

**MARCAS COLETIVAS, MARCAS DE CERTIFICAÇÃO OU DE GARANTIA,
DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

SALOMÃO ANTÔNIO MURESSAMA VIAGEM

Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra na especialidade de Ciências Jurídico-Empresariais e Advogado e Agente da Propriedade Industrial

sviagem@svevigny.com

<https://orcid.org/0000-0001-8420-3160>

RECEBIBO 29/01/2019

APROVADO 30/01/2019

PUBLICADO 04/01/2019

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080

DOI:10.16928

RESUMO: O estudo das marcas coletivas¹ é dos de pouca harmonia na doutrina das marcas, fato igualmente notório no domínio da legislação a ela respeitante nos diversos ordenamentos jurídicos, especialmente na dos países mais cotados na ciência jurídica. Neste sentido, escreveu CÉSAR BESSA MONTEIRO² “*O conceito de marca coletiva, é em meu entender, um dos mais complexos e de mais difícil delimitação no âmbito da Propriedade Industrial*”, o autor, avança ainda que “

¹ Sobre este tipo de marcas, ver por todos FRANCISCHELLI, REMO, *Trattato di Diritto Industriale, vol.I, Giuffrè Editore, 1961*, pp. 183-247, *Sui Marchi D'Impresa, 4ª ed., Giuffrè Ed., Milano, 1988.*, pp. 45-55; FERNANDA SARSI-SARTORI, *Alcune considerazioni in tema di marchio colectivo e principio di relatività della tutela*, in *Rivista di Diritto Industriale*, Ano XL-1991, Números 1-2 de Genajo-Giogno, Milano-Dott. A. Giuffrè Editore, pp. 21-36; VINCENZO DI CATALDO, *I Signi Distintive, 1ª e 2ª ed., Giuffrè Ed., Milano, 1985 e 1993*, pp. 161 e ss; VANZETTI, ADRIANO/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale de Diritto Industriale, Giuffrè Editore, Milano, 2009*, pp. 283-284; CASANOVA, Mario, *Impresa e Azienda, Unione Tipografico Editorice Torinese, 1973*, pp. 464-465; CIONTI, Ferdinando, *La Funzione del Marchio, Giuffrè, Ed, Milano, 1998.*, pp. 13-32; BRAUN, Antoine, *Précis des Marques, Troisième Edition 1995, Maison Larcier*, pp. 471-478; NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca, Almedina, 2007*, pp. 632-665; COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial, vol I, Almedina, 1996*, pp. 367-368; CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial, vol I, Almedina*, pp. 76-79; PUPO CORREIA, *Direito Comercial*, 12ª edição, revista e atualizada, EDIFORUM, Lisboa, p. 349; AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas, Coimbra Editora, 1999*, pp. 92-104; MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marca Coletiva. Breves Considerações, in Direito Industrial, vol.V, 2008*, pp. 215-310.

² *Marca de base e marca coletiva*, APDI-Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Vol. I, Almeida, 2001, p. 335.

(...) nos direitos espanhol, suíço, e americano já se distinguem claramente as marcas coletivas das marcas de garantia ou certificação. Já no Reino Unido apenas se regula a marca de certificação, não existindo qualquer processo para o registo de marcas coletiva. Acresce que a diversidade de tratamento da marca coletiva nas varias legislações corresponde `a diversidade de tratamento na Doutrina existente nos vários países e é, porventura, uma consequência desta`". Inevitavelmente, o estudo das marcas coletivas, convoca o das marca de certificação ou de garantia bem como as denominações de origem e indicações geográficas. São conceitos que se intercomunicam em teoria e também na prática. Eis a razão do tratamento neste artigo destes temas. O objetivo é trazer uma vez mais ao lume os contornos dos entendimentos que se têm à nível da doutrina e legislação nacional e estrangeira sobre a matéria, sem deixar de parte a nossa humilde perspectiva sobre o tema. Neste exercício, vimos que a consagração das marcas de certificação ou de garantia e das marcas coletivas na nova Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento e do Conselho Europeu de 16 de Dezembro de 2015, parece puder vir a minimizar as divergências conceituais primeiro no círculo dos países membros e segundo nos diferentes outros países do mundo.

