

COMENTÁRIO AO ACÓRDÃO SKECHER
PUBLICADO NO BOLETIM DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL 71, DE 15 DE JANEIRO DE 2014



Salomão Viagem

Advogado e Agente da Propriedade Industrial.

sviagem@marcasdemocambique ou sviagem@svevigny.com

Da leitura feita ao acórdão SKECHERS, nos sobressaltaram quatro aspectos (do direito substantivo) fundamentais, a saber:

1. Uso indiscriminado (parece), por parte do recorrente SKECHERS, U.S.A INC dos tipos, marca notoriamente conhecida e marca de prestígio.
2. Apresentação por parte do recorrido IPI, do “princípio da territorialidade” como sendo um princípio rígido do Direito de marcas.
3. Invocação (quer por parte do recorrente, quer por parte do tribunal) do artigo 6 bis da CUP, como fundamento legal transnacional da marca de prestígio.
4. Segundo o recorrido, a marca de prestígio é um género da marca notoriamente conhecida.

Analisemos estes pontos:

A marca notoriamente conhecida tem como aspecto central o ser notoriamente conhecida no país em que se solicita a aplicação do artigo 6bis da CUP¹. No caso em estudo, para que a marca seja considerada notoriamente conhecida, deve ser efectivamente notória em Moçambique e não apenas no país de origem ou noutros países onde já foi requerida a sua protecção. Claro que, como regra geral a marca notória é primeiramente conhecida no seu país de origem, e uma vez posicionada em tal

¹ V. FERNANDES NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, p. 487.

mercado, inicia sua expansão ao exterior. Porque vivemos num mercado globalizado, é muito provável que o uso e promoção da marca notória, realizado em seu país de origem, transcenda a outros mercados, mercê, a maioria das vezes da promoção da marca em meios massivos de comunicação². A marca será notoriamente conhecida quando por consequência do uso intenso por parte do titular, a marca seja difundida entre o público dos consumidores. A notoriedade da marca pressupõe que a mesma tenha sido propagada amplamente entre os correspondentes consumidores do país onde se invoca a protecção derivada do artigo 6 bis da CUP.³

No mesmo sentido COUTO GONÇALVES⁴ remata que “A marca notoriamente conhecida deve ser notória no país onde se solicita a especial protecção-pois é nele que, obviamente, se haverá de dirimir o conflito entre a marca a registar e a marca notoriamente conhecida...”.

Um pronunciamento vindo do Brasil sobre o assunto em análise diz: “No que respeita ao lugar em que deve ser aferido o fenómeno da notoriedade, para ser reconhecida a protecção especial prevista na norma convencional, não há mais controvérsia diante da clareza do disposto no artigo 6 bis da CUP, que expressamente se refere à notoriedade no país onde se postula a protecção, e não no país de origem do seu titular. Logicamente, caberá às autoridades locais do país, onde é pedida a protecção, decidirem, em cada caso, se a marca faz jus ao título de notoriamente conhecida”⁵.

A marca notoriamente conhecida pode ser nacional ou estrangeira. A marca notoriamente conhecida não carece de estar registada no país de origem ainda que este exija o registo como modo de aquisição do direito de marca. A marca nesse país pode ser por exemplo, apenas, e também, uma marca notoriamente conhecida e como tal protegida sem necessidade de registo⁶.

² V. JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO, *La Protección de las marcas notórias y renombradas en el derecho mexicano*, ob. cit. p. 265.

³ V. FERNANDES NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, ob. cit., p. 487.

⁴ *Manual de Direito Industrial*, ob. cit., p. 305.

⁵ V. MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES, *Marca Notoriamente conhecida...*, p. 21.

⁶ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, p. 305.

De acordo com FERNANDEZ NÓVOA⁷, ao estudar os pressupostos do artigo 6bis da CUP, tem se levantado o seguinte problema: se é indispensável que a marca tenha sido efectivamente usada no país onde se invoca a protecção; ou se é suficiente, pelo contrário, que a marca seja notoriamente conhecida neste país, independentemente de ter ou não sido usada no país em causa. Com relação a questão, o autor, defende a tese segundo a qual a notoriedade da marca pode surgir no país correspondente independentemente da marca ter sido ou não usada nesse país, defende, portanto, a simples notoriedade⁸. FERNANDES NÓVOA⁹, argumenta que por consequência das intensas relações económicas internacionais hoje existentes, a notoriedade pode brotar antes da marca ter sido usada no interior do país correspondente, assim ocorrerá quando a marca é notoriamente conhecida nesse país em virtude de campanhas publicitárias realizadas em um país diferente. No que se refere a marca de prestígio, temos a fazer notar que a mesma, no sentido técnico jurídico, só se encontra na Europa, concebida na respectiva Directiva Comunitária de Marca (DM),, número 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas.¹⁰ O CPI de Portugal, por via da referida directiva, consagrou no seu artigo 242º este tipo de marca. Possivelmente, tenham sido esses ordenamentos jurídicos que inspiraram o legislador moçambicano a prever a marca de prestígio no CPI, artigo 126º. Somos da opinião que o nosso CPI, devia adoptar figuras consentâneas com o vocabulário internacional (no domínio das marcas), em vez de marca de prestígio, devia consagrar por ex, a “marca de alto renome”.

