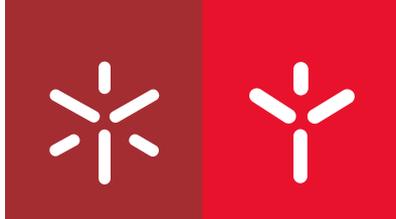


Universidade do Minho
Escola de Direito

Micael dos Santos Azevedo

A Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso

outubro de 2014



Universidade do Minho

Escola de Direito

Micael dos Santos Azevedo

A Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso

Dissertação de Mestrado
Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa

Trabalho realizado sob a orientação da
Professora Doutora Maria Miguel Carvalho

outubro de 2014

Nome: Micael dos Santos Azevedo

Endereço eletrónico: micaeldsazevedo@gmail.com

Número do Cartão de Cidadão: 13571124 0ZZ0

Título da tese: "A Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso"

Orientador: Professora Doutora Maria Miguel Carvalho

Ano de conclusão: 2014

Designação do Mestrado: Mestrado em Direito dos Contratos e das Empresas

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA DISSERTAÇÃO APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE;

Universidade do Minho, ___ de outubro de 2014

Assinatura: _____

Agradecimentos

Aos meus pais, pelo apoio e incentivo que nunca deixaram de me transmitir, não só na elaboração do presente trabalho mas ao longo de todo o meu percurso académico; pelo carinho com que me brindaram ao longo da vida; pela serenidade que me transmitem nos momentos de maior hesitação; e porque todas as minhas conquistas se devem a eles, não havendo palavras que expressem a gratidão devida.

À Professora Doutora Maria Miguel Carvalho, orientadora desta tese de mestrado, pela disponibilidade prestada na orientação do presente estudo; pelas suas observações e conselhos, sempre muito pertinentes, fundamentais na elaboração e conclusão desta dissertação de mestrado; pelo tempo, paciência e cordialidade sempre demonstrados ao longo deste trabalho.

A todos os que fazem parte da “MCR – Sociedade de Advogados, RL”, pela oportunidade concedida de conciliar o meu estágio com a elaboração deste trabalho académico e pela motivação na realização do mesmo.

A todos os amigos, pela presença incansável, colaboração e amizade no meu percurso pessoal, académico e profissional.

A CADUCIDADE DO REGISTO DA MARCA POR FALTA DE USO

RESUMO

O objeto de estudo da presente dissertação prende-se com a caducidade do registo da marca por falta de uso,

Trata-se de uma matéria que abrange interesses incompatíveis entre si, contrapondo o interesse do titular da marca na preservação do seu direito independentemente de o usar ou não com o interesse dos concorrentes que pretendem utilizar determinado sinal para distinguir os seus produtos ou serviços.

Por serem diversificados os entendimentos da doutrina e jurisprudência nacional, mas particularmente comunitária, que versam sobre os requisitos de cuja verificação depende a aplicação deste instituto, com clivagens mais ou menos acentuadas, vamos expender o nosso trabalho sobretudo na análise destes mesmos requisitos e, sobretudo, os seus aspetos procedimentais.

Pretendemos contribuir para uma maior segurança e certeza jurídicas na aplicação deste mecanismo, num domínio que cada vez mais é reconhecido e trabalhado no nosso ordenamento jurídico como o direito de marcas.

Palavras-chave: caducidade do registo, direito de marcas, não uso da marca

REVOCACTION OF TRADE MARK REGISTRATION DUE TO NON-USE

ABSTRACT

The object of study of the present dissertation is related to the revocation of trade mark registration due to non-use.

It is an issue that involves conflicting interests, comparing the interest of the trade mark owner in preserving his right regardless of its use or not with the interest of the competitors who intend to use a specific sign to differentiate their products or services.

Because of the diverse interpretations of the doctrine, and the national but mainly communitarian jurisprudence which analyse the requirements – its verification depends on the application of this institute, with more or less pronounced differences -, we will specifically focus on the analysis of those requirements, and, especially, on its procedural aspects.

We intend to contribute to a greater legal security and certainty in the application of this mechanism, in an increasingly recognised and analysed field of our legal system such as the trade mark law.

Keywords: revocation of registration, trade mark law, trade mark non-use

Índice

Introdução

1. Nota Prévia e Delimitação do Objeto de Estudo	1
2. Enquadramento do Fundamento da Caducidade do Registo da Marca por Não Uso	4
3. A Razão de Ser da Caducidade do Registo da Marca por Não Uso	6
3.1. Fundamento Substancial	6
3.2. Fundamento Prático	9
4. A Evolução da Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso no Ordenamento Português	11

Parte I

Requisitos da Caducidade do Registo da Marca por Não Uso

1. Falta de Uso Sérió	15
1.1. Uso da Marca de Forma Diferente da Registada	18
1.2. A Utilização pelo Titular ou por um Terceiro	21
1.3. Uso da Marca e Territorialidade	25
1.4. Uso Parcial	27
1.5. Uso Simultâneo de Várias Marcas	29
2. Durante Cinco Anos Consecutivos	31
3. Inexistência de Justo Motivo para a Falta de Uso	34
§ Efeitos dos Justos Motivos	42
4. O Uso Reabilitante	44

Parte II

Aspetos Procedimentais da Declaração de Caducidade

1. Caracterização da Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso	47
1.1. Caducidade Não Automática	48
1.2. Caducidade Suscetível de Interrupção e de Suspensão.....	49
1.3. Caducidade Sanável	49
1.4. Caráter Não Oficioso da Caducidade	50
2. Procedimento de Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso	52
3. Formas de Arguição deste Tipo de Caducidade	53
3.1. Formas de Arguição Acolhidas pelo Ordenamento Jurídico Português	53
3.1.1. Ação de Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso	53
3.1.2. Alegação da Caducidade do Registo por Falta de Uso Face ao Pedido de Anulabilidade de Outra Marca Posterior por Parte do Titular da Marca	53
3.2. Formas de Arguição Não Acolhidas no Ordenamento Jurídico Português	55
3.2.1. O artigo 11.º, N.º 2 da DM.....	55
3.2.2. O artigo 11.º, N.º 3 da DM.....	57
4. Competência para a Declaração da Caducidade.....	60
5. Legitimidade.....	63
5.1. Legitimidade Ativa	63
5.2. Legitimidade Passiva	67
6. Medidas Cautelares	69
7. Trâmites da Ação de Declaração de Caducidade do Registo	71
7.1. Pedido.....	71
7.2. Notificação do Pedido, Resposta do Requerido (a questão do ónus da prova).....	74
7.3. Decisão do INPI.....	76

7.4. Recurso da Decisão	76
-------------------------------	----

Parte III

Efeitos da Declaração de Caducidade

1. Efeitos da Declaração de Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso	79
1.1. Cancelamento Total ou Parcial do Registo	79
1.2. Eficácia da Declaração de Caducidade	80
1.3. Circunstâncias Especiais Relativas aos Efeitos da Declaração de Caducidade do Registo por Falta de Uso	82
1.3.1. – Registo, pelo Titular da Marca, de uma Nova Marca	82
1.3.2. - A Incidência da Declaração de Caducidade Superveniente num Hipotético Recurso Contencioso	82
1.3.3. Novo Registo pelo Anterior Titular da Marca	84
2. Uso Obrigatório da Marca Registada: obrigação <i>stricto sensu</i> ou ónus?	86
Síntese Conclusiva	89
Bibliografia	95

Lista de abreviaturas

ADPIC/TRIPS – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Anexo IC ao Acordo que cria a Organização Mundial do Comércio, ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 82-B/94 de 27/12);

Al. – alínea;

Art. – artigo;

CC – Código Civil (Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro, com as subsequentes alterações);

Cfr. – Conforme;

CUP – Convenção da União de Paris para a protecção da propriedade industrial, de 20 de Março de 1883;

CPA – Código de Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as subsequentes alterações);

CPI'40 – Código da Propriedade Industrial (Decreto n.º 30:679 de 24 de Agosto de 1940);

CPI'95 – Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro de 1995);

CPI – Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei n.º 36/2003, de 05 de Março na redacção conferida pelo Decreto - Lei n.º 318/2007, de 26/09; Decreto - Lei n.º 360/2007, de 02/11; Lei n.º 16/2008, de 01/04; Decreto - Lei n.º 143/2008, de 25/07; Lei n.º 52/2008, de 28/08; e, Lei n.º 46/2011, de 24/06);

- DL – Decreto-Lei;
- DM – Diretiva de Marcas (Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, *JO-L 299/25de 8.11.2008*, que codificou a Primeira Diretiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, n.º 89/104/CE, *JO L 40/1*, de 11 de Fevereiro de 1989);
- PDM – Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Reformulação);
- PRMC – Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária;
- RE – Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, que estabelece as normas de execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária, *JO L 303, de 15 de Dezembro de 1995*;
- RMC – Regulamento Marca Comunitária (Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, *JO L 78, de 24.03.2009*, que codificou e revogou o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho de 29 de Dezembro de 1993, *JO L 11 DE 14/01/1994*);
- Ss – seguintes;
- V. – Ver.

Introdução

1. Nota Prévia e Delimitação do Objeto de Estudo

O objeto desta dissertação prende-se com o estudo da caducidade do registo da marca por falta de uso, mormente das normas previstas no Código da Propriedade Industrial relativas a esta forma de extinção do registo de uma marca.

A escolha deste tema deve-se, desde logo, ao nosso interesse pelo direito de marcas, ainda com muito potencial para explorar no nosso ordenamento jurídico. Escolhemos a caducidade do registo da marca por falta de uso devido ao interesse que nos suscitou aquando do estudo do direito de marcas no âmbito das unidades curriculares de Direito da Propriedade Industrial, na nossa licenciatura, bem como de Direito da Concorrência e da Propriedade Industrial na parte letiva do mestrado.

Na abordagem deste tema, deparámos com dificuldades. Primeiro, por ser um tema ainda pouco tratado na nossa doutrina. Por outro lado, pela circunstância de não ser um tema recorrente na jurisprudência nacional, nos tribunais superiores. Encarámos, portanto, o estudo e tratamento deste tema como um desafio.

São bastantes as questões levantadas por este instituto, umas com soluções mais consensuais do que outras. Elas levaram-nos a querer perceber melhor o funcionamento desta causa de extinção do registo da marca, bem como a explorar as virtualidades proporcionadas pelas querelas que a previsão deste mecanismo suscita.

Centralizámos o nosso estudo no âmbito das marcas individuais, deixando de parte as marcas coletivas.

Como não poderia deixar de ser, tivemos sempre presente a Diretiva comunitária referente às marcas¹, devido à sua importância na aproximação de alguns aspetos concernentes ao assunto em causa. Esta Diretiva dedica alguns artigos a esta temática, contendo normas imperativas (arts. 12.º, n.º1 e 11.º, n.º1) e normas dispositivas (arts. 11.º, n.ºs 2 e 3).

¹ Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, *JO L 299/25 de 8.11.2008*, que codificou a Primeira Diretiva do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, n.º 89/104/CE, *JO L 40/1*, de 11 de fevereiro de 1989.

Não obstante, fizemos também menção a aspetos atinentes à marca comunitária sempre que tal se revelou de interesse, aludindo ao regime jurídico comunitário relativo a esta matéria constante no RMC².

Além do mais, tomámos em consideração a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, reformulando a DM³, e, bem assim, a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o RMC⁴.

Recentemente, em 27.03.2013, foi apresentada uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, reformulando a DM e, bem assim, uma proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o RMC.

Tais propostas tiveram como principal base o estudo do Instituto Max Planck da Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência, de Munique, apresentado em 15.02.2011⁵, que avaliou o funcionamento do sistema do direito de marcas europeu.

A reforma da DM tem como principais objetivos a modernização e aperfeiçoamento das disposições em vigor, maior aproximação das legislações dos estados-membros e o fomento da cooperação entre os institutos de propriedade industrial dos diversos estados-membros e o Instituto de Harmonização do Mercado Interno⁶. Desta forma, tem-se em vista, a nível comunitário e nacional, tornar o sistema do direito de marcas mais eficiente “para as empresas, mediante a redução de custos e da complexidade, maior celeridade, previsibilidade e segurança jurídica”⁷, objetivos que também são prosseguidos pela remodelação do RMC⁸.

De entre várias possíveis formas de atuação, optou-se por propor a “[e]xtensão parcial da aproximação das legislações nacionais e (...) [da] sua coerência com o sistema da marca europeia”⁹, visando-se alinhar as principais normas processuais em relação às disposições do RMC, uma vez que se considerou ser esta a opção adequada e proporcionada aos objetivos pretendidos¹⁰.

² Regulamento Marca Comunitária [Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, *JO L 78, de 24.03.2009*, que codificou e revogou o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho de 29 de dezembro de 1993, *JO L 11 de 14/01/1994*];

³ COMISSÃO EUROPEIA, *Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Reformulação)*, Bruxelas, 27.3.2013, disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN>.

⁴ COMISSÃO EUROPEIA, *Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária*, Bruxelas, 27.3.2013, disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0161&from=EN>.

Este documento apresenta duas partes: uma primeira correspondente à exposição de motivos (p. 1 a 11), seguindo-se a respetiva proposta de Regulamento (p. 1 a 55), razão pela qual, e por questões de simplicidade, quando nesta análise nos quisermos referir àquela usaremos o termo “exposição de motivos” e para nos referir à proposta propriamente dita usaremos a sigla PRMC.

⁵ MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Munich, 15. 02.2011, disponível em http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf.

⁶ COMISSÃO EUROPEIA, *Proposta de Diretiva do Parlamento ...*, cit., p. 2.

⁷ *Ibidem*.

⁸ COMISSÃO EUROPEIA, *Proposta de Regulamento...*, cit., “Exposição de motivos”, p. 2.

⁹ COMISSÃO EUROPEIA, *Proposta de Diretiva do Parlamento ...*, cit., p. 4, onde se referem as várias opções ponderadas.

¹⁰ *Idem*, pp. 4 e ss.

De seguida, procedemos à análise dos aspetos que se prendem com a caducidade do registo da marca por falta de uso dando conta das propostas e comparando a redação da DM com esta remodelação. Seguindo a mesma metodologia adotada ao longo deste trabalho, fizemos também, sempre que se mostrou de interesse, pontuais referências de comparação com a PRMC.

Pretendemos, com a presente dissertação, perscrutar o regime desta modalidade de caducidade do registo da marca previsto no nosso ordenamento jurídico no art. 269.º, n.º 1 do CPI¹¹ por forma a compreender quando se deve recorrer ao mesmo, como aceder e qual o seu funcionamento, bem como a razão de ser da necessidade deste modo de extinção do registo de marcas.

Para levar a cabo esta investigação, estruturamos a presente dissertação em três partes correspondentes a aspetos de direito substantivo, questões procedimentais e aspetos alusivos aos efeitos da declaração de caducidade da seguinte forma: na primeira parte, apresentamos a análise dos fundamentos em que se alicerça o instituto da caducidade do registo da marca por falta de uso; de seguida, percorremos a evolução que o instituto em análise sofreu na nossa legislação. Ultrapassado esse introito, prosseguimos com a análise dos requisitos para a verificação da caducidade do registo da marca por falta de uso. Posteriormente, elaboramos uma caracterização da caducidade do registo da marca por falta de uso, contrapondo-a à caducidade típica do direito civil por forma a aquilatar das eventuais diferenças que possam existir.

Continuámos, na segunda parte, com aspetos de direito adjetivo atinente ao tema em causa, analisando as questões procedimentais da ação de caducidade do registo da marca por falta de uso por forma a, depois de verificadas as questões de direito substantivo, perceber, desde logo, como se despoleta esse mecanismo, quem o pode fazer, tramitação seguida, bem como indagar as discussões que aqui se colocam (como a questão do ónus da prova).

Na terceira parte, analisámos os efeitos da declaração de caducidade do registo da marca por falta de uso e concluímos com a abordagem da questão, que se traduz em indagar se o uso obrigatório da marca se traduz numa obrigação, dever jurídico ou ónus.

¹¹ Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei n.º 36/2003, de 5 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 318/2007, de 26/09; Decreto-Lei n.º 360/2007, de 02/11; Lei n.º 16/2008, de 01/04; Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25/07; Lei n.º 52/2008, de 28/08; e, Lei n.º 46/2011, de 24/06);

2. Enquadramento do Fundamento da Caducidade do Registo da Marca por Não Uso

O sistema de registo de marcas apresenta uma característica peculiar: apesar de, para a aquisição de direitos sobre a marca, vigorar entre nós, bem como noutros ordenamentos jurídicos (e bem assim para a marca comunitária), o sistema de registo (cfr. art. 224.º do CPI), a verdade é que o uso assume destaque no que respeita à aquisição e manutenção ou conservação de um direito de marca¹².

O uso tem diversas implicações¹³, como, por exemplo, na aquisição do carácter distintivo (*secondary meaning*)¹⁴, bem como na caducidade do registo (nomeadamente por falta de uso, vulgarização e uso decetivo superveniente)¹⁵.

A caducidade do registo da marca por falta de uso é a temática em que centramos a nossa atenção, na qual o uso assume primordial importância - “Não há aspecto significativo do

¹² Mesmo nos países da *common law*, sentiu-se a necessidade de introduzir um sistema complementar que não exigisse o uso prévio, apesar de, tradicionalmente, o uso prévio da marca ser um requisito necessário para aquisição de direitos sobre a mesma, cfr. ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 81.

Neste sentido, no Reino Unido, desde 1905 que não se exige o uso prévio, bastando que as marcas se destinem a ser usadas (*proposed to be used*), cfr. AA.VV., *Kerly's law of trade marks and trade names*, fourteenth edition, Sweet & Maxwell, London, 2005, pp. 62 e ss, §5-014.

Por seu turno, nos EUA, em virtude da prática jurisprudencial do *token use*, que consistia *grosso modo* em considerar uso suficiente da marca para o seu registo o investimento em publicidade, etiquetagem, etc., determinou a reforma do *Lanham Act*, em 1988. Com esta reforma, a partir de 16 de novembro de 1989, o uso prévio deixou de ser necessário para a aquisição de direitos de marca, bastando o pedido de inscrição ser acompanhado de uma declaração de boa-fé de intenção do uso da marca (*bona fide intention to use*). v. J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, vol. II, 4ª edition, West Group, 1998, §16:16 e ss., pp. 16-25 e ss., ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., p. 81.

Para uma visão de alguns dos sistemas de aquisição de marcas de ordenamentos europeus, cfr. LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, 4.ª edição Almedina, Coimbra, 2013, pp. 171 e ss.

¹³ Desde logo, a tutela que é conferida à marca livre prevista no art. 227.º do CPI, que se traduz num direito de prioridade de registo conferido àquele que usar uma marca não registada por prazo não superior a seis meses.

Em tom crítico relativamente à marca de facto, LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, cit. pp. 251-252, afirma que “O titular de uma marca de facto acaba por ter um direito tão forte ou mesmo, na medida em que o possa a vir a anular, um direito mais forte que o do titular de uma marca registada. Por esta “janela” acaba por cair (com fracturas graves) o sistema de aquisição do direito baseado no registo que havia entrado pela “porta” aberta pelo disposto no art. 224.º. Tudo agravado pela circunstância de o interessado não ter de provar nenhum requisito subjectivo de que o titular da marca registada tem intenção em fazer concorrência desleal – cfr. art. 239º, nº1 al. e) *ex vi* 266º, nº 1.”. O referido autor não se opõe a que seja sancionável a conduta daquele que usa o registo para prejudicar um terceiro, considerando tão-só que o mecanismo deveria ser diferente, invalidando-se somente os registos realizados de má-fé, “em circunstâncias particularmente graves e reveladoras de uma actuação consciente e intencional do titular da marca em prejudicar terceiros” (*Ibidem*).

¹⁴ Ao nível do nascimento do direito de marca, cfr., art. 238.º, nº 3. *Grosso modo*, trata-se de uma situação em que determinado sinal é inicialmente desprovido de carácter distintivo, mas, por força do uso que dele é realizado, adquire esse mesmo carácter distintivo. Também no art. 265.º, nº 2 encontramos mais um efeito gerado pelo *secondary meaning*, desta feita ao nível da manutenção do direito de marca com o fim de impedir a declaração de nulidade de uma marca registada e que, *ab initio*, não tenha carácter distintivo, mas que o tenha adquirido.

¹⁵ Veja-se respetivamente o art. 269.º, nº 1 e nº 2, al.ª a) e b).

Quanto à primeira forma de caducidade, é a que estamos a tratar.

No que respeita à caducidade por vulgarização, trata-se da consequência do uso ou não uso que o titular da marca dá à mesma e que leva a que esta se torne numa designação usual. Sobre a vulgarização da marca, M. NOGUEIRA SERENS, «A «vulgarização» da marca na directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (*id est*, no nosso direito futuro)», Separata no número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - «Estudos em homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia» - 1984, Coimbra, 1995.

Por seu turno, na caducidade por uso decetivo superveniente, trata-se, mais uma vez, da consequência do uso levado a cabo pelo titular, que leva a que esta se torne enganosa, suscetível de induzir o público em erro. Para maiores desenvolvimentos sobre a caducidade por vulgarização, veja-se, entre nós, MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, Almedina, Coimbra, 2010.

direito de marcas que não exija um entendimento do conceito de uso”¹⁶; e o tema de que nos ocupamos, como o nome deixa transparecer, não é exceção.

¹⁶ JEREMY PHILLIPS/ILANAH SIMON, «Introduction», in: *Trade Mark Use* (Edited by Jeremy Philips & Ilanah Simon), Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 4, 1.05.

3. A Razão de Ser da Caducidade do Registo da Marca por Não Uso

A caducidade do registo da marca por não uso é, desde logo, uma decorrência da imposição que é feita pelo art. 268.º do CPI, i.e., da exigência de uso da marca¹⁷.

Há quem critique o instituto em análise, reputando-o de desnecessário, apontando, entre outros, o inesgotável poder criativo do Homem, a sua vulnerabilidade face às manobras dos titulares do registo, bem como a sua impotência para eliminar a saturação do registo¹⁸.

Todavia, como analisaremos de seguida, existem fundamentos bastantes que escoram a existência da caducidade do registo da marca por falta de uso e que rebatem as *supra* referidas críticas ao instituto.

3.1. Fundamento Substancial

Relativamente ao fundamento substancial da caducidade do registo da marca por falta de uso, existem pontos de vista diferentes que, de seguida, expomos.

O primeiro desses posicionamentos é aquele que considera o uso como um elemento constitutivo do direito de marca, que não só leva a cabo a realização da função distintiva, mas também permite a consolidação da marca como bem imaterial¹⁹. Para esta corrente de pensamento, não obstante a natureza constitutiva do registo, “o processo de formação da marca como bem imaterial, que só se produz definitivamente quando a união entre o signo e os bens ou serviços penetra na mente dos consumidores, requer inexoravelmente a utilização efetiva da

¹⁷ JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», in: AA. VV., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Barcelona, 2005, p. 477.

¹⁸ Para um maior desenvolvimento, fazendo alusão à bibliografia onde se referem estas críticas, v. LUIS EDUARDO BERTONE/GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de marcas – marcas, designaciones y nombres comerciales*, Tomo II, 1ª edición actualizada, corregida y aumentada, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, pp. 340 e ss.

¹⁹ ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Caducidad de la marca», in: AA. VV., *Cuadernos de derecho judicial* (director: José Luis Concepción Rodríguez), n.º 9 (ejemplar dedicado a: Ley de marcas), 2004, pp. 278 e 286.

É nomeadamente o entendimento da maioria da doutrina espanhola: JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, colec. Estudios de Derecho Mercantil n.º 85, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2012, pp. 12 e ss; ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Caducidad de la marca», *cit.*, pp. 278 e 286; JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», *cit.*, pp. 479 e ss; ELENA DE LA FUENTE GARCÍA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 22 e 29 e ss; CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, Tirant lo Blanch, València, 1997, pp. 45-46; FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», in: *Comentarios a la ley de marcas* (Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, José Antonio García-Cruces González), Tomo I, Thomson Aranzadi, Cizur Menor 2008, pp. 628 e ss; CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, segunda edición, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 785 e ss, § 178.

mesma, não sendo suficiente a mera inscrição no registo”²⁰ e, “por isso, enquanto não se estabeleça essa relação de maneira efetiva, a marca não chega a existir em sentido próprio”²¹.

Em sentido próximo, há quem reconduza o uso obrigatório da marca a razões teleológicas²², em razão da natureza e função da marca²³, não se considerando o uso como elemento constitutivo. Assim, entende-se que a obrigatoriedade do uso encontra-se na própria finalidade da marca, uma vez que, se esta não é usada, não cumpre as suas funções, *maxime*, não cumpre a função distintiva. Em suma, “a protecção do direito de marca só se justifica se esta cumpre as funções que lhe são atribuídas, para as quais é necessário o uso da marca”²⁴; se não for usada, a marca perde a sua razão de existir²⁵.

Resumindo, este setor doutrinal fundamenta a caducidade do registo da marca por não uso na função distintiva da marca, independentemente de considerar o uso também como um elemento constitutivo ou de se referir a questões teleológicas ou da natureza da marca.

Por outro lado, há quem reconduza a obrigatoriedade de uso da marca ao princípio da lealdade da concorrência²⁶.

Nesta senda, o uso obrigatório é considerado um limite ao direito de marca e não um elemento constitutivo desse mesmo direito.

Considera-se que a falta de uso não gera qualquer confusão quanto à proveniência dos produtos, de tal modo que a suficiência do uso da marca não deve ser avaliada na perspetiva da idoneidade para distinguir um produto, mas à luz da finalidade da respetiva imposição da lei (um uso sério e real e não um uso irrelevante).

Assim, uma vez que o instituto visa manter condições que respeitem o sistema económico, evitando o registo de marcas que não sejam usadas e que causem obstáculos aos concorrentes, deve estar associado ao princípio da lealdade da concorrência.

²⁰ JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., p. 13.

²¹ ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Caducidad de la marca», cit., p. 287.

²² FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 19 e ss e “El uso obligatorio de la marca nacional. La necesaria reforma introducida por la Ley de 2001”, in: AA. VV., *Derecho de Marcas - Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, (Rafael Gimeno-Bayón Cobos, Coordinador), 2003, pp. 460 e ss.

²³ É também o entendimento de alguma doutrina francesa: PAUL MATHÉLY, *Le nouveau droit français des marques*, Éditions du J.N.A., Paris, 1994, p. 243; JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, Tome 1 (Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles), 2^e édition, L.G.D.J., Paris, 2009, p. 238; FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, Economica, Paris, 2011, pp. 853 – 854; ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e édition, Éditions Dalloz, Paris, 2012, p. 913.

Entre nós, MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 297 e «O uso obrigatório da marca registada», in: AA. VV., *Estudos em comemoração do 10.º aniversário da licenciatura em Direito da Universidade do Minho* (coord. António Cândido Oliveira), Universidade do Minho/Almedina, Coimbra, 2004, p. 654.

Ligando também a caducidade do registo da marca à função distintiva, ADRIANO VANZETTI/VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, sexta edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 267.

²⁴ FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., p. 19 e “El uso obligatorio de la marca nacional. La necesaria reforma introducida por la Ley de 2001”, cit., pp. 460 – 461.

²⁵ JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 238; FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, cit., pp. 853-854.

²⁶ CARLO EMANUELE MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, CEDAM, Padova, 1991, pp. 91 e ss (em especial 91 a 92, 102 a 105, 118 e 123).

Com um entendimento eclético, reconduzindo o fundamento substancial à lealdade de concorrência, COUTO GONÇALVES considera, porém, que o fundamento substancial não pode ser desligado da função distintiva da marca²⁷. Para o autor, a obrigatoriedade do uso não se justifica de forma tão consistente se a marca for “apreciada como um valor em si, independentemente dos produtos ou serviços aos quais se destina”²⁸.

Depois de analisadas as teorias aqui enunciadas quanto ao fundamento substancial, pensamos que o mesmo deve reunir as seguintes ideias:

- Recusa do uso como elemento constitutivo do direito de marca²⁹, mas tão-só como elemento conservador³⁰.
- O princípio geral da lealdade da concorrência deve ser aceite como um dos pontos que conforma o fundamento substancial do instituto em análise.
- A função distintiva, outro dos pontos em que assenta a caducidade do direito de marca por não uso como decorrência da natureza e função da marca, uma vez que, como supra referido, a principal função da marca só se concretiza se esta for usada e só assim fará sentido a marca existir^{31, 32}.

Portanto, para nós, o fundamento substancial da caducidade do registo da marca por não uso assenta em duas pedras angulares: a função distintiva da marca como decorrência da sua natureza e o princípio geral da lealdade da concorrência³³. Assim sendo, este instituto visa

²⁷ LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, cit., p. 316.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Salvo no caso da marca livre com as críticas referidas anteriormente.

³⁰ “À diminuição, tudo parecia, do papel atribuído ao uso como facto gerador do direito de marca sucede a tendência de o impor como modo de conservação do direito”, realçam ANTOINE BRAUN / EMMANUEL CORNU, *Précis des marques*, cinquième édition, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 579.

³¹ Como afirmou o acórdão do TJCE, de 27-01-2004, no processo C- 259/02, “uma marca é objecto de «uso sério» quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços...”, disponível em www.curia.eu (Todos os Acórdãos do TJCE sem menção de outra fonte estão disponíveis neste sítio).

³² De resto, no considerando 29 da PDM, alusivo à exigência de uso da marca, começa-se por afirmar que: “As marcas só cumprem a sua função de distinguir produtos ou serviços e permitir que os consumidores façam escolhas informadas se forem efetivamente utilizadas no mercado”. Face ao que dissemos, aplaudimos esta inserção, que até aqui não se verificava.

³³ Ou seja, posicionamo-nos na direção essencialmente apontada, entre nós, por MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 297; *Idem*, «O uso obrigatório da marca registada», in: AA. VV., *Estudos em comemoração do 10.º aniversário da licenciatura em Direito da Universidade do Minho* (coord. António Cândido Oliveira), Universidade do Minho/Almedina, Coimbra, 2004, pp. 654-655; e LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, cit., p. 316.

Consideramos, porém, existir uma nuance entre os dois autores referidos. Assim, enquanto COUTO GONÇALVES parte do princípio da lealdade da concorrência, considerando a função distintiva como um fator que confere maior intensidade e consistência àquele, MARIA MIGUEL CARVALHO parece-nos, pela sua exposição, colocar no mesmo patamar tanto a ligação à função distintiva como ao princípio da lealdade da concorrência, além de que a liga à natureza da marca, como a doutrina francesa atrás mencionada. Assim sendo, enquadramo-nos mais incisivamente neste último entendimento.

que a marca aposta em produtos ou serviços seja usada para que os consumidores a associem à empresa de que provêm³⁴, beneficiando o sistema económico e o funcionamento do mercado.

3.2. Fundamento Prático

A caducidade do registo da marca assenta também em razões de índole prática.

Desde logo, hoje em dia é cada vez mais difícil registar novas marcas devido à saturação dos registos³⁵ muitas vezes proporcionada pelo registo de marcas que não são exploradas³⁶, mas que se encontram registadas por forma a obstaculizar os seus concorrentes³⁷. Se, por exemplo, atentarmos no caso das marcas nominativas e pensarmos que o número de palavras a que se possa chegar com as combinações de letras do alfabeto é limitada, e se juntarmos o intuito que o titular da marca tem em que a mesma seja sugestiva ou “*falante*”³⁸, concluímos que, em cada específico setor de atividade, restarão poucas combinações possíveis ou desejáveis para quem pretenda registar uma nova marca³⁹.

Esta é de resto uma das preocupações da Diretiva, que tem em vista harmonizar as legislações dos Estados-Membros e que, no seu nono considerando, estabelece que “A fim de reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na Comunidade e, por conseguinte, o número de conflitos que surgem entre elas, importa exigir que as marcas registadas sejam efetivamente usadas sob pena de caducidade”⁴⁰.

Deste modo, não é de estranhar a existência de um mecanismo como o da caducidade da marca em análise no nosso ordenamento jurídico, que se justifica plenamente para que os

³⁴ MARIA MIGUEL CARVALHO, *ibidem*.

³⁵ CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pp. 46 e ss.

³⁶ ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle, cit.*, p.913. Nomeadamente, como referem os autores, são os casos das marcas de reserva (aquelas que o titular regista com o intuito de a usar só no futuro) e as marcas de defesa (as que são semelhantes a uma marca usada mas que se regista para obstar aos riscos de imitação, sem intenção de a usar), (*ibidem*).

³⁷ JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle, cit.*, p. 239.

³⁸ M. NOGUEIRA SERENS, «A «vulgarização» da marca na directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (*id est*, no nosso direito futuro)», *cit.*, pp. 158-158 (nota de rodapé n.º 89).

³⁹ *Ibidem* e, LUIS EDUARDO BERTONE/GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de marcas – marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 338.

O autor refere, ainda, a situação de se poder recorrer a figuras; todavia, também conclui que, mesmo nestes casos, as possibilidades se encontrarão limitadas (*ibidem*).

Além do mais, não se pode escolher qualquer palavra e/ou figura, existem as limitações constantes dos artigos 222.º, 223.º e 238.º.

⁴⁰ Nesta esteira, no décimo considerando do RMC, afirma-se mesmo que “Apenas se justificará proteger as marcas comunitárias e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efetivamente utilizadas”.

Aliás, face à coexistência das marcas comunitárias com as marcas nacionais, a necessidade de um sistema de uso obrigatório sobressai ainda mais, por forma a atingir as finalidades do uso obrigatório da marca., cfr. TOMÁS DE LAS HERAS LORENZO, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria», in: *La marca Comunitaria (Colección de conferencias con motivo de la Jornada de Estudio organizada el 29 de noviembre de 1994 por el Grupo Español de la AIPPI)*, Publicación n.º 21 del Grupo Español de la AIPPI, 1996, p. 17.

registos de marcas não sejam constituídos por *cimiteri e fantasmi di marchi*^{41, 42}. Adequa-se, assim, a realidade do registo com a realidade do uso das marcas no mercado⁴³, evitando-se conflitos com marcas que não sejam usadas⁴⁴, eliminando as marcas que não se usam, e facilitando, portanto, o acesso ao registo a quem pretenda registar uma marca e a queira, de facto, usar⁴⁵.