Palavras Chave: Marca. Coletiva. Indicação de proveniência.

COLLECTIVE BRANDS, CERTIFICATION OR GUARANTEE BRANDS, DESIGNATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

ABSTRACT: The study of collective marks is one of the least harmonious in trademark doctrine, a fact which is equally well known in the field of the legislation applicable to it in the different legal systems, especially in the countries most frequently mentioned in legal science. In this sense, César Bessa Monteiro wrote: "The concept of collective trademark is, in my opinion, one of the most complex and difficult to define in the scope of Industrial Property", the author goes on to say that " , and American brands are clearly distinguished from the warranty or certification marks. In the UK, only the certification mark is regulated, and there is no process for the registration of collective marks. In addition, the diversity of treatment of the collective mark in the various laws corresponds to the diversity of treatment in the existing Doctrine in the various countries and is perhaps a consequence thereof ".

Inevitably, the study of collective marks calls for the certification or guarantee mark as well as the designations of origin and geographical indications. They are concepts that intercommunicate in theory and also in practice. This is the reason for the treatment in this article of these subjects.

The objective is to bring to the fore the contours of the understandings that have at the level of the doctrine and national and foreign legislation on the matter, without leaving aside our humble perspective on the subject. We see that the incorporation of certification or guarantee marks and collective marks into the new Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the European Council of 16 December 2015 seems to be able to minimize conceptual divergences first in the circle of countries members and second in the different countries of the world.

Key words: Mark. Collective. Indication of provenance.

MARQUES COLLECTIVES, MARQUES DE CERTIFICATION OU DE GARANTIE, DÉSIGNATIONS D'ORIGINE ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

ABSTRACT: L'étude des marques collectives est l'une des moins harmonieuses doctrines, ce qui est tout aussi bien connu dans le domaine de la législation qui lui est applicable dans les différents systèmes juridiques, en particulier dans les pays les plus fréquemment cités en science juridique. En ce sens, César Bessa Monteiro a écrit: "Le concept de marque collective est, à mon avis, l'un des plus complexes et des plus difficiles à définir dans le cadre de la propriété industrielle", poursuit l'auteur, "et les marques américaines sont clairement distinguées des marques de garantie ou de certification. Au Royaume-Uni, seule la marque de certification est réglementée et il n'existe aucune procédure pour l'enregistrement de marques collectives. En outre, la diversité de traitement de la marque collective dans les différentes lois correspond la diversité des traitements dans la doctrine existante dans les différents pays et en est peut-être une conséquence".

Inévitablement, l'étude des marques collectives exige la certification ou la marque de garantie ainsi que les appellations d'origine et les indications géographiques. Ce sont des concepts qui communiquent entre eux en théorie et en pratique. C'est la raison du traitement dans cet article de ces sujets.

L'objectif est de mettre en évidence les contours des interprétations qui se situent au niveau de la doctrine et de la législation nationale et étrangère en la matière, sans laisser de côté notre humble perspective sur le sujet. Nous constatons que l'incorporation de marques de certification ou de garantie et de marques collectives dans la nouvelle directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil européen du 16 décembre 2015 semble être en mesure de minimiser les divergences conceptuelles d'abord dans le cercle des pays membres et deuxième dans les différents pays du monde.

Mots clés: Marque. Collectif. Indication de provenance.

1. INTRODUÇÃO

Em alguns países a marca coletiva é considerada uma marca gênero, que tem como espécie a marca de certificação, para uns e ou, de garantia para outros.

Mas nós entendemos que as marcas de certificação e ou de garantia têm maior extensão que as marcas coletivas ou seja, as marcas de certificação ou garantia são o gênero e as marcas coletivas uma das suas espécies. Isto porque, também as marcas coletivas visam certificar ou garantir a origem da qualidade dos produtos ou serviços de uma certa coletividade. Todos estes tipos de marca são marcas de controlo ou de fiscalização dos seus titulares face aos consumidores dos produtos ou serviços por elas contradistinguidos. Deste modo, as marcas de certificação ou garantia podiam se especificar em: *marca de certificação ou garantia coletivas e marcas de certificação ou garantia estrito senso*.