No contexto geral, a marca de prestígio-europeia hoje conhecida, corresponde à marca célebre, (ou de alta reputação ou de reputação excepcional como preferia designar

⁷ *Fundamentos...ob. cit.*, pp. 487-488.

⁸ V. No mesmo sentido, COUTO GONÇALVES, *Manual... ob. cit.*, p. 305. Em sentido contrário cfr. BRAUN, *ob. cit.*, p. 589.

⁹ *Fundamentos...ob. cit.*, p. 488.

¹⁰ Cfr. Artigo 4 números 3 *in fine* e 4 alínea a) que apenas se referem a protecção do prestígio de uma marca que tenha atingido essa qualidade a nível comunitário e ou nacional, mas não apresenta o quadro legal a ser seguido, neste caso, o regulamento da marca de prestígio, o que provocou soluções diferentes em cada país daquela comunidade, neste sentido, v. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 311, nota 636. V. *tb.*, o artigo 5 do RMC- Regulamento de Marca Comunitária, número 40/94, do Conselho de 20 de Dezembro de 1993.

PINTO COELHO¹¹, equivale também quanto ao regime jurídico, às chamadas marcas famosas, marcas de alto renome, marcas renomadas. Segundo COUTO GONÇALVES¹² “...a DM representou um “virar de página” no longo, difícil e desencontrado percurso doutrinário e jurisprudencial relativo ao conceito e regime jurídico de protecção da marca célebre”¹³.

Não encontramos na doutrina, definição alguma do que seja marca de prestígio, apenas, os requisitos que a informam, a saber¹⁴:

a) Gozar de excepcional notoriedade;

b) Gozar de excepcional atracção e- ou satisfação junto dos consumidores. O primeiro requisito que é de natureza quantitativa, exige que a marca deva ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande público, e não apenas dos meios interessados nos produtos assinalados pela marca ¹⁵, o que acontece na marca notoriamente conhecida. COUTO GONÇALVES ¹⁶ defendendo a tese (com a qual estamos perfeitamente de acordo) da necessidade do conhecimento pela maioria do público salienta: “Na verdade, se esta é conhecida apenas junto dos meios interessados não fazia muito sentido protege-la para além do princípio da especialidade. O contrário significaria que a marca conseguia pelo direito aquilo que não alcançara pelo mercado, isto é, um círculo de protecção jurídica superior ao círculo de afirmação económica”. A controvérsia neste particular aspecto é maior, na medida em que há uma corrente doutrinária que defende que não é necessário que a marca, para ser de prestígio, portanto célebre, tenha que ser conhecida do grande público, aliás, este entendimento foi consolidado pelo Tribunal de Justiça das comunidades europeias no importante caso

¹¹ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 310, cita na nota 627 PINTO COELHO, *A protecção da marca notoriamente conhecida no Congresso de Viena da CCI*, BFDC, vol. XXIX (1953); *O problema da protecção da marca quando usada por terceiros para produtos não identificados, nem similares*, BFDC, vol. XXX (1954); *A protecção da marca notória e o Congresso de Bruxelas de 1954 da AIPPI*, BFDC, vol. XXXI (1955); *Licções de Direito Comercial*, Lisboa 1957, pp. 415 e ss.

¹² *Manual...ob. cit.*, p. 310.

¹³ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 311, casos decididos em tribunais portugueses, que se pronunciaram favoravelmente à protecção da marca célebre para além dos limites impostos pelo princípio da especialidade.

¹⁴ Cfr, por todos, COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp. 312-313.

¹⁵ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp. 312-313.

¹⁶ *Manual...ob. cit.*, pp. 308-310.