⁴¹ Citamos a paradigmática expressão de FRANCHESCHELLI que dá título a um artigo da sua autoria (“Cimiteri e fantasmi di marchi”, in: *Rivista de Diritto Industriale*, Anno XXIII, 1974, I, pp. 5 e ss) e ao capítulo XLV de um livro seu, (*Sui marchi di impresa*, Quarta edizione rifatta, Dott. A. Giuffrè Editore, Milão, 1988, pp. 473 e ss.), incontornável no estudo desta temática.

⁴² “Uma outra consequência [...] é a de evitar que o organismo nacional da propriedade industrial (INPI) se converta num repositório inútil de marcas não usadas”, JOSÉ MOTA MAIA, *Propriedade industrial*, vol. II (Código da Propriedade Industrial Anotado), Almedina, Coimbra, 2005, p. 487.

⁴³ “42. Os registos de marcas não podem ser meros depósitos de sinais emboscados à espera que qualquer incauto pretenda utilizá-los para, só então, serem esgrimidos com ânimo, no mínimo, especulativo. Pelo contrário, devem ser um reflexo fiel da realidade, das indicações que as empresas utilizam no mercado para distinguir os seus produtos e os seus serviços. Nos institutos de propriedade industrial só há que consignar as marcas que participam na vida comercial. Como diz a Comissão nas suas observações escritas, os registos «defensivos» ou «estratégicos» são recusáveis.” Conclusões do Advogado-Geral Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas no processo C-40/01. Ver também o n.º 50 das conclusões apresentadas pelo mesmo advogado no processo C-246/05.

⁴⁴ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, segunda edición, Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, p. 566; e, CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., pp. 785 e ss, § 178.

⁴⁵ Nomeadamente, casos em que possa existir erro ou risco de confusão, art. 239.º, n.º1, al. a) do CPI de difícil qualificação que, assim, pode ficar dispensada, bem como em eventuais ações de anulabilidade art. 266.º, n.º 1 do CPI, que deixam de ter qualquer fundamento e são, assim, evitadas.

⁴⁶ Neste sentido, além da bibliografia já citada, v., entre outros, JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», cit., pp. 477-478; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., pp. 23 e “El uso obligatorio de la marca nacional. La necesaria reforma introducida por la Ley de 2001”, cit., p. 461; ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Caducidad de la marca», cit., pp. 287-288; ELENA DE LA FUENTE GARCÍA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., pp. 191-192; e, Belinda Isaac, «Use for the purpose of resisting an application for revocation for non-use», in: *Trade Mark Use* (Edited by Jeremy Philips & Ilanah Simon), Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 224, 13.02.

4. A Evolução da Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso no Ordenamento Português⁴⁶

A caducidade do registo com fundamento no não uso da marca tem já alguma tradição no ordenamento jurídico português. Todavia, nem sempre assim foi.

A Carta de Lei de 21 de maio de 1896, onde, pela primeira vez, a propriedade industrial foi regulada no seu todo, não previa a caducidade do registo da marca por falta de uso⁴⁷, não obstante a Convenção da União de Paris (CUP)⁴⁸ de 1883, no seu art. 5.º C., n.º 1, prever a possibilidade de o registo de uma marca só poder ser anulado depois de decorrido um *prazo razoável* e se não existisse justificação. A CUP não prevê, *expressis verbis*⁴⁹, a extinção do registo da marca por não uso, mas já estabelece alguns condicionalismos (prazo razoável e falta de justificação da sua conduta)⁵⁰.

Porém, no Código da Propriedade Industrial de 1940⁵¹ encontrava-se prevista a caducidade do registo da marca por não uso. No seu art. 124.º, § 3º, inserido na Secção IV (Nulidade e Caducidade do Registo), prevê-se que o registo da marca caduque se esta não for usada num período de três anos consecutivos, salvo se existir caso de força maior que devidamente justificasse o não uso.

Face, nomeadamente, à Primeira Diretiva do Conselho de 21 de dezembro de 1988, que harmonizou as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Diretiva 89/104/CEE⁵²), e também por causa das dúvidas geradas na regulamentação anterior sobre como determinar o uso⁵³, com a entrada em vigor do Código da Propriedade Industrial de 1995⁵⁴, manteve-se este fundamento de caducidade do registo das marcas - na Secção V (Extinção do

⁴⁶ Neste ponto, pretendemos somente apresentar uma breve evolução histórica do instituto em análise na nossa legislação.

⁴⁷ JORGE CRUZ, *Comentários ao Código da propriedade industrial 2008 (Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho)*, volume III, Edições Pedro Ferreira, Lisboa, 2011, p. 804.

⁴⁸ Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial de 20 de março de 1883.

Em Portugal, esta convenção foi assinada em 20 de março de 1883, ratificada a 6 de junho de 1884 e entrou em vigor a 7 de julho de 1884.

⁴⁹ Devido às diferenças que se verificavam entre os membros, MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», *cit.*, p. 659, nota 26.

⁵⁰ Sobre este artigo, cfr. ALBERTO CASADO CERVIÑO, «La genesis de las normas unionistas relativas al uso obligatorio de la marca registrada», in: *Actas de Derecho Industrial*, 1976, pp. 243 e ss. Entre nós MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», *cit.*, p. 659, nota 26.

⁵¹ Decreto n.º 30:679 de 24 de Agosto de 1940.

⁵² Entretanto codificada pela Diretiva 2008/95/CE, de 22 de outubro de 2008.

⁵³ JORGE CRUZ, *Comentários ao Código da propriedade industrial 2008 (Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho)*, *cit.*, p. 805.

⁵⁴ Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de janeiro de 1995.

registo da marca ou de direitos dele derivados), no artigo 216.º - se bem que com algumas alterações. Estas alterações consistem no aumento do período de não uso de três para cinco anos (art. 216.º, n.º 2 do CPI'95); no fornecimento de alguns critérios sobre o que considerar “uso sério” (n.º 5 do referido artigo), a possibilidade de sanção da caducidade (n.º 8 do art. em voga) e uma exceção à possibilidade de se sanar a falta de uso (n.º 9).

Estas mudanças, como se referiu, resultam da transposição para o nosso ordenamento da Diretiva de marcas⁵⁵ (que visava aproximar as legislações dos Estados-Membros, no caso em apreço através das normas imperativas dos arts. 12.º, n.º 1⁵⁶ e 10.º, n.º 1 e 2), e também do artigo 19.º do Acordo dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (ADPIC/TRIPS)⁵⁷. Do mesmo modo que a CUP, o ADPIC/TRIPS não estabelece a extinção do registo da marca por não uso, mas tão-só estabelece termos que devem ser respeitados (período mínimo de falta de uso; causas justificativas da falta de uso; e ainda define que o uso da marca por um terceiro seja suficiente para a manutenção do registo da marca, desde que sob o controlo do titular do direito)⁵⁸

Atualmente, está em vigor no nosso ordenamento o Código da Propriedade Industrial de 2003.

Numa linha de continuidade (como seria de esperar face à harmonização operada pela DM) com os diplomas que o precedem, consagra também o fundamento da caducidade do registo de uma marca por não uso na Secção V (extinção do registo de marca ou de direitos dele derivados), no atual artigo 269.º do CPI.

As diferenças entre o diploma de 1995 e o atual CPI resumem-se, basicamente, a uma diferente sistematização da disposição no que respeita à caducidade do registo da marca por falta de uso^{59,60}.

⁵⁵ Diretiva 89/104/CEE – Primeira Diretiva do Conselho de 21 de dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de Marcas.

⁵⁶ Na PDM, a redação deste artigo mantém-se correspondendo ao art. 19.º, n.º 1 da PDM, na secção 4 da PDM – *Extinção de Direitos Conferidos pela Marca*, capítulo II – *Direito das Marcas*.

⁵⁷ Anexo IC ao Acordo que cria a Organização Mundial do Comércio, ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 82-B/94 de 27/12.

⁵⁸ Para maiores desenvolvimentos, cfr. DANIEL GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Third edition, Thomson Reuters, London, 2008, pp. 282 e ss, e MANUEL BOTANA AGRA, «Las normas substantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de propiedad intelectual», in: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XVI, 1994-95, pp. 130-131. Entre nós, veja-se MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», *cit.*, pp. 659-660, nota 27.

⁵⁹ A sistematização anterior era criticada por JORGE CRUZ, *Comentários ao Código da propriedade industrial 2008 (Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho, cit.*, p. 808, considerando “que não se afigura correcto: importa definir, antes de mais, as regras do uso da marca e, se estas não forem cumpridas, as sanções aplicáveis, designadamente a caducidade do registo”. Também consideramos que a sistematização atual resulta melhor que a anterior, sendo mais clara do que a sua precedente.

⁶⁰ Há apenas um aspeto que se relaciona com a temática em análise que não queremos deixar de referir brevemente. Referimo-nos a uma das alterações operada no atual CPI pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho, mais especificamente a revogação da Declaração de Intenção de Uso (DIU) prevista no revogado art. 256.º do CPI.

A aplicação do art. 269.º, n.º 1 do CPI está dependente do preenchimento de alguns requisitos que, de seguida, vamos analisar. Esses requisitos são a falta de uso sério; durante cinco anos consecutivos, sem existir um justo motivo.

A DIU consistia num mecanismo administrativo (tramitado no INPI) através do qual os titulares do registo de uma marca tinham, de cinco em cinco anos (exceto quando fossem devidas taxas relativas à renovação), de manifestar o propósito interesse em usar a marca no futuro. O prazo para apresentação desta declaração era de um ano, iniciado nos seis meses anteriores ao respetivo período a que respeitava e terminando nos seis meses posterior a este. O efeito da não apresentação atempada da DIU consistia na inoponibilidade a terceiros do registo da marca, podendo, a pedido de qualquer interessado, o INPI declarar a caducidade do registo. Caso contrário, se não tivesse sido declarada a caducidade, a apresentação da DIU, extemporaneamente, permitia, desde que se fizesse prova do uso da marca, que esta voltasse a vigorar plenamente.

Em sentido crítico à DIU, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», *cit.*, pp. 662 e ss, em especial a nota 37 e as obras aí referidas; e LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, *cit.* p. 313.

Em sentido contrário, defendendo a utilidade da DIU e criticando a sua eliminação, veja-se JORGE CRUZ, «O uso da marca», in: *Comentários ao Código da propriedade industrial 2008 (Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho*, volume II, Edições Pedro Ferreira, Lisboa, 2011, pp. 469 e ss; e JORGE CRUZ, «DIU – Declaração de Intenção de Uso», in: *Comentários ao Código da propriedade industrial 2008 (Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho*, volume II, Edições Pedro Ferreira, Lisboa, 2011, pp. 187 e ss.

No estudo do *MAX PLANCK INSTITUTE* que serviu de base à PDM foi abordada a questão de estabelecer declarações de intenção de uso e declarações de uso. Contudo, tais situações não foram sequer equacionadas como propostas por serem atentatórias dos princípios firmados, apresentando-se também como ineficazes no tocante à prossecução do objetivo de uso da marca, cfr. *MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, *cit.*, pp. 88 e ss.

Parte I

Requisitos da Caducidade do Registo da Marca por Não Uso

1. Falta de Uso Séri⁶¹

A falta de uso que tem de se verificar para que opere a caducidade do registo da marca é adjetivada pelo nosso ordenamento de falta de uso sério (arts. 269.º, n.º 1 e 268.º, n.º 1 do CPI).

Do ponto de vista do direito comparado (nomeadamente com os Estados-Membros da UE), a designação de uso sério não é uníssona.

A DM (artigo 10.º) e o RMC (artigo 15.º) exigem um uso sério da marca, apesar de, nos seus Considerandos 9.º e 10.º, respetivamente, se referirem ao uso efetivo.

Usando, como nós, e a par da Diretiva, o qualificativo de *sério*, encontram-se outros ordenamentos de alguns Estados-Membros, como a França (o art. L 714-5 do *Code de la propriété intellectuelle* usa a expressão “*usage sérieux*”) e a Alemanha (o §26 da *Markengesetz* refere-se a “*ernsthaft benutzt*” – uso sério). Existem também ordenamentos de outros Estados-Membros que o qualificam como normal, como é o caso dos países Benelux - “*usage normal*” - art. 2.26, n.º 2, al. a) da *Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)*; genuíno, no caso do Reino Unido – “*genuine use*” – S.46 (1) (a) do Trade Marks Act; efetivo, em Itália - *uso effettivo* – art. 24.º, n.º 1 do *Codice della proprietà industriale*; efetivo e real, no caso de Espanha - *efectivo y real* – art. 39.º da *Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas*.

Poder-se-ia pensar, *a priori*, que esta situação levantaria algumas divergências de interpretação entre os diversos ordenamentos. Todavia, a doutrina tem considerado que estas diferentes redações não levantam qualquer discrepância, sendo equivalentes⁶². Também nas conclusões do advogado geral Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, apresentadas no processo C-

⁶¹ Se olharmos para o art. 268.º do CPI, *a priori* diríamos que a resposta sobre o que se deveria entender por este conceito indeterminado seria fornecida por esse preceito legal. Todavia, esta ideia não é tão líquida assim, tratando-se de um preceito que levantou algumas dúvidas e, embora estando ligado ao tema que nos propusemos tratar (é um dos seus requisitos), diga-se, em abono da verdade, que tentar tratar este tema com a devida proficuidade seria extravasar o tema que abordamos. Refira-se que nos propusemos tratar a caducidade do registo da marca por falta de uso e não o uso obrigatório da marca; são, contudo, dois temas interligados, pelo que não podemos deixar de tecer algumas considerações (nomeadamente as soluções a que se foram chegando, uma vez que há um entendimento mais harmonizado sobre o significado deste conceito) relevantes para o tema que tratamos, embora com esta ressalva sempre em mente.

⁶² CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., pp. 789 e ss; ANTOINE BRAUN / EMMANUEL CORNU, *Précis des marques*, cit., p. 580.

40/01, se defende esta ideia, no n.º 52: “estas qualificações, que fazem a descrição utilizando o mesmo termo cuja definição se pretende, não acrescentam nada, são verdadeiras tautologias”.

Quanto ao que se deve entender por uso sério, o nosso CPI não deixa de consagrar no art. 268.º, n.º 1, que se considera uso sério da marca: aquele que não difira do uso da marca tal como está registada, se não em elementos que alterem o carácter distintivo da mesma (al. a); o que se destine à exportação (al. b); e o realizado por terceiro (al. c)⁶³.

As alíneas a) e b) do n.º 1 do art. 268.º resultam da transposição do artigo 10.º da DM (alíneas a) e b) do n.º 1 deste preceito)⁶⁴, que já foi objeto de interpretação por parte do TJCE no paradigmático acórdão, para esta temática, proferido no processo C-40/01, em 11/03/2003, onde se refere que “(...) uma marca é objecto de «uso sério» quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca”^{65,66}.

Resulta daqui que o uso sério terá de ser um uso realizado a título de marca, não relevando o uso como nome de estabelecimento ou denominação social⁶⁷, além de que tem de

⁶³ Situações analisadas *infra*.

⁶⁴ Na PDM, a redacção proposta mantém-se próxima à versão da DM, apenas registando um acréscimo relativo ao uso da marca de forma diferente da registada que *infra* analisaremos.

⁶⁵ Assim, considerou-se naquele acórdão que “O facto de o uso da marca não se referir a produtos novos oferecidos no mercado mas a produtos já comercializados não é susceptível de privar este uso do seu carácter sério, se a mesma marca for efectivamente usada pelo seu titular para peças sobressalentes que entram na composição ou na estrutura destes produtos ou para produtos ou serviços directamente relacionados com os produtos já comercializados e que visam satisfazer as necessidades da clientela destes”. Estava em causa, neste processo, o facto de uma empresa (*Ansul*) que comercializava extintores (com a aposição da marca *Minimax*) ter deixado de comercializar os extintores, passando a comercializar as peças sobressalentes e composições para os extintores anteriormente vendidos.

Com o mesmo entendimento quanto ao conceito de *uso sério*, v. o acórdão do TJCE proferido no processo C-259/02 – *La Mer Technology* -, no qual se considera que “uma marca é objecto de «uso sério» quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos por essa marca”.

⁶⁶ No acórdão proferido pelo TJCE em 9 de dezembro de 2008 no processo C-442/07 – *Verein Radetzky-Orden vs. Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»* – considerou-se que “uma marca é objecto de uso sério quando uma associação sem fins lucrativos a utiliza, nas suas relações com o público, para anunciar manifestações, na sua correspondência comercial, bem como no seu material publicitário, e quando os seus membros a exibem em distintivos que usam na recolha e distribuição de donativos”.

Para aquele acórdão, “a circunstância de a oferta de produtos ou serviços ser feita sem fins lucrativos não é determinante” (ponto 16), sendo certo que “na sociedade moderna, surgiram diversos tipos de associações sem fins lucrativos que, à primeira vista, fornecem gratuitamente os seus serviços, mas que, na realidade, são financiadas por subvenções ou cobram remunerações sob diversas formas” (ponto 18); o que interessa é que o titular a utilize “no mercado dos produtos ou serviços protegidos pela marca e não apenas no âmbito da empresa interessada.” (ponto 14).

Neste acórdão estava em causa uma entidade - *Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»* - que concedia condecorações e distinções honoríficas a que correspondiam as marcas em causa no processo. Considerando que, por não se encontrarem na vida comercial, as marcas estariam sujeitas a caducidade por falta de uso, a *Verein Radetzky-Orden* pediu o cancelamento do registo das marcas.

Contudo, de acordo com o acórdão proferido pelo TJCE no processo C-495/07, em 15 de janeiro de 2009, “quando o titular de uma marca apõe esta última em objectos que oferece gratuitamente aos compradores dos seus produtos, não faz uso sério dessa marca relativamente à classe a que pertencem os referidos objectos”.

⁶⁷ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito industrial- noções fundamentais*, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pp. 238; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., pp. 98 e ss. Ainda que muitas vezes seja difícil fazer esta distinção, cfr. PAUL MATHÉLY, *Le nouveau droit français des marques*, cit., p. 246.

ser exterior, dirigido ao público em geral⁶⁸ (universal ou de determinado setor, no caso de produtos ou serviços altamente especializados); e não relevando o uso da marca aparente que se limite a obstar à declaração de caducidade do registo da marca.

O uso, para se qualificar como sério, terá de ser repetido em vários atos e não esporádico, muito embora possa ser descontínuo⁶⁹.

Relativamente ao uso preparatório da marca, e, bem assim ao uso meramente publicitário⁷⁰, só relevam quando precedam a comercialização efetiva⁷¹ do produto ou serviço no qual é aposta a marca, estando aqui em causa razões que se prendem com a necessidade de criar condições para a comercialização da marca, de dar a conhecer o produto aos consumidores e a própria função publicitária da marca⁷². No que respeita ao uso experimental, é usual que as empresas recorram a este tipo de vendas para aferirem da aceitação do seu produto. Todavia, este tipo de uso *tout court* não constitui uso sério da marca, a não ser que seja acompanhado de campanhas publicitárias demonstrativas de que não se trata de um mero expediente para evitar as sanções por falta de uso⁷³.

Assim, como COUTO GONÇALVES sintetiza, não configura uso sério aquele que é “simbólico ou artificial (apenas para procurar evitar a caducidade), interno, privado, experimental (*test sales*), preparatório, meramente publicitário (a não ser que este preceda a sua comercialização efetiva) e esporádico”⁷⁴. O uso sério consistirá naquele que é realizado no mercado a que se destina, em quantidade suficiente, com a capacidade de identificação e distinção de uma origem⁷⁵.

⁶⁸ Cfr. Conclusões do Advogado-Geral Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, apresentadas neste processo, § 58; e, LUIS EDUARDO BERTONE/GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de marcas – marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 355.

Deste modo, o uso interno não deve ser considerado como sério, p.e., o uso realizado numa embaixada; contudo, as vendas realizadas em determinadas zonas de acesso restrito, p.e., bases militares, zonas francas ou lojas livres de impostos, já relevarão, uma vez que estas vendas incorporam os produtos dentro de determinado círculo comercial, cfr. ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., p. 224.

Assim, também o uso privado da marca não se considera como sério, p.e., a distribuição de produtos na esfera interna de uma empresa ou entre empresas pertencentes a um mesmo grupo, *Idem*, p.245.

⁶⁹ MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», cit., pp. 673 e ss, a autora dá como exemplo uma marca de chocolates que não sejam comercializados durante o verão como ato de uso sério.

⁷⁰ Relativamente ao uso da marca na publicidade, para mais desenvolvimentos, v. *Idem*, pp. 670 e ss, nota de rodapé 55.

⁷¹ Em sentido próximo, cfr. § 37 do Acórdão proferido TJCE no processo C-40/01.

⁷² CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., pp. 793-794.

⁷³ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 794.

Esta opinião não é consensual na doutrina, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», cit., pp. 672 e ss, nota de rodapé 62.

⁷⁴ LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, cit. pp. 317-318.

⁷⁵ *Ibidem*.

No que respeita à apreciação do uso sério, terá de se ter em conta o tipo de bem (consumo massivo ou sazonal), bem como as características do mercado daqueles produtos, de tal forma que o uso deverá ser apreciado de uma forma mais qualitativa do que quantitativa (o facto de uma empresa vender um reduzido número de produtos nos quais apõe a sua marca não quer dizer que tal uso não seja sério, pois será impensável, por hipótese, que seja exigido o mesmo número de vendas a uma marca de iates e a uma marca de esferográficas)⁷⁶. No acórdão do TJCE, no processo C-40/01, considerou-se que *“A apreciação do carácter sério do uso da marca deve assentar na totalidade dos factos e das circunstâncias adequados para provar a existência da exploração comercial da mesma, em especial, nos usos considerados justificados no sector económico em questão para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou serviços protegidos pela marca, na natureza destes produtos ou serviços, nas características do mercado, na extensão e na frequência do uso da marca”*⁷⁷.

Uma chamada de atenção para o facto de a renovação da marca não ser considerada um ato de uso sério⁷⁸, uma vez que, assim, o titular de uma marca não usada e que não tivesse intenção de usar, podia manter o seu direito de marca através da renovação do registo, situação que colidiria com a razão de ser da caducidade do registo da marca por falta de uso.

1.1. Uso da Marca de Forma Diferente da Registada

Outra particularidade do uso sério no nosso ordenamento corresponde ao primeiro período do art. 268.º, n.º 1, al. a): “O uso da marca tal como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo, de harmonia com o disposto no artigo 261.º...”.

⁷⁶ ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Caducidad de la marca», *cit.*, pp. 293-294; LUIS EDUARDO BERTONE/GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de marcas – marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 368.

⁷⁷ No acórdão proferido no processo C-259/02 – La Mer Technology -, considera-se que *“Quando responde a uma justificação comercial real, nas condições acima referidas, um uso ainda que mínimo da marca ou que respeite apenas a um único importador no Estado-Membro em questão pode ser suficiente para provar a existência do carácter sério na aceção dessa directiva”*.

⁷⁸ Neste sentido, ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, *cit.* p. 918, §1625; JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *cit.*, p. 249, §207; FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, *cit.*, p. 855, §1493; JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, *cit.*, p. 129; LUIS EDUARDO BERTONE/GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de marcas – marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 351; e, FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», *cit.* pp. 643-644.

O Comité Executivo da AIPPI, reunido em Sydney entre 10 e 15 de abril de 1988, observa na resolução da Questão Q92 A, ponto H, al. a), que, em vários países, aquando da renovação, não é preciso provar o uso da marca. (Disponível em: <https://www.aippi.org/download/committees/92A/RS92AEnglish.pdf>, p.6).

O art. 261.º, n.º 1 do CPI consagra o princípio da inalterabilidade da marca⁷⁹. Não obstante, como o período referido do art. 268.º, n.º 1, al. a) deixa transparecer, este não é um princípio rígido, cedendo ao interesse do titular da marca de a modificar de acordo com as tendências e estilos⁸⁰ por forma a torná-la mais atrativa, perceptível ou de chamar a atenção para mudanças na empresa⁸¹.

Esta é uma situação que, de resto, se encontra em linha com o estabelecido no art. 5.º C. 2) da CUP e, bem assim, no art. 10.º, n.º 1., al. a) da DM e no art. 15.º n.º 1., al. a) do RMC. Todavia, o verdadeiro problema que se coloca é o de determinar quando é que a alteração conserva ou não o carácter distintivo da marca⁸².

Para tal, grande parte da doutrina lança mão da tese americana da “*commercial impression*”. Esta teoria assenta na impressão e significado criados por determinada marca na mente dos consumidores. Deste modo, se a nova versão da marca não altera a impressão comercial da marca inicialmente registada, há uso sério desta; caso contrário, não se considera usada a marca primitiva⁸³. Este exame é aferido pela figura do consumidor médio e a sua análise deverá valorar os sinais no seu conjunto⁸⁴.

Há, no entanto, quem considere que não nos podemos bastar com esta investigação, devendo também ser respeitadas outras exigências de carácter geral: o resultado a que se chegue com as alterações não pode, por exemplo, proporcionar a confusão com uma terceira marca registada⁸⁵. Não obstante, pensamos que esta ressalva terá de ser salvaguardada no próprio teste, ou seja, deve funcionar como um *prius* e não como um *posterius*, mas, claramente, circunstâncias como esta devem ser sempre atendidas sob pena de violação do direito de marca de um terceiro.

Recentemente, em 25 de outubro de 2012, no processo C-553/11, o TJ pronunciou-se sobre esta questão, considerando que “o artigo 10.º, n.º 2, alínea a) da Diretiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a que o titular de uma marca registada possa,

⁷⁹ Com algumas exceções contidas nos n.ºs 2, 3 e 4 dessa mesma norma, razão pela qual há quem considere que seja um princípio mais aparente do que real. Neste sentido, cfr. ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., p. 224.

⁸⁰ L. BENTLY / B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, third edition, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 897.

⁸¹ MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», cit., p. 683.

⁸² JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», cit., p. 485; MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», cit., p. 684.

Desde logo uma primeira conclusão pode ser retirada: a de que o tipo de marca em causa influencia a alteração operada, quanto mais simples for a marca ou menos carácter distintivo tiver menor a aptidão para sofrer alterações; pelo contrário, uma marca mais complexa mais facilmente suportará alterações. Neste sentido, cfr., CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 68 e L. BENTLY / B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., pp. 897-898.

⁸³ J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, cit., pp. 17-39 e ss, §17:25 e ss; e, ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., p. 228.

⁸⁴ MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», cit., p. 684.

⁸⁵ JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», cit., pp. 486-487.

para provar o uso desta na aceção da referida disposição, invocar o seu uso sob uma forma que difere daquela sob a qual essa marca foi registada, sem que as diferenças entre essas duas formas alterem o carácter distintivo dessa marca e não obstante o facto de essa forma diferente estar ela própria registada como marca”.

Na senda deste entendimento jurisprudencial, no art. 16.º, n.º 4, al. a) da PDM (homólogo do art. 10.º, n.º 2, al. a) da DM), é proposto um acrescento nos seguintes termos: “independentemente de a marca, sob a forma utilizada, estar também registada em nome do titular”⁸⁶. Com este aditamento, pensamos que, na PDM, se tem em vista que o uso de uma marca de forma diferente à que se encontra registada, desde que não altere o carácter distintivo, deve ser atribuído à marca, diríamos, dominante, ou seja, ainda que o titular tenha essa marca, que não difere em termos que alterem o carácter distintivo, registada, o uso deverá ser atribuído a essa marca principal⁸⁷. Com tal redacção, pensamos também que se contribui sobremaneira para combater o recurso a marcas defensivas.

Assim, nada impede que o titular de uma marca adapte a sua marca por forma a responder a novas tendências (modernizando, rejuvenescendo ou atualizando a marca⁸⁸); “o essencial é que o carácter distintivo, os seus elementos atrativos ou essências sejam respeitados”⁸⁹⁻⁹⁰.

⁸⁶ Nos mesmos moldes se pretende alterar o art. 15.º do RMC nos seguintes termos: “No artigo 15.º, n.º 1, o segundo parágrafo passa a ter a seguinte redacção: «São igualmente consideradas «utilização», na aceção do primeiro parágrafo: (a) A utilização da marca europeia sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, independentemente de a marca na forma utilizada estar também registada”, cfr. PRMC, p. 14, §17. A alínea sofre também uma alteração, nomeadamente para a substituição de “marca comunitária” por “marca europeia”, em consequência da entrada em vigor do tratado de Lisboa, cfr. Exposição de Motivos, p. 5.

⁸⁷ Como, de resto, foi proposto no estudo em que se baseia a PDM, para se evitar a dúvida sobre se o uso de uma marca similar a uma outra marca, usada para diferentes produtos, pode comportar uma marca registada similar a outra, v. cfr. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, cit., pp. 86 e ss, em especial § 2.100 e § 2.115.

⁸⁸ LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., pp. 319-320.

⁸⁹ FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, cit., pp. 853-854.

⁹⁰ Para maiores desenvolvimentos sobre o uso da marca diferente da forma registada, bem como da teoria da “comercial impression”, veja-se, entre outros, MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», cit., pp. 682 e ss; J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, cit., pp. 17-40 e ss, §17:26 e ss; JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», cit., pp. 485 e ss; CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., pp. 802 e ss; ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., pp. 222 e ss; CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, cit., pp. 61 e ss; JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., pp. 68 e ss; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., pp. 116 e ss; ANXO TATO PLAZA, «Sobre el uso de la marca en forma distinta de aquella bajo la cual fue registrada (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 22 de Septiembre de 1999, «Nike»)», in: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo 20 – Homenaje al Profesor Carlos Fernández – Nóvoa, pp. 533 e ss.

1.2. A Utilização pelo Titular ou por um Terceiro

Não só a utilização por parte do titular da marca, mas também a utilização por parte de um terceiro (p.e., através de um contrato de licença, agência, franquia, concessão, entre outros), dentro de certos condicionalismos, é apta para ser considerada como uso sério da marca e, portanto, para obstar à extinção do registo da marca por falta de uso.

O art. 268.º, n.º 1, al. a) do CPI refere o uso *“por seu licenciado, com licença devidamente averbada”*. Todavia, o uso por um terceiro não se fica apenas por esta previsão legal: a al. c) do preceito em questão refere o uso da marca *“por um terceiro, desde que o seja sob controlo do titular e para efeitos da manutenção do registo”*⁹¹.

Levanta-se aqui alguma celeuma devido, sobretudo, à forma como se encontra prevista a possibilidade do uso por parte de um terceiro, como, desde logo, a previsão em duas normas indicia.

A alínea c) do artigo em apreço, na senda do art. 19.º, n.º 2 do ADPIC, consagra o uso por terceiro, desde que sob o controlo do seu titular. Não obstante, na alínea a), o n.º 1 do art. 268.º do CPI refere-se ao uso por um licenciado, a forma mais usual de uso por terceiro, não fazendo qualquer menção à necessidade de controlo por parte do titular.

Esta dicotomia lança a dúvida da consonância entre estas duas normas, nomeadamente sobre se a exigência de controlo da alínea c) é aplicável à alínea a), que nada refere. Isto é, se, no caso de uso indireto através de uma licença, há dispensa do controlo por parte do titular da marca, ou se, pelo contrário, se deve considerar que se aplica a obrigação de controlo da alínea c), uma vez que o uso da marca por um licenciado não deixa de ser um uso por terceiro.

Por um lado, há quem considere que o uso da marca de forma indireta por parte de um licenciado não dispensa o titular da marca da obrigação de controlo⁹². Na base deste entendimento, considera-se que o art. 268.º, n.º 1, al. c) do CPI consagra um princípio geral aplicável a todos os casos de utilização da marca por parte de terceiro e, portanto, também ao

⁹¹ Também na DM, art. 10.º, n.º 2, bem como no RMC, art. 15.º, n.º 2, se prevê que a marca possa ser usada por um terceiro, desde que com o consentimento do titular, sendo esse uso considerado como feito pelo titular.

⁹² MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», p. 679, e *Idem, A Marca Enganosa, cit.*, p. 303.

uso por licenciado, na medida em que Portugal se vinculou a transcrever o art. 19.º, n.º 2 do ADPIC, que não estabelece qualquer distinção⁹³.

Outro entendimento é o que sugere, para reflexão, COUTO GONÇALVES⁹⁴. Este autor considera “que o legislador pensou em soluções distintas, conforme o licenciante usasse ou não previamente a marca licenciada, sendo aplicável a norma da alínea a) no primeiro caso e a norma da alínea c) no segundo caso”.

No caso da marca licenciada previamente usada, o uso por parte do licenciado deverá ser feito de modo não enganoso quanto à qualidade resultante do uso prévio ou simultâneo do titular da marca ou de outro(s) licenciado(s). Isto significa que o uso enganoso efetuado pelo licenciado, nesta hipótese, não acarretaria a caducidade por falta de *uso sério* mas por *uso enganoso*, sendo aplicável o disposto no art. 269, n.º 2, al. b).

No caso da marca licenciada não previamente usada pelo licenciante, o uso pelo licenciado não pode ser aferido pelo uso anterior do licenciante. Nesta hipótese, faz sentido considerar que o uso por parte do licenciado, para ser considerado sério, pressuponha sempre o requisito do controlo pelo titular da marca sob pena de caducidade por falta de uso⁹⁵.

Quanto a nós, é inegável a diferenciação que o legislador estabelece na previsão das aludidas normas. Por outro lado, com o devido respeito, parece-nos forçada a distinção que COUTO GONÇALVES sugere ao distinguir, numa primeira fase, as situações em que o licenciante, previamente à licença, use a marca das situações em que não a use previamente; e considerando, numa segunda fase, que, caso tenha existido uso por parte do licenciante, então não há necessidade de controlo (essa hipótese salvaguarda-se com a caducidade da marca por uso decetivo superveniente); e, nos casos em que não tenha existido uso pelo licenciante antes da licença, já existe necessidade do controlo por parte do mesmo.