No entanto, vê-se, em Direito comparado, que não há uniformidade terminológica em relação ao uso da expressão marca coletiva. A título de exemplo, entre a legislação da União Europeia e a das dos diferentes ordenamentos jurídicos que dela fazem parte, não havia até há pouco tempo, uniformidade. Entre os estados membros da União Europeia, havia duas orientações terminológicas relativamente às marcas coletivas. Por exemplo, na França, Portugal, Dinamarca e Irlanda, este tipo de marca é prevista e protegida sob a denominação de marca de certificação. Mas

em países como a Itália, Grécia, Benelux e Espanha, adota-se a terminologia de marcas de garantia. E no Reino Unido utiliza-se a nomenclatura marca de garantia (marca de certificação)³.

Todavia, de acordo com a nova Diretiva de marcas (EU) do Parlamento e do Conselho Europeu de 16 de Dezembro de 2015 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (e que estabelece pela primeira vez as marcas de garantia ou de certificação e dá novos desenvolvimentos a marca coletiva) parece estar a chegar o fim das divergências conceituais sobre este tipo de marcas. No artigo 27º desta Diretiva define-se distintamente marcas de garantia ou de certificação e marcas coletivas. Assim, nos termos da alínea a) do artigo 127º “Marca de garantia ou de certificação”, uma marca assim designada aquando da apresentação do pedido e suscetível de distinguir os produtos ou serviços certificados pelo titular da marca no que respeita ao material, modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, qualidade, precisão ou outras características dos produtos ou serviços que não estejam certificadas desse modo: b) “Marca coletiva” uma marca assim designada aquando da apreciação do pedido e suscetível de distinguir os produtos ou serviços dos membros da associação que dela é titular dos de outras empresas.

2. ONDE ESTÁ O PROBLEMA PARA ESTAS DIVERGÊNCIAS TERMINOLÓGICAS SOBRE A MARCA COLETIVA?

O que está na origem dos desacordos em torno do conceito das marcas coletivas, é, primeiro, como acabamos de ver no ponto anterior, o próprio conceito de marcas coletivas face as certificações e garantias que elas visam anunciar aos consumidores, segundo, a sua delimitação face às chamadas *marcas coletivas “geográficas” e outros sinais geográficos*⁴ mormente, indicações de proveniência, denominações de origem, indicações geográfica. A discussão vai além mas veremos apenas estes aspetos confrontados com a marca coletiva.

³ V. ASTRID UZCÁTEGUI, *A Marca de Certificação e suas particularidades*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 68, Janeiro/Fevereiro de 2004, p. 8.

⁴ Formulação de MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas coletivas...ob. cit.*, p. 223.

DI CATALDO, VINCENZO⁵, debruçando-se sobre os três tipos históricos de marca escreveu que o primeiro tipo foi a marca coletiva obrigatória igual para todos que desenvolviam alguma arte e que faziam parte da corporação, servia para controlar a qualidade do produto e certificava o aspeto técnico produtivo da corporação. Tratava-se de uma marca aposta no interesse da corporação e funcionava como garantia de qualidade. O segundo tipo vizinho do primeiro era a marca individual obrigatória, usada pelo artesão individualmente mas no interesse da corporação, com a função de consentir a atribuição do sinal do artesão ao seu produto. Em caso de produção defeituosa contrária as prescrições da arte, o artesão era punido ou responsabilizado, por isso, podia se chamar a esse tipo de marca como sendo marca de responsabilidade. O terceiro tipo é o da marca individual facultativa utilizada por um artesão fora dos interesses da corporação para permitir ao público identificar o produto face a sua proveniência. Tratava-se de um signo privado que servia como indicação de proveniência. A indicação de proveniência constituía uma indireta, mas segura garantia de qualidade.

Pode ser de difícil entendimento o porquê de se considerarem as marcas coletivas obrigatórias como tendo sido as primeiras, uma vez que antes, já existiam as marcas dos proprietários-artesãos-individuais, aquelas que os proprietários-artesãos, por iniciativa própria, e independentemente da superveniente conceção corporativa, apunham aos seus produtos. Isto deve-se ao facto de as marcas corporativas (parece), terem sido as primeiras a beneficiarem de uma proteção jurídica através da própria corporação que era sua titular, por conseguinte, exercia controlo sobre a utilização da mesma.

