

EM DEFESA DA FUNÇÃO PUBLICITÁRIA DA MARCA

Hugo Lança

As marcas de empresa são indubitavelmente os principais símbolos e instrumentos no mercado concorrencial, sendo o meio utilizado pelos empresários para prestigiarem os seus produtos ou serviços. É inexpugnável que na *praxis* empresarial estas desempenham um papel de magnânime importância, sendo inimaginável a subsistência do mercado actual sem estes signos.

A relevância exponencial da utilidade da marca relaciona-se com a sociedade de consumo massificada, caracterizada pela simultânea coexistência de uma infinidade de bens, com características homogêneas, susceptíveis de cercearem as mesmas necessidades subjectivas. Desta circunstância resulta, não apenas, que a marca é determinante para a eleição do produto ou serviço desejado, bem como o facto de as escolhas individuais serem, tendencialmente, menos determinadas pelas características dos produtos ou serviços de *per se*, isto é, de modo objectivo, mas pela capacidade desenvolvida pelos seus produtores em atraírem os consumidores por outras formas. Referimo-nos, especificamente, ao recurso à publicidade, com incidência à publicidade sugestiva, susceptível de atribuir aos produtos ou serviços um poder de atracção, não relacionado com as suas qualidades intrínsecas, antes com o efeito psicológico das marcas sobre os consumidores. Mas a crescente importância da marca enquanto factor de dinamização concorrencial nem sempre tem recebido ovações da doutrina. Não faltam economistas que censuram os elevados investimentos na promoção de sinais distintivos, funcionando a marca como um sinal de manipulação do consumo. Neste sentido “a marca, em vez de satisfazer a necessidade de informação do consumidor, contribuindo para a transparência do

mercado, promove escolhas irracionais, que pouco ou nada têm a ver com a chamada concorrência da prestação”.¹ Sustenta-se o facto de a marca ser um “instrumento de estratégias económicas na organização dos mercados e circuitos de distribuição; é uma arma que se convoca na luta que opõe invariavelmente as grandes superfícies e o comércio de produtos de elite ao pequeno comércio”,² permitindo e perpetuando uma verdadeira “*non-price competition*”.

Também o TJCE tem mostrado atenção ao actual estágio do Direito das Marcas criticando, amiúde, a crescente importância destes sinais e a sua relação com o pilar da livre concorrência. Neste sentido afirma-se que o exercício do direito da marca contribui para repartir os mercados e, assim, atenta contra a circulação de mercadorias entre os Estados Membros, tanto mais que, ao contrário de outros direitos de propriedade industrial, o direito de marca não está sujeito a limitações temporais.

A marca ganha relevância no quotidiano jurídico no quadro da concorrência empresarial, sendo esta a justificação daquela. A acuidade da marca desenvolveu-se quando a concorrência passou a afirmar-se em parâmetros diversos da qualidade/preço, nomeadamente, num estágio de homogeneização dos factores de produção e, conseqüentemente, do seu resultado.

Ao atribuir ao titular da marca o direito de uso exclusivo para identificar os seus produtos (ou serviços) na actividade económica, diligenciou-se para distinguir os diversos produtos apresentados no mercado pelos diversos empresários, bem como, permitir ao consumidor a identificação do produtor e a subsequente escolha do bem desejado.

É manifesto que na sua génese a marca desempenhava uma *função distintiva* que, como VANZETTI sublinha, pode ser concebida numa dupla perspectiva: por um lado pela marca é possível estabelecer a distinção entre produtos e serviços, facilitando o processo de eleição de compra pelo consumidor, não raras vezes, sendo a marca o único elemento que permite esta diferenciação perante a já aludida paridade ou similitude entre produtos; por outro lado, fala-se nesta função para dar

¹ ANTÓNIO FERRER CORREIA e MANUEL NOGUEIRA SERENS, *A composição das marcas e o requisito do corpo do artigo 78.º e do § único do art.º 201.º do Código de Propriedade Industrial*, RDE, Anos XVI a XIX 1990 a 1993, Coimbra, p. 80.

² SCHIELB, *Le consommateur face à la multinationalité des marques*, Propriété Industrielle, cit. 1978, II, 75 *apud*. REMÉDIO MARQUES, *Direito Comercial*, Coimbra, 1995, p. 601.

ênfase à susceptibilidade deste signo para identificar a origem dos bens, pela referência a uma unidade produtiva, que, ao manter-se imutável, garantiria uma constância das características fundamentais do produto e, deste modo, orientar as escolhas futuras dos consumidores.

Mas, afirmou-se que sustentam alguns autores que a função distintiva é a única juridicamente relevante! Deveremos aceitar como dogma a posição de que a marca indica a proveniência dos produtos e serviços? Provavelmente não! Assim, esta posição, não obstante dominante, não é imune a críticas. Com efeito, a defesa da função distintiva da marca mostra-se impotente para justificar algumas particularidades plasmadas na lei, as dificuldades em conciliar o tradicionalismo dogmático da função distintiva com as hodiernas técnicas de produção industrial, a ideia pioneira da função distintiva com as marcas de grupo,³ ou seja, uma marca que sendo propriedade de uma sociedade é usada por outras, a este ligadas, mas juridicamente autónomas.

Ainda mais premente, é a dificuldade de articular a visão tradicionalista da marca com a possibilidade de transmissão isolada da marca, hoje um dado adquirido na esmagadora maioria dos ordenamentos europeus, que incorpora clara e definitivamente a cisão entre a marca e a empresa, cortando o “cordão umbilical” que a ligava à sua fonte produtiva, porquanto a marca passará a designar produtos provenientes de uma diferente unidade empresarial. Por fim, também se erguem críticas à função distintiva das marcas, resultantes da possibilidade de existência de licenças de marcas, que consequências para a teoria da função da marca que não se podem escamotear.

As mais coerentes posições, no ensejo de defender que a função indicadora de origem continua a ser a principal função jurídica da marca, fazem-se com apelo a um redimensionamento da função distintiva, passando a ser entendida num contexto mais amplo. Defende-se que a função jurídica da marca significa, além de que os produtos (ou serviços) provêm sempre da mesma empresa, também “significa que os produtos provêm de uma empresa que mantém com a empresa originá-

³ Sobre os grupos *vide* em português, por todos, ENGRÁCIA ANTUNES, *Os Grupos de Sociedades, estrutura e organização jurídica da empresa plurissocietária*, 2.ed., Coimbra, Livraria Almedina, 2002, *passim*. Sobre a querela da marca de grupo *vide* GIOVANNI MASSA, *Funzione Attrattiva e autonomia del marchio*, Jovene Ed., 1994, pp. 61 e ss.

ria relações de natureza contratual ou económica”.⁴ Desta forma entra no léxico do Direito das Marcas a noção de *procedência empresarial*, querendo significar a existência de identidade entre a produção própria do titular da marca e de terceiros a que este esteja contratualmente ligado. Na feliz parábola de SOUSA E SILVA “será como dizer-se que uma marca aponta para o respectivo titular, não apenas numa relação de paternidade, como também de adopção”.⁵ Decisivamente influenciado pela mais tradicional doutrina italiana, COUTO GONÇALVES, aproxima-se de VANZETTI, sustentado que a função distintiva já não garante uma origem empresarial mas antes a “garantia de uma origem pessoal (pessoa a quem se atribui o ónus pelo uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados)” .⁶

Não obstante reconhecermos o mérito da posição, sustentamos ser incongruente, mesmo com o redimensionamento efectuado pela melhor doutrina, para oferecer uma explicação plena e global para o Instituto das Marcas, porquanto é inapta de explicar fenómenos como o *branding*, as marcas de prestígio, entre outros.