Em nossa opinião, cremos não ser defensável o entendimento de considerar a alínea c) como um princípio, mas com a exceção de, verificado o uso prévio pelo licenciante, haver necessidade de controlo do uso por parte do titular da marca (uma vez que esta salvaguarda se faz através da figura da caducidade por uso decetivo superveniente). Pensamos que a lei - ao individualizar o caso da licença, nada mais dizendo - o fez propositadamente, logo, onde a lei não distingue, não deve o intérprete distinguir.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., p. 321.

⁹⁵ *Ibidem*.

Refutando a solução, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., pp. 303-304, nota 765.

Embora o elemento literal proceda a individualização do uso indireto por via de licença, nada referindo quanto à obrigação de controlo por parte do titular da marca, somos sensíveis à opinião de que a *mens legislatoris* fosse a de considerar que essa obrigação já decorre de outras normas, daí que se tenha imiscuído de fazer referência expressa no preceito em análise⁹⁶.

De iure constituto, pensamos que esta seja a solução mais conforme com o espírito do nosso ordenamento de marcas. Ideal seria proceder a uma revisão desta problemática e prever o uso indireto todo numa só alínea, exigindo-se o controlo por parte do titular da marca para a manutenção do registo⁹⁷.

De igual modo peculiar é a previsão do art. 268.º, n.º 1, al. a) do CPI na parte em refere “com licença devidamente averbada”.

O averbamento confere, como sabemos, a oponibilidade a terceiros de acordo com o art. 30.º, n.º 2 do CPI, pelo que não nos parece que o averbamento tenha, em sede de caducidade do registo da marca por falta de uso, relevância⁹⁸. Neste caso, não se pretende saber se o licenciado pode ou não opor os seus direitos a terceiro, mas tão-só se o uso do licenciado substitui ou não o uso do titular da marca⁹⁹. Assim, *de lege ferenda*, esta referência deve ser eliminada do artigo. Enquanto tal não suceder, *de lege lata*, deve proceder-se a uma interpretação restritiva, considerando-se o uso realizado pelo licenciado como relevante, ainda que a licença não esteja averbada.¹⁰⁰

Ao recorrer ao direito comparado (nomeadamente ao espanhol¹⁰¹, mas também ao italiano¹⁰² e ao francês¹⁰³), nota-se que o uso indireto não levanta tantas questões como em Portugal.

A título de curiosidade, no ordenamento jurídico espanhol não há qualquer condicionalismo no sentido de exigir o controlo por parte do titular da marca da atividade do

⁹⁶ Como sustenta MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», pp. 680-681 e *Idem*, *A Marca Enganosa*, cit., p. 304, numa ótica do princípio da igualdade de tratamento. A mesma autora justifica a menção da alínea a) à licença “pelo facto de o legislador exigir, além do controlo por parte do titular, que se trate de uma licença não apenas válida, mas plenamente eficaz”, situação que seria igualmente criticável, como analisamos de seguida (*Ibidem*).

⁹⁷ No mesmo sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», p. 682.

⁹⁸ FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., p. 145 e CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 796.

⁹⁹ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 592.

¹⁰⁰ É a solução apontada por MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 306 e com a qual não podemos deixar de concordar.

¹⁰¹ Entre outros, FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., p.145; MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, cit., pp. 651-652; e, FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», cit. pp. 647-648.

¹⁰² ADRIANO VANZETTI/VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 255 ss e 267.

¹⁰³ Entre outros, FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, cit., pp. 856-857; ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p.915.

licenciado, apesar de igualmente vinculados ao ADPIC. A verdade é que, no silêncio da *Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas*, a doutrina não reconhece qualquer exigência de controlo¹⁰⁴.

Outro aspeto que nos parece ter alguma relevância, também relacionado com o recurso ao direito comparado, diz respeito ao significado de «controlo» da alínea c) e «controlo» referido relativamente ao contrato de licença¹⁰⁵.

Tanto a alínea c) como o art. 19.º, n.º 2 do ADPIC fazem referência ao controlo. Todavia, muitos dos países vinculados ao ADPIC não fazem alusão ao controlo mas ao consentimento do uso^{106, 107}. Não obstante, o elemento racional e sistemático parece contribuir para uma interpretação de controlo no sentido de consentimento, pois visa-se apenas deixar de fora situações toleradas pelo titular da marca e invocadas para benefício do uso da marca; para tal, basta o consentimento do titular da marca, não sendo necessário uma exigência mais rigorosa como o controlo¹⁰⁸.

Assim, parece-nos de entender que, na alínea c), para efeitos de caducidade do registo da marca por falta de uso, a referência ao controlo deve entender-se como consentimento do titular da marca¹⁰⁹, que poderá ser prestado expressa ou tacitamente¹¹⁰.

¹⁰⁴ *Idem* nota 69.

¹⁰⁵ Como realça MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 304.

¹⁰⁶ Em França, o art. L 714 – 5, a) do *Code de la propriété intellectuelle* faz referência ao “*consentement du propriétaire de la marque*”; em Itália, o art. 24.º, n.º 1 do *Codice della proprietà industriale* refere-se “*con il suo consenso*”; em Espanha, o art. 39.º, n.º 3 da *Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas*; nos países Benelux refere-se o “*consentement du titulaire de la marque*”, no art. 2.26, n.º 3, al. c) da *Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)*; no Reino Unido refere-se “*or with his consent*” no S.46 (1) (a) do *Trade Marks Act*; na Alemanha o §26 da *Markengesetz* refere-se a “*mit Zustimmung des Inhabers*” (com o consentimento do titular). Bem assim na marca comunitária, no art. 15.º, n.º 2 do RMC.

¹⁰⁷ Na doutrina espanhola, considera-se que o consentimento, além de expresso, pode também ser tácito/implícito apenas se rejeita a atuação meramente tolerada, cfr., entre outros, CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 795 e JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», cit., p. 484. Sobre o consentimento tácito, abordando também a mera tolerância para o cumprimento da obrigação de uso da marca, com algum pormenor, cfr. MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, cit., pp. 652 e ss.

Assim, visa-se deixar de fora, para efeitos de uso da marca, o uso de uma marca que o titular de uma marca desconhece, bem como os casos em que o uso da marca por terceiro viola o direito de marca do titular dessa mesma marca, cfr. CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, cit., p. 57.

Aliás, esta foi uma novidade introduzida pela *Ley de Marcas de 2001*, uma vez que, anteriormente, a lei espanhola exigia que o consentimento fosse expresso, cfr. FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., p.141.

Este é, de resto, o panorama nos demais Estados-Membros, que, como no art. 10.º, n.º 2 da DM, exigem somente o consentimento, situação que também se verifica nos demais Estados-Membros, como *supra* referimos. Na doutrina v., por todos, *Idem*, p. 141, nota de rodapé 241, JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 246, TOMÁS DE LAS HERAS LORENZO, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria», cit., p. 17, 3.1.

¹⁰⁸ MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 305 e FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», cit. p. 646. Neste sentido, ver também o n.º 5.03 da recomendação conjunta relativa às licenças de marcas adotada pela assembleia da União de Paris para a proteção da propriedade industrial e pela Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), na trigésima quinta série de reuniões das Assembleias dos Estados Membros da OMPI, em 25 de setembro de 2000 (disponível para consulta em http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/doc/pub835.doc).

¹⁰⁹ Neste sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 305. Como, de resto, vários dos ordenamentos vinculados ao ADPIC, como vimos, referem.

¹¹⁰ No mesmo sentido, TOMÁS DE LAS HERAS LORENZO, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria», cit., p. 17.

Para finalizarmos o uso da marca por terceiro, vamos fazer referência ao momento em que deve ser prestado o consentimento. Por um lado, há um entendimento de que o consentimento deve ser prestado anteriormente ao uso que se queira invocar¹¹¹. Por outro lado, existe quem defenda que o consentimento possa ser prestado *a posteriori*¹¹². O instituto em análise não se parece compadecer com a alternativa do consentimento posterior. Para que o uso do terceiro possa ser considerado como uso da marca, deverá haver um consentimento anterior ao uso que se pretende invocar.

1.3. Uso da Marca e Territorialidade

Como consequência do princípio da territorialidade (art. 4.º, n.º 1 do CPI), o uso que releva para a marca nacional é o efetuado em Portugal¹¹³. O uso não terá necessariamente de ser realizado em todo o território; pode ocorrer, desde que cumpra com o seu caráter sério, em zonas mais restritas¹¹⁴⁻¹¹⁵.

Contudo, o legislador previu uma situação especial no art. 268.º, n.º 1, al. b) do CPI, atribuindo também relevância ao uso da marca para produtos ou serviços destinados apenas à exportação¹¹⁶⁻¹¹⁷.

¹¹¹ É a solução defendida, entre outros, por CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 592; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., p. 142; e, FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», in: *Comentarios a la ley de marcas*, cit. p. 646.

¹¹² Neste sentido, v. a Resolução do Comité Executivo da AIPPI, adotada na reunião de Sydney, relativa à questão Q92A, ponto D, alínea a), consultada em <https://www.aippi.org/download/committees/92A/RS92AEnglish.pdf>, ressaltando a hipótese de que, no entanto, tal consentimento prestado *a posteriori* possa não ter efeito se o registo for contestado.

¹¹³ Também no art. 10.º, n.º 1 da DM se refere o “uso sério pelo seu titular, **no Estado-Membro em questão...**”, negrito nosso.

Veja-se o ponto 20 do acórdão do TJCE de 27 de janeiro de 2004 no processo C-259/02 – La Mer Technology, em que se afirma que “a manutenção dos direitos do titular da marca supõe um uso sério da mesma no exercício do comércio, no mercado dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada no Estado-Membro em questão”.

¹¹⁴ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 796; FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», cit. p. 644; JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 249.

¹¹⁵ Sobre o uso exclusivamente numa embaixada de um país estrangeiro e a sua recusa como uso, veja-se CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 592.

¹¹⁶ Uma decorrência do art. 10.º, n.º 1, al. b) da DM, razão pela qual esta situação se encontra prevista nos diversos ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros. Assim, entre outros, no ordenamento espanhol, o art. 39.º, n.º 2 da *Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas*; no ordenamento francês, o art L. 714-5 c) do *Code de la propriété intellectuelle*; no ordenamento alemão, o §26 (4) da *Markengesetz*, no Reino Unido, a S.46 (2) do *Trademarks Act*; em Itália, o art. 24.º, n.º 2 do *Codice della proprietà industriale*.

No Reino Unido, subsume-se nesta previsão o facto de a exportação ser destinada a uma filial/subsidiária estrangeira da mesma empresa, não tendo necessariamente de exportar para uma empresa estrangeira independente, cfr. L. BENTLY / B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., p. 902.

¹¹⁷ Há ainda uma outra situação que se reputa às marcas comunitárias. Trata-se do facto de o art. 15.º, n.º 1 do RMC, que dispõe sobre o uso da marca, ser omissivo no que respeita ao número mínimo de Estados em que tem de se verificar o uso da marca. No entanto, de acordo com a declaração institucional relativa ao art. 15.º do RMC, inscrita nas atas da reunião do Conselho em que se aprovou o RMC, o uso da marca num só Estado-Membro constitui um uso na comunidade, *apud* TOMÁS DE LAS HERAS LORENZO, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria», cit., p. 20. Contudo, esta posição não é consensual. Sobre esta questão, para mais desenvolvimentos, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., pp. 300, nota 759 e «O uso obrigatório da marca registada», cit., pp. 676 e ss; LUIGI CARLO UBERTAZZI, «Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria», (Tradução do italiano de Germán Bercovitz Alvarez), in: *Marca y Diseño Comunitarios* (coord. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Editorial Aranzandi, Pamplona, 1996, pp. 113 e ss; JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la*

A atividade das empresas direcionadas para a exportação, bem como a tutela desta atividade, justificam esta exceção, visando evitar o impedimento à sua prática¹¹⁸.

Outra questão interessante prende-se com o uso da marca na internet. Muitas vezes, usam-se os nomes de marcas como nomes de domínio. Este facto, em singelo, o uso da marca como nome de domínio, não releva, uma vez que as funções das marcas e dos nomes de domínio são diferentes. Todavia, se for usado como tal para apresentar os produtos ou serviços de uma empresa para que possam ser adquiridos, já relevará o uso da marca na internet, uma vez que, nestes casos, se usam os nomes de domínio para alcançar as funções da marca¹¹⁹.

A doutrina faz uma distinção consoante o uso na internet se dê apenas para anunciar o produto, sendo o fornecimento realizado pelos meios tradicionais, ou a situação em que os produtos se fornecem na rede¹²⁰. Na primeira, os produtos têm de ser comercializados no território nacional, enquanto na segunda hipótese tem de se comprovar que eles se dirigem aos consumidores nacionais¹²¹.

Para facilitar a determinação do que deve ou não determinar-se por uso da marca na internet, deve atender-se às regras, embora não obrigatórias para os membros da União de Paris, da Recomendação conjunta sobre a proteção das marcas e outros direitos de propriedade industrial sobre sinais na internet, adotada pela Assembleia da União de Paris para a proteção da propriedade industrial e pela Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, na 36.ª série de reuniões das Assembleias dos Estados-Membros da OMPI, realizadas de 24 de setembro a 3 de outubro de 2001¹²², em especial o seu artigo 5.º, que prevê que *“O uso de um sinal na internet num Estado-Membro, incluindo as formas de uso que sejam possíveis pelos avanços tecnológicos, devem, em todos os casos, ser tomadas em consideração para determinar se os requisitos, aplicáveis sob a lei do Estado-Membro, para a aquisição ou manutenção do direito sobre o sinal, se encontram preenchidos”*. Para além deste preceito, também o artigo 2.º dessa mesma recomendação estabelece que *“O uso de um sinal na*

marca registrada, cit., pp. 63 e ss (em especial a nota 55); WILLIAM CORNISH/DAVID LLEWELYN, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, sixth edition, Sweet & Maxwell, London, 2007, § 18-71, p. 731 e ss; L. BENTLY / B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., p. 903; e, JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 250.

¹¹⁸ FRANCISCO J. ALONSO ESPINOSA, «Acerca de la caducidad de la marca por falta de uso», in: *Revista General de Derecho*, num. 562-563, 1991, p. 6497; JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», cit., p. 482; e, MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», cit., pp. 676.

¹¹⁹ JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», cit., p. 482. Ver também ALBERTO CASADO, «Obligación de uso de la marca», in: *Comentarios a la ley y al reglamento de marcas*, (Carlos González-Bueno, coordinador), Thomson Civitas, Madrid, 2003, pp. 399 e ss.

¹²⁰ FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., p. 149 e JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., pp. 67-68.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² Disponível em http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/es/development_iplaw/pdf/pub845.pdf.

internet constitui uso num Estado-Membro (...) unicamente se esse uso tem efeito comercial nesse Estado-Membro segundo o artigo 3º, sendo que o artigo 3.º contém uma série de fatores de determinação do efeito comercial num Estado-Membro¹²³⁻¹²⁴.

1.4. Uso Parcial

A problemática do uso parcial de uma marca coloca-se em virtude de ser prática recorrente o registo ser feito visando vários produtos e/ou serviços.

Verificando-se esta situação, questiona-se qual o efeito que terá para a marca o uso relativamente a apenas alguns dos produtos/serviços para a qual está registada. Nomeadamente importa determinar se o uso parcial é suficiente para obstar à declaração de caducidade do registo da marca por falta de uso e qual o efeito que o uso de alguns produtos tem nos que não são usados.

Teoricamente, são apontadas algumas soluções para dar resposta a este problema¹²⁵. Fundamentalmente, estas teorias reconduzem-se a dois possíveis posicionamentos sobre a questão. Uma dessas soluções, mais permissiva, permite estender os efeitos do uso a todas as classes ou produtos para os quais a marca se encontra registada. Esta solução, como facilmente se compreende, favorece os interesses do titular da marca, uma vez que, para manter o registo da sua marca tal qual foi registada, basta o uso de uma parte dos produtos para qual a registou¹²⁶. A outra das soluções caracteriza-se como uma solução mais restrita, uma vez que limita os efeitos do uso aos produtos que efetivamente foram usados. Nesta solução encontram-se salvaguardados os interesses dos concorrentes que, assim, em caso de não uso, terão mais possibilidade de escolha do sinal para distinguir os seus produtos.

¹²³ Para uma visão mais desenvolvida desta recomendação e sua análise, veja-se GARCIA VIDAL, «A Recomendação Conjunta da União de Paris e da OMPI sobre a protecção das marcas e outros direitos de propriedade industrial sobre sinais na Internet» (traduzido por LUIS COUTO GONÇALVES), in: *Scientia Iuridica*, Tomo LII, pp. 317 e ss.

Em apoio a esta recomendação, veja-se a resolução à questão Q168 da AIPPI, na reunião do seu Comité Executivo que decorreu em Lisboa em 21 de junho de 2002, disponível em <https://www.aippi.org/download/committees/168/RS168Spanish.pdf>.

Veja-se também, com algum interesse, ADELAIDE MENEZES LEITÃO, «Palavras-chave, publicidade, uso da marca e concorrência desleal», in: *Direito Industrial*, vol. VIII, APDI/Almedina, 2012, pp. 9 e ss; J. OLIVEIRA ASCENSÃO, «As funções da marca e os descritores (metatags) na internet», in: *Direito Industrial*, Vol. III, APDI/Almedina, 2003, pp. 5 e ss.

¹²⁴ Para um estudo desenvolvido da territorialidade do uso da marca, incluindo o uso na internet, aconselha-se a leitura das obras aqui referidas.

¹²⁵ Para uma visão das várias teorias possíveis, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», *cit.*, pp. 685 e ss; ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 233 e ss; e, ALBERTO CASADO, «Obligación de uso de la marca», pp. 401 e ss.

¹²⁶ FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, *cit.*, pp. 125 e ss e JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, *cit.*, pp. 103 e ss.

A Diretiva de marcas refere em duas normas o uso parcial. O art. 11.º, n.º 4 da DM preceitua que “*Se a marca anterior apenas tiver sido utilizada para uma parte dos produtos ou serviços para os quais foi registada, considera-se que, para efeitos de aplicação dos números precedentes, está registada apenas para essa parte dos produtos ou serviços*”; e o artigo 13.º do mesmo diploma consagra que “*Quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua extinção ou nulidade apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que o registo da marca foi pedido ou efetuado, a recusa do registo, a sua extinção ou a nulidade abrangerão apenas esses produtos ou serviços*”. Daqui resulta que a DM adota uma conceção mais restrita relativamente ao uso parcial, ou seja, o uso parcial só projeta os seus efeitos nos produtos efetivamente usados.

Nesta senda, o art. 269.º, n.º 6 do CPI estabelece que “*Quando existam motivos para a caducidade do registo de uma marca, apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efectuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços*”, adotando, por isso, também a solução mais restritiva. Assim, em caso de uso parcial, só se obstará à caducidade do registo por falta de uso relativamente aos produtos efetivamente usados¹²⁷⁻¹²⁸.

Por outro lado, também para as marcas de prestígio (art. 242.º do CPI) pode dar-se a caducidade para parte dos produtos/serviços para as quais estão registadas^{129,130}.

¹²⁷ “Assim, se a marca é registada para produtos lácteos ou seus derivados, mas tem sido explorada para designar queijos, a caducidade pode ser aplicada para outros produtos lácteos, incluindo leite e manteiga, mesmo que sejam produtos similares”, JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 242.

Defendendo uma flexibilização de acordo com uma solução, de origem alemã, restritiva *lato sensu*, atribuindo os efeitos do uso aos produtos com os quais haja um risco de confusão, veja-se MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», cit., p. 687; MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, cit., p. 674; e, CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 609.

¹²⁸ Para maiores desenvolvimentos sobre o uso parcial, veja-se MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», cit., pp. 685 e ss; JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., pp. 103 e ss; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., pp. 125 e ss; FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», cit. pp. 640 e ss.

Ainda que relativamente ao direito espanhol pretérito, tem interesse a consulta de ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 233 e ss; CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, cit., pp. 165 e ss; e, CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, «El uso parcial de la marca registrada (Comentario a la Sentencia de la sección primera de la audiencia provincial de Pamplona de 5 de julio de 1996)», in: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XVII, 1996, pp. 263 e ss.

¹²⁹ Neste sentido, LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., p. 264. Como nos dá conta o autor, também a sentença do Tribunal de Comércio de 13/07/2002, não obstante qualificar a marca *Hermès* como de grande prestígio, se pronunciou pela caducidade parcial do registo daquela marca (*Ibidem*).

Em sentido contrário, v. VANZETTI, “Sul ravvicinamento delle Legislazioni degli Stati Membri in Materia di Marchi d’Imprensa-Commento”, *apud* LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., pp. 264-265, nota de rodapé 680.

Tenha-se em atenção que, no que respeita à marca de prestígio, trata-se de um aspeto que, ao nível do direito europeu, apresenta bastantes divergências na sua previsão, como realça LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., pp. 261 e ss. Assim, a análise da bibliografia indicada deve ter em conta este aspeto, uma vez que, em França, se enquadrava a questão no âmbito da responsabilidade civil.

Deste modo, na reunião do Comité executivo da AIPPI de Barcelona, os vários grupos nacionais apresentaram uma resposta comum (Anuário 1990/IV, disponível em: https://www.aippi.org/download/yearbooks/Annuaire%201990_IV.pdf). O grupo português (p. 189, ponto 7) e o italiano (p. 144, ponto 7) consideraram a não aplicação da caducidade por falta de uso à marca de prestígio; o grupo alemão (p. 15, ponto 2).

1.5. Uso Simultâneo de Várias Marcas

Muitas vezes ocorre que, sob o mesmo produto, pode ser aposta mais do que uma marca, razão pela qual se questiona se nestas situações se estão a usar todas as marcas. Várias são as situações que podem ocorrer¹³¹.

A primeira dessas situações consiste na aposição, por parte do empresário, de duas marcas suas no mesmo produto ou serviço, uma principal e outra secundária. A marca principal distingue todos os produtos ou serviços disponibilizados por aquela empresa, de um mesmo titular; por outro lado, a marca secundária serve para especificar uma determinada série ou classe de produtos. Nestas situações, considera-se uso relevante das marcas empregadas.

Outro grupo de casos dá-se em situações próximas das anteriores, mas com as marcas apostas independentes entre si. Nesta hipótese, tem-se considerado que apenas se está a usar uma delas, uma vez que é difícil que todas estejam a levar a cabo a sua principal função jurídica de indicação de origem ou proveniência empresarial. Normalmente, só uma delas o estará a fazer, pelo que se deve determinar qual delas se considera ter um uso relevante. As outras marcas apostas estarão apenas a ser usadas de forma aparente¹³².

O último grupo de casos que referimos abarca hipóteses em que é aposta mais do que uma marca no produto, mas pertencentes a diferentes titulares, como é o paradigmático caso da aposição da marca da empresa e de uma marca coletiva. Nestas situações, tanto uma como a outra marca se consideram juridicamente usadas.

e) e espanhol (pp. 76 e 77) responderam no sentido positivo de aplicação da caducidade por falta de uso a este tipo de marcas. O grupo britânico considerou que as regras gerais do cancelamento do registo da marca são aplicáveis às marcas de prestígio (p. 122, ponto 7). Por seu turno, o grupo francês (p. 105) apresentou uma resposta mais mitigada, considerando que só se aplica a caducidade por falta de uso caso os produtos/serviços em causa não sejam afins dos usados.

¹³⁰ Voltaremos a esta temática da caducidade por falta de uso das marcas de prestígio e notórias quando abordarmos os efeitos da caducidade em análise.

¹³¹ Seguimos de perto CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, cit., pp. 137 e ss; e, CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., pp. 619 e ss.

¹³² A doutrina ilustra esta situação recorrendo a um caso apreciado pelo Supremo Tribunal Alemão (BGH), no qual a autora, titular de uma marca, *Sana*, que era usada para diferenciar um tipo de café de outra marca – *TSCHIBO* - pugnava pela caducidade parcial da marca *Schosana*. A titular da marca *Sana* havia realizado propaganda da mesma, considerando o tribunal, após um estudo, que mais de um terço dos consumidores associava a marca a determinada origem empresarial, atendendo, por conseguinte, o tribunal ao pedido de caducidade, revogando as decisões anteriores. Para mais desenvolvimentos, CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, cit., p. 138, nota de rodapé n.º 217; e, CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 619.

Finalizámos o tratamento que não poderíamos deixar de dar a um dos requisitos para que se verifique a caducidade do registo da marca por falta de uso, o uso sério da marca (*rectius* falta de uso sério da marca). Estamos conscientes de que não esgotámos o tema, nem tal era nossa intenção, como referimos, uma vez que, apesar de ser um dos requisitos do instituto em análise, o mesmo, por si só, colocaria problemas e discussões merecedoras de um trabalho autónomo, o que seria extravasar, em larga escala, o nosso tema, arriscando não lhe dar o devido tratamento. Feita esta advertência, vamos continuar o estudo dos requisitos da caducidade do registo por falta de uso sério.

2. Durante Cinco Anos Consecutivos

O período de não uso para que o registo da marca incorra em caducidade por falta de uso é de cinco anos, art. 269.º, n.º 1 do CPI¹³³.

Este período de cinco anos conta-se desde o registo da marca (art. 269.º, n.º 5 do CPI), i.e., da data da publicação no BPI (art. 237.º, n.º 11 e art. 16.º, n.º 1 do CPI), nas situações em que a marca nunca foi usada^{134, 135}.

A DM, no art. 10.º, n.º 1, refere “*a contar da data do encerramento do processo de registo*”¹³⁶, situação que gerou a dúvida quanto à determinação do *dies a quo*. O TJCE teve oportunidade de se pronunciar sobre esta situação em 14 de junho de 2007, no processo C-246/05, *Armin Häupl vs. Lidl Stiftung & Co. KG*, e, no seu parágrafo 31 considera “*que a «data do encerramento do processo de registo», na aceção do artigo 10.º, n.º 1, da directiva, deve ser determinada em cada Estado-Membro em função das regras processuais em matéria de registo em vigor nesse Estado*”.

Face a esta situação, e com a preocupação e objetivo de se assegurar que, para que o prazo de caducidade do registo da marca por falta de uso comece a correr, a marca se encontre definitivamente registada¹³⁷, na PDM há a notar algumas alterações no que a esta questão diz respeito. Deste modo, no artigo 16.º da PDM - sistematicamente inserido no Capítulo II da PDM (*Direito das Marcas*) e na secção 3 (Direitos Conferidos e Limitações) -, homólogo do artigo 10.º da DM, há a notar a mudança na redação do número 1 face ao artigo da DM, pois onde se lê na DM “*data do encerramento do processo de registo*”, na proposta apresenta-se como “*data de registo*”. De seguida, inserem-se na PDM um renovado n.º 2 e 3 (face à DM), que se relacionam

¹³³ Arts. 10.º, n.º 1 e 12.º, n.º 1 da DM, bem como os arts. 15.º, n.º 1 e 51.º, n.º 1, al. a) do RMC.

Chamamos a atenção para uma das propostas que surgiram no estudo que serviu de base à PDM, mas que não obteve suporte suficiente e, por esse motivo, não transitou para a proposta de possibilidade de reduzir o período de graça de não uso dos cinco anos para três anos, cfr. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, cit., p. 85, §2.90; p. 87, §2.102; e, pp. 270 e ss, § 83 e ss.

¹³⁴ Em Espanha, o art. 39.º, n.º 1 da *Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas* refere “*a partir da data de publicação da sua concessão...*”; em Itália, o art. 24.º, n.º 1 do *Codice della proprietà industriale* refere-se a “*dentro de cinco anos do registo...*”; no Reino Unido, no S.46 (1) (a), o *Trade Marks Act* refere “*a contar da data de conclusão do processo de registo...*”.

Em França, na situação em que a marca nunca tenha sido usada, à falta de previsão expressa, considera-se que o *dies a quo* se conta a partir da data em que o processo deste registo está terminado. Neste sentido, cfr. FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, cit., p. 855 e ss, §1493; e, JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 240, §206.

¹³⁵ *Infra* abordamos os casos em que a marca tenha sido usada.

¹³⁶ Diferentemente, para a marca comunitária considera-se o período de cinco anos “*a contar do registo*”, cfr. art. 15.º, n.º 1 do RMC.

¹³⁷ Esta foi, de resto, uma das propostas do estudo: a de se definir um ponto de início de contagem do prazo de caducidade por falta de uso quando o processo de registo esteja terminado e não haja possibilidade de dedução de oposição, MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, cit., pp. 90 e ss, em especial § 2.117 e ss.

com a supressão referida. Assim, no n.º 2 do art. 16.º da PDM, estabelece-se que só quando não haja a possibilidade de dedução de oposições ao registo de uma marca, ou quando uma oposição já apresentada tenha sido julgada e a sua decisão tenha transitado em julgado, é que se inicia o contagem do prazo de cinco anos.

O n.º 3 do art. 16.º da PDM apresenta uma solução na senda do n.º 2 do mesmo artigo, mas relativo às marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais e que produzam efeito em algum Estado-Membro¹³⁸.

Não obstante, além da situação anterior, se a marca for usada após o seu registo mas, posteriormente, deixar de o ser por um período ininterrupto de cinco anos, está sujeita à caducidade. Neste caso, o prazo de cinco anos conta-se desde a data em que a marca deixou de ser usada de forma séria até ao momento em que se está a intentar a ação de caducidade. No entanto, esta situação não é tão simples quanto parece, pois suscita problemas probatórios complexos para se provar a data em que se deixou de usar a marca¹³⁹.

A finalidade deste requisito temporal consiste em proporcionar ao titular da marca um período, após o registo, para que possa proceder ao lançamento dos seus produtos no mercado¹⁴⁰.

Além do mais, este período permite que o titular disponha de um período de cinco anos após usar a sua marca sem que ela caduque, para, por exemplo, adaptar a produção do seu produto ou a prestação do serviço a novas técnicas.

Também não é menos certo que, além desse efeito positivo, possa também ter efeitos negativos, uma vez que tal prazo pode proporcionar o registo de marcas de defesa ou de reserva que não se usem, dispondo de um prazo de cinco anos sem que possa ser suscitada a caducidade do seu registo por falta de uso¹⁴¹.

Uma chamada de atenção para a renovação da marca que, como vimos, não constitui um ato de uso sério¹⁴². Deste modo, é pacífico que a renovação da marca não interrompe o

¹³⁸ Como as marcas registadas ao abrigo do Acordo de Madrid, cfr. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, cit., p. 87, § 2.104.

¹³⁹ FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», cit. p. 643.

¹⁴⁰ FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., pp. 156-157.

¹⁴¹ FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», cit., p. 643 e JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., p. 157.

¹⁴² Ver *supra*.

cômputo do prazo de cinco anos, nem implica o início da contagem de novo prazo cinco anos, pois, de outro modo, estaríamos a sanar o não uso com um ato que não constitui uso sério¹⁴³.

¹⁴³ MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, cit.*, p. 675 e JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada, cit.*, p. 129.

3. Inexistência de Justo Motivo para a Falta de Uso

A verificação de que uma marca não é usada de forma séria por um período superior a cinco anos não conduz irremediavelmente à caducidade se existir justo motivo para o seu não uso, como preceitua o art. 269.º, n.º 1 – “*salvo justo motivo*”.

Esta situação está também consagrada nos diplomas jurídicos internacionais e comunitários. No art. 5.º, C, 1 da CUP – “*e se o interessado não justificar a sua inação*”; no art. 19.º, n.º 1 do ADPIC – “*a não ser que o titular da marca apresente razões válidas baseadas na existência de obstáculos a essa utilização. As circunstâncias independentes da vontade do titular que constituam obstáculo à utilização da marca, como por exemplo restrições à importação ou outras medidas impostas pelos poderes públicos em relação aos produtos ou serviços protegidos ao abrigo da marca, serão reconhecidas como razões válidas para a não utilização*”. A nível comunitário, a DM também refere motivos justificativos para a falta de uso em dois artigos: o art. 10.º, n.º 1 – “*salvo justo motivo para a falta de uso*”; e o art. 12.º, n.º 1 – “*se não existirem motivos justos para a sua não utilização*”.

Desde logo podemos verificar que, à exceção da norma do ADPIC, que enumera de forma exemplificativa duas situações (restrições à importação ou outras medidas impostas relativamente aos produtos/serviços), as normas são de conteúdo indeterminado no que tange ao que se deve considerar como justo motivo. Por sua vez, o RMC prevê esta situação no art. 15.º, n.º 1 – “*excepto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização*” – e, no art. 51.º, n.º 1, al. a) – “*se não existirem motivos justos para a sua não utilização*”.

O art. 269.º, n.º 1 do CPI, acolhendo a solução da Diretiva, consagrou uma norma de cariz mais aberto, não indicando qualquer critério sobre a determinação do que sejam *justos motivos*, deixando ao intérprete a tarefa de integrar o seu conteúdo.

A doutrina tem entendido por *justo motivo* todos os acontecimentos que não são imputáveis ao titular do registo e que impeçam ou dificultem extraordinariamente a utilização da marca no mercado¹⁴⁴.

Por sua vez, o TJCE já teve oportunidade de se pronunciar sobre este aspeto no acórdão proferido, em 14 de junho de 2007, no processo C-246/05, interpretando o art. 12.º, n.º 1 da DM “*no sentido de que constituem «motivos justos para o não uso» de uma marca os*

¹⁴⁴ JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», *cit.*, p. 489; e, MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, *cit.*, p. 306.

obstáculos que tenham uma relação directa com essa marca, que tornem impossível ou pouco razoável o seu uso, e que sejam independentes da vontade do titular da referida marca. Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar os elementos de facto da causa no processo principal à luz destas indicações”¹⁴⁵.

É, assim, denominador comum entre a jurisprudência comunitária e a doutrina que o acontecimento não seja imputável ao titular do registo da marca, o que bem se compreende, pois, como refere o acórdão, “a realização do objectivo enunciado no referido considerando [considerando (9) da DM] ficaria comprometida se qualquer obstáculo, por mais pequeno que fosse, mas na condição de ser independente da vontade do titular da marca, bastasse para justificar o não uso desta.”¹⁴⁶.