Apesar de ter sido com as corporações medievais que as marcas começaram a ter uma tutela verdadeiramente jurídica, antes disso as marcas como tais já existiam, mas desprovidas de uma tutela juridicamente relevante. De salientar que, o fato do sinal não beneficiar de uma tutela jurídica não o descaracteriza como marca, ou seja, pensamos que independentemente de ser tutelado, se o sinal tem capacidade distintiva para contradistinguir produtos ou serviços é marca na mesma.

3. FUNÇÃO E TUTELA DA MARCA COLETIVA NOS PRIMÓRDIOS

⁵ *I Signi...ob. cit.*, pp. 11 e 12.

Agora vamos descrever os aspetos que caracterizaram os primórdios das marcas coletivas e ou de certificação⁶⁻⁷ no que a sua função e tutela dizia respeito para melhor as examinarmos nos seus diferentes aspetos.

O que hoje se chamam de marcas coletivas, começaram por ser marcas das corporações. A sua titularidade cabia a respetiva corporação, no entanto, a marca era usada pelos seus membros. De salientar que os membros da corporação não usavam a marca corporativa por serem dela co-titulares, mas tão-só por serem membros da referida corporação. Portanto, a titularidade era una, (da corporação) e o uso era prurimos (de todos os que tinham a qualidade de membros da corporação), e ainda é assim nos nossos dias como adiante veremos⁸.

NOGUEIRA SERENS⁹ explica que as marcas corporativas podiam ser obrigatórias em duas hipóteses: Quando a corporação era titular de uma marca, todos os seus membros estavam obrigados ao seu uso nos seus próprios produtos, para eles a marca de corporação era obrigatória. Em relação a própria corporação, a marca só podia assumir esse carácter se a respetiva titularidade não radicasse na vontade dos membros da corporação, antes correspondesse a uma imposição de qualquer instância político— administrativa¹⁰. Por outras palavras, a marca corporativa, podia ser obrigatória por força da corporação para com os seus membros ou por imposição de uma autoridade político-administrativa para com a corporação. As marcas corporativas, não tinham apenas como função distinguir ou individualizar produtos de uma corporação em relação à outra concorrente, visava também, de acordo com os estatutos corporativos, garantir a qualidade, características dos respetivos produtos. A regulamentação constante dos estatutos, visava assegurar a observância das qualidades pré estabelecidas para os produtos da corporação. A competência de fiscalização, cabia aos mestres- jurados ou guardas do ofício; e para o seu bom exercício, estes tinham o direito de inspecionar os produtos dos diferentes

⁶ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 632.

⁷ Sobre a evolução histórica, confira ainda JEFFREY BELSON, *Certification Marks*, London, Sweet & Marzell, 2002, p. 5 e ss; JEAN CHRISTOPHE GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2ª ed., Paris, Dalloz, 2003, pp. 524 e ss.

⁸ Neste sentido, v. NOGUEIRA SERENS. *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 632-634.

⁹ *A Monopolização...ob.cit.*, p. 633.

¹⁰ NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 633, diz que encontrou exemplos de ambos tipos nos autores que cita na nota 1271 e que são: D. RAMÓN PELLA, *Marcas de fábrica y de comércio*, p. 18 e ss; TH BRAUN/ A CAPITAINE, *Marques*, XX ss., FRANK I SCHECHTER, *Historiacal Foudation*, 78 e ss e R. FRANCISCHELLI, *Marchi*, 26 e ss.

