º 1, alínea c), do mesmo Código. Os dois referidos preceitos da Directiva (EU) 2015/2436 trouxeram outra novidade: consagraram expressamente a possibilidade de o “risco de diluição” intervir onde o “risco de confusão” podia alcançar (*existência de semelhança/afinidade entre os produtos ou serviços*) e já não, apenas, a de fazer intervir aquele primeiro risco onde o segundo não alcança, assim se preenchendo a *lacuna*, que o TJUE — contra a opinião do advogado-geral F. G. Jacobs, note-se — disse existir nos arts. 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva (acórdão de 9 de Janeiro de 2003, Proc- C-229/00, *Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff./ Gofkid Ltd*, Colectânea-I 2003, p.389, s.; cf., desenvolvidamente. M. NOGUEIRA SERENS, “Sobre a ‘teoria da diluição’ ...”, in: *Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais*, cit., p. 219, s., hoje também in: *Marcas — Estudos*, cit., p. 263, s.).

(83) Cf. “Die Selbständigkeit ...”, *GRUR*, cit., p. 26 (sublinhados nossos).

a saber”. Destarte, se pensássemos no caso de um empresário que, não importa por que *meio*, mas sempre com recurso à respectiva marca⁽⁸⁴⁾, *tornasse público* ou, como também poderíamos dizer, *desse a saber* determinados factos relativos aos produtos da sua indústria — exemplificativamente: características técnicas desses produtos, indicações sobre o modo mais correcto da sua utilização, prazo de garantia, preço de venda ao público (comparando-o ou não com os dos seus concorrentes) —, seria apropriado que falássemos de *publicidade*. Outro tanto não acontece, porém, quando pensamos no caso de um empresário que, não importa também agora por que *meio*, mas sempre com a ajuda da respectiva marca⁽⁸⁵⁾, propala que a aquisição dos produtos (ou serviços) da sua indústria constitui a *chave do êxito*, seja ele de que tipo for — veio-nos agora à lembrança um exemplo do tempo da nossa juventude que era o do fabricante de sabonetes, contradistinguidos com determinada marca, que dizia serem esses os sabonetes “preferidos por nove entre cada dez estrelas” (do cinema, que eram ao tempo as estrelas por antonomásia) —; agora, não é de publicidade, no sentido próprio do termo, que se trata, é, sim, de *reclame*.

bb) Com efeito, não se trata aí de *tornar público* ou de *dar a saber* uma qualquer realidade atinente aos produtos ou serviços individu(aliz)ados com uma certa marca; ocorre antes uma espécie de *grito* — lembre-se que os Dicionários da língua portuguesa referem que “reclame” (ou “reclamo”) provém do francês *réclame*, sendo que este termo é aí usado (desde 1560, segundo o “Le Petit Robert”) para significar o “*cri ou signal pour rappeler l’oiseau* [o falcão], *le faire revenir au leurre ou sur le poing*” ... — ou de *súplica* — lembre-se agora que o nosso “reclamar” (francês: “réclamer”) provém do latim *reclamare*, e significa, *inter alia*, “implorar”, “suplicar” — dirigida ao *deus* que o público (dos consumidores) é.

cc) Este nosso reparo à propriedade do uso da palavra “publicidade” para referir a terceira causa da *vis atractiva* da marca — coisa que, como vimos, Isay não fazia, sendo, porém, duvidoso se, usando a palavra “*Reklame*”, não a tomava como sinónimo de “*Werbung*” — não perde valimento pela *adjectivação* de que essa “publicidade” é objecto: fala-se, com efeito, de “publicidade *suggestiva*”. Trata-se agora de uma expressão que é,

(84) É óbvio que sem a individu(aliz)ação dos produtos (ou serviços), que as marcas permitem, não seria possível outra publicidade que não fosse a respeitante a uma classe de produtos (ou serviços) *qua tale* (publicidade ao leite, publicidade aos iogurtes, publicidade aos detergentes, publicidade à cerveja, publicidade aos refrigerantes, publicidade aos automóveis, publicidade ao crédito à habitação, publicidade ao crédito ao consumo, etc., etc., etc.).

(85) Cf. nota anterior.

em si mesma, contraditória: a publicidade, que o é em sentido próprio, *não sugestiona* ou *persuade*, antes *informa*, exactamente porque *torna público* ou *dá a saber* uma certa realidade — no caso, uma certa realidade atinente aos produtos (ou serviços) que uma determinada marca individu(aliz)a; conseqüentemente, quando o fito é a sugestão ou persuasão, independentemente da *técnica* usada, não é de publicidade que se trata, mas sim, e como antes dissemos, de *reclame*. Evitando esta palavra, procura-se, é claro, dissimular a carga pejorativa inerente à prática que ela designa; como se diz, de modo certo, em uma das referências do já citado “Le Petit Robert”, “publicidade [é uma] palavra *savant*, [que] *apparaît comme plus noble, plus prestigieux que réclame*”.

b) Quando se pensa na tal terceira causa da *vis atractiva* da marca, apontada por Isay, sobressai, pois, uma questão terminológica: o reclame de que a marca é objecto é essa causa, sendo que, dada a sua indispensabilidade para o êxito do próprio sistema económico, o *prestígio* deste postula que se lhe dê outro *nomen*. Deixemos que assim seja, e falemos então, também nós, de publicidade (adjectivada de) sugestiva.

aa) Cabe, em primeiro lugar, que nos ocupemos do porquê da sua existência. Vimos antes, falando da sua função de distinção e da sua função de origem, que a marca permitia ao industrial — e permite: o uso do pretérito ocorre aqui porque nos estamos a referir ao tempo da generalização do uso do sinal entre os industriais(-fabricantes) — *orientar* as escolhas dos consumidores, forçando os comerciantes a vender o que eles (os consumidores) queriam comprar.