Como realça ainda o mesmo acórdão, no n.º 53, *“Importa todavia precisar que o obstáculo em questão não tem necessariamente de tornar o uso da marca impossível para se considerar que tem uma relação suficientemente directa com a marca, pois isto também pode acontecer quando esse obstáculo torna o seu uso pouco razoável. Com efeito, se um obstáculo for de natureza a comprometer seriamente um uso adequado da marca, não é razoavelmente possível pedir-se ao titular desta que, apesar de tudo, a utilize. Assim, por exemplo, não é razoavelmente possível pedir-se ao titular de uma marca que comercialize os seus produtos nos pontos de venda dos seus concorrentes. Nesses casos, não é razoável exigir do titular da marca que altere a sua estratégia empresarial para tornar o uso dessa marca ainda assim possível”*. Ou seja, o impedimento tem de obstar ao uso sério da marca, mas também não podemos levar ao extremo e considerar que só quando o uso seja de todo em todo impossível é que estamos perante um justo motivo. Desta forma, também devemos considerar como integrando um justo motivo situações que dificultem o uso sério da marca, desde que não resultem da culpa ou negligência do titular da marca¹⁴⁷.

O que se vem dizendo leva a que seja necessário ponderar a atitude tomada pelo titular do registo, uma vez que, se a falta de uso se ficar a dever à sua inação para obstar à dificuldade de usar a marca, não haverá lugar a justo motivo para a falta de uso. O titular da marca tem de ser diligente no sentido de fazer face aos riscos normais que podem afetar o uso do seu direito de marca. Tem de ultrapassar aquelas situações que o empresário (titular da marca) médio seria

¹⁴⁵ No seu n.º 55.

Ainda no mesmo acórdão, no n.º 48, o acórdão considerou que as situações exemplificativas previstas no ADPIC podem ser consideradas como elementos interpretativos do conceito análogo presente da Diretiva.

¹⁴⁶ N.º 51 do acórdão proferido no processo C-246/05.

¹⁴⁷ Veja-se neste sentido o ponto G da Resolução do Comité Executivo da AIPPI relativamente à questão Q92A, adotada na reunião de Sydney que decorreu entre os dias 10 e 15 de abril de 1988, p. 6, disponível em <https://www.aippi.org/download/committees/92A/RS92AEnglish.pdf>.

capaz de ultrapassar, de forma que só aquelas situações imprevisíveis ou que o titular do registo não possa controlar poderão justificar a falta de uso da sua marca¹⁴⁸. Por outro lado, a atitude de titular da marca também deverá ser apreciada quando o motivo para o não uso deixar de existir, no sentido de colocar a sua marca logo que possível no mercado¹⁴⁹, uma vez que, quando o motivo justificativo cesse, “ressurge a obrigação de uso” da marca¹⁵⁰.

As circunstâncias não podem *per se* justificar a falta de uso¹⁵¹; têm de ter uma relação direta com a marca, mas também não podem exigir uma prestação exorbitante, como afirmou o acórdão referido¹⁵².

O justo motivo terá, assim, de ser excepcional e apreciado tendo em conta as circunstâncias do caso concreto de forma restritiva¹⁵³.

As considerações que tecemos têm de se verificar, cumulativamente, em todas as situações. Muitos serão os motivos que o titular da marca poderá apresentar para justificar a falta de uso da marca; todavia, nem todos serão aptos para justificar a inação do titular da marca.

Vamos agora analisar alguns casos que podem ou não ser considerados como justo motivo para a falta de uso, tendo sempre presente que essa definição não corresponde a uma classificação rígida, uma vez que, segundo as circunstâncias do caso concreto, pode sofrer desvios.

Vamos começar por verificar situações que normalmente são aceites como justo motivo para a falta de uso de uma marca¹⁵⁴.

¹⁴⁸ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *Manual de aplicação do Código da Propriedade Industrial*, revisto em 14 de maio de 2013, p. 74, regra 79, n.º 9; AA. VV., *Código da propriedade industrial anotado* (Coords. António Campinos e Luis Couto Gonçalves), Almedina, Coimbra, 2010, p. 508.

¹⁴⁹ SAIZ GARCIA, «Nueva regulación del uso obligatorio en la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas», in: *Actualidad Jurídica Aranzadi*, n.º 537, 2002, pp. 1 e ss. APUD JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, «Caducidad por falta de uso de la marca», in: *Comentarios a la ley de marcas* (Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, José Antonio Garcia-Cruces González), Tomo II, Thomson Aranzadi, Cizur Menor 2008, p. 1037. CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, cit., p. 162.

¹⁵⁰ TOMÁS DE LAS HERAS LORENZO, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria», cit., p. 21.

¹⁵¹ ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., p. 244; e MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 308.

¹⁵² Ponto 53 transcrito *supra* e ponto 54: “Daqui se conclui que só obstáculos que tenham uma relação suficientemente directa com uma marca, que tornem impossível ou pouco razoável o seu uso, e que sejam independentes da vontade do titular dessa marca podem ser qualificados de motivos justos para o não uso dessa marca...”.

CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, cit., p. 162.

Ver também ANA PAULA BOULAROT, «Les justifications du non-usage», Apresentação da sessão subordinada ao tema «Justificações para o não uso da marca» no Seminário «L’Usage en question» que teve lugar na Academia da OHIM em Alicante, Espanha, nos dias 8 e 9 de novembro de 2012, no segundo dia de trabalho, disponível em <http://www.stj.pt/ficheiros/estudos/Ramos-Direito/nonusage.pdf>.

¹⁵³ CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, cit., p. 161.

¹⁵⁴ Seguimos de perto a sistematização, por grupos de casos, feita por JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., pp. 168 e ss, e ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., pp. 243-244.

A doutrina francesa opta por distinguir os motivos justificativos da falta de uso entre motivos de facto e de direito. Não adotamos essa distinção uma vez que pretendemos indagar os motivos que justificam ou não o uso - a dificuldade que se coloca neste ponto -, não relevando se são de facto ou de direito. Para mais desenvolvimentos sobre este ponto, cfr. ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété*

Um primeiro grupo de casos são os motivos considerados tradicionais. Habitualmente foram considerados como justo motivo - daí não oferecerem dúvida - por se tratar de situações imprevisíveis e, por isso, independentes da vontade do titular da marca – manifestamente, impossibilitam o uso da marca. Falamos dos apelidados *casos de força maior*, como situações de guerra e catástrofes naturais (incêndios, inundações, terremotos, epidemias), aceites pacificamente precisamente por serem imprevisíveis e não controláveis pelo titular do registo¹⁵⁵.

Um segundo grupo de situações que justificam o não uso da marca consiste na existência de disposições legais que restrinjam, imponham ou condicionem a produção ou prestação de determinado produto ou serviço, levando a que o titular da marca não consiga fazer um uso sério da sua marca, v.g. restrições à produção ou importação de produtos¹⁵⁶. Não só medidas legais, como também medidas administrativas – licenças ou autorizações – podem obstar ao uso sério da marca por parte do titular da mesma, p.e., as licenças de que necessitam os produtos do setor farmacêutico para produção e comercialização de medicamentos¹⁵⁷. São esses os casos que o ADPIC, exemplificativamente, consagra no seu art. 19.º, n.º 1.

Em terceiro lugar, considera-se como justo motivo a impossibilidade de obtenção de matéria-prima necessária à obtenção do produto. Contudo, esta é uma das causas em que mais fazem sentido as considerações iniciais, uma vez que a falta de matéria-prima *tout court* não significa necessariamente justo motivo para a falta de uso - terá de se ter em conta as circunstâncias do caso em concreto. Assim, o empresário terá de encontrar outras soluções. Apenas se tal atitude se tornar numa prestação impossível ou exagerada é que a falta de matéria-prima relevará como justo motivo¹⁵⁸.

industrielle, cit., p. 918, §1627; FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, cit., pp. 870 e ss, §1515; e JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 256 e ss, §217.

¹⁵⁵ Entre outros, além da bibliografia que seguimos de perto, cfr. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de direito comercial*, vol. I (Introdução, actos de comércio, comerciantes, empresas, sinais distintivos, 8.ª edição, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 409-410; PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito industrial- noções fundamentais*, cit., pp. 239-240; CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 811; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., p. 169; FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», p. 654; MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, cit., pp. 678 e ss.

¹⁵⁶ Como temos vindo a ter o cuidado de realçar, as causas que enunciamos não são *per se* justificativas do não uso. É preciso que se verifiquem as considerações gerais que enunciamos. Um exemplo elucidativo disso mesmo verificou-se num caso em que foi alegado o embargo por parte dos EUA aos produtos vindos de Cuba; todavia, a marca não tinha sido usada nem antes do embargo nem depois, pelo que não se considera justo motivo. Mais pormenorizadamente, cfr. AA. VV., *Kerly's law of trade marks and trade name*, cit., pp. 298-299, 10-074.

¹⁵⁷ *Ibidem*. Também JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, «Caducidad por falta de uso de la marca», cit., pp. 1037-1038; AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de marcas*, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 554; L. BENTLY / B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., p. 904; ADRIANO VANZETTI/VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 268; e, FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, cit., p. 871, §1515.

¹⁵⁸ JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., p. 172, e CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, cit., p. 162; FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», p. 654; AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de marcas*, cit., p. 554; FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, cit., p. 871, §1515; JÉRÔME

Em quarto lugar, podemos apontar circunstâncias que resultem da atitude negligente de um terceiro, p.e., a situação que a doutrina aponta de um empregado se esquecer de apor a marca nos produtos¹⁵⁹. Embora possam ser situações um pouco duvidosas, pensámos que, em geral, pelo facto da falta de uso da marca resultar, diretamente, da conduta de um funcionário e não do seu titular se devem considerar como motivo justificativo – o que será mais difícil de aceitar se o titular da marca for uma pequena empresa na qual esta situação possa ser facilmente detetada.

Um quinto grupo de casos que podem ser considerados como justo motivo para a falta de uso da marca são aqueles que resultam da atividade fraudulenta de um terceiro, que, através da sua conduta ou atos de imitação, obrigam o titular a cessar a sua atividade para evitar prejuízos mais significativos¹⁶⁰. Esta situação não deve ser confundida com outras situações em que há diferendos entre o titular da marca e um terceiro, decidindo o titular do registo deixar de usar a marca por sua livre vontade, por receio de uma eventual ação judicial e do seu desfecho. Aqui não se verifica justo motivo, pois nada há que impeça o uso, tão-só a decisão do titular da marca em deixar de usar a marca. Só se existir uma decisão do tribunal no sentido de abstenção de uso da marca se podem encarar como justificativas da falta de uso¹⁶¹.

Estes cinco grupos de situações são comumente aceites pela doutrina e jurisprudência como justificativos do não uso da marca. Todavia, como referimos previamente, é necessário que as considerações que tecemos antes de enunciar essas situações se verifiquem.

PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 256, §217; e ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 918, §1627.

¹⁵⁹ J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, cit., pp. 17-11, § 17.11. Este autor refere o caso *Chrysler Corp v. Trott*, 83 F.2d 302 (C.C.P.A 1936) no qual apesar do engenheiro ter autorização para aplicar a marca no produto, a marca foi omitida por erro do "homem dos desenhos"; e, ainda, o caso *Fee-Crayton Hardwood Lumber Co. v. Fee-Crayton Hardwood Co.*, 171 Ark. 831, 286 S.W. 967 (1926) em que existiram actos desautorizados dos funcionarios (*Ibidem*).

Ver ainda, no mesmo sentido ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., pp. 243 e ss; e, JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., p. 174.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

Considerando como uma situação duvidosa, v. MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 299. Todavia, em princípio, parece-nos que, se um terceiro pratica atos de contrafação da marca causando prejuízos ao titular do registo, por hipótese, por decetividade da sua marca, será de ressalvar esta causa, estando, como é claro, sujeito à análise das particularidades de cada situação.

¹⁶¹ JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., pp. 175 e ss; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., p. 173.

Passamos agora à análise das situações que não se nos afiguram como justificativas da falta de uso da marca¹⁶².

Desde logo, em princípio, são de rejeitar situações de natureza pessoal do titular da marca, tais como doença ou reforma¹⁶³. Nestas situações, existem meios que permitem que a marca seja usada, pois, desde logo, o titular da marca pode licenciá-la, evitando, desse modo, que a sua marca não seja usada¹⁶⁴.

Por seu turno, não entendemos que a circunstância de uma marca ser considerada como *marca de prestígio*¹⁶⁵ possa ser arguida como causa justificativa da falta de uso de uma marca com cariz célebre¹⁶⁶. O instituto em análise visa, como já referimos, obstar à existência de marcas registadas que não sejam usadas, objetivo este que deve valer para todo o tipo de marcas, incluindo as marcas prestigiadas, uma vez que estas não têm nenhuma especificidade justificativa de tal diferença de regime.

Também situações de natureza técnica, como as dificuldades tecnológicas nas indústrias de alta tecnologia, são de rejeitar como justificação para a falta de uso¹⁶⁷. Se o titular da marca regista a mesma para produtos que envolvam um alto grau de tecnologia para produção do seu produto ou prestação de serviços, tem de estar apto a fazer face a essas

¹⁶² Desta feita, seguimos de perto FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», *cit.* p. 653; JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, «Caducidad por falta de uso de la marca», *cit.*, p. 1036.

¹⁶³ Além da bibliografia citada na nota anterior, *cf.*, neste sentido, FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, *cit.*, pp. 172-173. Apontado como uma situação duvidosa, mas inclinando-se pelo entendimento que não aceita como causa justificativa, MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, *cit.*, p. 680.

¹⁶⁴ CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, *cit.*, p. 163.

¹⁶⁵ A marca de prestígio consiste, *grosso modo*, numa marca que goza de um excecional poder apelativo em virtude do elevado grau de notoriedade que apresenta face ao grande público, à qual se associa um considerável nível de qualidade, razão pela qual beneficia de um âmbito de proteção mais alargado no que ao princípio da especialidade diz respeito - *cf.* MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de marcas (A comercialização do valor sugestivo das marcas)*, Almedina, Coimbra, 2003, pp. 135 e ss.

Assim, para se qualificar como marca de prestígio, a marca deve, por um lado, gozar de um elevado grau de notoriedade, requisito quantitativo que se traduz no elevado conhecimento pelo público em geral e não apenas aos meios a que se destina preferencialmente (LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *cit.*, p. 262; e, LUÍS PEDRO DOMINGUES, «Marcas Notórias, Marcas de Prestígio e Acordo ADPIC/TRIPS», in: *Direito Industrial*, vol. VII, APDI/Almedina, 2010, p. 186). Por outro lado, a marca de prestígio “deve ter ou uma excecional aceitação no mercado e/ou uma excecional aceitação no mercado” - LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *cit.*, p. 263 – requisito qualitativo, que se traduz na atratividade ou satisfação que a marca representa para os consumidores.

A principal característica das marcas de prestígio consiste no desvio que as mesmas configuram ao princípio da especialidade, uma vez que estas marcas gozam de uma ampla tutela, denominada de ultramerceológica. A tutela merceológica das marcas de prestígio justifica-se face à necessidade de “proteger a marca contra a diluição (aguamento ou «watering»), o «blurring» e o «tarnishment», i.e., combater o aproveitamento que se pode tirar da marca de prestígio de forma indevida face às suas especiais características de conhecimento e atratividade, bem como evitar a perda ou enfraquecimento dessas características, ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «Marca de Prestígio, Marca Notória e Acordo ADPIC/TRIPS», in: *Direito Industrial*, vol. VI, APDI/Almedina, 2009, p. 73. A diluição diz respeito às situações que diminuem a especial capacidade distintiva da marca, colocando em causa a associação a determinado produto ou serviço; o *blurring* traduz-se na perda da exclusividade da marca em relação, i.e. da associação daquela marca a determinado produto ou serviço; por sua vez, o *tarnishment* consiste na suscetibilidade de se fazer associações desfavoráveis à marca de prestígio.

Para mais desenvolvimentos, além das obras referidas, v. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito industrial- noções fundamentais*, *cit.*, pp. 199 e ss; e PEDRO SOUSA E SILVA, «O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio», in: *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 58, Tomo I, 1998, pp. 377 a 440.

¹⁶⁶ Neste sentido, LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *cit.*, p. 264. O referido autor considera que invocar a marca de prestígio como justo motivo “significa a “excepcional” legitimação de registos “defensivos” para além do prazo-limite de cinco anos” (*Ibidem*).

¹⁶⁷ Para além da bibliografia já referida, ver também, JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, *cit.*, p. 170; e, FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, *cit.*, p. 171.

Apontado como uma situação duvidosa, mas inclinando-se pelo entendimento que não aceita como causa justificativa, MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, *cit.*, p. 680.

mesmas dificuldades, não fazendo sentido justificar o não uso da sua marca em virtude de uma circunstância que *a priori* era expetável¹⁶⁸.

Do mesmo modo, também as justificações de cariz económico, tais como a conjuntura económica e a falta de aceitação do produto¹⁶⁹, ou seja, as dificuldades inerentes ao comércio, não são aptas a justificar o não uso da marca^{170,171}, por se tratar de situações que, em princípio, o titular da marca pode combater se for diligente. Do mesmo modo, as dificuldades financeiras (insuficiência de meios financeiros)¹⁷² e as situações de falência¹⁷³ devem ser recusadas como causa justificativa.

Uma situação que gera alguma controvérsia consiste nas situações relativas à política empresarial (como, por exemplo, aumento do preço do bem/serviço, modificação na forma de

¹⁶⁸ Na jurisprudência britânica, o facto de uma empresa implementar o desenvolvimento de uma nova técnica de produção de chupachupas em 1989, não estando concluído em 1997, e prevendo-se a produção comercial para o ano 2000, foi considerado justo motivo para a falta de uso. Foram rejeitados argumentos de que o processo de desenvolvimento de uma indústria é uma situação normal e que as razões para o não uso da marca estavam no domínio do titular da marca, cfr. *Kerly's law of trade marks and trade names*, cit., p. 298, 10-074. No mesmo sentido, referindo o mesmo caso e considerando que as dificuldades de produção podem estar fora do controlo do titular da marca, ver, WILLIAM CORNISH/DAVID LLEWELYN, *Intellectual property: patentes, copyright, trade marks and allied rights*, p. 732, 18-72.

Todavia, noutro caso, uma marca de cigarros deixou de ser usada em virtude das restrições de saúde aos níveis de alcatrão em cigarros, o que não foi aceite como justificativa dessa falta de uso, uma vez que tal situação não invalida o fabrico dos cigarros, cfr. L. BENTLY / B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., p. 905. Como alertam estes autores, trata-se de situações anteriores ao acórdão do TJCE nesta matéria (*ibidem*). Contudo, apenas concordamos com o posicionamento de CORNISH E LLEWELYN, ou seja, só estando fora do controlo do titular da marca se pode aceitar que uma mudança no setor de produção possa justificar o não uso de uma marca. Aceitámos, por isso, a solução dada no caso dos cigarros; a solução no caso da fábrica dos chupa-chupas não nos permite uma conclusão: se tal hiato de tempo fosse previsível *ab initio*, não seria de aceitar como justificativo; se se tratou de uma situação de todo em todo imprevisível, seria de aceitar tal justificação.

¹⁶⁹ Uma situação tida como duvidosa é a saturação do mercado levando à cessação ou diminuição do mercado. Há quem considere que não deve operar *per se* como causa justificativa, mas não se deve olvidar que se trata de um fator a ter em conta, cfr. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, na primeira edição do seu *Tratado sobre derecho de marcas* (Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2001, p. 493) *apud* MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 307, nota de rodapé n.º 776. Pensamos que só muito excepcionalmente esta causa será, hoje em dia, tida como motivo justificativo devido à conjuntura económica e de mercado. Uma marca que não possa combater a saturação existente hoje em dia, não conseguindo vender os seus produtos ou prestar os seus serviços, não estará a fazer uso da sua marca.

¹⁷⁰ FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», cit. p. 653; JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, «Caducidad por falta de uso de la marca», cit., p. 1036; AA. VV., *Kerly's law of trade marks and trade names*, cit., p. 298, 10-074; WILLIAM CORNISH/DAVID LLEWELYN, *Intellectual property: patentes, copyright, trade marks and allied rights*, p. 732, 18-72.

¹⁷¹ Também se devem aqui integrar as situações em que o titular da marca a retira do mercado para evitar importações paralelas, v. neste sentido MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, cit., p. 679.

¹⁷² VICENZO DI CATALDO, *I segni distintivi*, seconda edizione, Giuffrè Editore, Milano, 1993, p. 143.

¹⁷³ LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., pp. 316-317; MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 307; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., p. 168; e ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., pp. 919-919, §1627.

Embora a nossa jurisprudência ao nível dos tribunais superiores nestas matérias seja muito reduzida, sobre este particular podemos dar conta da sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa proferida no processo de registo de marca nacional n.º 188080, em que, não obstante a declaração de falência da titular da marca, à altura, considerou haver uso sério da marca mesmo após essa declaração, ainda que por parte do liquidatário judicial (cfr. sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, proferida no processo de registo de marca nacional n.º 166080, sem data, in: *Boletim da propriedade industrial*, de 10 de julho de 2008, pp. 7 e ss.

Também noutra sentença do TCL se considerou que o arresto, em virtude do não cumprimento das obrigações do titular da marca, não constitui justo motivo para a falta de uso da marca (v. sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, proferida no processo de registo de marcas nacionais n.ºs 329722, 329723 e 329724, de 7 de setembro de 2006, in: *Boletim da propriedade industrial*, de 27 de março de 2008, pp. 7 e ss.).

Em Espanha, se uma marca se encontrar hipotecada e o titular da marca não a usar durante quatro anos, o credor hipotecário tem a faculdade de fazer vencer a obrigação antes do seu término, por forma a fazer valer o seu direito - é o que preceitua o art. 51.2 da *Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento*, cfr. JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., p. 133; e ELENA DE LA FUENTE GARCÍA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., pp. 160 e ss.

produção do bem ou prestação do serviço), havendo quem aceite esta situação como justificativa¹⁷⁴ e quem a recuse¹⁷⁵.

Tendo em conta o acórdão do TJCE no processo C-246/05, COUTO GONÇALVES considera que esta decisão resulta numa limitação relevante para a aceitação dos casos de mudança de política empresarial como motivos justificativos¹⁷⁶. Além do mais, esse acórdão considera que “*é caso a caso que se deve determinar se uma mudança da estratégia empresarial para contornar o obstáculo em questão torna pouco razoável o uso da referida marca. Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio, chamado a conhecer do litígio no processo principal e que é o único que está em condições de apurar os factos pertinentes, fazer essa apreciação no âmbito do presente litígio*”¹⁷⁷.

Pelo exposto pensamos que, salvo algum caso em particular, a mudança de política empresarial não poderá ser tida como justificação do não uso da marca. Uma qualquer mudança empresarial por parte de uma empresa que interfira na marca que apõe nos seus produtos tem de ser planeada tendo em conta os efeitos positivos e negativos, de modo que, se a marca não for usada em virtude dessa situação, em princípio, resulta da conduta do seu titular.

Por último, apontamos as situações de ordem estritamente jurídica, como os pactos de delimitação do uso da marca e a negociação para a transmissão da marca a um terceiro, bem como situação adiantada anteriormente relativamente ao temor de ser demandado judicialmente¹⁷⁸. Como se deduz facilmente, são situações em que o uso da marca se situa na discricionariedade do titular do registo da marca. De modo que não é pelo facto de se estar a

¹⁷⁴ ADRIANO VANZETTI/VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 268, §79, considerando que estão fora do domínio do titular da marca. Sendo já o posicionamento tradicional na doutrina italiana, mesmo no anterior diploma regulador destes aspetos, a *Legge Marchi, Regio Decreto 21 Giugno 1942, n. 929 e successive modifiche*, cfr. ADRIANO VANZETTI/CESARE GALLI, *La nuova legge marchi*, seconda edizione aggiornata Giuffrè Editore, Milano, 2001, p. 223; e VICENZO DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., p. 143.

¹⁷⁵ JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 257; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., pp. 168-169. Na senda de que os riscos empresariais são inerentes à atividade e, portanto, devem ser assumidos pelo titular da marca

¹⁷⁶ LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., pp. 316-317.

¹⁷⁷ Ponto 54 do acórdão.

¹⁷⁸ FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», cit., p. 653; JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, «Caducidad por falta de uso de la marca», cit., p. 1036; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., p. 173; CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 811; CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 613; JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., pp. 175 e ss.

Há quem considere esta situação como duvidosa, referindo que, por razões de cautela, seja razoável suspender o uso, cfr. MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, cit., p. 680. Todavia, o autor acaba por inclinar-se no sentido de que não constitui causa justificativa. Não concordaríamos com aquele ponto de vista: não pode ser o mero temor do desfecho da, ou de uma eventual, ação judicial a justificar que não se use uma marca. A atividade empresarial envolve riscos e este será um deles, pelo que, como se disse, só uma decisão judicial no sentido de se proceder à suspensão preventiva do uso justifica que o titular da marca deixe de a usar.

Defendendo a tese contrária, ou seja, aceitando como causa de justificação a situação em que decorre um processo de infração contra o titular da marca ou sobre a sua propriedade, v. FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, cit., p. 871, §1515; JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 256, §217. Em sentido contrário, ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit. p. 919, §1627.

negociar um contrato, por hipótese de licença, que se deve deixar de usar a marca, alegando posteriormente que o não uso se deve a essas negociações. Independentemente do seu desfecho, as negociações não validam ou invalidam o uso da marca¹⁷⁹.

§ Efeitos dos Justos Motivos

Outra questão que surge no âmbito do justo motivo consiste em saber se a ocorrência de um facto justificativo da falta de uso provoca a interrupção ou a suspensão no cômputo do prazo de cinco anos para a declaração da caducidade por falta de uso. Por outras palavras, pretendemos descortinar se, depois de cessar o justo motivo, o prazo que até tal ocorrência se vinha contando se retoma, sendo válido o período que decorreu anteriormente à causa justificativa; ou, se pelo contrário, começa a correr um novo prazo de cinco anos.

Uma primeira situação parece ser de ressaltar: a de que, se o justo motivo existir no momento da concessão do registo, i.e., quando começaria a correr o prazo de cinco anos, o prazo só se começa a contar quando cessar esse motivo¹⁸⁰.

Na doutrina, a maioria defende a tese da suspensão¹⁸¹, uma vez que é aquela que melhor permite perseguir as finalidades da caducidade por falta de uso do registo da marca, muito embora seja a solução que menos favorece os interesses do titular da marca¹⁸². Mais ainda se defende que, tendo uma postura restritiva no que diz respeito às causas justificativas da falta

¹⁷⁹ Em sentido que consideramos contrário, na jurisprudência britânica considerou-se, em alguns casos, que, havendo negociações para o licenciamento da marca que foram suspensas por um processo de caducidade, esse facto releva como justificativa do não uso da marca, cfr. WILLIAM CORNISH/DAVID LLEWELYN, *Intellectual property: patentes, copyright, trade marks and allied rights*, p. 732, 18-72; e *Kerly's law of trade marks and trade names*, cit., p. 298, 10-074. Embora não tenhamos acesso aos casos citados pela referida doutrina, sempre diremos, com a factualidade de que dispomos, que não concordamos com tal posicionamento. Consideramos que nada obsta a que o titular use a marca, antes pelo contrário: o titular da marca tem todo o interesse em usá-la para que a mesma não caduque por falta de uso e, assim, poder concretizar o seu negócio; mas mais que tudo, para poder manter o seu direito de marca em vigor. Entramos aqui nas situações do temor do desfecho de uma ação judicial, pelo que só uma ordem do tribunal no sentido de abstenção do uso da marca por parte do seu titular poderá, nestas situações, justificar o não uso.

¹⁸⁰ LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., p. 317, nota de rodapé n.º 791; MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», cit., p. 666, nota de rodapé n.º 44; e, PAUL MATHÉLY, *Le nouveau droit français des marques*, cit., p. 259.

¹⁸¹ LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., p. 317; MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», cit., p. 666, nota de rodapé n.º 44; JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», cit., p. 490; *Idem*, «Caducidad por falta de uso de la marca», cit., pp. 1038-1039; FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», cit. p. 655; CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 811; CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., pp. 613-614; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., pp. 174-175; JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., pp. 178-179; e, MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, cit., p. 680.

¹⁸² CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 811; CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 614;

de uso, e permitindo o recomeço do uso da marca (art. 268.º, n.º 4 que *infra* analisamos), a tese que se impõe defender é a da suspensão do cômputo do prazo¹⁸³.

Todavia, há quem defenda a tese da interrupção, nomeadamente a doutrina francesa¹⁸⁴, tendo sobretudo em conta o elemento literal constante do artigo L 714-5 do *Code de la propriété intellectuelle*, que refere um “*período ininterrupto de cinco anos*”¹⁸⁵.

Contudo, o elemento literal não é o único elemento de interpretação ao qual podemos recorrer, apesar de ser o ponto de partida. Lançando mão do elemento teleológico, vemos que o instituto da caducidade do registo da marca por não uso está construído no sentido de eliminar do registo de marcas todas aquelas que não sejam usadas, com vista à aproximação do registo à realidade de mercado. Além do mais, podemos considerar que o período de cinco anos que o código prevê é um período generoso, sobretudo no comércio moderno. O titular da marca pode sempre retomar o uso da marca a qualquer momento, dentro do período de cinco anos ou depois, desde que verificados os condicionalismos do art. 268.º, n.º 4 do CPI, pelo que não seria muito coerente conceder-se mais este benefício ao titular da marca, que, assim, poderia manter o monopólio sobre a sua marca durante um mais alargado período de tempo (que é aquilo que se visa eliminar com o instituto em análise).

Depois, não esqueçamos que o nosso CPI apenas se refere a um período *consecutivo*.

Assim, quando a marca não é usada e posteriormente se dá uma causa justificativa do não uso, quando essa cesse, não se deve começar a contar um novo prazo de cinco anos, mas tão-só recomeçar a contar o prazo, tendo em conta o período anteriormente decorrido.

¹⁸³ FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., p. 174.

¹⁸⁴ FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, cit., pp. 872, §1516. RICHARD J. TAYLOR, «Loss of trademark rights through nonuse: a comparative analysis», in: *The Trademark Reporter*, vol. 80, p. 249, refere que é a opinião de muitos comentadores e práticos; contudo, afirma que é possível argumentar-se de forma contrária.

Da leitura que fazemos de JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 258, quando afirma que “A caducidade pode, porém, ser aplicada se, dentro de cinco anos após o desaparecimento desse motivo, a marca não tiver sido objecto de uso sério”, pensamos que este autor também acolhe a solução da interrupção do prazo.

Do mesmo modo, quando ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit. p. 919, §1628 dizem “Em exigência a que o período de cinco anos não seja interrompido, o legislador elimina a questão da suspensão ou interrupção”, parecem também adotar a tese da interrupção.

¹⁸⁵ Razão pela qual PAUL MATHÉLY (Le nouveau droit français des marques, cit., pp. 259-260), atendendo às regras gerais defendendo a tese da suspensão, duvida dessa solução em virtude de não se adequar à exigência do período ininterrupto de cinco anos para que se verifique a caducidade.

Entre nós, com recurso ao CC, em especial os arts. 310.º, al. g); 326.º, n.º 1, e 329.º desse diploma, AMÉRICO CARVALHO considera que “o prazo recomeça a correr – não adicionando ao já decorrido – no momento em que o direito puder de novo ser exercido, que é no momento da cessação do justo motivo”, v. mais desenvolvidamente AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de marcas*, cit., pp. 554-556.

4. O Uso Reabilitante

Nem só o justo motivo é apto para obstar à declaração de caducidade do registo da marca por falta de uso. Existe uma outra hipótese prevista no art. 268.º, n.º 4 do CPI - o chamado uso reabilitante.

“4 - O início ou o reatamento do uso sério nos três meses imediatamente anteriores à apresentação de um pedido de declaração de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não uso, não é, contudo, tomado em consideração se as diligências para o início ou reatamento do uso só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser efetuado esse pedido de declaração de caducidade.”

Esta hipótese deriva do art. 12.º, n.º 1 da DM¹⁸⁶ e realça o carácter não automático da caducidade do registo da marca por falta de uso, que analisaremos mais à frente.

Assim, por um lado, se, depois de passar o cômputo do prazo de cinco anos, a marca voltar a ser usada de forma séria antes de ser interposto algum pedido de caducidade com fundamento no não uso, este já não poderá ser requerido, cfr. art. 12.º, n.º 1, § 2 da DM¹⁸⁷. Contudo, por outro lado, nem todo o uso posterior ao cômputo do prazo de cinco anos de não uso da marca e anterior à propositura de um pedido de caducidade do registo da marca com esse fundamento é apto a produzir aquele efeito, cfr. art. 12.º, n.º 1, § 3 da DM¹⁸⁸.

Então, resulta claro que o uso sério da marca é apto para que a marca cumpra as suas funções de modo que não se coloque a questão da caducidade do registo; se a marca é usada de forma séria, não há prazo para contar¹⁸⁹.

A hipótese que abordamos agora é uma situação diferente - não tratamos das situações em que, dentro dos cinco anos, o titular começa ou reata o uso sério da sua marca. Pretendemos abordar uma situação diversa, em que, terminado o cômputo do prazo dos cinco

¹⁸⁶ “Contudo, ninguém poderá requerer a extinção do registo de uma marca se, durante o intervalo entre o fim do período de cinco anos e a introdução do pedido de extinção, tiver sido iniciada ou reatada uma utilização séria da marca. O início ou o reatamento da utilização nos três meses imediatamente anteriores à introdução do pedido de extinção, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não serão tomados em consideração se as diligências para o início ou reatamento da utilização só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser introduzido um pedido de extinção”.