membros da corporação, deslocando-se às respectivas oficinas para exercer o chamado direito de vista sobre os objetos aí produzidos. Quando na sequência dessa inspeção regular, se concluía que os produtos não respeitavam as regras da arte-ou, por outras palavras, quando se apurava que na sua produção ocorrera uma contrariedade em relação as regras de produção do artigo em causa, a sanção era fixada pelos ditos guardas do ofício, em função da gravidade da infração. As sanções mais comuns eram a aplicação de uma multa e ou de uma pena de prisão e o confisco com a subsequente destruição dos produtos contrafeitos. As infrações mais graves, sobretudo em caso de reincidência podia ser decretada a suspensão ou mesmo a expulsão do artesão em causa da respetiva corporação e no limite, a sua *messa al bando*¹¹. Existindo esse sistema de prevenção contra a colocação no comércio de produtos defeituosos, a marca da corporação podia ser chamada a desempenhar uma nova função, embora continuasse a servir para distinguir os produtos dos membros da corporação em causa, dos produtos contrafeitos, que eram os que provinham dos artesãos que não faziam parte daquela, mas a par disso, garantia a qualidade-características dos produtos que a ostentavam, por isso é que na sua produção haviam sido observadas as regras da arte. Por outras palavras, a marca coletiva assumia então também o carácter de uma marca de garantia ou de certificação, que seria aliás reforçado pela circunstância de o direito de aposição do sinal caber à própria corporação¹². Essa dupla função não era rígida, podia acontecer que, os produtos em cuja produção uma determinada cidade se tornava particularmente reputada, era frequente as respetivas autoridades municipais e, mais tarde, a própria realeza, imporem o uso de uma marca diferente da marca da corporação. Nessas outras hipóteses, a função de garantia da qualidade-características dos produtos cabia a essa outra marca, a qual não pertencia a nenhuma corporação em concreto. As condições para a sua utilização eram, por conseguinte, fixadas pelos poderes públicos e, em regra, eram também estes que zelavam pela observância dessas condições, obstando assim a que a reputação da cidade na produção dos respetivos produtos fossem posta em causa, em consequência do uso da marca em produtos que não apresentassem a qualidade-características típicas. Quando constituída com o nome da cidade, como acontecia amiúde, essa outra marca-era, sim, uma marca de certificação verdadeira e própria, uma marca sem outra função que não fosse a de garantia de qualidade-características dos produtos que a ostentavam, acabava

¹¹ V. NOGUEIRA SERSN, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 634.

¹² *Idem.*, pp. 635-636.

por transformar a proveniência geográfica dos produtos num fator determinante da sua escolha pelos consumidores.¹³ A marca coletiva simples, constituía um instrumento de defesa do monopólio de que desfrutava a corporação titular dessa marca, porque permitia distinguir os produtos legais dos produtos de contrabando. A marca coletiva permitia controlar o fluxo da oferta de cada um dos artesãos, dado que os produtos não podiam ser colocados no comércio sem que lhes fosse aposta essa marca- e, o respetivo direito de aposição cabia à própria corporação-, havia lugar para uma contínua “manipulação” da lei da oferta e da procura¹⁴.

Por seu turno, a marca de certificação, funcionava como fatora de deslealdade na concorrência, na medida em que os artesãos que, por não estarem instalados na área da cidade cujo nome constituía a marca, estavam impedidos de fazer uso dessa marca, corriam o risco de ver a sua oferta preterida, não já porque esta não tinha a qualidade-características que o consumidor almejava, mas porque alguns dos seus concorrentes- os artesãos instalados na área da cidade em causa, que usavam a marca de certificação composta com o nome dessa cidade fora das condições previamente fixadas – apresentavam a sua própria oferta com uma qualidade-características que esta efetivamente não tinha; ludibriando os consumidores, esses concorrentes conseguiam, pois, uma vantagem na concorrência, vantagem essa que, assentando numa falsa aparência, se haveria de qualificar como desleal.

Também a marca de certificação funcionava como fatora de monopólio segundo a tese de NOGUEIRA SERENS¹⁵, pelos seguintes motivos: Em primeiro lugar, a sua utilização correspondia aos interesses corporativos-profissionais. Tratava-se de uma forma de normalizar a produção: todos os artesãos, que, por estarem instalados na área da cidade cujo nome constituía a marca de certificação, aspirava a que os seus produtos ostentassem essa marca, eram obrigados a respeitar standards mínimos de produção, que haveriam de permitir que os respetivos produtos lograssem a qualidade-características para cuja garantia a marca era aposta. Por outras palavras, a marca de certificação contribuía para a transparência das relações entre os concorrentes- e nessa medida, amolecia a concorrência-, por isso que informava cada um deles de um conjunto de procedimentos técnico-productivos a que todos os outros estavam obrigados. A observância de tais

¹³ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 636-639.