bb) Na verdade, no tempo em que o sabão⁽⁸⁶⁾ era *só* sabão — e houve um tempo assim: o da primeira fase do capitalismo industrial

⁽⁸⁶⁾ O “exemplo do sabão” já foi por nós usado em “*A proibição da publicidade enganosa ...*”, in: *Congresso Internacional, cit.*, p. 240, s. À época não conhecíamos, porém, o seguinte texto de THOMAS D. DRESCHER, “The Transformation and Evolution of Trademarks ...”, (82) *TMR, cit.*, pp. 326-327: “The soap industry provides an outstanding early example of the entire branding process from the creation of a distinct product to the promotional exploitation of trademarks as symbols. *As late as the 1880s*, soap was either made at home or purchased in bulk. *Bars of soap were cut by the grocer from large slabs at the customer’s request, and were sold by weight.* Not only were soaps interchangeable, their quality was inconsistent from one batch to the next (...)./ By the turn of the century, William Procter and James Gamble in the United States, and William Hesketh Lever in Great Britain had changed all this. With the help of a newly discovered chemical formula, both were able to create soap products of a consistent quality. *IVORY was registered as a trademark in 1879; SUNLIGHT in 1884.* The themes of purity and quality suggested by the trademarks were immediately exploited in full-fledged promotional campaigns, informative handbooks, packaging that projected the symbolic themes, and highly visible advertising. *Lever promoted SUNLIGHT as a soap to meet the needs of the working*

(*grosso modo*: desde a abolição do sistema corporativo do *Ancien Régime* até ao último quartel do século XIX) —, os consumidores, que haviam feito uma experiência aquisitiva de um determinado sabão, corriam o risco de, ao pretenderem repeti-la, adquirir *outro sabão*, é dizer, o sabão de *outro fabricante*. Tudo dependeria, afinal, da vontade — *rectius*, do interesse — do comerciante, junto do qual esses consumidores se abasteciam, de continuar a comprar sabão ao mesmo fabricante. De outra maneira, bem diferente, se apresentam as coisas, a partir do momento em que os vários fabricantes de sabão o passam a *individu(aliz)ar* e, *individu(aliz)ando-o*, a *diferenciá-lo*, apondo-lhe uma marca.

cc) Os consumidores podiam, agora, *forçar* o comerciante a dirigir a sua procura daquele produto para um determinado fabricante — exactamente para o fabricante que produzia aquele sabão que os consumidores desejavam (continuar a) comprar, e que era *identificado* pela respectiva marca. Mas porquê o sabão desse fabricante e não o de um outro? Perguntando de outro modo, o que é que poderia levar os consumidores a preferir o sabão com a marca *x*, que provinha do fabricante *A*, e não o sabão com a marca *y*, proveniente do fabricante *B*? Vejamos.

dd) Se os produtos tivessem idênticos padrões de qualidade, subsistindo diferenças substanciais de preço, a razão por que os consumidores (o público, *hoc sensu*) preferiam um produto *marcado* a outro (*também ele marcado*) poderia ser exactamente o seu preço; mas, se os produtos (marcados) fossem todos vendidos sensivelmente ao mesmo preço — falamos, é claro, de todos os produtos *directamente* concorrentes —, a razão da preferência dos consumidores já seria a diferença (no seu padrão) de qualidade, se a houvesse, é claro; por último, se não existissem substanciais diferenças de preço, apresentando os produtos (*marcados*) idênticos padrões de qualidade, a razão da preferência podia ser a própria marca, na hipótese, é claro, de esta ser dotada da tal *Werbekraft* de que falava Isay.

ee) Ora, como já antes referimos a generalização do uso da marca (e, conseqüentemente, a generalização da sua tutela jurídica) foi coeva da *monopolização da concorrência*. Vale isto por dizer que os industriais passaram a usar marcas, para assim *diferenciarem* os produtos do seu fabrico,

woman. After the success of SUNLIGHT was established, Lever followed through in 1894 with another brand, LIFEBOY, which was promoted as a disinfectant soap. Thus, a once generic product of inconsistent quality was branded with highly suggestive marks embodying themes which were exploited and reinforced by aggressive advertising campaigns targeted at a specific market" (omitimos as notas, mas sublinhámos).

precisamente na época em que a *concorrência de preço* e também os *sucedâneos* dela se tornaram *abomináveis*. Com efeito, sendo os “cartéis de preço” muito frequentes, muitos eram os industriais que se *vinculavam* a não concorrer por esse meio; quanto aos concorrentes directos desses industriais (os *outsiders*, que os havia sempre⁽⁸⁷⁾), a impossibilidade de privilegiarem a concorrência de preço, que era reflexo da necessidade de salvaguardar os fins monopolísticos desses cartéis, advinha da aplicação (rigorosa) da *nova(-velha)* disciplina da concorrência desleal⁽⁸⁸⁾. Por outro lado, é também inquestionável que, nessa época, muitos produtos — *maxime*, produtos de largo consumo, que passam a ser diferenciados através de uma marca, e em relação aos quais se verificam as chamadas “aquisições de impulso”⁽⁸⁹⁾ — começam já a apresentar idênticos padrões de qualidade (tornando-se, pois, em “*parity products*”⁽⁹⁰⁾): emergência do

(87) Cf. o nosso *A monopolização da concorrência ...*, *cit.*, p. 1145, s.

(88) Cf. nota anterior.