Sustentam os apologistas da defesa da *função de garantia* que a marca garante a origem não enganosa de dados produtos ou serviços: a colocação no mercado de um produto com determinada marca obrigaria o seu produtor a manter a qualidade do produto, sendo-lhe vedado qualquer depreciação arbitrária da mesma, garantindo-se deste modo a tutela da confiança do consumidor, porquanto, não restam dúvidas que, em regra, o consumidor supõe terem a mesma qualidade, todos os produtos em que a mesma marca é aposta. É de acordo com esta premissa que usa afirmar-se que a marca proporciona ao consumidor informação

⁴ ANTÓNIO FERRER CORREIA e MANUEL NOGUEIRA SERENS, *A composição das marcas e o requisito do corpo do artigo 78.º e do § único do art.º 201.º do Código de Propriedade Industrial*, RDE, Anos XVI a XIX 1990 a 1993, Coimbra, p. 87, que alicerçam a sua posição na doutrina alemã, nomeadamente em BEIER/KRIEGER. No mesmo sentido PEDRO SOUSA E SILVA fala em procedência empresarial como “todos os produtos que hajam sido fabricados sob o *controle comum* de uma mesma entidade, ainda que no âmbito de um grupo de empresas ou ao abrigo de contratos de licença” (*O princípio da especialidade das marcas, a regra e a excepção*, ROA, Ano 58, Janeiro 1998, p. 385).

⁵ PEDRO SOUSA e SILVA, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, O princípio do esgotamento dos direitos*, BFDUC, Coimbra Editora, 1996, p. 71.

⁶ COUTO GONÇALVES, *Função distintiva da Marca*, Livraria Almedina, Coimbra, 1999, p. 224.

sobre a qualidade relativamente constante do produto. (ou serviço).

Sublinhe-se que a defesa da função de garantia da marca não implica a consideração de que a marca garante, de forma absoluta, a imutabilidade dos produtos ou serviços “o que até não seria desejável atento o interesse geral em toda a alteração que represente uma melhoria da qualidade”.⁷

A defesa da relevância jurídica da função garantística da marca, que foi uma tentativa de resposta a algumas fragilidades da função distintiva, deve-se fundamentalmente ao labor da jurisprudência e doutrina norte americana, ao sustentar que a verdadeira função da marca é indicar a qualidade dos produtos ou serviços e, desta forma, tornar-se um referencial para os consumidores.

Com o devido respeito, e não descurando que, reflexamente, esta protecção seja passível de ser obtida através do regime jurídico das marcas, é inadmissível a eleição da garantia da qualidade como função primeira da marca, uma vez que tal consideração consubstanciava uma abordagem errónea à problemática, por tentar apreender o fenómeno da perspectiva do consumidor e não, da perspectiva do empresário, que indubitavelmente, representa a *ratio essendi* do regime jurídico da marca. A marca não é um direito que a lei reserva ao consumidor, mas uma prerrogativa atribuída aos empresários de assinalarem os seus produtos e serviços. Uma outra crítica é formulada por VANZETTI, que recorda que a pretensa função de garantia de qualidade, sendo verídica, a sua assunção teria de traduzir-se na possibilidade de um terceiro que produza produtos de idêntica qualidade aos de um dado empresário, poder usar a marca deste na identificação dos seus produtos.⁸

Mas o que fica escrito deve ser entendido *cum grano salis*; a aposição de uma marca em dado produto não é despicienda para a qualidade dos produtos, devendo considerar-se que a marca garante a qualidade de um produto, mas num plano sociológico; com efeito, um empresário ao apor a sua marca, ao investir recursos económicos na promoção de uma marca tem redobrado interesse em incrementar a qualidade dos seus produtos, conhecedor que a insatisfação da clientela se vai repercutir na valia da marca, uma vez que, ninguém questiona o facto de um decréscimo de qualidade da marca vai promover uma perda de confian-

⁷ COUTO GONÇALVES, *Direito das Marcas*, 2ª Edição, Livraria Almedina, 2003, p. 25.

⁸ VANZETTI, *Funzione e Natura Giuridica del Marchio*, RDC, 1961, 1, p. 40.

ça dos consumidores. É indubitável que o público almeja que todos os produtos que apresentam a mesma marca tenham características homogêneas, uma determinada qualidade, em suma, garantam iguais níveis de satisfação.

A problemática da admissibilidade da função publicitária

Iniciamos a nossa indagação sobre a função publicitária da marca com uma delimitação negativa: como se *supra* referiu é incontestável que a marca é um excelente meio para os empresários tornarem cognoscíveis os seus produtos e para procederem à sua promoção, sobretudo num mundo dominado pelos meios de comunicação em massa, num mundo cada vez mais global. Parece-nos incontestável a impossibilidade de conceber um mundo sem marcas, tal a premência que exercem na vida comercial, sendo, as mais das vezes, um referencial único do consumidor para a determinação da sua opção aquisitiva. Mas por função publicitária não se entenda o facto de a marca ser usada na publicidade. Mais. Da conclusão que a marca é um instrumento publicitário, de crucial importância, não se pode, sem mais, concluir que esta é a sua função jurídica. Recordando o exemplo exposto por CONTI: do facto de um livro poder ser utilizado para decorar uma sala, não é lícito inferir-se que essa é a sua função; do facto de as marcas serem um veículo de publicidade, não se pode concluir que esta é a sua função jurídica.

Posto isto, podemos, numa primeira aproximação, definir a função publicitária como a influência exercida pela marca na mente dos consumidores, de molde a que a escolha dos produtos ou serviços não se faça considerando as qualidades intrínsecas dos produtos (ou serviços) que a marca identifica, mas, pelo poder de atracção ou sugestão da marca em si mesma, ou seja, tendo em atenção a influência da “imagem” da marca sobre os consumidores. Com a exploração desta apetência, a marca deixou de ser um mero signo distintivo de produtos ou serviços, para se tornar um valor em si mesmo, dotado de um *selling power*, que extravasa notoriamente a mera função identificadora de produtos e serviços. Neste contexto a marca não é mero sinal extrínseco e identificador dos produtos ou serviços, tornando-se numa verdadeira qualidade ou característica do bem em que é aposta, não raras vezes mais apetecível que o produto ou serviço *de per si*.

O reconhecimento de que a marca desempenha no actual estágio da

economia uma incontestada função publicitária, não responde de forma elucidativa às nossas inquietações! Aquilo que é uma evidência para os economistas causou, e ainda causa, constrangimentos e celeumas entre os juristas mais tradicionalistas. O objecto deste trabalho é questionar-nos sobre se a relevância económica da marca foi recebida pelo ordenamento jurídico, de molde a podermos concluir se o Direito das Marcas tutela esta função publicitária!

O reconhecimento de que a marca desempenha uma função publicitária e que essa função goza de protecção legal pelo Direito das Marcas é, na Europa, atribuída a ISAY, para quem existem três funções jurídicas de igual dimensão e importância. Alude o autor às: a) função indicadora de proveniência; b) função de garantia de qualidade; c) função publicitária. Para justificar esta última função ISAY sustenta que a marca é um bem jurídico independente, devendo por isso reconhecer-se-lhe um valor jurídico autónomo.⁹ Em sintonia com o pensamento do citado autor, registre-se, no Direito Americano, o contributo de SCHECHTER, ao sustentar ser a marca não apenas um símbolo do *goodwill* de uma empresa mas, de *per si*, é um mecanismo susceptível de constituir e garantir o aviamento da empresa, sendo que o valor da marca relaciona-se com a sua capacidade de venda.¹⁰

Mas no que consiste o reconhecimento da função publicitária da marca? Pode afirmar-se que este se traduz na assunção de que a marca exerce, por si mesma ou devido à influência das técnicas de publicidade, uma ascendência no consumidor que o conduz a eleger os produtos ou serviços mais em função de uma imagem subjectivamente criada do baseando-se em critérios objectivos de apreciação – e a consequente protecção pela lei desta potencialidade da marca.