¹⁴ *Idem.*, p. 639.

¹⁵ V. *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 641-643.

procedimentos implicava, é claro, custos de produção adicional, que podiam ser mais ou menos elevados- tudo dependeria, afinal, do grau de especialização e, mais em geral, dos investimentos nos diferentes fatores produtivos que era mister fazer para que os produtos apresentassem a qualidade-características de que dependia a sua certificação. E a verdade é que esse aumento de custos de produção teria, necessariamente, efeito no número dos concorrentes, pois expelia do respetivo mercado os artesãos menos apetrechados económico— financeiramente. Em segundo lugar, a marca de certificação funcionava como fatora de monopólio porque conferia uma vantagem na concorrência a determinados concorrentes, vantagem, essa, que poderia aliás revelar-se injusta. Com efeito, um qualquer artesão, não obstante não estar instalado na área da cidade cujo nome constituía uma marca de certificação para determinados produtos- estamos a pensar, note-se, em produtos, industriais (- manufaturados) -, poderia empenhar-se na produção de produtos com a mesma qualidade-características dos que ostentavam a referida marca. Mas, mesmo que o conseguisse, continuaria impedido de partilhar do *selling power* da marca de certificação.

4. A MARCA COLETIVA À LUZ DO DIREITO MOÇAMBICANO

O Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto 47/2015 de 31 de Dezembro define de forma separada marca coletiva e marca de certificação, o que à partida faz saber que para a ordem jurídica moçambicana estas são tipos distintos de marca. Nos termos do disposto na alínea j) do artigo 1º do CPI, Marca coletiva: *o sinal que permite distinguir a origem ou qualquer outra característica, comum, incluindo a qualidade de produtos ou serviços de empresas, membros de uma associação, grupo ou entidade*. Na alínea l) define Marca de certificação: *o sinal que identifica os produtos e serviços que, embora utilizados por entidades diferentes, sob a fiscalização do titular, garantem as características ou qualidades particulares dos produtos ou serviços em que é utilizada*.

Destas definições resulta claro que a marca coletiva visa identificar a origem ou qualquer outra característica comum e peculiar de produtos ou serviços de uma entidade. Ao passo que a marca de certificação visa garantir as características ou qualidades particulares dos produtos e serviços que a utilizam.

Em rigor, embora quanto ao tipo pareçam distintas marcas à luz da ordem jurídica moçambicana, da leitura atenta a estes dispositivos legais que acabamos de citar, parece que a marca coletiva e a marca de certificação são a mesma coisa. Neste sentido a marca coletiva é um género da marca de certificação, na medida em que tanto a marca coletiva como a marca de certificação atestam, certificam e garantem a qualidade dos produtos e serviços de determinada entidade. Aliás esse entendimento torna-se inequívoco nos termos do número 3 do artigo 123º do CPIM ao dizer: “O direito ao registo das marcas coletivas é reconhecido às pessoas coletivas a quem seja legalmente atribuída ou reconhecida uma marca de garantia ou de certificação e possam aplicá-la a determinadas qualidades dos produtos ou serviços”. Assim, pelo que se pode entender da orientação do CPIM, a marca coletiva certifica a origem comum da peculiaridade de certos produtos ou serviços, enquanto a marca de certificação, também certifica e garante que certos produtos ou serviços sob fiscalização do seu titular, têm a mesma qualidade.

Numa tentativa inglória de distinguir a marca coletiva da marca de certificação o autor do CPIM dispõe no número 4 do artigo 124º que: “O direito ao registo de marca de certificação, é reconhecido às pessoas coletivas e entidades públicas que tutelam, controlam ou certificam a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, incluindo a qualidade, natureza, material utilizado, metodologia empregada e origem geográfica”. Dissemos inglória porque o conteúdo do número 4 do artigo 124º não é de todo diferente do número 3 do mesmo artigo bastando uma simples leitura. O que se diz da legitimidade para o registo da marca de certificação nos termos do número 4 do artigo 124º do CPIM é exatamente o mesmo que a marca coletiva de certificação nos termos do número 3 do artigo 124º. É também evidente que o autor do CPIM ao dizer que o Direito ao registo de marca de certificação é reconhecida às “pessoas coletivas”, estava a pensar na marca coletiva.