(89) Esses são, via de regra, “*experience goods*”, isto é, produtos cujas características/qualidades só podem ser comprovadas *post acquisitionem*, através da utilização que deles se faz, e também “*credence goods*”, que são os produtos que, mesmo depois de serem objecto de utilização, não chegam a revelar (todas) as suas características/qualidades; a uns e a outros contrapõem-se os chamados “*search goods*”: os produtos cujas características/qualidades (merceologicamente) mais relevantes podem ser inspeccionadas antes de se optar pela sua aquisição. Sobre estas diferentes categorias de produtos, *vide*, por exemplo, PHILIP NELSON, “Information and Consumer Behavior”, (78) *Journal of Political Economy* 1970, p. 311, s., NICHOLAS S. ECONOMIDES, “The Economics of Trademarks”, (78) *TMR* 1988, p. 527, F. M. SCHERER/D. ROSS, *Industrial Market Structure ...*, *cit.*, p. 576, F. HENNING-BODEWIG/ANNETTE KUR, *ob. cit.*, Band I, p. 142, T. MARTINO, *Trademark Dilution*, New York, 1996, p. 75, T. MARTINO/W. ULLAH, “The quality guarantee function of trade marks: an economic viewpoint”, *EIPR* 1989, p. 268, s., E. MAČKAAY, *Economics of Information and Law*, Boston/The Hague/Londres, 1992, p. 146, R. VAN DEN BERGH/M. LEHMANN, “Informationsökonomie und Verbraucherschutz im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht”, *GRUR-Int.* 1992, p. 591, TH. SCHÖNFELD, *Die Gemeinschaftsmarke als selbständiger Vermögensgegenstand eines Unternehmens — Eine rechtsdogmatische und ökonomische Analyse zur Property-Rights-Theorie*, Baden-Baden, 1994, p. 160, s.

(90) A expressão foi usada por CH. GOODRUM/H. DALRYMPLE, *Advertising in America ...*, *cit.*, p. 45, que precisavam o seu significado do seguinte modo: “In every category there were four or five major companies that produced essentially the same thing. A row of five detergents looked, and smelled, and cost, and washed essentially the same way. Cereals, soaps, cosmetics, coffee, margarine came in different packages but with substantially the same ingredients. Rosser Reeve [que se presume ser o responsável por uma importante agência de publicidade] said: ‘Our problem is — a client comes into my office and throws two newly minted half dollars onto my desk and says, ‘Mine is the one on the left. You prove it’s better’” (sublinhámos). Sobre o ponto (aí apresentado sob o tópico “Homogenität des Produktangebots”, cf. ainda, por exemplo, F. HENNING-BODEWIG/ANNETTE KUR, *ob. cit.*, Band I, p. 13: “(...) auf die Gegebenheiten der modernen Industriegesellschaften zu konstatieren, daß die Vielfalt und Komplexität der den Verbraucher umgebenden Produkte, die zudem häufig für ihn keine erkennbaren Unterschiede aufweisen (...)” — os últimos sublinhados são nossos —; as Autoras fazem referência ao estudo de RÖPER, in: *Blume/Müller/Röper, Werbung für Markenartikel — Auswirkungen auf Markttransparenz und Preis*, Göttingen, 1976, p. 593, dele citando o seguinte trecho: “Auf sieben von

chamado fenómeno da “estandardização” (ou da *produção em massa*), que é reflexo da predominância da *máquina* no processo produtivo. Finalmente, e pelos motivos que atrás expusemos⁽⁹¹⁾, os casos em que uma marca tinha força atractiva *originária* — já por causa do seu conteúdo ideográfico e/ou imagético, já por causa das “associações de ideias” (favoráveis) que gerava, não obstante não apresentar nenhuma particularidade imanente⁽⁹²⁾ — eram verdadeiramente excepcionais, sendo certo que a força atractiva da marca *derivada* da boa fama de que gozavam os respectivos produtos, a qual, por sua vez, decorria da *qualidade* desses mesmos produtos (*efeito de publicidade*, chamámo-lhe antes), se tornou mais difícil de consolidar à medida que os diversos produtos (entre si concorrentes) apresentavam idênticos padrões de qualidade.

ff) Num tal quadro, é claro que o uso da marca, por si só, *não podia determinar* a escolha de um produto (marcado) em detrimento de outro (concorrente, e também ele marcado): iguais (ou, quando menos, sem significativas diferenças) no preço, os produtos (concorrentes) também se equivaliam no que respeita ao seu padrão de qualidade, e se as respectivas marcas não se apresentavam, em si mesmas, dotadas de força atractiva, resultava *indiferente* para o público (dos consumidores) adquirir um ou outro desses produtos; na falta desses meios de concorrência, o uso da marca, e como já antes dissemos, apenas permitia *orientar* a escolha do público (dos consumidores) reforçando a sua posição face aos comerciantes, com vantagem, é claro, para os industriais (cuja oferta, graças ao uso de uma marca, *fora retirada do anonimato*): o público (dos consumidores), que adquirira um determinado produto com uma certa marca, proveniente de um determinado (porventura, desconhecido) industrial, poderia, com segurança, repetir essa sua experiência aquisitiva, isto é, poderia vol-

neun untersuchten Märkten sind etwa zwei Drittel bis drei Viertel der angebotenen Produkte einander relativ ähnlich. *In manchen Fällen sind sogar überhaupt keine objektiven Unterschiede vorhanden*” (sublinhámos).

⁽⁹¹⁾ Cf. *supra*, número 8., *sub c*).