A tutela da função publicitária da marca sustenta que o Direito Industrial entende a marca de empresa, não como um mero sinal distintivo do produto, mas uma qualidade do produto (ou serviço) que pode ser mais valiosa que o bem no qual é aposta. Cumulativamente, o reconhecimento da função publicitária da marca deverá ainda encerrar o desiderato de permitir ao seu titular recuperar do investimento realizado na difusão da sua marca, ou seja, obter o retorno dos custos económicos

⁹ ISAY, *apud*. AREÁN LALIN, *En torno a la Función Publicitaria de la Marca*, ADI, 1982, pp. 62/63.

¹⁰ SCHECHTER, *Rational Basis of Trademark Protection*, Harvard Law Review, Vol. XL, 1927, p. 831.

com a publicitação do seu sinal distintivo, o que apenas será possível se se lhe permitir a negociação autónoma do sinal distintivo.

Não obstante a importância das vozes que se erguem contra a existência de uma função publicitária da marca, entendemos que à medida em que se desenvolveu a pertinência desta função no quadro económico-social, o legislador deu indícios claros de que se desenrolou uma crescente, e irreversível, tendência para entender a marca de uma forma diferente da sua visão tradicionalista, reconhecendo a sua potencialidade como valor autónomo, dotado de uma faculdade publicitária. Para indagar se no estádio actual do Direito das Marca se pode defender a existência de uma função publicitária juridicamente protegida, urge dissecar o regime jurídico da marca de grande prestígio, o instituto da legitimidade para requerer o registo da marca, o princípio da livre cessão da marca, a licença de exploração da marca, o contrato de franquia e o contrato de merchandising. Só após a dissecação destas matérias – no que concerne à possibilidade de potenciar a dimensão publicitária da marca – é possível a adopção fundamentada de uma conclusão, pelo que reservamos a nossa posição para um momento posterior deste estudo.

1. MARCAS DE PRESTÍGIO

Sobre a marca de prestígio, não obstante ser uma figura híbrida cuja determinação em concreto, apenas se pode fazer casuisticamente, se pode qualificar como a marca que goza de grande notoriedade entre os consumidores, não apenas os específicos dos produtos ou serviços nos quais a marca é aposta, mas também o público em geral, acrescida de uma enorme individualidade e beneficiando de especial estima ou prestígio entre os consumidores, o que se traduz numa especial apetência atractiva ou sugestiva.

A estatuição legal da marca de prestígio propugna o reconhecimento de que a marca é um valor em si, livremente passível de negociação autónoma, dependendo a sua valoração da apetência sugestiva que encerra, ou seja, da sua capacidade apelativa no mercado, permitindo ao titular da marca beneficiar do sucesso comercial da sua marca e, cumulativamente, impedir que terceiros usufruam ilegitimamente das suas potencialidades económicas.

A consagração de uma tutela específica para a marca de prestígio

obriga a uma cuidada análise, sendo susceptível de ser catalogada como um ponto decisivo no ordenamento, por operar uma verdadeira cisão, com o entendimento tradicional deste instituto. Com efeito, a recusa em admitir a existência de uma função publicitária juridicamente protegida no Direito das Marcas, torna-se mais complexa, após o advento e consagração legal da noção de marca de prestígio, porquanto, como bem sublinha FERRER CORREIA/NOGUEIRA SERENS: para estas marcas “já não basta uma tutela orientada pela função distintiva; postulam, acima de tudo, uma defesa das suas capacidades atractiva e sugestiva”.¹¹

Fundamentalmente, o conteúdo da protecção alargada da marca de grande prestígio visa, no que concerne ao titular, proteger a sua dimensão publicitária ou sugestiva contra o perigo de diluição e, cumulativamente, o reconhecimento de que o titular da marca tem o legítimo interesse em ficar com o monopólio da exploração comercial do signo, beneficiando exclusivamente das suas prerrogativas.

2. LEGITIMIDADE PARA O REGISTO

Sobre o registo da marca, impõe-se a análise da legitimidade para proceder ao registo da marca, ou seja, as condições subjectivas para requerer o registo de uma marca.

O que, neste contexto, mais problemas inspira ao intérprete é a faculdade de se registar uma marca com o desiderato único de ceder a propriedade ou conceder licenças de exploração de marca; a admissibilidade desta conduta é decisiva para que a marca seja entendida “não como um sinal distintivo em acto, mas como um valor distintivo em potência”.¹²

A solução defendida para esta problemática é preponderante para a solução a encontrar para a função jurídica protegida da marca, nomeadamente, determinar se a função publicitária da marca foi recebida pelo ordenamento jurídico e, conseqüentemente, protegida. Do que fica escrito intui-se que o conceito de legitimidade é controvertido.

Do exame ao texto legal emerge a existência de uma cláusula geral (o conceito de legítimo interesse e uma enumeração exemplificati-

¹¹ ANTÓNIO FERRER CORREIA e MANUEL NOGUEIRA SERENS, *A composição das marcas e o requisito do corpo do artigo 78.º e do § único do art.º 201.º do Código de Propriedade Industrial*, RDE, Anos XVI a XIX 1990 a 1993, Coimbra, p. 90. p. 458.

¹² COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, cit. p. 121.

va (*designadamente*) de situações em que se presume a existência de legítimo interesse. Assim, é incontroverso que os industriais, os comerciantes, os agricultores, os artesãos¹³ e prestadores de serviço preenchem o requisito subjectivo para o registo de uma marca. Deste cotejo resulta a preocupação do legislador em abarcar a plenitude das actividades económicas, expondo de forma exaustiva os diferentes tipos de actuações empresariais; assim, importa compreender a pertinência da enumeração não ser taxativa. Fundamentalmente, o que nos ocupa, é a possibilidade de não empresários terem acesso ao registo das marcas e, sendo este lícito, o que a justifica e que conclusões retirar dessa possibilidade.

Do facto de esta enumeração ser exemplificativa deve depreender-se que são admissíveis registos de marcas em diferentes situações das referidas, sendo desta premissa exemplo, incontestado, a possibilidade do pedido de uma marca para ser usada no futuro, desde que, o diferimento não exceda os cinco anos, após o registo, de acordo com o estatuído no artigo 216, n.º 1 alínea a). Nem se admitiria uma solução diferente: seria abusivo e irracional onerar o empresário com a obrigatoriedade de colocar os seus bens no mercado para, apenas posteriormente, requerer o registo da marca.

Pelo exposto, no que concerne ao conceito de legítimo interesse para requerer o registo de uma marca, devem subsumir-se à categoria das pessoas com legitimidade, as entidades, individuais ou colectivas que, não obstante ainda não realizarem uma actividade económica, estejam a realizar preparativos sérios para iniciar uma organização empresarial e a marca requerida a esta se destine.