Embora sobre a marca coletiva o texto do CPIM não se refira a fiscalização do titular da marca, é claro que o titular da marca coletiva é a entidade coletiva na qual se encontram adstritos todos os que usam a marca para contradistinguir produtos e serviços. Sendo assim, é ao titular da marca coletiva que cabe a fiscalização da marca. Portanto, tanto a marca coletiva como a de certificação são fiscalizadas pelos respetivos titulares. A titularidade una tanto da marca coletiva como da marca de certificação, a comprovação e ou certificação, a garantia das características peculiares, *máxime* da qualidade dos produtos e serviços e a fiscalização que é feita pelo titular, habilitam-nos

a afirmar que embora o CPIM as considere distintas, no texto da norma não se vislumbra tal distinção.

Não há nenhuma regulamentação ou outras disposições a nível do CPIM relativas à estas marcas. No entanto, em matéria de Direito Comparado parece que Portugal resolveu de um modo menos dúbio o problema do conceito da marca coletiva. Assim, nos termos do disposto no número 1 do artigo 228º “ *Entende-se por marca coletiva uma marca de associação ou uma marca de certificação;*

2. *Podem constituir marca coletiva os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços*”. Nos termos do artigo 229º do CPIP português, “*Uma marca de associação é um sinal determinado pertencente a uma associação de pessoas singulares ou coletivas, cujos membros o usam, ou têm intenção de usar, para produtos ou serviços relacionados com o objeto da associação*”.

Nos termos do número 1 do artigo 230º do CPIP “*Uma marca de certificação é um sinal determinado pertencente a uma pessoa coletiva que controla os produtos ou os serviços ou estabelece normas a que estes devem obedecer. 2. Este sinal serve para ser utilizado nos produtos ou serviços submetidos àquele controlo ou para os quais as marcas foram estabelecidas*”. Temos assim o sentido amplo da expressão marca coletiva que engloba (marca de associação ou marca coletiva em sentido restrito e a marca de certificação)¹⁶; as *marcas de associação* pertencem as associações de pessoas singulares e ou coletivas e são ou podem ser usadas pelos respetivos associados e *marcas de certificação ou de garantia* pertencem a pessoas coletivas que controlam a existência de determinadas qualidades em produtos ou que estabelecem normas técnicas a que eles ficam sujeitos¹⁷.

Contudo, o conceito de marca coletiva da ordem jurídica portuguesa, com base na nova Diretiva de marcas (EU) 2015/2436, poderá, por força da harmonização legislativa, vir a ser outro. Serão diferenciadas as marcas coletivas das marcas de certificação ou garantia.

5. A MARCA COLETIVA E SEUS TITULARES

¹⁶ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas coletivas...ob. cit.*, p. 217.

¹⁷ V. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 368.

O que nos interessa não é saber qual a ordem jurídica que melhor conceitualiza a marca coletiva, mas com certeza examinar os aspectos gerais que a caracterizam face ao que se te chamado de ,marca de certificação. De referir que há países que não possuem um quadro legal que tutela de forma especial a marca coletiva como faz notar o decano do “*droit des marques*” do Benelux, BRAUN¹⁸, “ *Diverses legislations ont admis d`emblée ces marques appelés colectives, et les ont protéés par dispositions speciales. D`autres n`ont entendu proteger que les marques individuelles*”.