⁽⁹²⁾ Referimo-nos, é claro, ao período anterior ao advento da “indústria do *merchandising*” (cf. *supra* número 9.). De todo o modo, importa ter presente que os *bens*, que constituem objecto dessa “indústria”, apesar da sua diferente natureza — o nome e/ou a imagem de um personagem da vida real, uma *obra*, uma marca, etc. —, têm uma característica comum: a força atractiva, adquirida no âmbito da sua utilização primigénia, em consequência, muitas vezes, do *culturismo* que aí se lhes faz, e que depois se *transfere* para o âmbito da(s) sua(s) utilização(ões) subsequente(s) — no caso, por exemplo, das marcas *mercadejadas* é a intensidade de tal publicidade sugestiva, de que elas são objecto no âmbito da sua utilização primigénia, que lhes confere a sua força atractiva, a qual é depois *transferida* para a sua utilização subsequente, isto é, como marca de produtos sem afinidade merceológica, mas com afinidade mítica.

tar a adquirir, sem o risco de ser induzido em erro, um produto com a mesma proveniência empresarial daquele que antes adquirira, podendo, por conseguinte, confiar na constância do respectivo padrão de qualidade.

c) Essa *insuficiência* da marca para determinar a escolha dos produtos, que está associada ao carácter oligopolista dos mercados —, irá ser suprida pelo recurso à *publicidade*, que assim *voltava*⁽⁹³⁾ a ser encarada como *meio de concorrência*: falamos, é claro, não já na *publicidade informativa*, que se traduziria no esforço de divulgação, não importa por que *meio*, da existência de múltiplos produtos com diferente proveniência empresarial aptos a satisfazer uma determinada necessidade do público (dos consumidores), apontando-lhes as respectivas características/qualidades merceológicas; numa palavra, não falamos da publicidade cujo objectivo fosse apenas o de informar o público (dos consumidores) sobre as várias possibilidades de escolha que o mercado lhe oferecia, falamos, sim, da *publicidade dita sugestiva ou persuasiva*.

d) Os múltiplos efeitos dessa publicidade — que assume, hoje como ontem, pelas razões antes expostas, inquestionável predominância, e que os meios audiovisuais do nosso tempo (mormente, a televisão) transformaram em “*publicidade-espectáculo*”, cujos custos são apenas comportáveis para as empresas de maior dimensão... —, nomeadamente, os seus efeitos económicos, (psico-)sociais e, até, culturais, alimentam, desde há muito um aceso debate, contando com defensores, os mais ferrenhos, e com opositores, os mais severos.

aa) A nós — honradamente o dizemos —, escasseia-nos a competência para teorizar sobre tal matéria. Limitar-nos-emos, pois, ao alinhavo de algumas considerações, com as quais procuraremos evidenciar a importância (*monopolística*) da função de publicidade da marca, no plano económico, função *construída*, é claro, precisamente com base na publicidade sugestiva de que a marca é objecto.

bb) Todos os nossos leitores sabem o que essa publicidade (nos) faz: provoca(-nos) euforia, uma vez, e angústia, outras vezes; instiga(-nos) ilusão, frequentemente, e desilusão, não raramente. Numa palavra, todos os nossos leitores sabem que essa publicidade não se dirige à (nossa) razão; procura, sim, e a verdade é que o consegue, atingir os (nossos) sentimentos ou, se se prefere, a (nossa) “alma”. Cada produto — *rectius*: cada

(93) Cf. o nosso *A proibição da publicidade enganosa ...*, cit., p. 229, s.

produto posto no mercado (oligopolista, via de regra) pelas empresas de maior dimensão (nacionais ou transnacionais), que são, como há pouco dissemos, as únicas que têm capacidade financeira para dotar as respectivas marcas de *vis atractiva*, através de intensas e incessantes campanhas de publicidade sugestiva — deixa, assim, de ser (aos nossos olhos e mesmo na nossa mente) apenas aquilo que verdadeiramente é, ou seja, deixa de ser (por nós) entendido como um simples bem com determinadas utilidades de uso (utilidades essenciais, também poderíamos dizer), para se tornar em um *reflector* (em cujo *centro* está a marca) de uma *certa imagem*, capaz de nos *encandear*, não raramente porque existe (em nós) o desejo de (sermos nós próprios a) *encandear* os outros.

cc) Essa *imagem* (ou *estereótipo*) é, obviamente, um *constructus*, cuja *trave-mestra* é a marca, e que incorpora diversos *estratos* (as tais “utilidades adicionais” a que antes aludimos)⁽⁹⁴⁾: peculiaridades estéticas dos produtos e/ou das suas embalagens, sistema de distribuição, exortações (textuais e/ou imagéticas) afectivas ou emocionais (v. g., convivialidade, êxito, festividade, poder, masculinidade ou, se for esse o caso, feminilidade, luxúria, sanidade física, jovialidade, snobismo, arrojo, aventura), cunho de prestigiosidade, etc.; tudo isto, e o muito mais que aqui se omite, pois a tanto a nossa imaginação não alcança, associado como está a *vivências emocionais*, *alicerça* uma “diferenciação psíquica ou subjectiva” (“*diferenciação emocional*” é como outros lhe chamam)⁽⁹⁵⁾ dos produtos⁽⁹⁶⁾ e das marcas que os contradistinguem.

e) O êxito dessa forma de *diferenciação* — diferenciação que alguns dizem reflectir a “*personalidade*” de que os produtos⁽⁹⁷⁾ passam a ser dotados⁽⁹⁸⁾, o que leva implícita a ideia da marca como um “símbolo dessa personalidade” — evidencia que a (propalada) racionalidade do *homo economicus* é um mito⁽⁹⁹⁾. Mas não é sobre isso que agora importa sequer disreterar.

⁽⁹⁴⁾ Cf. *supra*, nota 23 e o texto a que está ligada.

⁽⁹⁵⁾ Cf. *supra*, número 7., *sub b*).

⁽⁹⁶⁾ E também, é claro, dos serviços, por isso que também eles são hoje, e como todos sabemos, contradistinguíveis com uma marca. De resto, a *publicidade sugestiva*, neste outro sector (dito terciário) da actividade económica atinge hoje áreas em que, não há muito, seria considerada *sacri-lega*: referimo-nos aos serviços financeiros e, mais concretamente, ao crédito ao consumo e ao crédito à habitação, e não só.

⁽⁹⁷⁾ Cf. a nota anterior.