Mas será susceptível de ser alargado a outras situações a noção de legítimo interesse? Restritivamente pronuncia-se COUTO GONÇALVES, sustentando que “o conteúdo de legítimo interesse, por referência à ligação imediata ou mediata da marca a uma actividade do titular, implica [...] que não tem legítimo interesse todo aquele que não exerça, nem demonstre vir a exercer, qualquer actividade económica e apenas tenha a intenção de se servir do registo com

¹³ A expressa consagração da marca de artefacto, faz ruir o argumento da necessidade de o requerente exercer a sua actividade de forma empresarial. Sobre o tema *vide* COUTINHO DE ABREU, *Da Empresarialidade. As Empresas no Direito*, Livraria Almedina, Coimbra, 1996, pp. 303 e ss. e PINTO COELHO, *Lições de Direito Comercial*, cit. pp. 343 e ss.

finalidade exclusivamente especulativa”.¹⁴

A posição supra referida não encontra o consenso da melhor doutrina. Com efeito, COUTINHO de ABREU sustenta que “nada impede que, por exemplo, os inventores não empresários adotem marcas para assinalar os produtos das suas patentes (a fim de depois as transmitirem ou cederem em licença) as holdings puras (que não exploram empresas) tenham marcas, as estrelas de cinema ou da moda constituírem marcas com os seus nomes para as transmitirem ou cederem em licença”.¹⁵ Tomando por boa esta posição, parece-nos a desmistificação da necessidade de o requerente da marca ser, sempre, um empresário, alargando-se desta forma a noção de legítimo interesse.

Importa-nos particularmente, no âmbito deste estudo, aflorar a hipótese referido na parte final, porque determinante para aquilatar das valias da marca, uma vez que, naquele caso a marca persegue uma finalidade sugestiva ou publicitária e encontra-se ao serviço indirecto da actividade económica.

Sustenta COUTO GONÇALVES que o CPI parece querer excluir essa possibilidade de utilização indirecta, nomeadamente, pela letra da lei, em relação à qual se deve inferir que o requerente deverá, ele próprio, exercer uma actividade económica.¹⁶ Com *data venia* a solução não é simplista.

Desde logo urge questionar! Qual o efeito útil da utilização de uma enumeração exemplificativa? Depois, que mecanismos a lei prescreve para obstar ao registo de uma marca com o intuito único de ceder a sua licença? Por fim, que interesses se visam proteger pela proibição desta conduta?

Sobre a primeira questão, já antes ficou escrito que no cotejo legal se abarcam as actividades económicas que justificam a utilização directa e imediata da marca, pelo que deverá o intérprete concluir da existência de legitimidade para o registo fora do quadro do exercício de uma actividade empresarial.

¹⁴ *Função Distintiva da Marca...*, cit. p. 160. Continua o A. afirmando que não “pode configurar uma situação de legítimo interesse quem, não tendo outra legitimidade, apenas possa invocar o interesse em vender (ou traficar) a marca a terceiro”. (*ibidem*).

¹⁵ *Curso de Direito Comercial*, cit. p. 316. Em sentido aproximado CARLOS OLAVO, *Contrato de licença de exploração de marca*, Direito Industrial, Volume I, Coimbra, Livraria Almedina, 2001, p. 361.

¹⁶ *Função Distintiva da Marca...*, cit. pp. 159-160.

No que concerne à segunda questão, apenas se vislumbra um meio de impedir o registo de uma marca que não vai ser usada, directa ou indirectamente: a sua caducidade quando inexistir uso sério durante cinco anos.¹⁷ Com efeito, inexistente no actual Direito das Marcas qualquer mecanismo de controlo da efectiva utilização da marca, com a excepção *supra* referida, bem como quaisquer instrumentos de prévia fiscalização do móbil dos pedidos de registo. Daqui pode coligir-se que, durante este período, nada obsta a que a marca permaneça inutilizada, não se conjecturando qualquer outro meio de inquirir a validade do registo.

E que dizer dos interesses a tutelar? Poderá argumentar-se que a proibição do registo visa impedir a apropriação exclusiva de sinais por pessoas que os não pretendem utilizar e, por esse motivo, que permitiria uma injustificada situação de monopólio e a conseqüente limitação geral da escolha de sinais distintivos. Mas será esta uma causa bastante? Pensemos no exemplo antes exposto, do registo como marca de o nome de um artista ou desportista. Neste caso, a argumentação anteriormente aduzida é incongruente, pelo facto de estes signos exigirem o consentimento do titular para o seu registo, pelo que a efectivação do registo por aqueles é perfeitamente inócua, no que respeita à disponibilidade dos signos.

E o que dizer da possibilidade de um empresário titular de uma marca pedir o registo desta, para outra actividade merceológica, com o desiderato exclusivo de ceder o seu uso? Até a mais tradicionalista doutrina não lhe negará legitimidade para o pedido, porquanto, não apenas preenche os requisitos expressos do conceito de legitimidade (está a exercer uma das actividades previstas no art. 225.º do CPI como a licitude do contrato de licença de exploração de marca tendo por objecto o pedido de registo de uma marca está expressamente consagrada na lei actual. (n.º 2 do art. 31.º do CPI). Pelo exposto, a inadmissibilidade do registo de marca com a finalidade de ceder o seu uso, poderá ser interpretado como um convite formal à fraude à lei. Passamos a explicar. Existindo interesse na transmissão, o interessado poderá sempre realizar o registo, sob o falso argumento de pretender iniciar uma actividade económica, para posteriormente cede-lo.

Um outro argumento que pode aduzir-se na sustentação da licitude

¹⁷ Contra, COUTO GONÇALVES, sustenta a possibilidade de invalidar o registo por má fé, por violação do art. 6 do Código de Procedimento Administrativo. (*Função distintiva da Marca*, Livraria Almedina, Coimbra, 1999, pp. 157/158). Não sufragamos!

de um não empresário registar uma marca é a inexistência de mecanismos de fiscalização prévia, nomeadamente a necessidade de enviar um espécime dos produtos para os quais se pretende o uso da marca, o que permite conseguir o direito à marca sem necessidade de exercer uma actividade económica.¹⁸

Exposta a querela e identificadas as teses em confronto, impõe-se a adopção de uma posição. Defendemos que o conceito de legitimidade é, no actual Direito das Marcas, uma concepção ampla, suficiente para abarcar, não apenas todos os que exercem actividades económicas, e os que pretendem exercê-las no futuro, bem como qualquer outra pessoa individual ou colectiva que pretenda utilizar uma marca directa ou indirectamente. À noção de utilização indirecta subsumem-se as situações em que alguém regista a marca com o objectivo de ceder a sua titularidade ou o seu uso.

3. DIREITOS CONFERIDOS PELAS MARCAS

Uma cuidada análise aos dos direitos atribuídos ao titular de uma marca registada, permite concluir que o direito de uso exclusivo da marca não se limita ao monopólio da sua aposição nos produtos ou serviços do titular; reconhecendo-se ainda ao titular o direito de impedir que outros empresários utilizem marca igual ou confundível para identificar produtos iguais ou afins ou, como no caso das marcas de grande prestígio, em quaisquer outros produtos (ou serviços). Mas não ficam aqui as prerrogativas do titular da marca. É-lhe ainda lícito vedar a qualquer outra pessoa a exploração económica da marca,¹⁹ ainda que utilizada ao abrigo de uma outra função, como será o exemplo de, a impossibilidade de registar uma marca enquanto nome de estabelecimento, firma, logótipo ou nome de domínio.

¹⁸ No mesmo sentido NOGUEIRA SERENS, *A vulgarização da marca na directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988*, Separata do número especial do BFDC – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia, Coimbra, 1995, p. 61.

¹⁹ No mesmo sentido sustenta-se que “a faculdade de exploração económica exclusiva da marca abrange ainda qualquer modalidade de aproveitamento do valor económico do sinal, nomeadamente como meio publicitário e como elemento de atracção da clientela, ou através de autorização de terceiros a utilizá-la” (CARLOS OLAVO, *Contrato de licença de exploração de marca*, cit., p. 357).