O RMC, no art. 51.º, n.º 1, al. a) prevê que “todavia, ninguém poderá alegar a extinção dos direitos do titular se, entre o termo desse período e a apresentação do pedido ou do pedido reconvençional, a marca tiver sido objecto de um início ou reinício de utilização séria; no entanto, o início ou reinício da utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido reconvençional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não será tido em consideração se os preparativos para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvençional”.

¹⁸⁷ Este artigo mantém-se na PDM, correspondendo ao seu art. 19.º, n.º 2, na secção 4 da PDM – *Extinção de Direitos Conferidos pela Marca*, capítulo II – *Direito das Marcas*.

¹⁸⁸ Correspondente, mantendo-se inalterado, ao art. 19.º, n.º 3 da PDM.

¹⁸⁹ JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., p. 127.

anos, para que se verifique a caducidade, o titular do registo reata o uso da marca. É uma faculdade que deriva, *a contrario*, do preceito legal acima transcrito.

Contudo, há uma especificidade: o período de suspeição, que se situa nos três meses imediatamente anteriores à apresentação de um pedido de declaração de caducidade, nos quais, se houver início ou reatamento do uso, ele não relevará, caso o titular tenha tido conhecimento de que poderá vir a ser efetuado esse mesmo pedido.

Este preceito levanta algumas dúvidas em torno da sua interpretação, nomeadamente na parte em que se refere “*depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser efetuado esse pedido de declaração de caducidade*”.

Em relação a esta expressão, há quem critique a interpretação da mesma em Portugal. BUGGE e GREGERSEN reputam-na de formalista, uma vez que só se considera que o titular do registo tem conhecimento do pedido de declaração de caducidade quando notificado pelo INPI, concluindo os autores que tal interpretação não é conforme a Diretiva (DM)¹⁹⁰. A expressão indica que ainda não houve lugar à proposição da ação e a notificação prevista no art. 270.º, n.º 3 do CPI só poderá ser realizada quando a ação já tiver sido proposta¹⁹¹.

Para esses autores, o que deve ser considerado decisivo é se o titular tem conhecimento razoável da intenção de terceiros, não relevando a origem de tal conhecimento¹⁹². Deve considerar-se que a norma se basta com o conhecimento objetivo da possibilidade da ação de caducidade, não exigindo a boa ou má-fé do titular da marca¹⁹³, embora o que se pretenda é evitar reatamentos do uso de má-fé com o intuito único de manter o registo em vigor¹⁹⁴. Deste modo, o reatamento do uso não pode ser meramente artificial com o intuito de ludibriar o instituto da caducidade do registo da marca por falta de uso; o reatamento ou início do uso tem de corresponder a um uso sério da marca, como *supra* referimos¹⁹⁵.

De qualquer forma, pensamos que quem interpõe a ação deve provar esta circunstância¹⁹⁶, uma vez que, apesar da dificuldade, em caso de inversão do ónus da prova (recaindo no titular da marca), tratar-se-ia de uma verdadeira prova diabólica.

¹⁹⁰ JENS JAKOB BUGGE/ PETER E. P. GREGERSEN, «Requirement of use of trade marks», in: *European Intellectual Property Review*, vol. 25, Issue 7, 2003, p. 320, nota de rodapé n.º 17.

¹⁹¹ Neste sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», in: *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo XXIV, 2003, p. 197, nota de rodapé n.º 9.

¹⁹² JENS JAKOB BUGGE/ PETER E. P. GREGERSEN, «Requirement of use of trade marks», in: *European Intellectual Property Review*, vol. 25, Issue 7, 2003, p. 320.

¹⁹³ BEGOÑA CERRO PRADO, «Caducidad por falta de uso de la marca», in: *Comentarios a la ley e al reglamento de marcas* (Carlos González-Bueno, coordinador), Thomson Civitas, Madrid, 2003, p. 580.

¹⁹⁴ JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., p. 136.

¹⁹⁵ No mesmo sentido, JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», cit., p. 495; *Idem*, «Caducidad por falta de uso de la marca», cit., pp. 1039-1040.

¹⁹⁶ No mesmo sentido, CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 815.

Por forma a dar mais sentido e a conferir utilidade prática àquele preceito, e até para fazer face à dificuldade de prova, que pode assim ser ultrapassada, propomos, de *iure constituendo*, o seguinte: quem interpõe a ação deverá fazer uma comunicação, por carta registada com aviso de receção, de que procederá à interposição de um pedido de declaração da caducidade do registo da marca por falta uso no período máximo de três meses, pelo que todo o uso feito pelo titular do registo não será considerado como reabilitante da marca, só podendo invocar o uso anterior a essa comunicação como reabilitante da marca¹⁹⁷. Tendo em conta a previsão da aludida norma, pensamos que, desta forma, ela possa ser preenchida de uma forma mais consensual, permitindo ao terceiro, que tem interesse na demanda, notificar o titular do registo da marca sem que tal notificação possa ter um efeito de *boomerang* contra as pretensões daquele, uma vez que vai privar de qualquer efeito o uso da marca que se faça a partir da notificação¹⁹⁸.

A finalidade desta prorrogativa do uso reabilitante é, por um lado, a de permitir a redenção do titular do registo da marca, admitindo que ele possa fazer um uso sério da mesma; mas também pode ser encarada como uma forma de resgatar uma marca de eventuais “pecados da juventude”¹⁹⁹, desde que exista a verdadeira intenção de a usar nos seus produtos ou serviços, e não apenas para inviabilizar o pedido de declaração de caducidade do registo da marca²⁰⁰ - razão pela qual essa possibilidade nos parece totalmente acertada e equilibrada.

¹⁹⁷ L. BENTLY / B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., pp. 895, consideram ser teoricamente possível corresponder com o titular da marca antes de interporem a ação, questionando a realização anterior de algum uso da marca, sendo certo que, se o titular usar a marca posteriormente, não enfraquecerá a eventual ação de caducidade por não uso.

Tem-se apontado, na doutrina britânica, a solução relativamente à ocasião em que se deve notificar o titular do registo da marca da interposição do pedido de caducidade: embora se reconheça como não sendo perfeita, menciona-se o momento em que o período de cinco anos termina, cfr. AA. VV., *Kerly's law of trade marks and trade names*, cit., pp. 295-296, 10-066.

Será difícil determinar esse momento, nomeadamente se a marca tenha sido usada previamente, apontando que se deve escolher um período que confira sucesso à sua pretensão e não um que lhe possa complicar a situação, (*Idem*, pp. 296, § 10-067). Todavia, a solução não nos parece descabida: o prazo de cinco anos é um prazo generoso, pelo que, se o titular da marca não fez uso sério da marca, será agora dado benefício à intenção daquele terceiro que queira de facto usar aquela marca.

Como muito bem realçam aqueles autores, tudo dependerá da ação ou inação do titular do registo da marca, bem como da sua resposta à notificação. Além disso, o autor da ação deve indicar o prazo que considera fundamentar a caducidade do registo da marca no pedido (*Idem*, pp. 296, § 10-068 – 10-069).

¹⁹⁸ No mesmo sentido, WILLIAM CORNISH/DAVID LLEWELYN, *Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights*, p. 732, § 18-72.

¹⁹⁹ Para citarmos a curiosa expressão de ADRIANO VANZETTI/VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 268.

²⁰⁰ MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», cit., p. 197, nota de rodapé n.º 9; e LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., p. 314, nota de rodapé n.º 781.

Parte II

Aspetos Procedimentais da Declaração de Caducidade

1. Caracterização da Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso

Como temos vindo a analisar, o registo da marca extingue-se se não for usado - trata-se de uma solução prevista nos diversos ordenamentos dos Estados-Membros, muito por força da harmonização da DM neste ponto.

A solução adotada pela DM foi a da caducidade, como se pode constatar pelo nono considerando da DM: “*importa exigir que as marcas registadas sejam efectivamente usadas sob pena de caducidade...*”, o que se reflete no art. 269.º, n.º 1 do CPI.

Como consequência, temos que o direito da marca existiu de forma perfeita. Todavia, por circunstâncias supervenientes, surge um motivo para que o mesmo se extinga. Portanto, uma vez que o direito existiu, a caducidade terá efeitos mais limitados, *ex nunc*, uma vez que as causas de caducidade, surgindo superveniente, não afetam o registo da marca *ab origine* (contrariamente ao regime jurídico da invalidade da marca, que afeta o registo da marca desde a sua origem, tendo por consequência efeitos *ex tunc*)²⁰¹.

A caducidade do registo da marca por falta de uso surge no nosso ordenamento pela primeira vez pelo CPI de 1940, como já referimos *supra*²⁰². Todavia, foi no CPI'95 que começou a ganhar os contornos que atualmente tem no CPI. Como observámos, este salto qualitativo deve-se à transposição, no CPI'95, da primeira Diretiva de marcas, DM, mantendo-se no atual CPI.

No entanto, a caducidade de que falamos aqui não corresponde à caducidade do direito civil, mas a uma caducidade *sui generis*, própria do direito de marcas, que de comum com aquela só tem o nome²⁰³.

²⁰¹ Neste sentido, JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», *cit.*, p. 491.

²⁰² Sobre o surgimento histórico da figura da caducidade do registo das marcas em geral, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, *cit.*, pp. 292 e ss.

²⁰³ Como refere ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, *cit.*, p. 250.

De seguida, vamos analisar os aspetos peculiares da caducidade do direito de marcas por falta de uso da marca²⁰⁴ por contraponto à caducidade do direito civil²⁰⁵.

1.1. Caducidade Não Automática

O nosso CPI prevê dois tipos de caducidade: um primeiro grupo de situações em que a caducidade é automática, previsto no artigo 37.º do CPI; e um segundo grupo, o que agora nos ocupa, em que a caducidade não opera automaticamente, especialmente a caducidade por falta de uso da marca. O registo de uma marca caduca se ela não for usada de forma séria. Contudo, o registo só é cancelado se for declarada a sua caducidade.

Para que uma marca caduque por falta de uso é necessário um processo administrativo, não oficioso, no INPI, uma vez que ela não atua de forma automática, “como folha que se desprende”²⁰⁶. Assim, a caducidade do registo da marca por falta de uso não opera *ipso iure ou ipso facto*, uma vez que não caduca logo que se verifiquem os requisitos do art. 269.º, n.º 1 do CPI, só produzindo efeitos depois de declarada pelo INPI (art. 270.º, n.º 9 do CPI)²⁰⁷.

Neste encaixe, o TJCE, no acórdão proferido no processo C-246/05, ponto 46, comenta “a situação em que uma marca foi registada e o seu titular não a utiliza. Se isso ocorrer durante um período ininterrupto de cinco anos, este **pode** ficar privado dos seus direitos, a menos que possa invocar motivos justos”²⁰⁸.

²⁰⁴ Sobre a temática, veja-se LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., pp. 315-316; MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 449; ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., pp. 249 e ss; e, JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., pp. 123 e ss.

²⁰⁵ Sobre a figura da caducidade e as características, cfr., entre outros, LUIS A. CARVALHO FERNANDES, *Teoria geral do direito civil*, vol. II (Fontes, conteúdo e garantia da relação jurídica), 4.ª edição, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2007, p. 699 e ss; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito civil – teoria geral*, vol. III (Relações e situações jurídicas), Coimbra Editora, Coimbra, 2002, pp. 333-334 e 342-345; CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO (por ANTÓNIO PINTO MONTEIRO E PAULO MOTA PINTO), *Teoria geral do direito civil*, 4.ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2005, pp. 372 e ss; HEINRICH EWALD HÖRSTER, *A parte geral do código civil português – Teoria geral do direito civil*, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 214 e ss; INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, *Manual dos contratos em geral*, 4.ª edição, Coimbra Editora/Wolters Kluwer, Coimbra, 2010, p. 381.

²⁰⁶ INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, *Manual dos contratos em geral*, cit., p. 381.

Aliás, o mesmo autor refere que “Não deve confundir-se a *caducidade*, modo de extinção de um acto jurídico, com a caducidade (a que os franceses chamam *déchéance* e os italianos *decadenza*), modo de extinção de um direito pelo seu não exercício durante certo prazo (instituto paralelo ao da *prescrição* e ao do *não uso*. Cód. Civil, art. 298.º). Idem, p. 381, nota de rodapé n.º 355. Esta afirmação, por si só, sustenta o que estamos a tentar demonstrar: a diferença entre caducidade do direito civil e a caducidade do registo da marca por falta de uso.

Como podemos constatar, de facto, no ordenamento francês, o art. L 714-5 do *Code de la propriété intellectuelle* refere-se a *déchéance* e o art. 26.º, n.º 1, al. c) do *Codice della proprietà industriale* fala em *decadenza*.

Com o que se disse, notamos impreterivelmente a diferença de regime entre os dois tipos de caducidade no nosso ordenamento jurídico.

²⁰⁷ Questão que só ficou resolvida no CPI'95 (no art. 36.º, n.º 4 desse diploma, que expressamente aludia a essa situação – “A caducidade só produz efeitos depois de declarada em processo que corre os seus termos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial...”, como nota CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, vol. I, Sinais distintivos do comércio, concorrência desleal, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2005, p. 160.

²⁰⁸ Negrito nosso.

Deste modo, quando se verificam os requisitos da caducidade por falta de uso, o registo da marca não caduca, tão-só é suscetível de ser declarado nulo (caducável), pelo que, enquanto não for declarada, a marca continua a produzir os seus efeitos, possibilitando ao seu titular continuar a exercer algumas das faculdades que até então a lei lhe conferia (como o *ius prohibendi* - art. 258.º CPI, já não podendo anular uma marca posterior por contrafação – art. 266.º, n.º 3; pode, no entanto, opor-se ao registo de uma marca, uma vez que o art. 11.º, n.º 2 da DM não foi transposto para o nosso Código).

1.2. Caducidade Suscetível de Interrupção e de Suspensão

Outra característica própria da caducidade do registo da marca por falta de uso consiste na suscetibilidade de interrupção e/ou de suspensão da caducidade.

Trata-se de uma decorrência lógica da possibilidade do reatamento do uso lícito e da possibilidade da existência de justo motivo para a falta de uso, contrariamente à caducidade do direito civil, que, regra geral, não se suspende nem se interrompe, artigo 328.º CC.

Quanto à possibilidade da interrupção, está diretamente relacionada com o reatamento do uso, uma vez que, como vimos anteriormente, quando tratamos desta possibilidade, se o titular reatar o uso da sua marca de uma forma séria, interrompe-se o cômputo do prazo de cinco anos.

No que respeita à suspensão, como vimos, diz respeito aos casos em que o titular não faça uso sério da marca mas haja justo motivo para tal, como prevê o art. 269.º, n.º 1 do CPI. Trata-se de um requisito negativo, que tem de não se verificar para que o registo da marca seja suscetível de caducidade por falta de uso.

1.3. Caducidade Sanável

A caducidade do registo da marca apresenta também a peculiaridade de ser suscetível de ser sanada, situação que deriva da possibilidade do reatamento do uso.

Como analisámos anteriormente, a qualquer momento, dentro do período de cinco anos, o uso pode ser reatado, interrompendo o prazo que até aí se vinha contando. Mas, como vimos, não nos ficamos exclusivamente por esta situação. Assim, depois do período de cinco anos, é possível sanar a falta de uso da marca, com a exceção dos três meses anteriores ao pedido de declaração da caducidade, desde que o titular do registo da marca tenha disso conhecimento. Ou seja, mesmo quando a marca se encontra em estado caducável, há a possibilidade de sanar a caducidade, salvo a exceção do período de suspeição.

1.4. Carácter Não Oficioso da Caducidade

A caducidade do direito de marcas não é oficiosamente declarada (artigo 270.º CPI), ao contrário do que ocorre com a caducidade do direito civil (artigo 333.º CC).

O uso da marca é tradicionalmente regulado de duas formas possíveis: através da intervenção administrativa *ex officio* ou do controlo por terceiros interessados²⁰⁹.

O exemplo da intervenção administrativa *ex officio* é o instituído pelo sistema norte-americano, que dispõe de uma entidade administrativa, *Patent and Trademark Office – PTO*, que controla, após o registo da marca, se a mesma é ou não usada. Esse controlo é efetuado em dois períodos distintos: até ao sexto ano de vida do registo, o titular da marca tem de entregar à *PTO* uma declaração jurada – *affidavit* – em que, apresentando provas pertinentes, demonstre o uso da sua marca ou a existência de causas justificativas para a falta de uso (§8 a) b) *Lanham act*). O segundo momento é no décimo ano de vida, o da renovação do registo, em que o titular da marca tem de demonstrar a utilização efetiva da sua marca (§9 *Lanham Act*).

O sistema de controlo por terceiros interessados deixa a cargo de todos aqueles que tenham interesse na caducidade do registo da marca a prerrogativa de interpor o respetivo procedimento.

O sistema português encaixa-se neste último sistema, mas nem sempre foi assim.

Como já demos conta, com o Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho, foi suprimida do nosso ordenamento a Declaração de Intenção de Uso (DIU), que se encontrava plasmada no

²⁰⁹ MARIA MIGUEL CARVALHO, «O uso obrigatório da marca registada», *cit.*, pp. 657 e ss, nota de rodapé n.º 24; e LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, *cit.* p. 313.

Para maiores desenvolvimentos, ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, *cit.*, pp. 102 e ss; e CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, «Diversos sistemas de regulacion del uso obligatorio de la marca registrada», in: *Actas de derecho industrial*, 4, 1977, p. 198 e ss.

revogado artigo 256.º do CPI, prevendo a obrigatoriedade de, num período de cinco anos a contar da data do registo, se apresentar perante o INPI uma declaração de intenção de uso da marca.

Por força deste artigo, o sistema português apresentava uma mescla de regime “algo confuso, complexo e contraditório...”²¹⁰.

Apesar de esta ter sido a solução que constava dos trabalhos preparatórios do RMC e da DM²¹¹, não foi acolhida devido às dúvidas sobre a sua eficácia, bem como aos seus custos²¹².

Assim, o nosso CPI, antes do Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho, desviava-se, em certo ponto, do disposto na DM, situando-se agora no timbre dos diversos ordenamentos, nomeadamente os europeus²¹³.

Desta forma, o controlo do uso obrigatório da marca no nosso ordenamento jurídico assume carácter não oficioso²¹⁴.

²¹⁰ LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., p. 315.

²¹¹ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 568 e nota de rodapé n.º 11; e JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 787.

Todavia, apesar de não ter sido o entendimento acolhido pelo direito comunitário, a doutrina reconhece os benefícios do controlo *ex officio*, uma vez que permite a concordância entre a realidade formal do registo e a realidade efetiva; além de que, ao contrário do controlo por terceiros interessados, não provoca um efeito dissuasor em quem tiver interesse na caducidade da marca (devido aos eventuais custos). Cfr., neste sentido, ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., pp. 106 e ss; e, CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, «Diversos sistemas de regulacion del uso obligatorio de la marca registrada», in: *Actas de derecho industrial*, 4, 1977, pp. 213 e ss.

²¹² CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 787.

²¹³ Como de resto, já em 1988, o Comité Executivo da AIPPI, reunido em Sydney entre 10 e 15 de abril desse ano, observava na resolução da Questão Q92 A, ponto H, al. a) que, em vários países, a falta de uso não acarreta o cancelamento *ex officio* do registo da marca. (Disponível em: <https://www.aippi.org/download/committees/92A/RS92AEnglish.pdf>, p.6)

²¹⁴ AA.VV., *Código da propriedade industrial anotado* cit., p. 508, § 1.

Voltaremos a esta questão no âmbito dos aspetos procedimentais do pedido de caducidade por falta de uso, indagando a eventual possibilidade de ser arguida pelo INPI.

2. Procedimento de Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso

Como vimos anteriormente, a caducidade do registo da marca por falta de uso não atua automaticamente - necessita de ser declarada. Para tal, é necessário um processo com vista a tal objetivo. Em seguida, vamos tratar de alguns aspetos atinentes ao processo, i.e., ao procedimento para a decisão da caducidade ou não do registo de uma marca por falta de uso.

Teremos, como até aqui, em conta o recurso ao direito comparado quando seja possível e nisso haja interesse, uma vez que, nestas matérias, a DM concede total liberdade para fixação das regras processuais, como se pode confirmar através do 6.º considerando da Diretiva²¹⁵. Contudo, na PDM este quadro inverte-se, uma vez que um dos objetivos da proposta é o de aproximar as legislações e procedimentos dos Estados-Membros em matéria de marcas por forma a alinhá-los com o sistema da marca comunitária²¹⁶, prevendo normas processuais, em especial em matéria da caducidade do registo da marca por falta de uso, que serão referidas a seu tempo. Desde já, damos conta do artigo 47.º da PDM, onde se prevê o dever de os Estados-Membros estabelecerem um procedimento administrativo de extinção da marca junto dos respetivos institutos (n.º 1), com fundamento na ausência de utilização séria (n.º 2).

²¹⁵ “**Os Estados-Membros deverão continuar igualmente a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo. Cabe aos Estados-Membros, por exemplo, determinar a forma dos processos de registo e de declaração de nulidade, decidir se os direitos anteriores devem ser invocados no processo de registo ou no processo de declaração de nulidade, ou em ambos os casos, ou ainda, no caso de os direitos anteriores poderem ser invocados no processo de registo, prever um processo de oposição, ou uma análise oficiosa, ou ambos. Os Estados-Membros deverão manter a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas**”. – negritos nossos.

²¹⁶ COMISSÃO EUROPEIA, *Proposta de Diretiva do Parlamento...*, cit., p. 2.

3. Formas de Arguição deste Tipo de Caducidade

3.1. Formas de Arguição Acolhidas pelo Ordenamento Jurídico Português

A caducidade do registo da marca por falta de uso pode ser despoletada de várias formas. Contudo, nem todas estas possibilidades foram acolhidas pelo nosso ordenamento jurídico.

Vamos começar por analisar as hipóteses que se encontram previstas no CPI.

3.1.1. Ação de Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso

Desde logo, este tipo de caducidade, pode ser arguida, naturalmente, por via principal de acordo com o artigo 270.º do CPI²¹⁷. Desta forma, permite-se a um terceiro a possibilidade de interpor uma ação única e exclusivamente para que se declare a caducidade do registo de determinada marca por falta de uso. Esta possibilidade decorre da transposição da norma, imperativa, do art. 12.º, n.º 1 da DM, que consagra a falta de uso como causa de extinção da marca.

3.1.2. Alegação da Caducidade do Registo por Falta de Uso Face ao Pedido de Anulabilidade de Outra Marca Posterior por Parte do Titular da Marca

Outra possibilidade de arguir a caducidade do registo de uma marca por falta de uso surge quando o titular de uma marca anteriormente registada interpõe uma ação com vista à anulabilidade de uma marca posterior, em virtude de esta ser conflituante com a sua, sem que a marca inicial satisfaça as condições de uso sério.

Assim, atento o art. 266.º, n.º 3 do CPI, se a marca que fundamenta a ação de anulabilidade não satisfizer as condições de uso sério, o registo em relação ao qual é pedida a declaração de anulabilidade não será viável. Deste modo, o réu, aquando da apresentação da

²¹⁷ Relativamente à marca comunitária, v. arts. 51.º, n.º 1, al. a) e 56.º do RMC.

sua contestação, pode defender-se por via de exceção (no caso, perentória)²¹⁸, suscitando a falta de uso sério da marca que fundamenta o pedido.

Esta situação encontra-se prevista no art. 266.º, n.º 3 do CPI²¹⁹, como já referimos, que deriva da transposição para o nosso ordenamento jurídico do art. 11.º, n.º 1 da DM, também ela uma norma imperativa²²⁰.

De igual modo, a PDM, na secção 2, “*Procedimentos de Oposição, Extinção e Nulidade*”, do capítulo 3, “*Procedimentos*”, no artigo 48.º, consagra esta hipótese. No número 1 deste artigo prevê-se a possibilidade de, existindo um processo de declaração de nulidade com base numa marca anterior, o titular da marca posterior poder requerer que o titular da marca anterior apresente provas de que a sua marca cumpre com os requisitos de uso sério; ou de que existem motivos justificativos do não uso da sua marca no período de cinco anos anteriores à data do pedido de nulidade, se a marca, à data da propositura do pedido de nulidade, já estiver registada há mais de cinco anos. Assim, uma marca (com registo superior a cinco anos), só pode servir de base a um pedido de nulidade se efetivamente cumprir com os requisitos de uso obrigatório.

O número 2 acrescenta à possibilidade anterior uma incumbência para o titular da marca anterior: caso a marca anterior esteja registada há mais de cinco anos, na data de depósito ou prioridade da marca posterior, o titular da marca anterior terá de provar ainda que a sua marca foi usada nos cinco anos anteriores à data do depósito ou da prioridade da marca posterior²²¹. Neste caso, o ónus probatório é mais amplo, uma vez que, a prova dos cinco anos anteriores, é exigida por referência, não só ao pedido de nulidade mas também à data de depósito/prioridade da marca posterior, o que leva a uma maior lapso temporal que carece de prova. O que bem se compreende se atentarmos aos objetivos do instituto em análise.

No caso de o titular da marca anterior não apresentar tais provas, o n.º 3 do art. 48.º comina tal comportamento com a rejeição do pedido de declaração da nulidade. Numa norma inovadora, ou o autor, apresenta provas de que a sua marca cumpre com os requisitos de uso, ou, na falta de prova, o processo cessa.

No número 4 consagra-se a situação da caducidade parcial.

²¹⁸ Cfr. arts. 571.º e 576.º do CPC.

²¹⁹ No caso da marca comunitária, v. art. 57.º, n.º 2 do RMC.

²²⁰ Como, de resto, se faz menção no considerando 9 da DM, quando se afirma que “É necessário prever que a nulidade de uma marca não possa ser declarada em virtude da existência de uma marca anterior não usada”.

Também no considerando 30 da PDM se faz referência a esta situação nos seguintes termos: “Daí que uma marca registada só deve ser protegida na medida em que for efetivamente utilizada, e uma marca anteriormente registada não deve permitir ao seu titular opor-se ou anular uma marca posterior se não tiver dado utilização séria à sua marca”. Diferentemente da DM, na PDM esta hipótese apresenta-se num considerando diferente relativamente à exigência de uso da marca.

²²¹ Na PRMC, nesta matéria está prevista uma ligeira alteração: “No artigo 57.º, n.º 2, segundo período, os termos «à data de publicação do pedido de marca comunitária» são substituídos por «à data de depósito ou à data de prioridade do pedido de marca europeia»”, PRMC, p. 22, §50.

O número 5 prevê que se aplique o regime do n.º 1 a n.º 4 no caso de a marca anterior ser uma marca comunitária (sendo o uso sério determinado nos termos do artigo 15.º do RMC).

Esta norma da PDM, apresenta-se assim com um conteúdo mais exaustivo e novo quando comparado com a norma à qual corresponde na DM (art. 11.º, n.º1).

3.2. Formas de Arguição Não Acolhidas no Ordenamento Jurídico Português

Como já referimos, no nosso ordenamento, as hipóteses acabadas de referir, são as formas pelas quais pode ser alegada a falta de uso sério de uma marca com vista a obter a caducidade do registo dessa mesma marca.

Todavia, a DM prevê outros modos de invocação do não uso da marca registada, recorrendo a normas facultativas que não foram transpostas para o nosso ordenamento jurídico. Falamos do art. 11.º, n.º 2 e 11.º, n.º 3 da DM.

3.2.1. O artigo 11.º, N.º 2 da DM

A primeira das normas facultativas que não foram transpostas para o nosso ordenamento jurídico, art. 11.º, n.º 2, consagra a possibilidade de que o “*registo de uma marca não possa ser recusado em virtude da existência de uma marca anterior invocada em oposição que não satisfaça as condições de uso*”²²².

Como se disse, trata-se de uma possibilidade que não foi transposta para o nosso ordenamento²²³, não sendo situação ímpar no panorama dos demais Estados-Membros - também no ordenamento jurídico espanhol esta possibilidade não foi acolhida²²⁴, apesar de ser considerada pela doutrina espanhola uma situação surpreendente²²⁵. Considera-se que este caso se encontra amenizado por força do art. 26.º al. b) da *Ley de Marcas*, que possibilita à *Oficina*

²²² Esta hipótese encontra-se prevista para a marca comunitária, cfr. art. 42.º, n.º 2 do RMC.

²²³ Uma vez que se tratava de uma norma facultativa. Aliás, como o próprio considerando 9 refere, “deixando simultaneamente aos Estados-Membros a faculdade de aplicar o mesmo princípio no que diz respeito ao registo de uma marca (...) se se verificar, na sequência de uma exceção, que o registo da marca poderia ficar sujeito a caducidade”.

²²⁴ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 788.

²²⁵ JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., p. 157.

Española de Patentes y Marcas suspender o procedimento de registo até que haja sentença definitiva sobre o pedido de declaração da caducidade²²⁶.

No nosso direito pretérito, antes da revogação das Declarações de Intenção de Uso, poder-se-ia ainda cogitar uma possibilidade semelhante a esta no caso de o titular de uma marca não apresentar atempadamente a DIU em virtude do conteúdo do revogado art. 256.º, n.º 3 do CPI, que consagrava que “*As marcas para as quais essa declaração [Declaração de Intenção de Uso] não foi apresentada não são oponíveis a terceiros, sendo declarada a caducidade do respectivo registo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a requerimento de qualquer interessado, ou quando se verifique prejuízo de direitos de terceiros no momento da concessão de outros registos*”^{227,228}.

Outra possibilidade que se poderia colocar, no espírito desta norma da DM, seria a de, não podendo alegar a falta de uso no processo de registo de uma nova marca, o terceiro poder lançar mão de um recurso para fazer valer a falta de uso da marca como causa de caducidade. Todavia, como muito bem refere GARCÍA-CRUCES, tal situação não é possível, pois, assim, permitir-se-ia o recurso para um efeito que a lei não prevê - a não recusa do registo de uma nova marca em virtude da existência de uma marca anterior não usada²²⁹.

Sendo certo que, como veremos, ao contrário de outros países, em Portugal a entidade que decide os pedidos de caducidade do registo da marca por falta de uso é o INPI²³⁰, não vemos razão para que, *de iure constituindo*, não se transponha esta norma para o nosso ordenamento jurídico, devendo mesmo ser realizado com vista à tão desejada economia processual e eficiência de recursos, bem como visando a dinamização do processo de registo de marcas (e, assim, evitando que o registo de novas marcas, com o intuito de serem usadas, não tenha viabilidade por força de uma marca que não é usada).

A possibilidade de adoção pelo nosso ordenamento desta hipótese parece mais próxima se atentarmos no conteúdo da PDM, onde, no artigo 46.º²³¹, ela está prevista. Além do mais, cremos que não existem normas facultativas na PDM, uma vez que, no considerando 30 da

²²⁶ FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., pp. 177 – 178; e JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», cit., pp. 499 e ss. No mesmo sentido, JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., p. 157.

²²⁷ Com o Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25/07, que operou a revogação das DIUs, também foi retirado do art. 270.º, n.º 2 do CPI, que referia “*ou que indiquem a falta de uso de marca e a sua não oponibilidade em relação a terceiros*”.

²²⁸ Para maiores desenvolvimentos sobre esta questão, bem como de outras problemáticas criadas pelas DIUs neste particular, veja-se MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», cit., pp. 199 e ss.

²²⁹ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», cit., p. 499.

²³⁰ Em Espanha, esta decisão cabe aos tribunais, por isso, no ordenamento espanhol, considera-se que a não transposição desta norma se justifique pela dificuldade de dotar o seu instituto homólogo ao nosso INPI de competências para decidir estes processos, cfr. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 788.

²³¹ Na secção 2, “*Procedimentos de Oposição, Extinção e Nulidade*”, do capítulo 3, “*Procedimentos*”.

PDM, não se refere, como no considerando 9 da DM, a faculdade de adoção desta hipótese, mas apenas, no primeiro período do considerando 30 da PDM, que “uma marca anteriormente registada não deve permitir ao seu titular opor-se ou anular uma marca posterior se não tiver dado utilização séria à sua marca”. Assim, esta possibilidade terá de, no futuro, ser acolhida no nosso ordenamento de marcas.

A previsão da PDM é mais desenvolvida do que a da DM, não se limitando a enunciar a possibilidade, mas estabelecendo também os contornos de tal possibilidade.

Assim, nos termos do n.º 1 do art. 46.º, desde que, na data de depósito ou prioridade da marca posterior, a marca já esteja registada por um período superior a cinco anos, o requerente pode pedir que o titular da marca anterior que tenha lavrado uma oposição deva apresentar provas de que essa marca anterior cumpriu com os requisitos de uso sério; ou demonstrar a existência de justo motivo para a falta de uso da sua marca. Em caso de falta de prova, o mesmo artigo comina com a rejeição da oposição.

No n.º 2 do art. 46.º, consagra-se a possibilidade da caducidade parcial em vários artigos como o presente²³². Desta forma, caso a marca seja usada apenas em relação a alguns produtos/serviços para os quais se encontra registada, só esses poderão ser apreciados para o efeito de oposição.

O n.º 3 do art. 46.º prevê que se aplique o regime do n.º 1 e n.º 2, no caso de a marca anterior ser uma marca comunitária (sendo o uso sério determinado, nesse caso, nos termos do artigo 15.º do RMC).

3.2.2. O artigo 11.º, N.º 3 da DM

Esta norma dispõe que “*um Estado-Membro pode prever que uma marca não possa ser validamente invocada num processo de contrafação se se verificar, na sequência de uma exceção, que o registo da marca poderia igualmente ser extinto*”, sem prejuízo da possibilidade do pedido reconvenicional.

Trata-se também de uma possibilidade que não está prevista no CPI português, uma vez que o art. 11.º, n.º 3 da DM não foi transposto para o nosso ordenamento^{233, 234}.

²³² Como é o caso do 48º, n.º 4 da PDM e, de uma forma mais geral, prevê o art. 51.º, n.º 4 da PDM.