⁽⁹⁸⁾ *Vide*, por exemplo, F. HENNING-BODEWIG/ANNETTE KUR, *ob. cit.*, Band I, p. 17, s.

⁽⁹⁹⁾ DANIEL POPE, *The Making of Modern Advertising*, New York, 1983, 240, *apud* THOMAS D. DRESCHER, “The Transformation and Evolution of Trademarks ...”, (82) *TMR*, *cit.*, p. 326, nota 85,

aa) Ao caso vem, sim, a referência a algumas das consequências monopolísticas do fenômeno. Em primeiro lugar, a inversão do processo (*mental* de escolha dos produtos: sentindo uma determinada necessidade, o consumidor não pensa na categoria dos produtos que lhe podem satisfazer (por exemplo: sente sede, não pensa em adquirir um refrigerante ou uma cerveja), fazendo depois a escolha que tivesse por mais conveniente (inclusive em termos de preço) de um concreto refrigerante ou de uma concreta cerveja, servindo-se, para o efeito, das respectivas marcas; em vez desta *sequência* (que nos permitiria, digamos assim, ver a liberdade de concorrência a funcionar no espírito do consumidor), verifica-se esta outra: sente(-se) sede (usemos agora apenas o exemplo de há pouco, cientes, porém, que o mesmo ocorre com muitíssimas outras necessidades), pensa(-se) numa determinada marca de refrigerante ou numa determinada marca de cerveja (e isto também significa que a “concorrência entre marcas” *se substitui* à “concorrência entre produtos”), ignorando(-se) assim as possibilidades de escolha que, em relação a essas categorias de produtos, o mercado (nos) oferece — no *espírito* do consumidor tudo se passa; pois, como se o produto com a marca “escolhida”, que *encarna a imagem* desse produto, fosse *único* ou, se se prefere, como se esse produto *não estivesse em concorrência com outros* (muitos ou poucos, não importa), cuja eventual aquisição poderia até revelar-se mais vantajosa, nomeadamente, em termos da relação qualidade/preço⁽¹⁰⁰⁾.

refere um tal William A. Shryer (“a Detroit publisher and mail-order merchant”), que cedo se terá “apercebido” disso mesmo, dizendo: “It is a favorite superstition that because reason is peculiar to the human being it is his prevailing guide to action. Nothing could be much farther from the truth. Man (...) actually (...) is a creature of habits”. “Consumers — são agora palavras do próprio DANIEL POPE — did not calculate costs and benefits, they responded to suggestions and stimuli. Reasons, facts, and information did not in themselves cause action. Thus, Shryer contended, it made no sense to trust reason to motivate purchasing”.

⁽¹⁰⁰⁾ O *monopólio*, que assim se afirma, diz-se *de opinião*, mas nem por isso deixa de ser *um monopólio*; cf., por exemplo, W. R. SCHLUEP, *ob. cit.*, p. 97, s., A. TROLLER, “Wesen und Unwesen der Mark”, in: *Festschrift für Philipp Möhring*, München/Berlin, 1995, p. 305 e p. 309, G. RIEHLE, *ob. cit.*, p. 116, U. LOEWENHEIM, *ob. cit.*, p. 64, s. e F. HENNING-BODEWIG/ANNETTE KUR, *ob. cit.*, Band I, p. 50, s., todos com múltiplas referências (entre as quais, destacaríamos a do primeiro dos Autores citados a LISOWSKY, *MA* 1951, p. 212: “Ein Meinungsmonopol ist gegeben, wenn eine positive Vorstellung, eine Ansicht, ein Glaube, kurz, die ‘Meinung’ besteht, daß bestimmte erwünschte und wertgebende Eigenschaften nur jener Wirtschafterscheinung eigentümlich sind, so da sie nur von dort aus dem Markt dargeboten und verkauft werden können”). De resto, essa mesma consequência económico-concorrencial da publicidade sugestiva foi há muito apontada por Ralph S. Brown Jr. Ouçamo-lo: “Most entrepreneurs strive to achieve some degree of control, for it enables them to have a *price policy* directed at maximizing profits, instead of leaving all two the chances of a competing market. *They seek to escape from competition* in to principal ways: (1) (...). (2) By differentiating their products, in order to carve out a separate market in which demanded, price, and output can be manipulated within limits to be dis-

bb) As duas outras consequências mais relevantes da *diferenciação emocional dos produtos*, conquanto não possam ser dissociadas da que se acaba de referir, tem (ainda) mais directamente a ver com a *autonomia da vontade* (com a soberania, *hoc sensu*) da pessoa que todo o (homem-)consumidor é. À vista de uma marca, não importa de que espécie de produtos, objecto de intensa e incessante publicidade sugestiva, o consumidor — a pessoa — reage, digamo-lo sem menoscabo, *à maneira dos cães* de Ivan Pavlov: automática e reflexamente⁽¹⁰¹⁾, invadem-no os sentimentos ou emoções e, até, as vivências nos quais assenta a *imagem* da marca em causa, que *encarna*, como antes dissemos, a *imagem* dos respectivos produtos⁽¹⁰²⁾. Será, por certo, exagerado dizer que isso lhe — ao consumidor, explicitamente, que pode, afinal, ser cada um de nós — tolda a mente. Mas é inquestionável que esvanece o seu discernimento: a opção por determinados produtos, ou melhor, pela marca que os contradistingue, ocorre no *limbo da razão*, à margem, pois, de qualquer juízo comparativo (de *raiz concorrencial*) sobre as suas qualidades/características, objectivamente consideradas, e também sobre o seu preço⁽¹⁰³⁾.

cussed. *The main drive if advertising is to facilitate this latter form of control (...)* / (...) from the point of view of the advertiser as well as that of the economist, whether the differentiation is real or spurious does not affect the result. *The only necessity is for buyers to believe that there is a difference, and to be willing to pay to satisfy the preference created for the advertised product. Their willingness establishes the degree of market control.* / *Even if the main drive of advertising is to decrease competition, what about the frequent fierce rivalry between advertisers? Is that not competition? Emphatically, it is not, in economically useful sense of the word. The only kind of competition contemplated by the major cigarette manufacturers* [o exemplo de um mercado oligopolista, de que o Autor se servia] *is competition for a higher degree of monopoly power, for a larger share of a market which is already insulated from the price competition of non-advertisers"* (cf. "Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols", (57) *Yale L. Journal* 1948, pp. 1171-1173; omitimos as notas, mas sublinhámos).