General Motors v. Yplon (Ac. de 14/9/99, C-375/97), a propósito da marca Chevy (qualificada como marca de prestígio). O mesmo entendimento, que não deixa de ser surpreendente como fazem referência diversos autores do direito de marcas, pelos motivos atrás explicados, acabou por ser acolhido pelo nosso CPI, número 3 ao artigo 126. O conhecimento pode ser limitado ao âmbito de um só (ou parte do) país, este entendimento foi tido pelo TJ, no acórdão que indicamos no paragrafo anterior. Entendimento este que não colide com o princípio da territorialidade do direito de marca. Isto quer dizer que, uma marca pode ser de prestígio ainda que o seja apenas, no respectivo território nacional, como vem aludido (marca comunitária nacional) no Regulamento de Marca Comunitária-RMC.¹⁷

O nosso legislador, ao enunciar: “...que goza de prestígio em Moçambique ou no Mundo...”, número 1 do artigo 126º do CPI, se referiu ao alcance territorial do prestígio, que pode ser em Moçambique ou em qualquer parte, entenda-se, país do mundo. Não se exige que seja só de prestígio em Moçambique ou em todo(s) países (d)o Mundo.

Segundo o citado acórdão do TJ, as autoridades competentes devem, na ponderação do reconhecimento do estatuto de marcas de prestígio, “tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efectuados pela empresa para promover”¹⁸.

A SKECHERS, U.S.A, não explicou com rigor, os pressupostos que levaram a sua marca (SKECHERS) a ser de prestígio, limitou-se a demonstrar o quantum dos investimentos feitos para promoção da marca em determinados períodos, o seu valor económico, bem como os países onde está registada. O requerido (IPI), por seu turno, não se demorou na explicação dos requisitos da marca de prestígio e o tribunal, idem, foi algo lacónico neste sentido, tendo maximizado o aspecto formal-procedimental do caso.

¹⁷ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 313.

¹⁸ AAVV, *Código da Propriedade Industrial português anotado, ob. cit.*, p. 473, ponto III, comentário ao artigo 242º.

Relativamente ao requisito de natureza qualitativo, significa que a marca deve contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor. Não é da qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à satisfação, bem sucedida, de determinadas necessidades concretas. Neste sentido deve tratar-se de uma marca que haja penetrado no espírito do consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que distingue¹⁹. O simples facto da marca SKECHERS gozar de excepcional notoriedade e gozar de excepcional atracção e/ou satisfação junto dos consumidores, no seu país de origem, ou num outro qualquer-do Mundo, onde tenha registado, tendo isto sido provado, seria a base para se aferir o prestígio da marca. Repetimos, não tinha, necessariamente que ser de prestígio em Moçambique. Em regra, o prestígio da marca tem que ser demonstrado por quem o invoque, podendo, nomeadamente, para este efeito ser apresentadas sondagens, estudos de mercado, evidências do volume de vendas, da posição alcançada no mercado, da publicidade de que o sinal tenha sido objecto e decisões judiciais em que ao mesmo já tenha sido reconhecido prestígio²⁰.

Para que se aplique o disposto no artigo 126º do CPI, não basta que se apure a existência de uma marca de prestígio idêntica ou semelhante, sendo exigível que outrem “procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio” dessa marca (o que sucede, por exemplo, se o consumidor puder atribuir os produtos ou serviços à mesma origem empresarial ou a entidades com alguma relação entre si), ou possa prejudica-los”(nomeadamente, através da diluição da singularidade e do valor da marca que o uso de sinal igual ou semelhante em produtos ou serviços não afins também pode acarretar)²¹. Enquanto a marca notoriamente conhecida derroga o princípio da territorialidade, a marca de prestígio derroga o princípio da especialidade, isto é, gozam de uma protecção não subordinada aos princípios da territorialidade e especialidade da marca, respectivamente.

¹⁹ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 313.

²⁰ V. AAVV, *Código da Propriedade Industrial português anotado*, p. 473, ponto IV, comentário ao artigo 242º.

²¹ *Idem.*, pp. 473-474, ponto V, erradamente indicado como ponto VI.

O tradicional (velho) princípio da territorialidade, já não é tão rígido quanto se pode continuar a pensar, nos nossos dias, tal rigidez foi amolecida a quando da previsão e aprovação da marca notoriamente conhecida por via do artigo 6bis da CUP. É de consenso que a marca notoriamente conhecida, derroga o princípio da territorialidade, porque como vimos, a notoriedade projecta-se de um país para o outro, garantido a protecção da marca no(s) país(es) aonde a notoriedade se vai repercutir. COUTO GONÇALVES²² ensina que “ O artigo 6º bis da CUP, visa literalmente isentar a marca notoriamente conhecida do princípio da territorialidade, mas não do princípio da especialidade. Nesse sentido confere a um nacional de um país da União, titular de uma marca notória, registada ou não registada, o direito de a:

- a) Opor-se ao pedido de registo de marca confundível destinada a produtos idênticos ou semelhantes, efectuado por terceiro noutro país da União;
- b) Invalidar o registo de marca confundível destinada a produtos idênticos ou semelhantes, efectuado por terceiro noutro país da União;
- c) Proibir o uso de marca confundível destinada a produtos idênticos ou semelhantes, efectuado por terceiro nacional de outro país da União”.