²³³ Mais uma vez, e como vimos relativamente à hipótese anterior, por se tratar de uma norma facultativa. Aqui também o considerando 9 da DM faz referência, “deixando simultaneamente aos Estados-Membros a faculdade (...) de prever que uma marca não possa

No nosso direito pretérito, mais uma vez por força da previsão das DIUs, em especial o revogado art. 256.º n.º 3 acima transcrito, agora em especial na parte em que diz “*As marcas para as quais essa declaração [Declaração de Intenção de Uso] não foi apresentada não são oponíveis a terceiros...*”, poder-se-ia elaborar um raciocínio análogo ao conteúdo daquele preceito da Diretiva, uma vez que, se não fosse apresentada a DIU atempadamente, a marca não seria oponível a terceiros, e, por consequência, não poderia ser validamente alegada num processo de contrafação²³⁵.

Se atentarmos no ordenamento jurídico espanhol, esta previsão da DM considera-se transposta no artigo 41.2 da *Ley de Marcas*^{236,237}.

Pensamos que, também de *lege ferenda*, haveria todo o interesse em que esta norma da DM fosse transposta para o nosso CPI, uma vez que, no atual estado, é viável que uma ação de contrafação seja bem-sucedida tendo por base uma marca anterior não usada enquanto a sua caducidade não tenha sido declarada.

Esta possibilidade parece agora mais viável se atentarmos no conteúdo dos artigos 17.º e 18.º da PDM.

Assim, no artigo 17.º da PDM²³⁸, relativo à *falta de utilização como defesa em processos de infração* (epígrafe do artigo em questão), é proposto que o titular de uma marca só possa proibir o uso caso a sua marca não seja suscetível de extinção à data da instauração do processo de *infração* (contrafação).

Por sua vez, o artigo 18.º da PDM parece completar o artigo anterior ao prever um direito de intervenção do titular de uma marca posterior num processo de contrafação. Os números 1 e 2 do referido artigo (o último dos quais relativo à marca comunitária), preveem que, caso uma marca anterior seja suscetível de ser declarada extinta, o seu titular não se possa opor ao uso de uma marca posterior, no processo de contrafação. No que diz respeito ao número 3, no âmbito do tema que tratamos, queremos referir-nos especialmente à remissão que o número

ser validamente invocada num processo de contrafação se se verificar, na sequência de uma exceção, que o registo da marca poderia ficar sujeito a caducidade”.

²³⁴ Em relação à marca comunitária, v. art. 99.º e 100.º do RMC.

²³⁵ Para um maior desenvolvimento, bem como a dicotomia de solução conforme a marca seja ou não usada de forma séria caso a DIU não seja apresentada atempadamente, v. MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, pp. 200 e ss.

²³⁶ O art. 41.2 da *Ley de Marcas* prevê, para aquilo de que agora nos ocupamos, que, face ao exercício de uma ação por violação do direito de marca, “o demandado poderá exercitar, por via de reconvenção, a ação de declaração de caducidade por falta de uso de la marca do demandante”.

²³⁷ Neste sentido, CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, *cit.*, p. 789; e ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», *cit.*, p. 499.

Em sentido aparentemente contrário, cfr. JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, *cit.*, pp. 151 e ss. Este autor considera que o art. 41.2 da *Ley de Marcas* apenas alarga o círculo de legitimados para a ação de caducidade, sendo possível condenar um terceiro por violação de um direito de marca anterior não usado, pugnano pela existência de uma norma similar ao art. 11.º, n.º 3 da DM (*Ibidem*, pp. 153-154.).

²³⁸ Sistemáticamente inserido no Capítulo II da PDM - *Direito das Marcas* - e na secção 3 - Direitos Conferidos e Limitações.

1 faz para o art. 48.º, n.º 3 da PDM, que analisamos *infra*. Da leitura que fazemos desta norma, diremos que ela consagra que, quando o titular da marca anterior não apresente prova de uso ou justo impedimento para o não uso, há rejeição do seu pedido de nulidade da marca posterior. Assim, o titular do registo da marca anterior não pode proibir a utilização da marca, mas a marca posterior também não se pode opor à anterior num processo de contrafação. Será de ponderar, em nosso entendimento, a inclusão desta solução na versão definitiva, uma vez que nos parece criar uma situação de impasse sobre a marca que deverá prevalecer, forçando a norma a, se nos é permitida a expressão, um pacto de não-agressão.

Deste modo, e porque no segundo período do considerando 30 da PDM se refere que “Além disso, os Estados-Membros **devem** estabelecer que uma marca não pode ser validamente invocada em processos de infração se ficar provado, em resultado de um litígio, que a marca poderia ser extinta ou, se a ação for instaurada contra um direito posterior, poderia ter sido extinta no momento em que o direito posterior foi adquirido”²³⁹, pensamos que o carácter facultativo desta possibilidade presente na DM é afastado na PDM, passando a normas imperativas. Até porque, de outro modo, não se contribuiria, como é também objetivo da PDM, para a redução do número de marcas registadas e não usadas.

²³⁹ Negrito nosso.

4. Competência para a Declaração da Caducidade

Em Portugal, a competência para apreciar os pedidos de caducidade, e, portanto, o pedido de caducidade do registo da marca por falta de uso por via principal encontram-se atribuídos ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), de acordo com o preceituado no art. 270.º, n.º 1.

Trata-se de uma situação diversa das situações de nulidade e anulabilidade, em que tal competência está atribuída aos tribunais judiciais, cfr. art. 35.º, n.º 1 do CPI. No caso da caducidade, a decisão final tomada pelo INPI traduz-se numa decisão administrativa, i.e., um ato administrativo, pois, como refere COUTO GONÇALVES (ainda que a respeito da natureza do ato final de registo, mas que é perfeitamente transponível para o presente caso), traduz-se num “*acto autoritário de um agente de um Instituto Público, manifestado no exercício de poderes de Direito Administrativo que produz efeitos jurídicos externos numa relação individual e concreta...*”²⁴⁰.

No caso de recurso, a competência para o mesmo já se encontra outorgada a favor do Tribunal da Propriedade Intelectual, v. art. 40.º, n.º 1 do CPI²⁴¹.

Este panorama da competência do INPI para declarar a caducidade traduz-se numa peculiaridade do nosso ordenamento, pois, em alguns dos ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros, a competência é atribuída aos tribunais judiciais²⁴², havendo também ordenamentos onde existe um sistema misto²⁴³.

Como sustenta MARIA MIGUEL CARVALHO²⁴⁴, a opção por este sistema em Portugal poderá brotar da morosidade processual dos tribunais, preferindo-se, assim, um sistema que,

²⁴⁰ LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., p. 185.

²⁴¹ Possibilidade analisada *infra*.

²⁴² Como é o caso de Espanha, art.º 55.º, n.º 1 da *Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas*; e França, art. L- 714-5 do *Code de la propriété intellectuelle*.

Também na Argentina se considera que a ação deve ser interposta judicialmente, art. 23.º, c) da *Ley de Marcas Argentina (Ley no. 22.362 -B.O. 2/1/8)* e LUIS EDUARDO BERTONE/GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de marcas – marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 386.

²⁴³ Como é exemplo o ordenamento britânico, cfr. art. 46 (4) (a) (b) do *Trade Marks Act*, em que, consoante os casos, podem ou não ser os pedidos de caducidade interpostos judicialmente.

Situação idêntica acontece no caso da marca comunitária. Assim, o pedido de extinção da marca comunitária com fundamento no seu não uso por via principal é interposto no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI), cfr. art. 56.º, n.º 1, al. a) do RMC, sendo apreciado pelas divisões de anulação (v. art. 134.º do RMC). Contudo, o pedido é inadmissível quando “um órgão judicial de um Estado-Membro já tiver decidido de um pedido com o mesmo objecto e a mesma causa entre as mesmas partes e se essa decisão já tiver transitado em julgado”, cfr. art. 56.º, n.º 3 do RMC. Por outra parte, na situação em que o pedido de extinção for deduzido na contestação de uma ação de violação da marca, a competência já será, em princípio, do tribunal de marcas em que estiver a tramitar a ação principal, art. 100.º do RMC. Neste último caso, existe uma ampliação do objeto do processo, ou então terá de haver uma suspensão do processo principal e remeter-se para o instituto um pedido de decisão dentro de determinado prazo, cfr. art. 100.º, n.º 7 e v. MANUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, «Solicitud de caducidad o de nulidad», in: *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria* (Coords. Alberto Casado Cerviño/Mª Luisa Llobregat Hurtado), vol. I (arts. 1-74), Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pp. 612 e ss.

²⁴⁴ MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 453; *Idem*, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», cit., p. 202.

em princípio, será mais célere, não descurando a sua segurança, uma vez que, por via do recurso, fica assegurada a possibilidade de intervenção de uma autoridade judicial. A mesma autora encontrava, antes da revogação das DIUs, justificação para a manutenção deste sistema no facto de estas serem apresentadas ao INPI e, assim, poder existir um maior aproveitamento de recursos, visto que se tornava mais simples detetar esta situação²⁴⁵. Todavia, as DIUs foram revogadas e a situação mantém-se - afigura-se-nos que tal situação poderá dever-se à morosidade associada aos tribunais, o que poderia suceder no caso de estes pedidos serem apreciados por um tribunal judicial.

Não desconsiderando as vantagens do sistema alemão, que adota um sistema misto, mais equilibrado - o pedido pode ser apresentado à entidade administrativa, mas, se houver oposição, o processo transita para os tribunais (§53 e §55 da *Markengesetz*)²⁴⁶ -, reputamos a solução atualmente em vigor no nosso ordenamento como positiva. Assim, a segurança jurídica encontra-se sempre salvaguardada pela hipótese de recurso para o tribunal da propriedade intelectual. É certo que, em termos de celeridade, é preferível a opção pelo INPI, não descurando que, enquanto instituto especializado na temática da propriedade industrial, estará particularmente apto para a apreciação destas causas.

A opção pela decisão de um tribunal, que seria da competência do ainda recente Tribunal da Propriedade Intelectual²⁴⁷, não será sinónimo de uma maior segurança jurídica. Trata-se de um tribunal de competência territorial alargada²⁴⁸, com competência especializada. Apenas existe um situado em Lisboa, com competência em todo o território nacional²⁴⁹. Começou a funcionar apenas com um juiz a tempo parcial, o que fez com que se produzisse, desde cedo, um entupimento, devido ao número de processos e, sobretudo, pela urgência em decidir o substancial número de providências cautelares. Entretanto, na vigência da anterior Lei de

²⁴⁵ MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, p. 202.

²⁴⁶ Propugnando-a como uma solução preferível, *cfr. Ibidem*.

²⁴⁷ Criado pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, instituído pelo Decreto-lei n.º 67/2012, de 20 de março e instalado pela Portaria n.º 84/2012, de 29 de março.

²⁴⁸ Secção V (Tribunais de competência territorial alargada) da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto (Lei da organização do sistema judiciário), art. 111.º, n.º 1, al. d). Lei que entrará em vigor *na data de início da produção de efeitos do decreto-lei que aprove o Regime de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais* – art. 188.º da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto.

O Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março, que procede à regulamentação daquela lei, *cfr.* art. 1.º do DL n.º 49/2014, prevê a criação de tribunais de competência territorial alargada, em especial o tribunal da propriedade intelectual (art. 65.º, al. f) do DL n.º 49/2014, com sede em Lisboa, com três juizes, com competência em todo território nacional e o Tribunal da Relação de Lisboa como competente para conhecer dos recursos, *v.* Mapa IV do DL n.º 49/2014. Este DL entrou em vigor a 1 de setembro de 2014, *cfr.* o seu art. 118.º.

No âmbito da revogada Lei de organização e funcionamento dos tribunais judiciais (Lei n.º 3/99, de 13 de janeiro), *v.* Secção III, em especial o art. 89.º-A, n.º 1, al. d); e Secção V (Juízos de competência especializada), da Lei n.º 52/2008, de 28 de agosto (Nova Lei de organização e funcionamento dos tribunais judiciais), o art. 122.º, n.º 1, al. d).

²⁴⁹ *Ibidem*.

Organização e Funcionamento dos Tribunais judiciais tinha sido instalado o 2.º juízo desse tribunal, com reforço de um juiz²⁵⁰; atualmente este tribunal conta, como vimos²⁵¹, com 3 juizes.

Contudo, as decisões deste tribunal foram criticadas quanto ao seu conteúdo, sentido, rigor e morosidade, o que não se afigura favorável às empresas titulares de direitos, *in casu* direitos de marca²⁵², e que em nada contribuem para a certeza e segurança jurídicas desejáveis.

Além de que o nosso legislador, quando revogou as DIUs, poderia ter atuado neste campo, preferindo não o fazer, mostrando, assim, a primazia pelo sistema já instituído no nosso ordenamento.

Deste modo, consideramos que deve manter-se a competência para a declaração da caducidade do registo da marca por falta de uso, em virtude de não vislumbrarmos vantagens de maior para uma modificação.

Além do mais, a PDM, no art. 47.º, n.º 1²⁵³, prevê que “Os Estados-Membros devem estabelecer um **procedimento administrativo** de extinção ou declaração de nulidade de uma marca **junto dos respetivos institutos**”²⁵⁴, o que advoga em razão da solução estabelecida do ordenamento português.

Nos artigos 48.º e seguintes do CPI foi prevista no nosso ordenamento a possibilidade de recurso à arbitragem em sede de propriedade industrial para resolução de litígios. Neste encaço, fica a dúvida sobre a faculdade de recurso ou não à arbitragem para a resolução do caso de que nos ocupamos no presente trabalho.

A nossa doutrina parece ser unânime na recusa desta situação pela impossibilidade de efeito *erga omnes* da decisão arbitral, bem como na necessidade da decisão por uma autoridade pública que contenda com alterações registais²⁵⁵.

²⁵⁰ Pela Portaria n.º 100/2013, de 6 de março.

²⁵¹ Cfr. a nossa nota de rodapé n.º 248.

²⁵² Estas e outras críticas em AA.VV., *Tribunal da propriedade intelectual*, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 141 e ss.

²⁵³ Inserido na secção 2, “*Procedimentos de Oposição, Extinção e Nulidade*”, do capítulo 3, “*Procedimentos*”.

²⁵⁴ Negritos nossos.

²⁵⁵ CÉSAR BESSA MONTEIRO, «A arbitragem no novo código da propriedade industrial», in: *Marcas & Patentes, Revista do Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, ano XVIII, n.º 3, 2003, p. 9; e MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, p. 212, nota de rodapé n.º 67.

5. Legitimidade

5.1. Legitimidade Ativa

De acordo com o art. 37.º, n.º 2 do CPI, “qualquer interessado” tem legitimidade para intentar um pedido de caducidade do registo de uma marca²⁵⁶.

Como se trata de um procedimento administrativo, devemos também atentar no conteúdo do artigo 53.º do Código de Procedimento Administrativo²⁵⁷, que, relativamente à legitimidade para o mesmo, preceitua que “têm legitimidade para iniciar o procedimento administrativo e para intervir nele os titulares de direitos subjectivos ou interesses legalmente protegidos, no âmbito das decisões que nele forem ou possam ser tomadas, bem como as associações sem carácter político ou sindical que tenham por fim a defesa desses interesses”.

Assim, parece de concluir que não basta somente ter interesse; esse interesse tem de advir da titularidade de um direito subjectivo ou de um interesse legalmente protegido²⁵⁸. Será o caso, desde logo, dos concorrentes do titular da marca registada, mas não usada, que tenham interesse em usar aquela marca ou registar uma marca confundível com aquela²⁵⁹.

A legitimidade ativa apresenta-se, assim, de certo modo, com uma conceção restrita quando comparada com o RMC, que se basta com a “capacidade para comparecer em juízo” (cfr. artigo 56.º do RMC)²⁶⁰.

Pensamos, contudo, que a redação do artigo 37.º deveria ser mais clara, um pouco à semelhança do artigo 59.º da *Ley de Marcas* espanhola. Este artigo atribui a competência a quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, ou a qualquer agrupamento legalmente constituído para a representação dos interesses dos fabricantes, produtores, prestadores de serviços,

²⁵⁶ É o caso também do ordenamento francês, art. L – 714-5 do *Code de la propriété intellectuelle* – “par toute personne intéressée”, e dos países do Benelux, art. 2.27, n.º 1 da *Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)* – “Tout intéressé peut...”.

No Reino Unido, a legitimidade encontra-se atribuída a qualquer pessoa, art. 46 (4) do Trade Marks Act – “any person...”, assim como na Alemanha, § 55 (2) 1. da *Markengesetz* – “jede Person”.

Em Itália, a legitimidade ativa é atribuída não só a quem é interessado, bem como, oficiosamente, ao Ministério Público, art. 122.º do *Codice della proprietà industriale* - situação próxima do que entre nós sucede para os processos de declaração de nulidade e anulabilidade, cfr. art. 35.º, n.º 1 do CPI.

²⁵⁷ MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, p. 203.

²⁵⁸ No mesmo sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, *cit.*, p. 454.

No direito francês, que apresenta uma redação similar, como referimos, também se considera que, face a tal redação, é de recorrer ao direito comum, estando legitimada a ação a todos aqueles que tenham um interesse legítimo, cfr. ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, *cit.* p. 919, §1630.

²⁵⁹ MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, p. 203.

Também neste sentido, no direito francês, FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, *cit.*, p. 872, §1517.

²⁶⁰ Prevê aquele art. do RMC a possibilidade de apresentação de um pedido de extinção da marca com base no seu não uso “por qualquer agrupamento ou organismo constituído para representação dos interesses de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores e que, nos termos da legislação que lhe é aplicável, tenha capacidade para comparecer em juízo”.

comerciantes ou consumidores que sejam afetados ou que ostentem um direito subjetivo ou interesse legítimo.

No que respeita aos concorrentes com os quais não exista uma total identidade de atividade ou produto, tendo em conta a caducidade parcial e a possibilidade da marca estar registada para um grande número de produtos/serviços, podem ter todo o interesse em valer-se do instituto da caducidade do registo da marca por falta de uso²⁶¹.

Por seu turno, também os consumidores, em nossa opinião, têm legitimidade para intentar um pedido de caducidade desta natureza²⁶². Assim, eles podem ter interesse em interpor um pedido deste tipo, uma vez que a marca lhes é dirigida e são eles quem beneficia das funções da marca, além de que são também portadores do interesse geral de que o sistema de registo seja próximo da realidade de mercado²⁶³. Não obstante, cremos na improbabilidade de que um consumidor, *per sí*, requeira este tipo de caducidade, devido a diversos fatores, *v.g.*, os custos associados, o desinteresse pela falta de efeito útil, para si, de que uma marca não usada seja declarada caduca.

Pelo exposto, pensamos que, entre nós, o conceito de *qualquer interessado* deverá integrar, nomeadamente, não só os concorrentes diretos, mas aqueles concorrentes sem os quais exista uma total similitude de atividade ou produto e mesmo os consumidores (apesar da pouca probabilidade referida).

Este é também um aspeto para o qual a PDM apresenta novidades. Assim, no art. 47.º, n.º 4, al. a), a proposta estabelece a legitimidade ativa para os procedimentos de extinção do registo da marca com base na ausência de utilização séria de uma forma muito abrangente – “qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer associação representativa de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores, que, nos termos da legislação que lhe é aplicável, tenha capacidade para comparecer em juízo” -, à imagem do que sucede no RMC²⁶⁴, como demos nota. Face a tal redação, a legitimidade ativa, no

²⁶¹ Neste sentido, ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle, cit.*, p.920.

²⁶² Como expressamente se prevê no RMC e na *Ley de Marcas* espanhola.

²⁶³ Cfr. FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca, cit.*, pp. 182 e ss. Este autor refere que, em Espanha, antes da *Ley de Marcas de 2001*, entendia-se que na falta de legitimação expressa, só de forma indireta os consumidores, enquanto portadores do interesse geral do sistema de registo ser próximo da realidade de mercado, teriam um interesse legítimo, estando dessa forma legitimados para intentar um pedido de caducidade do registo da marca.

²⁶⁴ Reflexo de que, como já demos conta, a PDM pretende alinhar os ordenamentos dos Estados-Membros em termos de procedimentos, bem como do objetivo de os alinhar com o regime do RMC.

nosso ordenamento, sofrerá um alargamento dos sujeitos com capacidade para interpor um pedido de caducidade do registo de uma marca com fundamento na falta de uso.

Em virtude de tal entendimento, e tendo em conta, sobretudo, os consumidores, pois intentar um procedimento desta natureza pode acarretar custos e burocracia em demasia, tem-se cogitado a possibilidade de recurso à ação popular²⁶⁵.

No RMC, em virtude de a legitimidade se bastar com a possibilidade de estar em juízo, a doutrina tem interpretado como “uma verdadeira acção popular exercitável *quivis ex populo*”²⁶⁶.

No ordenamento espanhol, apesar do amplo critério de atribuição da legitimidade ativa, não foi acolhida ainda a possibilidade de exercer um pedido de declaração de caducidade do registo de uma marca por falta de uso através de uma ação popular²⁶⁷.

No entanto, no ordenamento alemão acolhe-se esta solução²⁶⁸, bem como no ordenamento britânico²⁶⁹, atribuindo a legitimidade a qualquer pessoa, como vimos.

O CPI não faz qualquer alusão expressa a esta possibilidade. A lei de ação popular está prevista no art. 52.º, n.º 3 da CRP e encontra-se regulada pela Lei n.º 83/95, de 31 de agosto. O artigo 2.º dessa lei atribui a titularidade a todos os cidadãos com ou sem interesse direto na demanda, assim como a todas as associações e fundações, desde que se verifiquem os requisitos do artigo 3.º da mesma lei (possuírem personalidade jurídica; incluírem expressamente nas suas atribuições ou nos seus objetivos estatutários a defesa dos interesses

²⁶⁵ MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, p. 207; Idem, *A Marca Enganosa*, *cit.*, p. 455.

²⁶⁶ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, na primeira edição do seu *Tratado sobre derecho de marcas* (Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2001, p. 505).

Não afirmando expressamente, mas referindo que se trata, quanto ao bem protegido, de uma ação que se expande para os interesses privados gerais e já não privados particulares, podendo ser exercitada através de *class actions* representativas de interesses de grupo, v. MANUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, «Solicitud de caducidad o de nulidad», in: *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria* (Coords. Alberto Casado Cerviño/Mª Luisa Llobregat Hurtado), vol. I (arts. 1-74), Universidad de Alicante, Alicante, 1996, p. 615.

²⁶⁷ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, *cit.*, p. 815.

²⁶⁸ Neste sentido, CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, 1.ª edição, p. 505. O autor dá conta de que a doutrina alemã vê no §55 (2) 1. da *Markengesetz* um dos poucos casos em se pode recorrer à *Popularklage*.

No mesmo sentido, salientando a diferença relativamente ao ordenamento argentino, v. LUIS EDUARDO BERTONE/GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de marcas – marcas, designaciones y nombres comerciales*, p. 388.

²⁶⁹ Com base no §46 (4) do *Trade Marks Act* (que atribui legitimidade a qualquer pessoa – “any person”), a doutrina britânica sustenta esta posição, cfr. WILLIAM CORNISH/DAVID LLEWELYN, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, p. 730, que afirmam “An application to revoke may be made by any person. It is not therefore necessary for an objector to establish any interest in the mark; it is in no one’s interest to have unused marks cluttering up the register”. Numa edição anterior, os autores afirmam que “To this extent the objection has acquired a colouring of public interest” *apud* MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, p. 207, nota de rodapé n.º 42.

Em sentido conducente a este entendimento, Belinda Isaac, «Use for the purpose of resisting an application for revocation for non-use», *cit.*, p. 224, 13.02, considera que “Uma consequência do grande número de marcas registadas na Comunidade e do número de conflitos (oposições) encontrados é a de que há um forte interesse público na remoção do registo de marcas que não são usadas”.

em causa no tipo de ação de que se trate; e não exercerem qualquer tipo de atividade profissional concorrente com empresas ou profissionais liberais).

No que respeita a associações ou fundações, parece ser difícil que se verifiquem os requisitos de uma ação popular - duvidamos que alguma dessas entidades cumpra o requisito da defesa dos interesses aqui em causa²⁷⁰. Todavia, há uma exceção: o art. 18.º, n.º 1, al. l) da Lei de Defesa dos Consumidores²⁷¹ prevê expressamente a possibilidade de as associações de consumidores recorrerem à ação popular.

Contudo, no caso de cidadãos, temos de atentar que “a acção popular, tem, sobretudo, incidência na tutela de interesses difusos, pois sendo interesses de toda a comunidade, deve reconhecer-se aos cidadãos *uti cives* e não *uti singuli*, o direito de promover individual ou associadamente, a defesa de tais interesses”²⁷². Ora, sendo certo que muitas vezes este tipo de ação terá uma forte componente de interesse próprio, não vislumbramos um especial interesse de recurso à ação popular nestes termos²⁷³. Tal fator geraria problemas a jusante, no caso de alguns dos cidadãos que subscrevessem a ação popular terem interesse em usar e registar essa marca.

Outra questão que se coloca entre nós é a de aferir a possibilidade de o INPI promover officiosamente a caducidade do registo da marca por falta de uso.

Desde logo, o art. 37.º, n.º 2 do CPI apenas refere um *qualquer interessado*, ao contrário da *Ley de Marcas* espanhola, que, no seu artigo 59.º, expressamente legitima a *Oficina Española de Patentes y Marcas* para intentar um pedido de caducidade. Também na Argentina a entidade administrativa, em certos casos excecionais (art 26.º da *Ley de Marcas - Ley no. 22.362 de 02/01/1981*), tem legitimidade para intentar uma ação desta natureza²⁷⁴.

Como já referimos, no nosso ordenamento existe um sistema de controlo do uso obrigatório da marca por terceiros interessados. Não existe entre nós uma aproximação ao sistema de controlo *ex officio*, pelo menos na atualidade, uma vez que, na vigência das DIUs, contávamos com um sistema misto. Daí que a opção pela promoção officiosa da caducidade do

²⁷⁰ MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, p. 208.

²⁷¹ Lei n.º 24/96, de 31 de julho.

²⁷² J.J. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, *Constituição da república portuguesa anotada*, vol. I (artigos 1.º a 107.º), 4.ª edição revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 698.

²⁷³ Isto porque, “... o interesse difuso é um interesse colectivo, geral, de que participa um conjunto de pessoas. A repercussão nas pessoas dá legitimidade para defender um interesse em comum. Mas a acção é desenhada como altruista, e não de defesa de interesses próprios”, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal*, Almedina, Coimbra, 2002, p. 364.

²⁷⁴ LUIS EDUARDO BERTONE/GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de marcas – marcas, designaciones y nombres comerciales*, pp. 388 e ss.

registo da marca, com o atual quadro jurídico, seja dificilmente praticável e, portanto, não nos pareça defensável²⁷⁵.

Não descuramos, no entanto, as vantagens que essa situação poderia ter sobretudo para os concorrentes, que poderiam evitar os custos e burocracia de um processo²⁷⁶. Todavia, com a supressão das DIUs, trata-se de uma situação de difícil prática para o INPI, além de que a opção por um sistema de controlo do uso obrigatório da marca mais afeto ao controlo por terceiros interessados parece inviabilizar tal possibilidade.

5.2. Legitimidade Passiva

Nada se prevê no CPI relativamente à legitimidade passiva, i.e., contra quem deve ser interposto o pedido de caducidade do registo de uma marca com fundamento na sua falta de uso²⁷⁷.

Estando em causa um direito que é registado, diremos desde logo que a ação deve ser interposta contra quem nele figure como seu titular.

Não obstante, pretendemos indagar se, além do titular do registo do direito de marca, haverá mais alguém contra quem deva ser impetrado o pedido.

Poderá suceder que existam outras pessoas com direitos sobre o registo em causa e que, por esse motivo, tenham interesse em contradizer e refutar o pedido de caducidade. Pensamos no caso do licenciado, usufrutuário, concessionário, entre outros, isto é, todos aqueles que tenham direitos sobre a marca.

O interesse em contestar justifica que, nestes casos, o pedido deva ser interposto não só contra o titular do registo, mas, bem assim, contra as demais pessoas com direitos sobre aquela

²⁷⁵ Em sentido contrário, durante a vigência das DIUs, v. MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, pp. 203 e ss.

Também em sentido contrário, mas relativamente ao RMC (de 1994), v. MANUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, «Solicitud de caducidad o de nulidad», *cit.*, p. 615.

²⁷⁶ Sobre estas vantagens que limitam uma tutela ampla dos interesses do titular de uma marca registada mas não usada, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, pp. 203 e ss.

²⁷⁷ No que diz respeito à marca comunitária, o RE, na regra 37, al. a), i)- iii), exige que o pedido de extinção da marca por falta de uso da marca comunitária inclua, no que diz respeito ao registo visado, o número da marca comunitária em causa, o nome, endereço do titular dessa marca comunitária e, bem assim, a indicação dos produtos/serviços para os quais se requer a extinção da marca.

marca²⁷⁸, que também deverão ser notificadas (nos termos do art. 270.º, n.º 3 CPI). Além do interesse em refutar o pedido de caducidade, pode suceder, inclusive, que eles estejam munidos de mais elementos para o efeito - um licenciado poderá, mais facilmente que o titular do registo da marca, fornecer factos que provem que a marca é efetivamente usada²⁷⁹.

Do mesmo modo, pelas razões aduzidas, também deverá o pedido ser interposto contra o novo titular da marca se, entre a proposição da ação e a notificação, a marca tiver sido cedida (e a transmissão, ao tempo da propositura do pedido, não tenha sido registada – desde que haja conhecimento); se a alienação da marca ocorrer após o pedido de caducidade, deve permitir-se que o adquirente intervenha²⁸⁰.

²⁷⁸ Neste sentido, ADRIANO VANZETTI/VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 278; e ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., pp. 269 e ss.

²⁷⁹ *Ibidem*, consideram que se trata de uma situação de litisconsórcio passivo necessário. De notar que este entendimento resulta do ordenamento italiano e espanhol, em que o pedido de caducidade do registo da marca por falta de uso é interposto e se processa nos tribunais judiciais.

Aliás, o artigo 124.º do *Codice della proprietà industriale* consagra esta solução: “*L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale é esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso*”.

MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, cit., p. 985, em comentário ao artigo 59.º da *Ley de Marcas* considera que “*ha de demandarse a todos los comuneros para evitar la aplicación de la doctrina sobre cosa juzgada en la comunidad de bienes, que no afecta en lo desfavorable a los comuneros que no hayan sido demandados*” - mais uma vez em relação à lei espanhola, em que, como já vimos, o pedido é tramitado nos tribunais judiciais.

²⁸⁰ MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, cit., pp. 984 e ss, faz alusão à doutrina aplicada pelo Supremo Tribunal Espanhol, em que os sujeitos que tenham adquirido a propriedade da marca posteriormente ao pedido de caducidade não estão legitimados passivamente. Porém, o autor refere que tal doutrina não deve ser aplicada, devendo demandar-se todos os que tenham direitos sobre aquele registo de marca, fundamentando nas normas processuais (administrativas e civis) relativas à legitimidade do transmitente e do adquirente e de sucessão/substituição no processo.

6. Medidas Cautelares

Uma vez que, como vimos, a caducidade do registo da marca por falta de uso não opera automaticamente, carecendo de ser declarada, vamos aferir da necessidade de interpor um procedimento cautelar neste âmbito, visando a abstenção de uso da marca (não usada), antes da decisão final respeitante à caducidade, assegurando os respetivos direitos das partes bem como garantindo a decisão final do processo.

A Lei n.º 16/2008, de 1 de abril, transposição da Diretiva 2004/48/CE, de 29 de abril, aditou ao CPI, entre outros, o artigo 338.º - I, que prevê as providências cautelares no seio da propriedade industrial. Logo no seu n.º 1, o artigo prevê que "Sempre que haja violação **ou** fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a: a) Inibir qualquer violação iminente; ou b) Proibir a continuação da violação"²⁸¹. Contudo, a caducidade do registo da marca por falta de uso afeta o registo da marca e não o seu uso²⁸², além de que não há qualquer norma que proíba o uso da marca, pelo que só se poderia fundamentar a providência cautelar com base em concorrência desleal²⁸³.

Por outra parte, até que seja intentado o pedido de declaração da caducidade do registo, bem como na sua pendência, o titular da marca continua a poder usar a marca, conservando as faculdades que lhe são concedidas - todas ou algumas, conforme o pedido seja ou não infundado, respetivamente; se infundado, considera-se que nunca houve fundamento para caducidade por falta de uso sério, e, então, a marca foi sempre usada. Assim, com vista a exercer o seu *ius prohibendi*, pode socorrer-se de um procedimento cautelar com vista a proibir

²⁸¹ Negrinho nosso.

Assim, e contrariamente ao que vinha acontecendo até aí com a aplicação das normas reguladoras das providências cautelares do CPC, com esta alteração, a tutela cautelar dos direitos de propriedade industrial pode ser realizada em duas situações: quando há fundado receio de lesão de um direito; mas, e aqui reside a peculiaridade de regime, também quando a lesão já existe. Sobre esta questão, v. ANTÓNIO SANTOS ABRANTES GERALDES, «Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual – Propriedade Industrial # Direitos de Autor e Direitos Conexos», Centros de Estudos Judiciários, 13 de novembro de 2009, disponível em: <http://www.tri.mj.pt/PDF/Procedimentos%20cautelares%20em%20direitos%20de%20propriedade%20industrial%20e%20direitos%20de%20autor.pdf>, pp. 7 e ss, 2.3.

²⁸² Neste sentido, ainda que para a marca supervenientemente decetiva, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 458.

²⁸³ Contudo, o art. 17.º da PDM *supra* referido consagra que "O **titular de uma marca pode proibir a utilização de um sinal** na medida em que os seus direitos não sejam suscetíveis de extinção...", negrito nosso. No futuro, poderemos ter uma norma a consagrar a proibição de uso da marca, ainda que circunscrita aos processos de contrafação, onde, por sinal, fará mais sentido falar de medidas cautelares; de modo que pensamos que o argumento apresentado passará a ser estéril, podendo haver providências cautelares com fundamento na falta de uso sério da marca. Contudo, esse interesse poderá ser reduzido, como referimos *infra*.

um terceiro de usar uma marca idêntica à sua - tão-só esse procedimento terá de ter por fundamento a concorrência desleal.