⁽¹⁰¹⁾ Cf. R. WEIL, *Absatzwerbung, Mittel und Ausdruck der Vermassung*, Winterthur, 1961, p. 22, s.e p. 77, s., W. R. SCHLUEP, *ob. cit.*, p. 96, s., A. TROLLER, "Wesen und Unwesen ...", in: *Festschrift für Philipp Möhrring, cit.*, p. 305 e p. 309, e G. RIEHLE, *ob. cit.*, p. 114.

⁽¹⁰²⁾ "Explaining the content of television advertisements for automobiles, General Motors advertising executive Sean Fitzpatrick observed that 'Image is not one way to differentiate yourself (...). It's the only way'. The Chevrolet 'Heartbeat of America' advertisements aired in 1988, he continued 'may look unorganized (...)' but every detail is cold-heartedly calculated. *People see the scenes they want to identify with; there's a Chevy for everyone. It's not verbal. It's not rational. It's emotional, just the way people buy cars*" (cf. F. M. SCHERER/D. ROSS, *ob. cit.*, p. 573, nota 5; sublinhámos).

⁽¹⁰³⁾ A *lealdade* a (um produto de) determinada marca conduz(-nos) a situações que ilustram bem esse *limbo da razão*; D. F. GREER, *Industrial Organisation and Public Policy*, 1990, 87, s., *apud* A. K. SANDERS/S. M. MANIATIS, "A Consumer Trade Mark: Protected Based on Origin and Quality", *EIPR* 1993, p. 409, nota 21, refere uma dessas situações, escrevendo: "Although the consumers could not identify their brand in blind tests, *they overwhelmingly preferred their brand when compared with others even when the bottled beer did not correspond with the brand label*" (sublinhámos).

cc) Fica o resto, onde reina a imponderabilidade do espírito. É desse resto, que *é* muito, que releva a famosa asserção do Juiz Frankfurter: “If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, *or what he has been led to believe he wants*. The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol”⁽¹⁰⁴⁾.

dd) Faremos apenas o seguinte reparo: os *símbolos*, que as marcas são, ou melhor, em que elas se tornaram, por força, é claro, da publicidade sugestiva de que passaram a ser objecto — não falta mesmo quem as eleve ou, para sermos mais precisos, quem eleve algumas delas, que são relativamente muito poucas, à categoria de *mitos*⁽¹⁰⁵⁾ — não *impregnam* apenas a “atmosfera do mercado”, *impregnam* a “atmosfera da vida social”.

ee) Como antes dissemos, um produto, objecto de intensas e incessantes campanhas de publicidade sugestiva — um produto *posto* no mercado por uma *grande empresa* (transnacional ou não), muitas vezes produzido, ao abrigo de *contracts manufacturing*⁽¹⁰⁶⁾, nas chamadas “*fábricas-andorinhas*”, (des)localizadas em países de mão de obra barata e desprovida de quaisquer direitos sociais: as tais intensas e incessantes campanhas de publicidade sugestiva não estão ao alcance de qualquer um... —, deixa de ser (aos nossos olhos e mesmo na nossa mente) apenas aquilo que verdadeiramente é, ou seja, deixa de ser (por nós) entendido como um simples bem com determinadas utilidades de uso (utilidades essenciais, já atrás lhes chamámos), para se tornar um *reflector* (em cujo *centro* está a marca) de uma *certa imagem*, capaz de nos encandear, não raramente porque existe (em nós) o desejo de (sermos nós próprios a) encandear os outros.

f) É chegada agora a altura de explicitar a parte final deste nosso arrazoado. O comportamento-de-consumo, mesmo o de um consumidor o “mais normal”, assume uma óbvia dimensão sociológica: a preferência por um determinado produto (ou serviço), reflectindo uma decisão pessoal, e

⁽¹⁰⁴⁾ *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 53 USPQ 323, 325 (1942); sublinhados nossos.

⁽¹⁰⁵⁾ “Historically, once the mark became a symbol with a story to tell, once it became a device designed to express the intangible values and attributes of a product, it inevitably attached itself to corresponding cultural myths” — THOMAS D. DRESCHER, “The Transformation and Evolution of Trademarks ...”, *TMR*, *cit.*, p. 339.

⁽¹⁰⁶⁾ Cf. *supra*, nota 22 e texto a que se encontra ligada.

sem que agora importe quão *embotado* foi o discernimento que lhe subjaz, traduz o desejo de identificação ou de contraste com um determinado grupo social (com uma determinada “*classe*”, também poderíamos dizer)⁽¹⁰⁷⁾.

aa) De resto, não cremos que isto constitua uma particularidade das *formações sociais* do nosso tempo (e do nosso espaço cultural); ainda assim, há nestas formações sociais algo de novo que releva, sobremaneira, para o caso: a “insegurança de *status*”⁽¹⁰⁸⁾. As fronteiras das “*classes*” tornaram-se mais permeáveis, quando menos no sentido de que a *pertença* a um determinado estrato social não é mas prescrita e imposta irremediavelmente pelo nascimento⁽¹⁰⁹⁾.

bb) Mas todavia o *status* — no sentido da determinação da posição própria na sociedade — manteve a sua antiquíssima importância. E, é claro, cuida de se revelar, ou melhor, cuida-se de o revelar nas situações da vida as mais diversas, sendo certo que o consumo não foge a essa regra: a compra de determinados produtos(-objectos) e/ou a utilização de determinados serviços, individu(aliz)ados com as ditas “grandes marcas” é, com efeito, um meio por todos reconhecido de demonstrar *status* social⁽¹¹⁰⁾ (por nossa conta e *sans rancune*, diríamos: o que a indiferença (da cor) do sangue *mis-turou*, a diferença (do montante) da conta bancária *segmentou*...)⁽¹¹¹⁾.