De crucial importância é o reconhecimento ao titular da possibilidade de estabelecer a filosofia empresarial da marca, ou seja, gerir a publicidade realizada em torno da marca de molde a poder construir a “imagem” que, na sua opinião, mais se adequa aos interesses que visa preconizar. Termine-se por sublinhar que do elenco dos direitos atribuídos ao titular da marca, emerge a possibilidade de a transmitir ou ceder a sua utilização.

4. TRANSMISSÃO DA MARCA

Desde logo importa questionar o que subjaz à transmissão isolada da marca; as motivações para a transmissão da marca com o estabelecimento eram óbvias; adquirido o estabelecimento, importava ao empresário manter a marca de modo a “garantir” a uniformidade da produção, permitindo-lhe manter a clientela, que entendia a manutenção da marca como um símbolo de continuidade empresarial e, conseqüentemente, da constância dos produtos e serviços; neste circunstancialismo o que era adquirido era o estabelecimento comercial, sendo a transmissão da marca uma consequência lógica e necessária da aquisição do estabelecimento. Sem dúvida, como ficou escrito, a marca funcionava como um indicador de origem dos produtos.

Mais complexa será a apreensão da justificação para a transmissão isolada de uma marca. Neste contexto, a marca é negociada como um valor em si mesmo, pelas suas capacidades intrínsecas, directamente consideradas. A marca vai ser transaccionada como um símbolo apto a ser apostado em determinado produto ou serviço, conferindo-lhe uma mais valia; a marca ao ser transmitida enquanto valor em si, está a ser transferida por transportar consigo uma apetência sugestiva ou atractiva própria.²⁰

Ainda mais premente para a economia deste estudo é observar a querela sobre a licitude de transmissão de uma marca registada e não usada. No que a esta concerne, não se questiona que “o objecto da ne-

²⁰ No mesmo sentido ORLANDO de CARVALHO referia que a transmissão autónoma da marca lhe conferia o carácter de colector de clientela “uma verdadeira incorporação objectiva que permite que a marca, transitando sem a empresa, arraste consigo uma margem de acreditamento transferível para nova organização em que ela se introduza”. (*Critério e Estrutura do Estabelecimento Comercial, O problema da Empresa como objecto de negócios*, Coimbra, 1967. Atlântica Editora, p. 711).

gociação é o sinal distintivo em si mesmo naquilo que, na óptica do comprador, representa a convicção de vir a ser uma boa marca”.²¹ Pelo exposto, esta transmissão não se coaduna com a função distintiva;²² a marca vai ser aqui transaccionada apenas como um valor em si, como um sinal que apenas é putativamente distintivo, valendo pela sua capacidade de sugestão ou atracção. Reforce-se que *in casu* a marca apresenta-se imaculada, não tendo jamais sido usada para identificar e distinguir quaisquer produtos (ou serviços), pelo que, será inadmissível, invocar, que ainda aqui, a marca cumpre uma função eminentemente distintiva.

Poderá o intérprete, menos atento para esta problemática, questionar-se sobre a motivação do empresário para a aquisição de uma marca registada, não usada; configuram-se várias hipóteses em que a obtenção desta pode representar uma mais-valia empresarial; assim, pensemos na aquisição de uma marca, utilizada para um diferente sector merceológico com comprovado sucesso o que, indiscutivelmente facilitaria a penetração de novos produtos no mercado ou no recurso a uma qualquer denominação que goze de um carácter emblemático junto dos consumidores; por fim, é ainda pensável a transmissão de uma marca que foi publicitada mas que, por uma qualquer motivação, não chegou a ser, de facto, utilizada.

Exposta de forma suscita a querela, exige-se a procura de uma resposta sobre a licitude de transmitir uma marca não usada, pelo confronto com o ordenamento legislativo lusitano. Sustenta alguma doutrina,²³ numa posição da qual fazemos eco, que este, por ser omissivo sobre a questão, não nos oferece uma resposta inequívoca para a problemática; ainda assim, um argumento favorável à licitude da prática será a abstenção da lei, ou seja, da inexistência de quaisquer proibições legais, pode inferir-se a sua admissibilidade de acordo com o princípio da liberdade de iniciativa económica e o primado da autonomia privada.

Um outro considerando que pode ser aduzido, relaciona-se com a

²¹ COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, cit. p. 183.

²² São taxativas as palavras de COUTO GONÇALVES ao enfrentar a problemática: “se o sistema proteger autonomamente a função publicitária, a resposta há-de ser positiva, mas, se a função autonomamente protegida for a função distintiva, a solução só será favorável se for compatível com o modo como é juridicamente entendida essa função” (*Função Distintiva da Marca*, cit. p. 187).

²³ Assim, COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, cit. p. 184.

possibilidade de transmitir os direitos emergentes do pedido de registo de uma marca. Estamos na presença de um cenário em que a marca é negociada antes de o ser e, por maioria de razão, nunca foi utilizada; sublinhe-se que esta aquisição será realizada com o beneplácito da lei que, não apenas a admite, como expressamente a estatui. *In casu*, de forma inequívoca, o legislador assume uma posição favorável à transmissibilidade da marca não usada. E se esta é admitida antes do registo *a maiori ad minus*, nada deve obstar a que seja transmitida a marca registada, mas não usada.

Argumenta-se ainda que, no nosso sistema legal, o registo da marca tem efeito constitutivo; confrontado com a possibilidade de optar entre um regime em que o direito da marca depende do uso²⁴ ou um sistema que o direito resulta do registo, o legislador optou pelo primeiro. Esta sua eleição não poderá ser destituída de consequências, sendo, uma delas, o facto de a marca, a partir do registo definitivo e sem necessidade de quaisquer outros requisitos, ser um signo apto para exercer todas as funções tipificadas na lei, nada justificando um regime excepcional para a sua transmissibilidade.

Na sustentação de uma resposta afirmativa, acrescentem-se os argumentos esboçados no que concerne à legitimidade para o registo.

Por fim, impõe-se uma derradeira questão: que interesses se visam proteger alegando a inadmissibilidade da conduta? Não se vislumbra como a liberdade de concorrência possa sair beliscada com uma resposta afirmativa para o problema! No que concerne aos consumidores, em abstracto, não se configura como a utilização da marca registada e não usada possa provocar erro no público consumidor; se, num determinado caso concreto tal for possível, então, aplicam a regra geral de impedir a transmissão da marca quando susceptível de indução em erro. O que se prescreve parece a mais razoável das soluções: a regra será a da livre transmissão da marca, com base na inexistência (em abstracto) de erro; se casuisticamente se entender que a alienação de uma marca em concreto poderá induzir ao engano do consumidor, excepcionalmente, proíbe-se essa transmissão, apelando à proibição genérica contida no n.º 1 do art. 262.º do CPI.

Em tom de conclusão sublinhe-se que a livre transmissão da marca e a acessoriedade da marca face ao estabelecimento, permite a criação

²⁴ A situação típica do Direito Anglo-Saxónico.

de um mercado de marcas. Com efeito, da conjugação da desnecessidade do exercício da actividade empresarial para requerer o registo, com a possibilidade de transmissão da marca – com ou sem estabelecimento, usada ou não – abre-se a porta para o surgimento de empresas de publicidade que registem signos com o desiderato de os disponibilizarem aos seus clientes ou para a proliferação do *merchandising*.

Para a economia deste estudo, importa sublinhar que a possibilidade de transmitir uma marca desacoplada do estabelecimento e de uma marca não usada, incorpora o entendimento da marca como valor em si, susceptível de ela própria “encantar” o consumidor pelas suas qualidades intrínsecas. No que concerne ao seu titular do direito à marca a possibilidade da sua transmissão encerra um meio de beneficiar economicamente da capacidade sugestiva do signo.

5. CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MARCA

A problemática do contrato de licença de exploração de marca enquadra-se na licitude de transmissão da marca, expressamente admitida face à legislação vigente, nomeadamente a possibilidade de ceder o seu uso e fruição. Não obstante as similitudes, o contrato de transmissão de direito de propriedade industrial distingue-se claramente do contrato de licença, porquanto, no primeiro, mesmo quando tenha um carácter apenas temporário, implica, necessariamente, que o transmitente se demita da própria titularidade do direito e, por conseguinte, da possibilidade de explorar o respectivo objecto; de forma divergente, no contrato de licença, o licenciador conserva a titularidade do direito de propriedade industrial e pode manter a faculdade de o explorar, e, nas mais das vezes, de conceder novas licenças.

Podemos definir o contrato de licença, como o faz PAUL ROUBIER, como aquele em que o titular de um monopólio de exploração concede a uma pessoa, no todo ou em parte, o gozo do seu direito de exploração.²⁵

Não obstante ser um contrato tipificado, o legislador foi extremamente permissivo – quase pueril – na estatuição do regime legal deste

²⁵ *Le droit de la propriété industrielle*, Paris, 1952, Tomo II, pp. 260/261.

contrato, pelo que a estipulação do seu conteúdo reside, em larga medida, na autonomia privada.

O objecto deste contrato coincide com os direitos concedidos ao titular da marca com vista a distinguir e identificar os seus produtos, bem como a exploração económica deste sinal distintivo. Em concreto, pelo contrato, o licenciador permite ao licenciado a aposição da marca nos seus produtos, consente na exploração das potencialidades oferecidas pela marca, objecto deste contrato, na sua actividade empresarial. Sublinhe-se que se autoriza aqui uma conduta que, sem este contrato, seria um acto de usurpação de marca, previsto e punido, cível e criminalmente. Não se depreenda, pelo que fica escrito, que estamos perante uma mera autorização para a utilização da marca por outrem; efectivamente, a regra, consiste em o contrato de licença ser sinalagmático: ao licenciante exige-se não apenas a permissão para a utilização da marca pelo licenciado, sendo-lhe exigido não apenas permitir a fruição como ainda a manutenção da marca, impedindo a extinção do direito; nos casos em que o contrato for oneroso (a esmagadora maioria, sublinhe-se) incumbe-lhe ainda a obrigação de manter imaculadas as especificidades da marca, nomeadamente as suas qualidades e características. Especial relevo merece a potencialidade de um terceiro, por qualquer meio, impedir a livre fruição e pleno aproveitamento do direito do licenciado, exigindo-se ao licenciante que impeça a produção do resultado, sob pena de o cumprimento do contrato se tornar impossível, com todas as cominações legais.

Incumbe ainda ao licenciador demandar judicialmente qualquer terceiro que viole os direitos sobre a marca registada, quando esta acção seja passível de lesar os legítimos direitos ou expectativas do licenciado.

Por seu turno, o licenciado fica obrigado ao escrupuloso cumprimento do contrato, conforme estatui o art. 264.º do CPI. Sublinhe-se que para o licenciante este contrato consiste num meio para o aproveitamento económico da marca enquanto sinal, sendo a marca utilizada como elemento de atracção de clientela, sendo o seu magnetismo o móbil da sua cobiça pelo licenciado.

Refira-se ainda que, decorrente deste contrato e como correlativo do direito de gozo à marca de outrem, incumbe ao licenciado a assunção de um conjunto de obrigações, das quais se destacam, a necessidade de ressarcir o licenciador, através do pagamento da remuneração acordada

(no caso do contrato ser oneroso, o que indubitavelmente é a regra; sem dúvida que o caso típico em que este contrato é gratuito, será resultante da circunstância de se realizar entre entidades inseridas numa unidade jurídica ou económica). Além desta, saliente-se a obrigação de explorar a marca, que no caso de licença exclusiva deverá ser incontestada. Mais uma vez, a inexistência de preceito legal gera perplexidades na doutrina; perfilhamos a posição de que subjacente ao contrato de licença de exploração da marca existe a motivação do licenciante na divulgação e expansão da sua marca; a não exploração da marca, não apenas pode fazer perigar a vigência do registo, pela possibilidade de caducidade da marca por não uso como colide com a finalidade económica do contrato. A celebração deste contrato sem a posterior exploração económica da marca configura uma situação de *culpa in contrahendo*, pelo que deverá ser punida com as legais consequências. Importa sublinhar que a finalidade do contrato funda-se na concreta exploração económica da marca: “se o licenciado não explora a marca, sem motivo justificado para tanto, está a exceder manifestamente os limites impostos pelo fim económico desse direito, pelo que tal actuação é ilegítima”.²⁶

6. CONTRATO DE FRANCHISING

Analisado o conteúdo económico do contrato de franquia, importa compreender as implementações jurídicas deste contrato, em concreto, no que concerne ao Direito das Marcas.

Não obstante este contrato ter origem medieval,²⁷ conheceu uma maior expansão após a década de 30, primeiro nos EUA, aquando da popularização dos automóveis, tendo na sua génese o papel relevantíssimo desempenhado pela publicidade na promoção das marcas. Como se referiu, este contrato apresenta a susceptibilidade de permitir ao pro-

²⁶ CARLOS OLAVO, *Contratos de licença de exploração de marca*, AAVV, Direito Industrial, Livraria Almedina, Coimbra, Vol. 1, p. 369.

²⁷ ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Do contrato de franquia (franchising)*, ROA, Ano 48, Abril 1988, Lisboa, p. 68. Sobre as origens históricas deste instituto vide na doutrina portuguesa ANA PAULA RIBEIRO, *O contrato de franquia (franchising)*, Tempus Editores, p. 18 e ss. e MARIA de FÁTIMA RIBEIRO, *O contrato de franquia, Franchising, noção, natureza jurídica e aspectos fundamentais de regime*, Livraria Almedina, 2001, pp. 11 e ss.

dutor, sem recorrer a um investimento directo, controlar a venda dos seus produtos até ao consumidor final, sem prejuízo para a sua imagem, garantindo desta forma a homogeneização dos produtos (ou serviços), condições de venda e concepção estética.

É unânime a melhor doutrina em sublinhar a complexidade na definição do contrato de franquia, dificuldade derivada da elasticidade do tipo contratual, susceptível de abarcar fenómenos heterogéneos. Portanto, com reservas, plagiamos MENEZES CORDEIRO afirmando ser o contrato de franquia “aquele em que uma pessoa – o franquiador – concede a outra – o franquiado – a utilização dentro de certa área, cumulativamente ou não, de marcas, nomes, insígnias comerciais, processos de fabrico e técnicas empresárias e comerciais, mediante contrapartidas”.²⁸

Este contrato, não obstante estar omissivo no cotejo legal, deve ser considerado como socialmente típico, uma vez que faz parte da “prática dos negócios” estando arraigado na prática do comércio jurídico, despertando crescente interesse na doutrina e jurisprudência. Menciona-se que é incontestada a admissibilidade legal deste contrato, assente em dois pilares fundamentais: na licitude de conceder licenças de exploração de marcas e pelo primado da autonomia privada.

Já ficou escrito que por este contrato o titular da marca, mediante retribuição, vai permitir a outros a utilização da sua marca, na sua actividade comercial. Também se disse que, no que concerne ao franquiado este poderá usufruir da notoriedade de uma marca. Da conjugação destes elementos conclui-se que a base deste contrato é a negociação da marca, não enquanto simples sinal distintivo, mas pela apetência que sugere aos consumidores. Para o empresário titular da marca o contrato de franquia funciona como um meio para de beneficiar patrimonialmente da capacidade publicitária da marca, de forma mais profícua que no simples contrato de licença, porquanto neste contrato é muito mais relevante a interacção entre as partes.