O artigo 6bis da CUP, não constitui, salvo melhor entendimento, fundamento de protecção a marca de prestígio, mas sim a marca notoriamente conhecida. Além da Directiva Comunitária-DM, não existe outro instrumento jurídico de cariz supra-nacional que aborda a marca de prestígio. Mesmo o badalado número 3 do artigo 16º do ADPIC/TRIPS, pese embora as dúvidas hermenêuticas que a norma suscita (levando uns a afirmar que o mesmo se refere a consagração internacional à protecção da marca de alto renome), parece atribuir ao titular de uma marca notoriamente conhecida, desde que registada no país de origem, o direito a opor-se ao registo, invalidar o registo ou proibir o uso de marca destinada a produtos ou serviços diferentes, desde que daí resulte uma

²² *Manual...ob. cit.*, p. 313.

relação entre o titular e esses produtos ou serviços e na condição de essa utilização ser susceptível de prejudicar os seus interesses²³.

Por outras palavras, sufragamos o entendimento, segundo o qual a citada disposição do ADIPIC/TRIPS, se refere ainda e exclusivamente a marca notoriamente conhecida. Não é tão líquido, que “a marca de prestígio é um género da marca notoriamente conhecida”. Na medida em que, pode se ter uma marca de prestígio, sem que estejam reunidos os requisitos da marca notoriamente conhecida. A marca notoriamente conhecida, exige que os produtos e serviços assinalados pela marca, sejam conhecidos pelo correspondente público que directamente lida com os respectivos produtos ou serviços no país onde se requiere a protecção²⁴. A marca de prestígio, para ser considerada como tal, não carece de ser notoriamente conhecida no país onde se pretende registar, basta que seja no país do requerente²⁵. A marca de prestígio deve ser híper-notória²⁶, isto é conhecida do grande público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados²⁷ (posição por nós sufragada). Respeitando aquela outra posição que dispensa o requisito do conhecimento pelo grande público, já indicada, consolidada pelo *liding case* *General Motors v. Yplon* (Ac. de 14/9/99, C-375/97), a propósito da marca Chevy (qualificada como marca de prestígio), decidido pelo TJ. Cotejando a marca notoriamente conhecida com a marca célebre²⁸ NOGUEIRA SERENS²⁹, ensinou o seguinte: “ A marca célebre não se confunde, pois, com a marca notória, no sentido do artigo 6º bis da CUP (...), por um lado, o grau de notoriedade daquela tem de ser mais elevado – uma marca só pode ser considerada célebre se for híper-notória (...), por outro lado, esta híper-notoriedade do sinal tem de se afirmar com referência ao conjunto da população – da população alemã, entenda-se, e por isso, a proeminente notoriedade da marca no

²³ Cfr. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 307.

²⁴ V. Por todos, FERNANDES NOVOA, *Fundamentos...ob. cit.*, p. 487.

²⁵ V. Por todos, COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp. 312-313, na mesma linha, v. NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização da Marca na Directiva Comunitária 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988*, p. 133.

²⁶ Expressão usada por NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização...ob. cit.*, p. 133.

²⁷ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p.313

²⁸ Note-se que para NOGUEIRA SERENS, *A vulgarização...ob. cit.*, pp. 121-122, nota 89, a marca de prestígio, mostra-se aquém da marca célebre: “(...) reforço da tutela das marcas célebres e daquelas outras que, não logrando esse estatuto, se dizem famosas ou de prestígio”. Entendemos nós que, a marca célebre é que é uma espécie de marca de prestígio, por isso, as considerações tecidas com relação à marca célebre, valem para a marca de prestígio.

²⁹ *A Vulgarização da Marca na Directiva ...ob. cit.*, p. 133.

estrangeiro não pode suprir a sua falta de notoriedade no território do Estado, ao passo que para ser considerada notória no sentido do artigo 6º bis da CUP, e, nessa medida constituir impedimento (absoluto) ao registo de marca igual ou confundível para os mesmos produtos ou para produtos afins (...) a marca só tem que lograr notoriedade nos círculos interessados do tráfico (máxime junto dos adquirentes dos respectivos produtos). É tradicional o entendimento dos tribunais alemães segundo o qual uma marca só pode ser considerada célebre quando atinge um grau de conhecimento de aproximadamente 80% (com referência ao conjunto da população, repete-se); esta percentagem foi fixada a partir do desinteresse de cerca de 20% dos inqueridos, aquando da realização de sondagens de opinião com vista a apurar o grau de conhecimento de uma marca para a qual era invocada uma tutela absoluta – acrescenta-se que uma sondagem desse tipo é obrigatória quando a proeminente notoriedade da marca não possa ser considerada um facto que faça parte do comum conhecimento dos juízes”.

Fim do artigo!