(107) Mais desenvolvidamente, *vide* F. HENNING-BODEWIG/ANNETTE KUR, *ob. cit.*, Band I, p. 12, s., com várias referências.

(108) CARL BAUDENBACHER, *Suggestivewerbung und Lauterkeitsrecht*, Zürich, 1978, p. 52, s.

(109) Apontando essa *pemeabilidade* das fronteiras das “*classes*”, nas sociedades contemporâneas, *vide* F. HENNING-BODEWIG/ANNETTE KUR, *ob. cit.*, Band I, p. 14, s.

(110) Cf. F. HENNING-BODEWIG/ANNETTE KUR, *ob. cit.*, Band I, p. 15, e, mais desenvolvidamente, U. LOWENHEIM, *ob. cit.*, p. 273, s., com várias referências.

(111) No seio da vastíssima doutrina estrangeira sobre as funções sócio-económicas da marca, não é difícil encontrar quem refira outras funções, já para “substituir” as que foram enunciadas, já para as “completar”. Entre os Autores mais antigos, sobressai a posição de M. GHIRON: “La reale funzione del marchio consiste (...) nella sua opera penetratrice presso il pubblico, opera con la quale si attiva il processo de formazione della clientela” (cf. *Corso di diritto industriale*, Vol. II, Roma, 1937, p. 10). A qualificação que o conceituado Autor italiano assim fazia da marca como “*collettore di clientela*” (e a expressão foi cunhada por ele) — na mesma linha, *vide* A. TROLLER, “Wesen und Unwesen ...”, in: *Festschrift für Philippe Möhring*, *cit.*, p. 304, s., que se referia à marca como “*Kundensammler*” — era, em si mesma, de escasso préstimo (A. VANZETTI, “Funzione ...”, *Rivista di Diritto Commerciale*, *cit.*, p. 49-50, considerava, até, que se impunha evitar o seu uso, “proprio perché buona a tutto fare, cioè ambigua e quindi possibile fonte di equivoci in una materia già di per sé complessa e dove il rigore non è sempre di casa”). A marca é, sem dúvida, isso — explicitando: um *instrumento* para a conquista, a manutenção e o alargamento da clientela —, mas é-o porque, tendo mais ou menos força atractiva (*função de publicidade*), simboliza um certo padrão de qualidade (*função de garantia*) e assinala, segundo a sua origem empresarial, os produtos ou serviços (*função de origem*), tornando-os assim distinguíveis de proutos ou serviços iguais ou mercologicamente afins (*função de distinção*). Hodierna-

mente, por influência da (metodologia) da *análise económica do direito* (cfr. o nosso *A monopolização da concorrência ...*, cit., p. 948, s., nota 1975) — nem sempre expressamente assumida, diga-se —, tornou-se recorrente falar de uma “*função de comunicação*” da marca (dir-se-ia que na “sociedade da informação”, a marca não podia ficar à margem do fenómeno ... da informação, *inscrevendo-se* neste outro universo, e não já no universo do comércio!); nesse sentido, para além de WILLIAM M. LANDES/RICHARD POSNER, “Trademark Law: An Economic Perspective”, (30) *The Journal Law and Economics* 1987, p. 269, (“In short, a trademark conveys information that allows the consumer to say to himself ‘I need not to investigate the attributes of the brand I am about to purchase because the trademark is a shorthand way of telling me that the attributes are the same as that of the brand I enjoined earlier’”), vide, por exemplo, CH. GIELEN, “Harmonisation of Trademark Law: The First Trade Mark Harmonisation of the European Council”, *EIPR* 1992, p. 264 (“The modern approach is that a trade mark functions as a mean of identification and communication (...). In other words, the *trade mark is messenger*”); A. KAMPERMAN SANDERS/SPYROS M. MANIATIS, “A Consumer Trade Mark ...”, *EIPR*, cit., p. 406 (“Trade marks make up of either words or signs are a traditional form of expression and are valuable conveyors of information. Enabling man to convey a message to his fellow man about the products or services that he owns or wants to trade in allows a multiplicity of functions to be satisfied. This information can be categorized in many forms depending on the perception of the exchanged message”); JERRE B. SWANN, Sr., “Dilution Redefined for the Year 2002”, (92) *TMR* 2002, p. 592 (“In an information age, even more than in earlier times, consumers adopt and use the ‘shortest, simplest word’ that will call to mind a product they want to talk about, and modern marks have become hugely informative ‘data clusters’ that ‘reduce [to a minimum a] customer’s costs of shopping and making purchasing decisions’”); G. SENA, “marchio di impresa (natura e funzione”, in: *Digesto IV Edizione (disc. priv. sez. comm.)*, Vol. IX. Torino, 1993, p. 292 (“Il marchio, che contraddistingue prodotti e servizi, è uno strumento essenziale di comunicazione fra le imprese ed i consumatori e consente, attraverso la differenziazione e la individuazione dei prodotti, le scelte del mercato: strumento quindi di *comunicazione, informazione e concorrenza*”); C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 112 (“L’esclusiva attribuita su di un marchio consente (...) al titolare di esse di essere il solo, nell’ambito al quale l’esclusiva si estende, a comunicare con il pubblico attraverso il segno che ne forma oggetto”); R. SCHREINER, *Die Dienstleistungsmarke — Typus, Rechtsschutz und Funktion*, Köln/Berlin/Bonn/München, 1983, p. 451 (“Die Marke spielt (...) aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht eine doppelte Rolle: Zum einen ist sie selbst Träger einer bestimmten Botschaft für die auserwählte Zielgruppe; zum anderen hat sie die Aufgabe einer Werbe- und Kommunikationskonstanten, mit deren Hilfe eine Fülle anderer Informationsvermittlungen durchgeführt werden können”); M. LEHMANN, “*Die wettbewerbswidrige Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufes bekannter Marke, Namen und Herkunftsangaben. Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland*”, *GRUR-Int* 1986, p. 14, *ID.*, *RDI* 1988, p. 276 (“Il diritto di marchio permette infatti al rispettivo titolare de acquistare ed esercitare un *Property Right*, cioè un diritto, esclusivo e positivo, di contraddistinguere e diversificare le proprie offerte rivolte al mercato. L’imprenditore dispone, grazie ad esso, di un *strumento esclusivo di comunicazione*, che dovrebbe facilitare notevolmente il riferimento ad uno preciso ‘autore’ della attività imprenditoriali di comunicazione di mercato in senso lato, cioè, per esempio, pubblicità, pubbliche relazioni, *product placements, sponsoring*”); A. ZEUG, *Die Konzernmarke — eine ökonomische, warenzeichenrechtliche und steuerrechtliche Analyse*, München, 1987, p. 11 (“Die Marke wirkt sozusagen als *Signal*, das in kodiert Form bestimmte Botschaften übermittelt”); F. HENNING-BODEWIG/ANNETTE-KUR, *ob. cit.*, Band I, p. 9 (“Die marke bei der *Erfüllung ihrer Kommunikationsfunktion in mehrfacher Weise wirksam wird*. Sie benennt den Gegenstand der Kommunikation, sie kann selbst eine Botschaft enthalten, und sie wirkt als ‘Signalcode’ und kann dadurch grundsätzlich zur Übermittlung von Botschaften beliebiger Art eingesetzt werden”); TH. SCHÖNFELD, *ob. cit.*, p. 171 (“Die Marke enthält Schlüsselinformation über die gekennzeichneten Produkte; sie erspart damit extensive Informationssuche und stellt zugleich einen ‘Kunstgriffs’ dar, mit dem die festgestellten Schwierigkeiten der Ware Information teilweise umgangen werden können”); K.-H. FEZER, *Markenrecht*, 2. Aufl., München, 1999,