Para a economia deste estudo importa realçar que estamos na presença de mais um mecanismo que permite ao titular da marca beneficiar da sua capacidade atractiva, realizando negócios jurídicos sobre a marca. O que se refere parece evidente na franquia de distribuição: o móbil do franquiado ao aderir ao sistema baseia-se na possibilidade de

²⁸ ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Do contrato de franquia (franchising)*, ROA, Ano 48, Abril 1988, Lisboa, p. 67.

usufruir da notoriedade de uma marca, poder utiliza-la no seu comércio e beneficiar de toda a sua dimensão publicitária; é axiomático que, fundamentalmente, o objecto do contrato de franquia é a marca, enquanto signo íman de clientela.

7. CONTRATO DE *MERCHANDISING*

Estamos perante “um contrato atípico que tem por objecto uma licença de uso da marca”,²⁹ sendo susceptível de ser definido como um contrato que permite desfrutar economicamente do valor sugestivo adquirido por um direito de propriedade intelectual, resultante da sua utilização no âmbito de uma determinada actividade, que, subsidiariamente, vai ser canalizado para promover a venda de produtos ou serviços numa actividade diferente da que foi originalmente usada. No caso específico do merchandising de marcas “o titular de uma marca reputada num determinado âmbito merceológico procede à sua valorização em campos muito diversos da sua utilização primária, celebrando uma pluralidade de contratos em que concede a outros empresários o direito de usar a marca”.³⁰

Estamos, assim, perante uma licença colateral da marca, uma vez que, a sua utilização será centrada em produtos dissemelhantes, face aqueles que tornaram reputada a marca; neste sentido a utilização primária da marca far-se-á nos produtos que conferiram à marca a sua capacidade atractiva e a sua utilização secundária coincide com a que se realizará nos novos produtos (ou serviços) em que a mesma será aposta.

Do que fica escrito, sobressai a consideração que no contrato de *merchandising* a marca é valorada de forma diferente e peculiar em

²⁹ DI AMATO, *Impresa e Nuovi Contratti, Materiali per un moderno Diritto Commerciale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1991, p. 180. [Tradução nossa] Tal como na licença o titular do direito cede a terceiro autorização para a utilização do sinal, mediante retribuição.

³⁰ NICCOLÒ ABRIANI e GASTONE COTTINO, *Trattato di Diritto Commerciale*, Volume Secondo, Diritto Industriale, diretto COTTINO, Cedam, 2001, p. 106. [Tradução nossa]. Por seu turno GIOVANNI MASSA define o *merchandising* de marcas como “*il contratto col quale il titolare del marchio concede ad altri il diritto di usare il proprio segno per contraddistinguere prodotti di genere completamente diverso da quelli per il quali il marchio è stato da lui utilizzato...*” (*Funzione attrattiva e autonomia del marchio*, Jovene Editore, 1994, p. 100).

relação ao contrato de licença clássico. Da particularidade da marca ser cedida para utilização num diferente ramo de actividade infere-se que a marca será negociada como um bem autónomo, ainda que imaterial, dissociada de quaisquer produtos ou serviços, pelo seu valor intrínseco enquanto sinal distintivo do comércio.

Numa perspectiva jurídica importa aquilatar a compatibilidade deste instituto com as disposições legais que regem o direito à marca. Mais em concreto, o que aqui nos preocupa, consiste em inquirir sobre a licitude de se ceder a terceiro o direito de utilizar uma marca, para produtos não afins ou semelhantes, àqueles em relação aos quais o registo foi originariamente concedido e, sendo lícito, quais as consequências que advêm desse facto.

Fundamentalmente o que se discute neste âmbito – sejamos claros – é adopção de uma função para a marca; se esta se cinge a uma função indicadora da origem dos produtos ou serviços, urge gritar pela ilicitude do contrato de *merchandising*; se numa diferente perspectiva sustentamos “que hoje a marca constitui um valor em si, independente dos produtos e da empresa e, porque este valor foi criado pelo titular, é justo que só ele possa beneficiar e dispor deste valor”,³¹ impõe-se o reconhecimento da função publicitária da marca e a consequente licitude deste tipo contratual.

Sublinhe-se que a dicotomia *supra* exposta encontra detractores na doutrina, que pugnam pela possibilidade de conciliação entre a função distintiva da marca e o contrato de *merchandising*, adoptando, para tanto, um conceito amplíssimo da função distintiva, na qual a marca seria um signo que visava identificar os produtos e serviços disponibilizados no mercado por um determinado empresário, ou por terceiros com os quais este empresário tenha relações contratuais de molde a que os produtos (ou serviços) sejam produzidos segundo as instruções daquele, bem como nos casos em que de alguma forma seja lícito ao titular da marca controlar a qualidade dos produtos ou serviços em que a marca é utilizada.

Não podemos sufragar a posição de que o contrato de *merchandising* seja conciliável com o entendimento de que a marca existe para desempenhar uma função identificadora de origem: a admissibilidade de

³¹ FRIGNANI, *I problemi giuridici del merchandising*, RDI, 1988, I, p. 40. [Tradução nossa].

a marca de um determinado empresário, que adquiriu prestígio social enquanto elemento identificador de determinado produto ou serviço, possa ser utilizada por um distinto empresário para identificar produtos ou serviços de áreas merceológicas opostas, é inconciliável com a defesa de que a marca é um elemento de indicação de origem de quaisquer bens. Com efeito, não obstante os produtos se apresentarem ao consumidor sob a mesma designação, emanam de divergentes entidades empresariais, pelo que, no caso em apreço, não é verdadeira a afirmação de que a marca desempenha uma função indicadora da proveniência dos produtos ou serviços.

Como se frisou, a admissibilidade deste contrato é uma *magna quaestio* com enorme pertinência para determinar a função jurídica prosseguida pela marca de empresa.

Um primeiro fundamento para negar a possibilidade de conceder uma licença de exploração de marca fora da actividade merceológica a que aquela está adstrita, parte da premissa da indisponibilidade do titular. Defende-se que a transmissão apenas será lícita quando o licenciador detém a posição jurídica de utilizar um determinado signo, excluindo todos os restantes de, sem o seu consentimento, utilizarem sinal igual ou confundível para desempenhar a mesma função jurídico-económica.

A indisponibilidade do direito ao uso exclusivo da marca será condição de nulidade do contrato de *merchandising*, por falta do objecto deste contrato. Acresce que, posição inversa, violaria os princípios fundamentais do Direito das Marcas, no que concerne à sua constituição. Esta posição tem sido veiculada por alguma doutrina, sustentando que o registo concedido não pode ser um “cheque em branco”, mas um direito concedido para um determinado fim, pelo que o titular da marca não pode fruir desta fora do âmbito de exclusividade, para o qual a marca foi registada.

Uma pergunta ficou sem resposta: o que se tutela com esta possibilidade? Sobre o tema já sustentamos que é o reconhecimento pelo ordenamento jurídico da marca enquanto valor económico, propriedade exclusiva de um titular, que a pode utilizar como mais lhe aprouver, constituindo um ponto de emersão de um cada vez mais evidente carácter privatístico atribuído ao direito à marca, pela actual lei; a utilização da marca num contrato de *merchandising* é uma destas potencialidades.

Identificada a problemática, urge a assunção de uma posição. Por

nós, a licitude deste contrato afigura-se insofismável. Um primeiro argumento pertinente, resulta da licitude do contrato de licença de marca, com o qual, este, denota impressionantes similitudes e cuja admissibilidade está expressamente prevista na lei.