Bem assim, com a previsão do período de suspeição, parece-nos que o terceiro que intenta a ação vê os seus interesses salvaguardados²⁸⁴. Esta prerrogativa, quando se verifique, funciona em seu favor, com um efeito em certo modo próximo da providência cautelar.

Não vislumbramos a possibilidade de recurso a medidas cautelares no nosso ordenamento jurídico, tal como ele se apresenta no momento. Todavia, de forma indireta, nomeadamente com fundamento em concorrência desleal, pode recorrer-se a providências cautelares que projetam o seu efeito numa marca que não seja efetivamente usada.²⁸⁵

²⁸⁴ Além do mais, no futuro, com a possibilidade de previsão das hipóteses constantes dos arts. 17.º (conjugado com o art. 18.º) e 46.º da PDM (art. 11.º, n.º 2 e n.º 3 da DM, respetivamente), já analisadas *supra*, de invocação da falta de uso de marca anterior nos processos de registo e nos processos de contrafação a necessidade de recorrer às providências cautelares fica reduzida, uma vez que basta suscitar a vicissitude do não uso no respetivo processo, não havendo necessidade de propositura de uma providência cautelar.

²⁸⁵ No sistema jurídico espanhol, considerava-se a anotação preventiva do pedido de caducidade por falta de uso, no registo da marca, como uma medida cautelar. Todavia, com a entrada em vigor da *Ley de Marcas* de 2001, esta hipótese passou a estar expressamente prevista no art. 61.1 daquele diploma. Trata-se agora de uma medida que é adotada após ser admitido o pedido, o que retira a sua natureza de pedido cautelar. V. FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, *cit.*, pp. 206 e ss.

Consideramos que esta hipótese de anotação no registo da marca da pendência de um pedido de caducidade não seria despidiendo, podendo *de iure constituendo* ser adotado, mas sem o caráter de prevenção e não executivo.

7. Trâmites da Ação de Declaração de Caducidade do Registo

Até aqui, vimos alguns aspetos atinentes ao processo de declaração de caducidade do registo da marca mais vocacionados para o fundamento da falta de uso. Demos conta dos aspetos que concernem à legitimidade, formas de arguição e entidade competente para decidir do processo, quando o processo seja instaurado por via principal.

Vamos agora fazer referência a mais alguns aspetos referentes ao processo instaurado por via principal, o procedimento administrativo, detendo-nos, sobretudo, no artigo 270.º do CPI²⁸⁶.

7.1. Pedido

O pedido de declaração de caducidade do registo de uma marca por falta de uso é realizado mediante o preenchimento de um impresso disponível no INPI (apresentamos um exemplar abaixo) ou subscrito por meios eletrónicos (art. 10.º - A CPI) no sítio do INPI, na secção destinada²⁸⁷. Deverá, em documento anexo, indicar-se a causa do pedido (i.e., os motivos que apontem para a falta de uso da marca em questão e a sua inoponibilidade face a terceiros); e deve também realizar-se o pedido de declaração de caducidade e o seu averbamento ao registo²⁸⁸.

De acordo com a tabela atualizada pela Deliberação n.º 1376-A/2013, nos termos do art. 3.º da Portaria n.º 1098/2008, de 30 de setembro, alterada pela Portaria n.º 1254/2009, de 14 de outubro, pela Portaria n.º 479/2010, de 12 de julho, e pela Portaria n.º 176/2012, de 31 de maio, este pedido está sujeito a uma taxa de 10,42€ ou 20,85€, conforme o pedido seja submetido por meios eletrónicos ou em papel²⁸⁹, respetivamente.

O Decreto-Lei n.º 143/2008 revogou o artigo 18.º do CPI²⁹⁰, que previa a necessidade de as peças processuais serem acompanhadas de duplicados, por forma a dispensar formalidades

²⁸⁶ Seguimos de perto a sistematização adotada por MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, pp. 209 e ss, percorrendo os vários números do art. 270 do CPI.

²⁸⁷ No que concerne à marca comunitária, cfr. art. 55.º, n.º 2 do RMC, e as regras 37 a 39 do RE.

²⁸⁸ MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, p. 209.

²⁸⁹ Portanto, quando submetido por via eletrónica, a taxa é reduzida para metade, nos termos da Portaria n.º 1298/2007, de 2 de outubro.

²⁹⁰ Artigo 18.º - revogado - Duplicado dos articulados.

1 - As reclamações e demais peças processuais são acompanhadas de duplicado, que deve conter reprodução de todos os documentos juntos ao original.

2 - O duplicado a que se refere o número anterior é remetido à parte contrária pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

desnecessárias (como se afirma na introdução do referido Decreto-Lei). O pedido em papel está sujeito ao preenchimento do formulário apresentado abaixo.

7.2. Notificação do Pedido, Resposta do Requerido (a questão do ónus da prova)

Depois de intentado o pedido de declaração da caducidade do registo, nos termos do art. 270.º, n.º 3 do CPI, o titular do registo (e, acrescentamos nós, todos os que possam ter legitimidade passiva para o efeito, como *supra* analisamos) é notificado para, se assim pretender, responder no prazo de um mês²⁹¹. De acordo com o n.º 4 do mesmo artigo, este prazo pode ser prorrogado por mais um mês, se for pedido. Todavia, esta faculdade só é exercitável uma vez²⁹².

O art. 270.º, n.º 6 prevê a inversão do ónus da prova, incumbindo-a ao titular da marca ou a um seu licenciado, caso exista. Trata-se de uma novidade do CPI de 2003, uma vez que, nos códigos anteriores (CPI de 1940 e CPI de 1995), nada se dizia, valendo, portanto, a regra geral de que quem invocar um direito tem de fazer prova do mesmo (*onus probandi incumbit ei qui dicit*). Tal situação tornava o ónus de prova muito difícil para o autor do pedido de caducidade - uma verdadeira prova diabólica, como a doutrina em situações deste género costuma apelidá-la -, de forma que esta previsão normativa é de inteira lógica²⁹³. Este é o sistema que vigora também em Espanha e França²⁹⁴.

Todavia, existem sistemas que não adotam esta solução, como é o caso de Itália²⁹⁵, dos países do Benelux²⁹⁶ e o sistema do RMC²⁹⁷.

²⁹¹ Relativamente à marca comunitária, v. regra 40, n.º 1 do RE: se o pedido não for rejeitado pelo IHMI, este comunica ao titular da marca, fixando um prazo para que faça as observações que pretender.

²⁹² Antes das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho, Programa SIMPLEX, o prazo era de dois meses, renovável por um mês.

O revogado também pelo mesmo DL, n.º 5 do art. 270.º previa a possibilidade de concessão de novas prorrogações em caso de motivo atendível e se não houvesse oposição da parte contrária. Pensamos que esta solução não seria muito praticável, uma vez que a parte contrária tem interesse que o processo seja o mais célere possível. Nota-se o intuito do legislador em simplificar os processos.

²⁹³ AA.VV., *Código da propriedade industrial anotado* (Coords. António Campinos e Luís Couto Gonçalves), Almedina, Coimbra, 2010, p. 511, § III.

²⁹⁴ Cfr. art. 58.º da *Ley de Marcas* e o art. L 714-5 do *Code de la propriété intellectuelle*, respetivamente.

²⁹⁵ De acordo com o art. 121.º, n.º 1 do *Codice della proprietà industriale*, o ónus da prova incumbe a quem invoca o direito, admitindo, no entanto, que a prova possa ser feita por qualquer meio incluindo as presunções. A este respeito, importa dar conta que o Tribunal de primeira instância das comunidades europeias, num caso que envolvia uma marca comunitária, considerou que “a utilização séria de uma marca não pode ser provada por meio de probabilidades ou presunções, antes devendo assentar em elementos concretos e objetivos que provem uma utilização efectiva e suficiente da marca no mercado em causa”, ponto 47 do acórdão do TPI de 12 de dezembro de 2002, proferido no processo T-39/01.

²⁹⁶ A previsão do art. 2.26, 2., a. da *Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)* adota um modelo *sui generis*, uma vez que concede ao tribunal a faculdade de submeter o ónus da prova, no todo ou em parte, ao titular da marca.

²⁹⁷ Com efeito, na marca comunitária, temos de distinguir consoante estejamos perante um pedido por via principal (art. 51.º e 56.º do RMC) ou um pedido enxertado na oposição ao registo da marca comunitária, ou pedido reconvenicional em ação de contrafação (art. 42.º, 51.º, 57.º e 100.º, n.º 5 do RMC). Na primeira situação, considera-se que não há inversão do ónus da prova. Nos restantes casos, considera-se existir inversão do ónus da prova (art. 42.º, n.º 2 e 57.º, n.º 2). Para maiores desenvolvimentos, até porque o entendimento não é unívoco, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, pp. 211 e ss; Alberto Casado Cerviño, «Uso de la marca comunitaria», in: *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria* (Coords. Alberto Casado Cerviño/Mª Luisa Llobregat Hurtado), vol. I (arts. 1-74), Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pp. 191 a 207; e, CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, *cit.*, pp. 200 e ss.

Alguma doutrina considera que a inversão do ónus da prova *tout court* não é a solução mais eficaz²⁹⁸. Nessa esteira, considera-se que tal sistema obriga o titular da marca a um ónus a que não deveria estar sujeito, no caso de não existirem sinais da falta de uso. Sustenta-se, neste entendimento, que, previamente à inversão do ónus da prova, deve verificar-se a existência de indícios que sustentem o pedido.

Todavia, parece-nos que não é um ónus excessivo, pois, se o titular de facto usa a marca, não terá dificuldade em prová-lo, o que pode revelar-se muito difícil para o demandante²⁹⁹.

O *Manual de Aplicação do CPI* enuncia alguns meios de prova admitidos, sem carácter exaustivo: “a apresentação de fotografias dos produtos, pedidos de encomenda, faturas de fornecimento, fichas de produção, declarações escritas de comerciantes (quanto a estas é necessário ponderar a representatividade e o grau de especialização da entidade emitente), embalagens, etiquetas e provas de publicidade da marca”, além de que “em todos estes elementos deve estar visível uma data compreendida num dos 5 anos que antecedem o pedido de declaração de caducidade”³⁰⁰.

Para além destes, podemos ainda enunciar, mais uma vez sem carácter exaustivo, notas de entrega; no caso da licença, deve entregar-se também o contrato, catálogos, relatórios de câmaras de comércio³⁰¹.

Tais meios de prova devem ser remetidos na resposta do titular da marca nos termos do art. 19.º do CPI, em especial o n.º 1. Se houver impossibilidade, tem de haver despacho de autorização e notificação à parte contrária, (n.º 2 do art. 19.º), sendo rejeitados todos os documentos considerados impertinentes e desnecessários (n.º 3).

Havendo resposta por parte do titular da marca, ela é também comunicada ao requerente do pedido, cfr. art. 16.º, n.º 3 do CPI. Havendo lugar a exposições suplementares, se

²⁹⁸ ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., p. 275. Não discordando da posição, JUAN FLAQUER RIUTORT (*El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., pp. 163 e ss.) considera que só não é defensável a posição, extremada, de atribuir o ónus da prova única e exclusivamente a quem solicita o pedido.

²⁹⁹ ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Caducidad de la marca», cit., p. 296.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ («Caducidad por falta de uso de la marca», cit., p. 1035), refere uma sentença onde se afirma que “*uma compreensão rígida do ónus probatório, significa desconhecer que a base de um justo e razoável juízo há de assentar-se numa correta apreciação da prova no seu todo (...) porque caso contrário estaríamos face à total inoperância do princípio da obrigatoriedade do uso da marca...*”.

³⁰⁰ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *Manual de aplicação do Código da Propriedade Industrial*, cit., p. 73, regra 79, n.º 6.

³⁰¹ FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., pp. 192 e ss; JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., pp. 162 e ss; ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit. p.920, §1631; e FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, cit., p. 874.

se mostrarem necessárias (art. 17.º, n.º 3), e se forem consideradas impertinentes ou desnecessárias, serão recusadas, como já vimos por força do art. 19.º, n.º 3 do CPI³⁰².

7.3. Decisão do INPI³⁰³

De acordo com o art. 270.º, n.º 7, findo o prazo para a resposta, o INPI decide o pedido de caducidade do registo da marca por falta de uso no prazo de um mês.

Se antes desta decisão houver desistência do pedido, o processo extingue-se, conforme plasmado no n.º 8 do art. 270.º do CPI.

A decisão é comunicada às partes de acordo com as regras gerais do CPI, isto é, através da publicação no Boletim da Propriedade Industrial (art. 16.º, n.º 1 e 29.º, n.º 1 e 2).

Sendo declarada a caducidade e não havendo recurso, a mesma será averbada ao registo de acordo com o art. 270.º, n.º 10 e 30.º, n.º 1, al. e).

7.4. Recurso da Decisão

Como já fomos adiantando anteriormente, há possibilidade de recurso da decisão do INPI, sendo este recurso interposto no Tribunal da Propriedade Intelectual - artigo 40.º CPI.

Não há regras especiais que rejam este recurso, pelo que se aplicam as regras gerais do CPI. Deste modo, o recurso é de plena jurisdição (art. 39.º, al. b)), podendo ser interposto pelo requerente do pedido alvo de decisão do INPI, pelos reclamantes e por quem seja direta e efetivamente prejudicado pela decisão (*v.g.* licenciados, coproprietários, entre outros), de acordo com o art. 41.º do CPI.

O prazo para interpor este recurso é de dois meses contados a partir da publicação no BPI (ou da data da certidão pedida pelo recorrente, quando forem anteriores) - artigo 42.º.

Posteriormente, e de acordo com o artigo 43.º do CPI, depois de distribuído o processo, é enviada ao INPI uma cópia do mesmo e respetivos documentos para que aquela entidade responda o que tiver por conveniente, enviando ou determinando que seja enviado ao tribunal o processo em causa, juntamente com o ofício de remessa (art. 43.º, n.º 1)). O prazo para tal é de

³⁰² Como sucede também com a marca comunitária, cfr. art. 57.º, n.º 1 do RMC.

³⁰³ No caso da marca comunitária, v. art. 57.º, n.º 5 e 6 do RMC.

dez ou vinte dias, consoante o processo tenha ou não elementos suficientes para esclarecer o tribunal, respetivamente (art. 43.º, n.º 2 e 3). Este prazo pode ser prorrogado pelo tempo e nos termos que se considerarem necessários a pedido do INPI, quando haja motivo justificado e os prazos anteriores não possam ser cumpridos (art. 43.º, n.º 4), preferindo-se a via eletrónica (art. 43.º, n.º 5).

Recebido o recurso, o Tribunal da Propriedade Industrial cita a parte contrária para, se assim o entender, responder no prazo de 30 dias (art. 44.º, n.º 1). Esta citação é realizada no escritório do advogado constituído - não existindo, será citado no cartório do agente oficial da propriedade industrial que a representou no processo administrativo, sendo advertida da necessidade de constituir advogado para intervir no processo (art. 44.º, n.º 2).

Finalizado este prazo, o processo é concluso para decisão final, que, salvo justo impedimento, é proferida no prazo de quinze dias (art. 44.º, n.º 3).

Desta decisão, cabe ainda recurso para o Tribunal da Relação nos termos do artigo 46.º do CPI.

Não havendo recurso e caso a decisão transite em julgado, a secretaria do Tribunal remete, sempre que possível por transmissão eletrónica de dados, cópia dactilografada, ou em suporte considerado adequado, para efeito de publicação do respetivo texto e correspondente aviso no Boletim da Propriedade Industrial, bem como do respetivo averbamento ao INPI. (art. 47.º e 35.º, n.º 3 do CPI)³⁰⁴.

³⁰⁴ No que respeita à marca comunitária, a decisão dos examinadores, *in casu*, das divisões de anulação, é passível de recurso, interposto por quem não viu na decisão as suas pretensões serem procedentes, por escrito, num prazo de dois meses a contar da notificação da decisão (e as alegações apresentadas em quatro meses a contar daquela notificação) a que se refere, só se considerando interposto o recurso após o pagamento da respetiva taxa, tendo este recurso efeito suspensivo, cfr. arts. 58.º, 59.º e 60.º do RMC.

Quando a parte for única no processo, a revisão dessa decisão, quanto ao seu provimento, faz-se nos termos do art. 61.º do RMC. Por outra parte, se o recurso for interposto por uma parte contra outra parte, a revisão da decisão faz-se nos termos do art. 62.º do RMC.

A Câmara de Recurso examina, verificando se o recurso tem provimento, e decide o recurso, v. arts. 63.º e 64.º do RMC.

Desta decisão, cabe ainda recurso para o Tribunal de Justiça, v. art 65.º do RMC. Esta referência ao Tribunal de Justiça realizada pelo artigo em questão deve ser entendida como alusiva ao sistema judicial comunitário no seu conjunto, i.e., ao Tribunal de Justiça *tout court*, e bem assim ao Tribunal Geral (anterior Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias), uma vez que aquela expressão “tende a identificar o conjunto dos tribunais da União”, cfr. Miguel Gorjão Henriques, *Direito da União – História, Direito, Cidadania, Mercado Interno e Concorrência*, 6.ª edição, Almedina, Coimbra, p. 223, § 348. Neste sentido, cfr. Ramón Martín Mateo/ Juan José Díez Sánchez, «Procedimiento de recurso», in: *Comentarios a la ley de marcas* (Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, José Antonio García-Cruces González), Tomo I, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 689; e MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», *cit.*, p. 213, nota de rodapé 70.

Parte III

Efeitos da Declaração de Caducidade

1. Efeitos da Declaração de Caducidade do Registo da Marca por Falta de Uso³⁰⁵

1.1. Cancelamento Total ou Parcial do Registo

A declaração de caducidade do registo da marca por falta de uso pode dizer respeito a todos os produtos ou serviços para que esta se encontra registada, de modo que, nesta situação, falamos do cancelamento do registo da marca total.

Todavia, como vimos anteriormente, o uso sério da marca pode não abarcar todos os produtos ou serviços para os quais a marca se encontra registada. Deste modo, a declaração de caducidade pode cingir-se apenas a alguns dos produtos ou serviços para os quais a marca se encontra registada, pelo que o cancelamento do registo será apenas parcial, conforme plasmado no art. 269.º, n.º 6 - na esteira no art. 11.º, n.º 4 da DM, como já tínhamos verificado³⁰⁶ -, conservando-se o registo face aos produtos ou serviços registados e usados.

Esta solução é congruente com o *ratio* da falta de uso de uma marca como fundamento da caducidade do registo da marca, uma vez que, se a marca é usada para alguns produtos ou serviços e não na totalidade para que se encontra registada, justifica-se a caducidade do registo face a esses produtos ou serviços e já não para todos.

No que respeita à marca de prestígio, alguma doutrina considera que a decisão de caducidade parcial de uma marca de prestígio por falta de uso do registo pode não ter um efeito

³⁰⁵ O principal efeito relativamente à marca comunitária consiste na impossibilidade de transformação da marca comunitária em pedido de marca nacional, salvo se a marca comunitária tiver sido usada no Estado-Membro onde a transformação foi pedida, v. art. 112.º, n.º 2, al. a) do RMC. Contudo, considera-se que atualmente tal exceção é inaplicável, nomeadamente tendo em conta o teor da declaração do Conselho e da comissão relativa ao art. 15.º do RMC sobre o uso num Estado-Membro constituir um uso sério em toda a União; de forma que o art. 112.º, n.º 2, al. a) do RMC tem de ser interpretado no sentido de que “a declaração de caducidade da marca comunitária por não uso constitui um facto impeditivo da sua transformação sem exceção em nenhum Estado-Membro”, TOMÁS DE LAS HERAS LORENZO, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria», *cit.*, pp. 22-23, §4.

³⁰⁶ Na PDM, esta hipótese mantém-se. Contudo, a sua previsão apresenta-se mais dividida por algumas normas, como é o caso dos arts. 46.º, n.º 2, 48.º, n.º 4 e, relativamente, o art. 51.º, n.º 4.

No art. 44.º da PDM – Capítulo 3 (*Procedimentos*), secção 1 (*Pedido e Registo*) – prevê-se o pagamento de uma taxa adicional para o registo ou renovação para cada classe de produtos/serviços além da primeira classe. Tal solução é mais um meio que visa dissuadir o registo de uma marca para várias classes nas quais a marca não seja efetivamente usada, cfr. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, *cit.*, p. 89, em especial § 2.113 e § 2.114.

tão incisivo, pois tal declaração não obsta a que o titular da marca de prestígio possa posteriormente opor-se ao registo dessa marca por violação da sua marca de prestígio em virtude de a mesma gozar de uma proteção alargada – a tutela ultramerceológica, que consiste numa derrogação do princípio da especialidade -, esvaziando de efeito útil a declaração de caducidade por falta de uso³⁰⁷.

Contudo, pensamos que a validade desta tese está sujeita à conceção que se tenha da tutela ultramerceológica da marca de prestígio.

Só considerando a tutela ultramerceológica em termos absolutos, como uma total derrogação do princípio da especialidade, entendemos que a declaração de caducidade parcial do registo de uma marca de prestígio por falta de uso possa ser desprovida de efeito útil devido à impossibilidade de um novo registo de marca.

Entendendo-se que a tutela ultramerceológica não abrange, sem mais, todo e qualquer produto não semelhante, sendo necessário, para que a tal tutela se manifeste, outrossim, um nexo de causalidade para a degradação da marca de prestígio³⁰⁸, não pensamos que possa haver qualquer circunstância dissuasora de um posterior registo de uma nova marca para aqueles produtos/serviços.

No que respeita à marca notória (art. 241.º do CPI), estas considerações não se colocam, uma vez que não há lugar a tutela ultramerceológica, valendo o princípio da especialidade. Assim, só existe proteção tratando-se de produtos idênticos ou afins³⁰⁹, sendo certo que se trata de uma marca que não se encontra registada e, portanto, não se coloca a suscetibilidade de caducidade do seu registo por falta de uso.

1.2. Eficácia da Declaração de Caducidade

A solução do nosso ordenamento relativamente à produção de efeitos encontra-se no art. 270.º, n.º 9 do CPI. Aí se prevê que, como já fomos vendo pelo carácter não automático deste

³⁰⁷ Neste sentido, ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Caducidad de la marca», *cit.*, p. 284; JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», *cit.*, p. 494; JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *cit.*, p. 256, §216; e FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, *cit.*, p. 870, §1514.

³⁰⁸ Neste sentido, Mafalda Maria Rodrigues dos Santos Sebastião, “Marca Notória e Marca de Prestígio”, disponível em: http://www.verbojuridico.com/doutrina/2012/mafaldasebastiao_marcanotoria.pdf, pp. 36 e ss.

³⁰⁹ AA.VV., *Código da propriedade industrial anotado cit.*, p. 471, § III.

tipo de caducidade do registo da marca, os efeitos da caducidade só se produzem depois de declarada num processo, que é tramitado no INPI³¹⁰.

Desta forma, considera-se que a declaração da caducidade, nestes casos, tem efeitos *ex nunc*³¹¹.

Num artigo inovador face à DM, o artigo 49.º da PDM³¹² consagra a regra no que diz respeito à data em que a marca deixa de produzir efeito. Como regra geral, e de forma diferente do que sucede no CPI, em que a produção de efeitos da caducidade se dá para o futuro, consagra-se que a marca deixa de produzir os seus efeitos relativamente à data do pedido de extinção, sem prejuízo de, a pedido das partes, poder fixar-se numa qualquer data anterior, desde que o titular tenha sido privado dos seus direitos.

Concordamos com a solução proposta pela PDM. Ela não coloca em causa o instituto em análise, contribuindo ainda para o objetivo de eliminação de marcas registadas e não usadas. Pode questionar-se o facto de ser possível fixar essa data, visto que a caducidade com fundamento na falta de uso não é automática - pelo contrário, é necessário um procedimento para que seja declarada. Pensamos que não há aqui ausência de consonância, pois, se atentarmos que a falta de uso pode ser invocada num processo de contrafação (situação facultativa na DM e obrigatória, segundo cremos, na PDM) e anulabilidade de uma marca, percebemos que os efeitos do não uso de uma marca têm efeitos processuais além do respetivo procedimento de caducidade. Assim, vemos esta solução como mais uma manifestação de combate às marcas registadas e não usadas.

Por sua vez, o averbamento previsto no art. 270.º, n.º 10 e 30.º, n.º 1, al. e) é a circunstância que confere a oponibilidade a terceiros da decisão de caducidade (eficácia *erga omnes*), de acordo com o art. 30.º, n.º 2.

³¹⁰ Ao contrário do ordenamento francês, em que expressamente se prevê, no art. L – 714-5 do *Code de la propriété intellectuelle*, que a caducidade produz efeitos a partir do momento em que cesse o cômputo dos cinco anos, tendo por consequência efeitos *ex tunc*. Situação que pode beneficiar quem proceda à contrafação da marca, v. JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 261.

Por seu turno, no ordenamento jurídico espanhol, prevê-se que a marca deixa de produzir efeitos a partir do momento em que se verificam os factos que provocam a caducidade, cfr. art. 55.º, n.º 2 da *Ley de Marcas* de 2001. Face a esta redação, há quem considere, na doutrina espanhola, que se trata de efeito *ex nunc*, uma vez que a marca foi perfeitamente válida até à causa de caducidade, pelo que este artigo apenas nos indica a data relevante em que a marca deixa de produzir efeitos, cfr. BEGOÑA CERRO, «Caducidad», in: *Comentarios a la ley y al reglamento de marcas*”, (Carlos González-Bueno, coordenador), Thomson Civitas, Madrid, 2003, p. 560 e ss. Em sentido próximo, JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, «Caducidad», in: *Comentarios a la ley de marcas* (Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, José Antonio García-Cruces González), Tomo II, Thomson Aranzadi, Cizur Menor 2008, pp. 1004 e ss, considera que, face às dúvidas em determinar a data exata em que a causa de caducidade se verificou, e na impossibilidade de a poder determinar, deve ter-se em conta a data do pedido ou da alegação da falta de uso. Por outro lado, atenta a literalidade da norma (ainda que considere que, face às dúvidas sobre o momento ao qual se deve retroagir, deveria ser fixada a data do pedido de caducidade), FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., pp. 197 e ss, refere-se a um efeito *ex tunc*.

³¹¹ No mesmo sentido, v. MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», cit., p. 215.

³¹² Secção 2, “Procedimentos de Oposição, Extinção e Nulidade”, do capítulo 3, “Procedimentos”.

1.3. Circunstâncias Especiais Relativas aos Efeitos da Declaração de Caducidade do Registo por Falta de Uso

De seguida, vamos analisar algumas questões dúbias atinentes à caducidade do registo da marca por falta de uso.

1.3.1. – Registo, pelo Titular da Marca, de uma Nova Marca

Em especial, debate-se o efeito de, antes do termo do prazo dos cinco anos, o titular da marca, ou um terceiro por si instruído, proceder ao registo da mesma marca por forma a obstar à declaração do registo da marca primitivo. Tem sido entendido que tal prática é fraudulenta, não sendo apta para evitar a caducidade³¹³. Concordamos com tal entendimento: trata-se de uma situação análoga às marcas defensivas, que se pretende evitar com a positivação de um regime como o da caducidade do registo da marca por falta de uso, de modo a que as marcas que não sejam usadas se perpetuem no registo³¹⁴.

1.3.2. - A Incidência da Declaração de Caducidade Superveniente num Hipotético Recurso Contencioso

Referimo-nos, agora, a situações em que um terceiro procede ao registo de uma marca, sendo o mesmo recusado por ser confundível com outro sinal anteriormente registado. Supondo que há recurso de tal decisão, e que entre esse mesmo recurso e a sua decisão há uma declaração de caducidade do registo da marca anterior, cumpre saber se há a possibilidade de invocar essa decisão no recurso^{315,316}.

³¹³ ALBERT CHAVANNE / JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit. p.918, §1626; e, MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», cit., pp. 215 e ss.

³¹⁴ CARLO EMANUELE MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, cit., pp. 227 e ss.

³¹⁵ ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., pp. 277 e ss; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., pp. 198 e ss; e JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., pp. 125 e ss; VÍCTOR GUIX CASTELLVÍ, «Incidencia de la caducidad de las marcas en el ámbito del recurso contencioso-administrativo», in: Homenaje a H. Baylos: estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1992, pp. 391-396.

³¹⁶ Estamos perante uma querela que vai muito além do direito de marcas, atinente ao próprio direito processual civil: consiste em saber se os factos novos, supervenientes à decisão proferida em primeira instância devem ou não relevar, havendo, entre nós, quem aceite e quem recuse a atendibilidade de tais factos em sede de recurso. Para maiores desenvolvimentos desta questão, do ponto de vista processual civil, v. NUNO ANDRADE PISSARRA, «O conhecimento de factos supervenientes relativos ao mérito da causa pelo tribunal de recurso em processo civil», *in*: Coletânea de Estudos de Processo Civil (coord. Rui Pinto), Coimbra Editora, Coimbra, 2013, pp.287 a 334.

A jurisprudência espanhola apresenta divergências nesta questão³¹⁷. Se, por um lado, há um setor da jurisprudência que adota uma postura de recusa, tendo em conta o caráter revisor do recurso, o prejuízo para os cidadãos mais respeitadores e o benefício para as pessoas mais atentas e diligentes (que requerem o registo de um determinado sinal antecipadamente para assegurar uma prioridade no futuro, profanando desta forma o princípio da igualdade); por outra parte, há quem aceite a possibilidade de invocar a declaração de caducidade do registo da marca num posterior recurso contencioso, fundamentando-se em razões de economia processual, no princípio da prioridade do registo, na valoração de factos supervenientes e na circunstância de que, uma vez que o registo pode ser pedido a qualquer momento, com respeito pelo respetivo sistema, não existe qualquer violação da lei.

Tendo em conta este posicionamento da jurisprudência, a doutrina espanhola maioritária considera que o recurso não deverá ser levado em conta, uma vez que tal situação acarretaria uma situação de privilégio para o solicitante do pedido de registo, afetando os direitos não só daqueles que confiaram no sistema de registo ao abster-se de fazer o pedido de registo, bem como os direitos daqueles que tenham solicitado a caducidade da marca; além de que o pedido de registo é analisado face às circunstâncias que se verificam naquele momento³¹⁸.

No que à questão nos diz respeito, somos sensíveis ao posicionamento que rejeita a admissibilidade da ponderação da declaração de caducidade de uma marca no âmbito, uma vez que a decisão de recusa da concessão do registo da marca foi tomada tendo em conta o quadro do registo à altura. Então, não se trata de uma decisão incorreta, além de que não se prejudica terceiros (que confiaram no registo, abstendo-se de registar uma marca)³¹⁹. Inclusive, pensamos no caso de quem intentou o pedido de caducidade da marca com fundamento no seu não uso, ao pretender registar essa marca para si, não ver essa possibilidade frustrada.

Contudo, por força da remissão que o 663.º, n.º 2 do CPC faz para o art. 611.º do mesmo diploma legal (e tendo em conta o artigo 425.º do CPC, relativo à apresentação posterior de documentos), no sentido de que o acórdão deve tomar em consideração todos os factos

³¹⁷ Como notam ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., pp. 277; e VÍCTOR GUIX CASTELLVÍ, «Incidencia de la caducidad de las marcas en el ámbito del recurso contencioso-administrativo», cit., pp. 391 e ss.

³¹⁸ ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., pp. 277 e ss; FELIPE PALAU RAMÍREZ, *La obligación de uso de la marca*, cit., pp. 198 e ss; e JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., pp. 125 e ss.

Em sentido contrário, VÍCTOR GUIX CASTELLVÍ, «Incidencia de la caducidad de las marcas en el ámbito del recurso contencioso-administrativo», cit., pp. 391 e ss. Este autor apoia-se, entre outros, nos argumentos atinentes na economia processual, no caráter não estritamente revisor dos recursos e no fator cronológico como circunstância que não defrauda a lei nem os interesses dos utilizadores mais respeitadores do sistema de registo.

³¹⁹Entre nós, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», cit., p. 216.

constitutivos, modificativos ou extintivos, posteriores à propositura do recurso³²⁰, parece que, na prática, não será defensável tal posicionamento. Face às normas processuais apontadas, a declaração de caducidade posterior poderá ser invocada no âmbito do recurso, o que não é descabido face, sobretudo, e como a postura afirmativa sustenta, aos princípios da economia processual, da prioridade do registo e da inexistência de fraude à lei - visto que o registo de uma marca pode ser feito a qualquer momento por um terceiro interessado³²¹.

O art. 11.º, n.º 2 da DM prevê, numa norma facultativa, a possibilidade de o registo de uma nova marca não poder ser recusado quando a este se oponha uma marca anterior que não seja usada.

O nosso ordenamento de marcas não acolhe esta sugestão do direito comunitário. Desta forma, é necessária uma ação de declaração de caducidade, quando a situação poderia ser sanada no processo de registo da nova marca.

Para fazer face a esta questão, pensamos que, consentânea com o princípio da economia processual, a solução da DM deveria ser transposta para o nosso ordenamento³²², flexibilizando-se o registo.

1.3.3. Novo Registo pelo Anterior Titular da Marca

Com a declaração da caducidade do registo, a marca torna-se uma *res nullius*, suscetível de apropriação por qualquer pessoa. Pode suceder que o titular do registo anterior, que o viu extinguido, posteriormente apresente um novo pedido de registo de marca para esse mesmo sinal. Nessa situação, pode ser adotada uma postura positiva, considerando que a marca está livre e, portanto, qualquer pessoa pode proceder ao seu registo, inclusive o anterior proprietário. Por outro lado, como sustenta a posição negativa, se esse registo for concedido, haverá novamente um prazo de cinco anos, pelo menos, para que se possa usar de forma séria esse

³²⁰ Neste sentido, ainda que no âmbito da questão processual civil, e na vigência do anterior código de processo civil, NUNO ANDRADE PISSARRA, «O conhecimento de factos supervenientes relativos ao mérito da causa pelo tribunal de recurso em processo civil», *cit.*. Este autor adota este posicionamento desde que haja lugar ao contraditório; que a parte que os alega tenha agido de boa-fé; que não resulte dos novos factos inconveniente para o julgamento da questão; e desde que os novos factos sejam apresentados até ao termo do prazo para alegações.