Einleitung, anot. 34 (“Die *Kommunikationsfunktion der Marke* beschreibt die Kommunikationsbeziehung zwischen Markeninhaber und Verbraucher aufgrund der Marke. *Kommunikationsinhalte bestimmt das Produktimage*. Als ein angebotsdifferenzierender Signalcode wirkt die Marke im *Informativkanal zwischen den Marktseiten des Angebots und der Nachfrage*”; entre nós, parecendo aproximar-se desse entendimento, cf. J. M. COUTINHO DE ABREU, “Marcas ...”, *BFDUC. cit.*, p. 130 (“Como qualquer signo, as marcas comunicam ideias por intermédio de mensagens. O titular e/ou os utentes legítimos da marca (os emissores) comunicam por ela ao público (receptor) algo respeitante a produtos (referente) — comunicam, no mínimo, que os produtos assinalados com a marca são produtos individualizados e distintos (ainda que a diferença resida tão-só no signo ...) de outros bens da mesma espécie (marcados — com outros signos —, ou não”). No plano económico, não nos parece que a “função de comunicação” da marca ou, como alguns também dizem, a concepção da marca como “mensageiro” constitua um verdadeiro *novum* relativamente às funções, digamos, clássicas das quais cuidámos no texto: Por um lado, não há *comunicação* que não tenha uma *fonte* ou, se se prefere, não há *mensageiro* sem existir a correspondente *mensagem* da autoria de alguém — a função de origem da marca diz-nos isso mesmo —; por outro lado, o “significante”, que a marca é, pressupõe um “significado”, que são os produtos ou serviços que ela individu(aliza) — nada que a função de distinção da marca já não evidenciasse —; finalmente, a “mensagem”, trazida pela marca, como “mensageiro” que é, podendo, eventualmente ser intrínseca à marca, resulta, via de regra, da publicidade (sugestiva) que lhe é feita — não é de coisa diferente que se fala quando se fala da função de publicidade da marca. “Supérflua” no plano económico, a “função de comunicação” da marca encerra, porém, imensas virtualidades (monopolísticas) quando transposta para o plano jurídico — e é, obviamente, aí que os seus defensores, mais ou menos deliberadamente, pretendem chegar. A protecção dirigida à marca passaria então a ser concebida como uma protecção contra as *interferências* dos terceiros no “canal de comunicação” que (se diz que) ela é. E, pelo menos, *a priori*, qualquer uso (não autorizado) da marca poderia ser assim qualificado — momento, em se tratando de um uso desse tipo de uma “grande marca”, que se apresentará, é claro, como um “canal de comunicação” com elevada *potência*. O tratamento deste ponto extravasa as fronteiras deste nosso trabalho. Mas não deixaremos de referir que esse entendimento *facilita*, sobremaneira, até em termos dogmáticos, a tutela de certas marcas (os “canais de comunicação” mais potentes) à margem do princípio da especialidade; *justifica* a proibição, mais ou menos mitigada, do uso da marca de um concorrente em publicidade comparativa verdadeira; *potencia* a proibição do uso de um signo igual à marca de outrem a outro título que não de marca; *respalda* as restrições ao uso de uma marca em domínios que relevam da criação artística, etc., etc.