Não se vislumbram justificações que possam obstar a consentir ao titular de uma marca a possibilidade de a valorizar, através da celebração deste tipo contratual, como motivações bastantes para que, liminarmente, este seja espoliado da faculdade de beneficiar economicamente pela sua cedência a terceiros. Recorde-se que “o objectivo da lei das marcas não é estorvar os interesses económicos do empresário, mas sim promover-los, assim se favorecendo o interesse geral”;³² no que concerne ao contrato de *merchandising* este, nas palavras de RICOLFI, “assume o sabor de uma inevitabilidade histórica”.³³

Mas outros argumentos, de cariz económico, se podem aditar aos formulados. Com efeito” no domínio do direito comercial, dada a sua especial relação com a economia, deve o intérprete atender aos efeitos práticos das soluções que propõe, averiguar se elas são susceptíveis de promover o progresso, a dinamização e a circulação da riqueza”,³⁴ pelo que se exige que a questão se formule: o contrato de *merchandising* desempenha, ou não, uma função jurídico-económica que justifica a sua protecção?

Sendo evidente a proficuidade deste instituto, que desempenha nos nossos dias um papel económico crucial, nova questão se pode formular: que posição deve nortear a conduta do jurista: ou acatar o fenómeno como irreversível e dogmatizar sobre ele, ou servir de contrapeso, de travão à descaracterização da pureza conceptual, uma vez que aqui não se deixa de reconhecer que adopção deste tipo contratual contrarie frontalmente uma visão tradicionalista do Direito das Marcas, nome-

³² BEYERLE, *apud*. NOGUEIRA SERENS, *A vulgarização da marca na directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988*, Separata do número especial do BFDC – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia, Coimbra, 1995, p. 37.

³³ *Apud*. GIOVANNI MASSA, *Funzione attrattiva e autonomia del marchio*, Jovene Editore, 1994. p. 110. [Tradução nossa] Reflexão similar é efectuada por ANNA MARIA TONI, *Merchandising e marchio celebre in Italia: affievolimento della funzione distintiva?*, Contrato e impresa, Ano 1990, CEDAM, Padova, pp. 33 e ss.

³⁴ ANTÓNIO CAEIRO e ÂNGELA COELHO, “Proibição de cessão de quotas sem consentimento da sociedade e constituição de usufruto sobre a quota”, RDE, Ano VIII n.º 1 Jan/Jun 1982.

adamente no que concerne à função jurídica protegida. Mais uma vez pugnamos pela afirmativa: a imaculabilidade dos princípios não pode ser um fim em si mesmo, devendo deter-se a sua intransigente defesa quando a mesma emperra o desenvolvimento económico, não sendo o jurista um entrave ao desenvolvimento dos institutos empresariais em si mesmo, não obstante a ponderação que a este se exige.³⁵

Parece-nos axiomático que o contrato de merchandising tem como objecto o valor publicitário das marcas, enquanto uma realidade de *per si, a latere* da sua função distintiva. Trata-se do reconhecimento da marca, enquanto conjunto de referências, da sua susceptibilidade para constituir um elemento independente de atracção de clientela e, nesse sentido, representar um valor autónomo.³⁶

Um último argumento conducente à defesa da admissibilidade do contrato de merchandising resulta do espírito da lei; a possibilidade da transmissão da marca desacoplada do estabelecimento e a liberdade na concessão de licenças de exploração de marca evidencia uma tendência para permitir desfrutar da capacidade atractiva ou sugestiva da marca; seria ilógico que o ordenamento jurídico demonstrasse uma enorme abertura para a exploração da potencialidade publicitária da marca, nestes institutos e castrasse os empresários da possibilidade de utilizar a marca através do contrato de *merchandising*.

Depois de escalpelizados os conteúdos essenciais para a monografia, impõe-se, a consolidação de algumas premissas que servirão de base para a assunção de uma posição.

Na exposição que fizemos sobre o reconhecimento da função publicitária da marca pelo Direito Industrial vigente, citamos COUTO GONÇALVES que, num profundo estudo sobre o assunto, sintetizou em quatro premissas as motivações para que esta não seja uma função jurídica protegida. Repete-se a argumentação: a) a legitimidade para o

³⁵ Obviamente que a posição defendida não é imune a críticas. Nem todas as realidades economicamente importantes merecem a tutela do direito, desde logo, porque algumas afrontam com uma ideia de Direito. Parafraseamos VILARI quando refere que “os erros da prática não devem perturbar a limpidez da doutrina”. (*apud*. FRANCISCO JOSÉ CAEIRO, *Do nome Comercial e Industrial*, Tipografia Universal, Lisboa, p. 16). No que concerne ao contrato de merchandising, exige-se uma terceira pergunta: a licitude deste contrato encerra em si mesmo motivações que obstem à sua validade? Pelo que fica escrito e pelas conclusões *infra*, entendemos que não!

³⁶ Em sentido próximo, CARLOS OLAVO, *Contratos de licença de exploração de marca*, AAVV, Direito Industrial, Coimbra, Livraria Almedina, Vol. I, p. 383.

registo, que deveria fazer-se mediante a força publicitária do sinal e não mediante o desenvolvimento empresarial de uma actividade económica; b) o direito das marcas deveria atender ao direito de “comercializar o valor publicitário da marca, fora dos limites do princípio da especialidade”; c) o conceito de contrafacção deveria ser modificado, apenas sendo de perseguir a contrafacção da qual resulte prejuízo para a função publicitária da marca; d) a transmissão da marca deveria ser absolutamente livre, sem a existência de sanções para o uso enganoso da marca.

Concordamos com a pertinência das premissas mas, para todas, oferecemos um diferente entendimento. No que concerne à legitimidade, justificamos a desnecessidade de exercer uma actividade empresarial; sustentamos a possibilidade de negociar a marca fora dos limites do princípio da especialidade; sublinhamos que o conceito de usurpação de marca, não se detém nos bens iguais, mas estende-se aos bens afins e ao risco de associação; defendemos que o actual Direito das Marcas consagra de forma absoluta a possibilidade de transmitir a marca, apenas existindo uma proibição geral e residual.

Em conclusão, para se aferir da existência de uma função publicitária da Marca de Empresa juridicamente protegida, impõe-se que o ordenamento jurídico tutele dois interesses dos titulares da marca: impossibilite a terceiros, não autorizados, que desfrutem da capacidade sugestiva da marca e permita, ao seu legítimo titular, beneficiar economicamente da atractividade do sinal.

Como tentamos demonstrar ao longo desta trabalho, o actual Direito das Marcas, impede que terceiros usufruam ilegitimamente da capacidade atractiva ou sugestiva da marca – as marcas de grande prestígio, as marcas notórias, o alargamento do direito de uso exclusivo com a proibição de registar uma marca em que existe um perigo de associação – e permite ao titular ressarcir-se patrimonialmente do magnetismo da sua marca, realizando diversos negócios jurídicos (onerosos), tendo a marca como objecto – transmissão da marca, licença de exploração, franquia e *merchandising* –.

Por tudo e sendo a marca valorada como um bem jurídico autónomo, concluímos que a função publicitária da marca é uma das funções do sistema, de crucial importância.

A função publicitária comporta ainda o desiderato de garantir a constância qualitativa dos bens, bem como a sua superação. O que se defende encontra sustentação na premissa de, o titular da marca, para

manter imaculada a sua capacidade sugestiva ser instado a conservar as características essenciais dos seus produtos ou serviços, de molde a manter a preferência dos consumidores.

Beja, 1 de Março de 2010