³²¹ Sentido defendido por VÍCTOR GUIX CASTELLVÍ, «Incidencia de la caducidad de las marcas en el ámbito del recurso contencioso-administrativo», *cit.*, p. 396 e ss.

³²² Como nota MARIA MIGUEL CARVALHO (*Ibidem*), nos ordenamentos que acolham esta solução, esta situação será pouco provável de acontecer.

sinal, derrubando as finalidades pretendidas com o instituto da caducidade do registo da marca por falta de uso³²³.

Face à possibilidade da posição positiva, considera-se que a mesma provoca uma fraude à lei, tratando-se de uma prática abusiva³²⁴.

Por estas razões se considera que *de iure constituendo* se deve incluir no direito de marcas uma norma que estabeleça um prazo durante o qual o antigo titular do registo da marca não possa registar esse sinal novamente - um prazo razoável por forma a não debilitar o instituto da caducidade do registo da marca por falta de uso³²⁵ como, de resto, alguns ordenamentos preveem³²⁶.

Esta é também a nossa posição, pois, de outro modo, isto é, *de lege lata*, deixa-se entrar pela janela aquilo a que se fechou a porta, criando-se um instituto com uma finalidade que pode ser completamente desvirtuada, bastando, para tal, que aquele que viu extinto o registo da sua marca tão-só e apenas tenha de a registar novamente para voltar à situação anterior. Esta é, portanto, uma situação indesejável que fragiliza o instituto do uso obrigatório da marca³²⁷. Não só deverá ser proibido o sinal que foi alvo de caducidade, mas também todos aqueles que sejam semelhantes ou que com aquele possam ser confundíveis. Enquanto não existir uma norma no sentido de atribuir um período razoável de obstar ao registo da marca caducada pelo seu anterior proprietário, a situação só poderá ser tutelada através do recurso ao princípio geral do abuso de direito ou de fraude à lei.

Por outra parte, refira-se que devemos considerar que, por ter a iniciativa, o demandante do pedido de declaração de caducidade do registo da marca não fica titular de um direito de preferência para registar aquele sinal³²⁸, sob pena de violação do princípio da prioridade do registo.

³²³ ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., p. 280.

³²⁴ JUAN FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, cit., p. 124; e FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, cit., p. 875, §1523.

³²⁵ ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, cit., pp. 281 e ss.

³²⁶ *Ibidem*; e, RICHARD J. TAYLOR, «Loss of trademark rights through nonuse: a comparative analysis», cit., p. 249 e ss.

Estes autores referem o caso do ordenamento francês anterior a 1962, no qual se estabelecia que o primitivo titular do registo da marca estava vedado de registar, num período de cinco anos, a marca que havia sido caducada; outro caso é o do ordenamento mexicano, onde se estabelece um período de um ano dentro do qual não é possível ao proprietário que viu a sua marca caducada reinscrevê-la.

³²⁷ MARIA MIGUEL CARVALHO, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», cit., p. 215.

³²⁸ MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, cit., p. 975.

2. Uso Obrigatório da Marca Registada: obrigação *stricto sensu* ou ónus?

Até aqui, falámos da falta do uso obrigatório da marca ou do não cumprimento da obrigação de usar a marca registada, referindo-nos à obrigação em sentido lato. De um ponto de vista mais estrito, isto é, do ponto de vista técnico-jurídico, convém indagar se, ao falarmos da caducidade do registo da marca por falta de uso, nos referimos ao não cumprimento de uma obrigação em sentido restrito ou de um ónus.

No sentido de estarmos perante uma obrigação *stricto sensu*, COUTO GONÇALVES³²⁹ entende que, uma vez que a lei impõe ao titular do registo da marca a necessidade do seu uso, não se poderá falar aqui de um mero ónus; o uso sério da marca não confere tão-só a manutenção de uma vantagem, mas a manutenção do seu próprio direito; além de que a consequência da caducidade pelo não uso é um risco certo, (ainda que venha a acontecer num momento incerto) imposto pela lei e não um risco incerto e eventual. O autor, apesar de reconhecer que a declaração de caducidade não se produz automaticamente, sendo necessário o desenrolar de um processo despoletado por um interessado, considera que se trata apenas de um aspeto atinente à legitimidade e, portanto, não coloca em causa este entendimento. Considera ainda o autor que o registo da marca não usada é um registo a termo final incerto resolutivo (caducidade certa, mas em momento incerto).

Há também quem defenda que não estamos perante uma obrigação em sentido restrito, mas um mero ónus³³⁰. Para tal, defende-se que, no uso obrigatório da marca, não se pode falar de efetivas sanções mas sim de desvantagens jurídicas incertas quanto à sua verificação.

Tendo em conta o uso obrigatório tal qual ele se encontra positivado no nosso ordenamento jurídico, pensamos que não se possa falar de uma obrigação, *stricto sensu*, de uso da marca.

³²⁹ LUIS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, cit., p. 314, nota de rodapé n.º 780.

³³⁰ MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, cit., p. 296, nota de rodapé n.º 746; *Idem*, «O uso obrigatório da marca registada», cit., p. 661; *Idem*, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», cit., pp. 195 e ss; e CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, cit., pp. 37 e ss.

Desde logo, não há uma norma que expressamente consagre a obrigação de usar a marca: o uso obrigatório resulta da circunstância de existir no nosso CPI uma norma que consagra a caducidade do registo de uma marca em virtude de ela não ser usada, o que, em bom rigor, não é o mesmo que consagrar uma obrigação de uso da marca.

O risco de caducidade não é um risco certo, mas incerto e eventual, em virtude do carácter não automático deste tipo de caducidade - a marca pode ficar em estado caducável, mas se nenhum interessado interpuser um pedido de declaração, ela pode continuar nesse estado *ad aeternum*, uma vez que a declaração de caducidade não pode ser declarada oficiosamente. Além de que o titular da marca pode sempre, desde que verificados os condicionalismos, reatar o uso da sua marca fazendo cessar o estado caducável daquele registo, pelo que a marca não é de todo um acontecimento certo.

A forma como o instituto se encontra previsto apresenta muitas debilidades para que possa ser considerado como uma obrigação.

Assim, consideramos que se trata de um mero ónus³³¹, isto é, o uso da marca traduz-se “na necessidade de observância de certo comportamento, não por imposição da lei, mas como meio de obtenção ou de manutenção de uma vantagem para o próprio onerado”³³².

O ónus apresenta certas características típicas que nos parecem determinantes para considerar o uso obrigatório da marca como um ónus. Assim, são apontadas como notas típicas³³³ o facto de o ónus ser um dever livre que não é imposto, nem exigível por um terceiro; a inobservância do ónus não acarreta propriamente uma sanção; visa também a satisfação do interesse do próprio onerado; e ser um meio para se alcançar uma vantagem ou evitar uma desvantagem.

Deste modo, o titular do registo da marca é livre de usar ou não de forma séria a marca, sendo que tal não lhe é imposto. Não há propriamente uma sanção; o que sucede é que, se não usar a marca, o registo da marca a seu favor caduca.

³³¹ Alguns autores no ordenamento espanhol reconduzem a obrigatoriedade à figura do *deber*; cfr. ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Caducidad de la marca», *cit.*, p. 288; e JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, «La caducidad de la marca por falta de uso», *cit.*, p. 478, nota de rodapé n.º 10.

³³² ANTUNES VARELA, *Das obrigações em geral*, p. 58.

³³³ *Ibidem*.

Pelo exposto, pensamos que temos de considerar o uso obrigatório da marca como um ónus, apesar de, tendo em conta os interesses em causa, defendermos, também, a previsão de uma obrigação em sentido restrito nesse sentido³³⁴.

³³⁴ No mesmo sentido de se tratar de um ónus, na doutrina espanhola (*carga*), v. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL, «La protección de la marca renombrada ante la lesión de su renombre. El uso relevante de la marca y su caducidad. Comentario de la sentencia del TS de 7 de Mayo de 2007», in: AA. VV., *Estudios de derecho judicial* (director: Juan Manuel Fernández López), n.º 145 (Propiedad industrial III), Consejo General del Poder Judicial, 2007, p. 178; FERNANDO CARBAJO CASCÓN, «Uso de la marca», *cit.* p. 631; CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, *cit.*, p. 38; MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, *cit.*, p. 650; e ALBERTO CASADO, «Obligación de uso de la marca», *cit.*, p. 386 e ss.

Síntese Conclusiva

Posto o apresentado na presente dissertação relativamente ao estudo das normas respeitantes à caducidade do registo da marca por falta de uso, retirámos as seguintes conclusões:

1. Hoje em dia, não se discute se deve ou não existir um fundamento de caducidade do registo da marca baseado no seu não uso, uma vez que tal instituto apresenta uma elevada importância na manutenção de um sistema de registo correspondente à realidade do mercado.
2. As normas alusivas a este instituto, cujo *ratio* se encontra relacionado com os interesses dos concorrentes e também dos consumidores, visam a sua compatibilização com os interesses do titular do registo da marca.
3. Da análise do regime jurídico dos aspetos de direito substantivo referentes a esta modalidade de caducidade do registo da marca ressalta a prossecução do objetivo de excluir a manutenção no registo de sinais que deixem de ser usados ou que nunca tenham sido usados.
4. Verificámos que o instituto em análise se encontra previsto em vários diplomas a nível internacional e comunitário, apresentando já alguma tradição no nosso ordenamento de marcas.
5. Da análise dos requisitos, pudemos constatar o importante papel da Diretiva na aproximação dos mesmos. Mas também não podemos olvidar o contributo da jurisprudência comunitária na definição, bem como da resolução das dúvidas que surgem aquando da subsunção dos factos às normas jurídicas relativas ao alcance de cada um dos requisitos, de cuja verificação depende a caducidade do registo da marca por falta de uso.
6. Constatámos as variadas problemáticas que o requisito “uso sério” levanta:
 - a. desde logo, concetualmente, é um requisito que, apesar de hoje em dia se encontrar muito mais consolidado, foi alvo de diverso tratamento no sentido de o desmistificar. Considera-se uso sério da marca não um qualquer uso, mas tão-só aquele que seja exterior, público e que proporcione que a marca seja

- apreendida pelo consumidor de modo a que se cumpra a função primordial da marca na distinção de produtos/serviços.
- b. Outra peculiaridade surge com o intuito que os empresários têm de atualizar a sua marca, adequando-a a uma nova estética. Tal facto assume importância para perceber que o uso que se faz dessa marca modificada continua a ser considerado uso sério daquele sinal. Concluimos que nada impede esta circunstância, desde que os elementos essenciais da marca sejam respeitados.
 - c. Uma marca deve ser usada pelo seu titular mas nada obsta a que um terceiro a possa usar, cedendo o seu gozo a um terceiro (como o paradigmático exemplo do contrato de licença), não implicando a caducidade da mesma.
 - d. O uso que releva é aquele que é feito em território nacional; contudo, também integra este requisito o uso que é feito da marca com vista à exportação.
 - e. O uso parcial da marca impede a caducidade do seu registo relativamente aos produtos ou serviços nos quais é aposta.
 - f. Um uso simultâneo de várias marcas não impede que se considere que todas elas sejam consideradas como sendo usadas.
7. Podemos aquilatar que, para que o registo da marca se cometa à suscetibilidade de caducidade em virtude do seu não uso, não há apenas exigências positivas, mas também negativas, i.e., requisitos que têm de não se verificar para que ocorra a caducidade da marca com fundamento no não uso de um sinal.
8. O justo motivo é um desses requisitos. Apesar de muitos serem os motivos invocados para se justificar o não uso de uma marca, a verdade é que nem todos poderão ser considerados como tal. Para tal, enunciámos os requisitos que têm de se verificar para que determinada circunstância invocada seja considerada como justificativa do não uso de uma marca. As circunstâncias invocadas não podem ser imputadas ao titular da marca (não pode haver uma situação de ingerência), têm de estar diretamente relacionadas com a marca e tal impedimento tem de, pelo menos, causar dificuldade séria ao uso da marca (isto é, após o esforço do titular da marca em contornar a situação, verificar-se que ela seja inultrapassável).
9. Considerámos também que, quando se verifica a existência de um justo motivo, o mesmo deverá ter somente um efeito suspensivo no cômputo do prazo que até aí, eventualmente, se tenha vindo a contar.

10. Analisámos ainda uma possibilidade que a legislação proporciona: a de obstar à caducidade da marca com base no seu não uso quando já tenha decorrido o período de cinco anos de não uso. Esta hipótese denomina-se doutrinamente de uso reabilitante e traduz-se no reinício do uso da marca após o cômputo do prazo de cinco anos, desde que não seja nos três meses anteriores à proposição do pedido de declaração da caducidade. Vimos que a previsão desta possibilidade no nosso ordenamento é criticada. Compreendemos tal apreciação, porém, entendemos que o problema poderá ser ultrapassado desde que quem interponha a ação, por cautela, comunique tal facto ao titular da marca, obstando a um uso ardiloso por parte deste e por forma a obstar o sucesso da pretensão de declaração da caducidade por parte daquele.
11. Analisados os requisitos positivos e negativos para que o registo de uma marca se extinga por não uso, procedemos a uma caracterização deste tipo de caducidade por contraposição à tradicional figura da caducidade do direito civil. Verificámos que se trata de uma caducidade *sui generis*, uma vez que é não automática (o não uso de uma marca não provoca efetivamente a caducidade do registo desse sinal, uma vez que tal circunstância é eventual, dependendo do despoletar de um procedimento), suscetível de interrupção e suspensão, sanável e não oficiosa.
12. Em seguida, passámos a uma análise da caducidade do registo da marca por falta de uso através de outro prisma, *in casu*, do ponto de vista do direito adjetivo, procedendo ao estudo do procedimento atinente à decisão sobre um pedido desta natureza.
13. Aferimos que existem diversos modos de invocar a caducidade. Uns encontram-se previstos no ordenamento, como é o caso do pedido por via principal, ou quando se suscita a caducidade por falta de uso de uma marca no âmbito de um pedido de anulabilidade do registo de uma marca posterior conflituante com um registo anterior. Mas também existem casos previstos na DM que não foram transpostos para o nosso ordenamento (por se tratarem de normas facultativas) e que permitiriam a invocação da caducidade ou a sua produção de efeitos, como é o caso de, logo no pedido de registo da marca posterior, não haver recusa em virtude da marca anterior não ser usada (art. 11.º, n.º 2 da DM), e o caso de impossibilidade de invocação de uma marca não usada num processo de contrafação (art. 11.º, n.º 3 da DM).
14. Averiguámos que, no nosso ordenamento jurídico, a competência para a decisão deste tipo de procedimento se encontra deferida a favor do Instituto Nacional de Propriedade

Industrial, ou seja, uma entidade administrativa, o que, quando recorremos ao direito comparado, se apresenta como uma das originalidades do ordenamento jurídico português.

15. Quanto à legitimidade ativa, sendo atribuída pela lei a um *qualquer interessado*, pensamos que é feita alusão, desde logo, aos concorrentes.
16. Quanto à possibilidade de recurso à ação popular, pensamos que a mesma, a não ser que seja subscrita por alguma associação ou grupo de consumidores, será de difícil compatibilização com o caso em análise, uma vez que o que poderá mover as pessoas, mormente os concorrentes, para tal ação serão razões de índole mormente individual, e não geral.
17. No que respeita à possibilidade de o INPI oficiosamente impulsionar um pedido de caducidade do registo de um sinal por falta de uso, somos de opinião que, e em virtude da abolição das declarações de intenção de uso, estamos perante um sistema de controlo do uso da marca por terceiros interessados, não assistindo ao INPI esta prerrogativa.
18. Pelo facto de não existir norma alguma que preveja a obrigatoriedade do uso, bem como o facto de a decisão de caducidade afetar o registo da marca e não o seu uso, não auguramos a possibilidade de se recorrer a medidas cautelares.
19. Enunciámos e analisámos posteriormente os trâmites do procedimento de declaração de caducidade do registo da marca, com especial enfoque na questão da inversão do ónus da prova, que, salvo algumas exceções, é o sistema escolhido pela generalidade dos ordenamentos jurídicos.
20. Posto tudo isto, apurámos os efeitos que a declaração de caducidade do registo da marca por falta de uso provoca. Desde logo, uma declaração de caducidade deste tipo provoca o cancelamento do registo da marca, que poderá ser total (extinguindo-se a marca no seu todo), mas também parcial (o registo apenas é extinto em relação aos produtos ou serviços que não são usados). Além de que os seus efeitos só se produzem após a sua declaração - sem a declaração do registo da marca, ela não caduca, apenas se encontra em estado caducável.
21. Analisámos, de seguida, algumas circunstâncias especiais que se colocam ainda relativamente aos efeitos da declaração de caducidade. Cogitámos a possibilidade de o titular da marca ou um terceiro por si instruído registar a mesma marca visando obstar a

- declaração de caducidade. Reportámos tal prática como consubstanciando uma fraude à lei.
22. No seguimento do ponto anterior, refletimos sobre o relevo que deve atribuir-se a uma declaração de caducidade do registo de um sinal num recurso contencioso de uma decisão que tenha recusado o registo de uma nova marca por conflitar com uma marca não usada. Pensamos que o recurso não deverá ser considerado, em virtude de proporcionar situações fraudulentas.
 23. Outra hipótese ainda no mesmo âmbito é a situação em que, posteriormente à declaração de caducidade do registo de um sinal, o titular da marca, que viu o seu direito extinguido, apresenta um novo pedido de registo de um sinal. Consideramos que não deverá ser proporcionada esta faculdade, em virtude de concretizar uma fraude à lei. Pensamos, aliás, que, do ponto de vista do direito a constituir, deveria existir uma norma que previsse esta possibilidade, ou, pelo menos, a existência de um período durante o qual fosse vedado ao titular de determinado sinal que vê o seu registo extinguido por caducidade, posteriormente a essa declaração, fazer um novo registo.
 24. Terminámos o nosso estudo analisando se a caducidade do registo da marca por falta de uso deriva do incumprimento de uma obrigação. Defendemos que a obrigatoriedade do uso da marca, tal qual se encontra prevista no nosso ordenamento, consubstancia tão-só um mero ónus jurídico. Não obstante, dado o relevo que tem a caducidade do registo da marca por falta de uso (mas também o uso obrigatório da marca), haveria todo o interesse na sua previsão através de uma obrigação *stricto sensu*.
 25. À laia de conclusão, o ponto anterior realça o que perpassa em toda a análise que fizemos, isto é, a fragilidade que este instituto apresenta por se tratar de uma sanção eventual, e não efetiva. No futuro, seria preferível que o panorama que flanqueia este instituto, relacionado com a perda de direitos sobre um registo de marca, estivesse dotado de uma maior efetividade, por forma a um princípio de verdade do registo de marcas, permitindo assim que a marca cumpra a sua função distintiva assente numa base de lealdade da concorrência.
 26. Esse futuro pode estar próximo, dadas as propostas de alteração referidas, nomeadamente a PDM, que contém algumas sugestões, de que demos conta, bastante interessantes no âmbito do presente trabalho, e que podem ajudar a melhor definir e cimentar a prática e funcionamento deste instituto.

Bibliografia

- AA. VV., *Código da propriedade industrial anotado* (Coords. António Campinos e Luís Couto Gonçalves), Almedina, Coimbra, 2010;
- AA. VV., *Kerly's law of trade marks and trade names*, 14.^a ed., Sweet & Maxwell, London, 2005;
- ALMEIDA, Alberto Ribeiro de, «Marca de Prestígio, Marca Notória e Acordo ADPIC/TRIPS», in: *Direito Industrial*, vol. VI, APDI/Almedina, 2009, pp. 65 a 82;
- ALONSO ESPINOSA, Francisco J., «Acerca de la caducidad de la marca por falta de uso», in: *Revista General de Derecho*, num. 562-563, 1991, pp. 6487 a 6500;
- ASCENSÃO, José de Oliveira, «As funções da marca e os descritores (metatags) na internet», in: *Direito Industrial*, Vol. III, APDI/Almedina, 2003, pp. 5 a 23;
- , *Concorrência Desleal*, Almedina, Coimbra, 2002;
- , *Direito civil – teoria geral*, vol. III (Relações e situações jurídicas), Coimbra Editora, Coimbra, 2002;
- BRAUN, Antoine / CORNU, Emmanuel, *Précis des marques*, cinquième édition, Larcier, Bruxelles, 2009;
- BENTLY, L./SHERMAN, B., *Intellectual Property Law*, third edition, Oxford University Press, Oxford, 2009;
- BOTANA AGRA, Manuel, «Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de propiedad intelectual», in: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XVI, 1994-95, pp. 109 a 162;

BOULAROT, Ana Paula, «Les justifications du non-usage», disponível em <http://www.stj.pt/ficheiros/estudos/Ramos-Direito/nonusage.pdf>;

BUGGE, Jens Jakob / GREGERSEN, Peter E. P., «Requirement of use of trade marks», in: *European Intellectual Property Review*, vol. 25, Issue 7, 2003;

CANOTILHO, J.J. Gomes / MOREIRA, Vital, *Constituição da república portuguesa anotada*, vol. I (artigos 1.º a 107.º), 4.ª edição revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2007;

CARBAJO CASCÓN, Fernando, «Uso de la marca», in: *Comentarios a la ley de marcas* (Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, José Antonio García-Cruces González), Tomo I, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pp. 623 a 655;

CARVALHO, Américo Da Silva, *Direito de marcas*, Coimbra Editora, Coimbra, 2004;

CARVALHO, Maria Miguel, *A Marca Enganosa*, tese de doutoramento, Coimbra, Almedina, 2010;

-, «Da caducidade do registo de marca por falta de uso», in: *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo XXIV, 2003, pp. 195 a 217;

-, *Merchandising de marcas (A comercialização do valor sugestivo das marcas)*, Almedina, Coimbra, 2003;

-, «O uso obrigatório da marca registada», in: AA. VV., *Estudos em comemoração do 10.º aniversário da licenciatura em Direito da Universidade do Minho* (coord. António Cândido Oliveira), Universidade do Minho/Almedina, Coimbra, 2004, pp. 651 a 687;

CASADO CERVIÑO, Alberto, «La genesis de las normas unionistas relativas al uso obligatorio de la marca registrada», in: *Actas de Derecho Industrial*, 1976, pp. 213 – 245;

-, «Obligación de uso de la marca», in: *Comentarios a la ley y al reglamento de marcas*”, (Carlos González-Bueno, coordinador), Thomson Civitas, Madrid, 2003, pp. 383 a 405;

-, «Uso de la marca comunitária», in: *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitária* (Coords. Alberto Casado Cerviño/M^a Luísa Llobregat Hurtado), vol. I (arts. 1-74), Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pp. 191 a 207;

CERRO PRADO, Begoña, «Caducidad», in: *Comentarios a la ley e al reglamento de marcas* (Carlos González-Bueno, coordinador), Thomson Civitas, Madrid, 2003, pp. 551 a 561;

-, «Caducidad por falta de uso de la marca », in: *Comentarios a la ley e al reglamento de marcas* (Carlos González-Bueno, coordinador), Thomson Civitas, Madrid, 2003, pp. 572 a 580;

CHAVANNE, Albert / BURST, Jean-Jacques, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e edition, Éditions Dalloz, Paris, 2012;

COMISSÃO EUROPEIA, *Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Reformulação)*, Bruxelas, 27.3.2013, disponível em, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN>;

-, *Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária*, Bruxelas, 27.3.2013, disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0161&from=EN>;

CORNISH, William / LLEWELYN, David, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, sixth edition, Sweet & Maxweel, London, 2007;

COSTA, Mário Júlio de Almeida, *Direito das obrigações*, 11.^a edição, Almedina, Coimbra;

- CRUZ, Jorge, *Comentários ao Código da propriedade industrial 2008 (Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho*, volume II, Edições Pedro Ferreira, Lisboa, 2011;
- , *Comentários ao Código da propriedade industrial 2008 (Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho*, volume III, Edições Pedro Ferreira, Lisboa, 2011;
- DE LA FUENTE GARCIA, Elena, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Madrid, 1999;
- DE LAS HERAS LORENZO, Tomás, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria», in: *La marca Comunitaria (Colección de conferencias con motivo de la Jornada de Estudio organizada el 29 de noviembre de 1994 por el Grupo Español de la AIPPI)*, Publicación n.º 21 del Grupo Español de la AIPPI, 1996, pp. 17 a 25;
- DI CATALDO, Vincenzo, *I segni distintivi*, seconda edizione, Giuffrè Editore, Milano, 1993;
- DOMINGUES, Luís Pedro, «Marcas Notórias, Marcas de Prestigio e Acordo ADPIC/TRIPS», in: *Direito Industrial*, vol. VII, APDI/Almedina, 2010, pp. 153 a 237;
- DOMÍNGUEZ GARCÍA, Manuel «Solicitud de caducidad o de nulidad», in: *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria* (Coords. Alberto Casado Cerviño/M^a Luísa Llobregat Hurtado), vol. I (arts. 1-74), Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pp. 611 a 623;
- EDUARDO BERTONE, Luis/ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de marcas – marcas, designaciones y nombres comerciales*, Tomo II, 1^a edición actualizada, corregida y aumentada, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003;
- FERNANDES, Luis A. Carvalho, *Teoria geral do direito civil*, vol. II (Fontes, conteúdo e garantia da relação jurídica), 4.^a edição, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2007;

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, «Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada», in: *Actas de derecho industrial*, 4, 1977, pp. 195 a 217;

-, «El uso parcial de la marca registrada (Comentario a la Sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Pamplona de 5 de julio de 1996)», in: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XVII, 1996, pp. 263 a 273;

-, *Tratado sobre derecho de marcas*, segunda edición, Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004;

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos/ OTERO LASTRES, José Manuel/ BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la propiedad industrial*, segunda edición, Marcial Pons, Madrid, 2013;

FLAQUER RIUTORT, Juan, *El uso obligatorio de la marca registrada*, colec. Estudios de Derecho Mercantil n.º 85, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2012;

FRANCHESCHELLI - «Cimiteri e fantasmi di marchi», in: *Rivista de Diritto Industriale*, Anno XXIII, 1974, pp. 5 a 26;

-, *Sui marchi di impresa*, Quarta edizione rifatta, Dott. A. Giuffrè Editore, Milão, 1988;

FERRÁNDIZ GABRIEL, José Ramón, «La protección de la marca renombrada ante la lesión de su renombre. El uso relevante de la marca y su caducidad. Comentario de la sentencia del TS de 7 de Mayo de 2007», in: AA. VV., *Estudios de derecho judicial* (director: Juan Manuel Fernández López), n.º 145 (Propiedad industrial III), Consejo General del Poder Judicial, 2007, pp. 172 a 183;

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio, «Caducidad», in: *Comentarios a la ley de marcas* (Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, José Antonio García-Cruces González), Tomo II, Thomson Aranzadi, Cizur Menor 2008, pp. 983 a 1006;

-, «Caducidad por falta de uso de la marca», in: *Comentarios a la ley de marcas* (Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, José Antonio García-Cruces González), Tomo II, Thomson Aranzadi, Cizur Menor 2008, pp. 1023 a 1045;

-, «La caducidad de la marca por falta de uso», in: AA. VV., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia : colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Barcelona, 2005, pp. 473 a 500;

GARCIA VIDAL, «A Recomendação Conjunta da União de Paris e da OMPI sobre a protecção das marcas e outros direitos de propriedade industrial sobre sinais na Internet» (traduzido por LUIS COUTO GONÇALVES), in: *Scientia Iuridica*, Tomo LII, n.º 296, pp. 317 a 340;

GARCÍA, Manuel Domínguez, «Solicitud de caducidade o de nulidad», in: *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria* (Coords. Alberto Casado Cerviño/M^a Luísa Llobregat Hurtado), vol. I (arts. 1-74), Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pp. 611 a 623;

GERALDES, António Santos Abrantes, «Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual – Propriedade Industrial # Direitos de Autor e Direitos Conexos», Centros de Estudos Judiciários, 13 de Novembro de 2009, disponível em: <http://www.trl.mj.pt/PDF/Procedimentos%20cautelares%20em%20direitos%20de%20propriedade%20industrial%20e%20direitos%20de%20autor.pdf>;

GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Third edition, Thomson Reuters, London, 2008;

GONÇALVES, Luis M. Couto, *Manual de Direito Industrial – Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, 4.^a edição, revista e atualizada, Coimbra, Almedina, 2013;

GORJÃO-HENRIQUES, Miguel, *Direito da União – História, Direito, Cidadania, Mercado Interno e Concorrência*, 6.^a edição, Almedina, Coimbra;

- HÖRSTER, Heinrich Ewald, *A parte geral do código civil português – Teoria geral do direito civil*, Almedina, Coimbra, 2007;
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *Manual de aplicação do Código da Propriedade Industrial*, revisto em 14 de Maio de 2013, disponível em: http://www.marcasespatentes.pt/files/collections/pt_PT/43/471/Manual%20de%20Aplicacao%20do%20CPI.PDF;
- LEITÃO, Adelaide Menezes, «Palavras-chave, publicidade, uso da marca e concorrência desleal», in: *Direito Industrial*, vol. VIII, APDI/Almedina, 2012, pp. 9 a 23;
- LOBATO, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Thomson/ Civitas, Madrid, 2ª ed., 2007;
- MAIA, José Mota, *Propriedade industrial*, vol. II (Código da Propriedade Industrial Anotado), Almedina, Coimbra, 2005;
- MARTÍN MATEO, Ramón / Díez Sánchez, Juan José, «Procedimiento de recurso», in: *Comentarios a la ley de marcas* (Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, José Antonio García-Cruces González), Tomo I, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pp. 635 a 709;
- MATHÉLY, PAUL, *Le nouveau droit français des marques*, Éditions du J.N.A., Paris, 1994 ;
- MAYR, Carlo Emanuele, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, CEDAM, Padova, 1991;
- MCCARTHY, J. Thomas, *Trademarks and Unfair Competition*, vol. II, 4th edition, West Group, 1998;
- MONTEIRO, César Bessa, «A arbitragem no novo código da propriedade industrial», in: *Marcas & Patentes, Revista do Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, ano XVIII, n.º3, 2003, p. 9;

- OLAVO, Carlos, *Propriedade Industrial*, vol. I (Sinais distintivos do comércio, concorrência desleal), 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2005;
- PALAU RAMÍREZ, Felipe, “El uso obligatorio de la marca nacional. La necesaria reforma introducida por la Ley de 2001”, in: AA. VV., *Derecho de Marcas - Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, (Rafael Gimeno-Bayón Cobos, Coordinador), 2003, pp. 455 a 486;
- , *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005;
- PASSA, Jérôme, *Droit de la propriété industrielle*, Tome 1 (Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles), 2^e édition, L.G.D.J., Paris, 2009;
- PINTO, Carlos Alberto Da Mota, (por ANTÓNIO PINTO MONTEIRO E PAULO MOTA PINTO), *Teoria geral do direito civil*, 4.ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2005;
- PISSARRA, Nuno Andrade, «O conhecimento de factos supervenientes relativos ao mérito da causa pelo tribunal de recurso em processo civil», *in*: Coletânea de Estudos de Processo Civil (coord. Rui Pinto), Coimbra Editora, Coimbra, 2013, pp.287 a 334.
- POLLAUD-DULIAN, Frédéric, *La propriété industrielle – Propriété intellectuelle*, Economica, Paris, 2011;
- RODRÍGUEZ-CANO, Alberto Bercovitz, «Caducidad de la marca», in: AA. VV., *Cuadernos de derecho judicial* (director: José Luis Concepción Rodríguez), n.º 9 (ejemplar dedicado a: Ley de marcas), 2003, pp. 275 a 314;
- SAIZ GARCÍA, Concepción; *El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997;

SEBASTIÃO, Mafalda Maria Rodrigues dos Santos, “Marca Notória e Marca de Prestígio”, disponível em: http://www.verbojuridico.com/doutrina/2012/mafaldasebastiao_marcanotoria.pdf;

SERENS, M. Nogueira, «A «vulgarização» da marca na directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (*id est*, no nosso direito futuro)», Separata no número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - «Estudos em homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia» - 1984, Coimbra, 1995;

SILVA, Pedro Sousa e, *Direito industrial- noções fundamentais*, Coimbra Editora, Coimbra, 2011;

-, «O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio», in: Revista da Ordem dos Advogados, Ano 58, Tomo I, 1998, pp. 377 a 440;

TATO PLAZA, Anxo, «Sobre el uso de la marca en forma distinta de aquella bajo la cual fue registrada (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 22 de Septiembre de 1999, «Nike»)», in: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo 20 – Homenaje al Profesor Carlos Fernández –Nóvoa, pp. 533 a 544;

TAYLOR, Richard J., «Loss of trademark rights through nonuse: a comparative analysis», in: *The Trademark Reporter*, vol. 80, pp. 197 a 269;

TELLES, Inocência Galvão, *Manual dos contratos em geral*, 4.^a edição, Coimbra Editora/Wolters Kluwer, Coimbra, 2010;

UBERTAZZI, Luigi Carlo, «Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitária», (Tradução do italiano de Germán Bercovitz Alvarez), in: *Marca y Diseño Comunitarios* (coord. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Editorial Arazandi, Pamplona, 1996, pp. 109 a 129;

VANZETTI, Adriano / DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di diritto industriale*, sesta edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2009;

VANZETTI, Adriano / GALLI, Cesare, *La nuova legge marchi*, seconda edizione aggiornata Giuffrè Editore, Milano, 2001;

VARELA, João de Matos Antunes, *Das obrigações em geral*, vol. I, 10.^a edição, Almedina, Coimbra, 2008;

V. GUIX, «Incidencia de la caducidad de las marcas en el ámbito del recurso contencioso-administrativo», in: Homenaje a H. Baylos: estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1992, pp. 391 a 396.