De acordo com MARIA MIGUEL CARVALHO¹⁹⁻²⁰ “*As marcas coletivas, e em especial as marcas de garantia ou de certificação, assumem cada vez mais importância, especialmente em países industrializados*”. Continua a autora no seu interessante artigo sobre marcas coletivas: “*É inegável que a competitividade das empresas, que operam num mercado global, é hoje fortemente influenciada por fatores como o respeito pelo ambiente e saúde e segurança de produtos e/ou serviços. Dai o recurso crescente a sinais que permitam aos consumidores diferenciar, e preferir, os produtos (ou serviços) que os observem*” As marcas coletivas não pertencem a uma pluralidade de sujeitos mas, pertence a um só sujeito, a entidade coletiva, essa entidade pode ser privada (marca coletiva privada) ou pública (marca coletiva de ente público)²¹. O uso é feito por qualquer pessoa singular ou coletiva por aquela autorizada, dai que, ao contrário do que à primeira vista se poderia pensar, não seja a titularidade da marca que é coletiva, mas antes o seu uso ²².

Segundo PINTO COELHO ²³ “Destinam-se estas marcas a indicar que as mercadorias em que são apostas foram produzidas pelos membros da corporação ou coletividade sua titular, ou provêm do país, região ou localidade a que é referida a marca. É por isso usada por todos os que compõem a agremiação, ou pertencem ao país, região ou localidade a que a marca corresponde. Vimos que aos sindicatos e corporações de operários era facultada a criação de uma marca que justamente se destinava a fazer distinguir os produtos do

¹⁸ *Précis...ob. cit.*, p. 471.

¹⁹ *Marcas coletivas...ob. cit.*, p. 216

²⁰ Nas notas de rodapé, esta autora cita importantes autores anglo saxónicos que se debruçaram sobre o assunto, pelo que constitui uma fonte bibliográfica a considerar.

²¹ Cfr. DI CATALDO, VINCENZO, *I Signi...ob. cit.*, pp. 162-166.

²² V. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 368, no mesmo sentido MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas coletivas...ob. cit.*, p. 218-219, na nota 11 esta última autora dá a entender que este posicionamento é também de FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Vol. I, Universidade de Coimbra, 1973, p. 319.

²³ *Marcas Comerciais e Industriais...ob. cit.*, pp. 14-15.

trabalho dos membros do grupo; a par disso, porém, a marca coletiva representa ainda uma indicação de proveniência, sendo o sinal comum a todos os produtos de determinada classe ou grupo de produtores, industriais ou comerciantes, ou originários de determinado local ou região, facultado, portanto, a todos os produtores industriais ou comerciantes das referidas classes, localidade ou região”. O autor apresenta a este propósito, alguns exemplo de marca coletiva, da França e Portugal “ Assim têm uma marca privativa, os em França, os fabricantes de sedas de Lyon; e a sociedade denominada União dos fabricantes de França criou igualmente uma marca coletiva, que cada um dos seus associados pode aplicar nos seus produtos, ou isolada, ou juntamente com qualquer outra marca individual privativa, e nos mesmos termos estabeleceram a União dos quinquilheiros de Paris e o Sindicato dos fabricantes de brinquedos um selo de garantia para uso dos seus membros; as denominações de “Porto” “Madeira” “Burgogne” distinguem os vinhos produzidos em determinadas regiões, sendo privativo e comum de todos os produtores vinícolas dessas regiões o emprego das denominações ou marcas referidas; a águia imperial é a marca coletiva que a todos os fabricantes alemães é lícito estampar nos seus produtos ou respetivas embalagens, e um selo especial criado pela União dos fabricantes para a proteção internacional da propriedade industrial, com a indicação do nome desta, distingue todos os produtos exclusivamente franceses, colocado sobre a respetiva marca; e expressamente permite a lei espanhola a adoção duma marca para distinguir todos os produtos da área dum concelho ou província”.

6. MARCA COLETIVA E MARCA DE GRUPO

Não se deve confundir a marca coletiva com a marca de grupo, esta, consiste na contitularidade do mesmo signo distintivo por pruri-mas empresas juridicamente autónomas mas ligadas por vínculo de carácter económico²⁴. COUTINHO DE ABREU²⁵ faz notar que “*Algumas das principais questões que se coloca(va)m no quadro problemático das “marcas de grupo”(Konzern-marken) são : a) Pode uma sociedade do grupo-nomeadamente a sociedade-mãe, ainda que não explore diretamente uma empresa própria-obter o registo de marca para bens produzidos*

²⁴ Cfr. Para mais desenvolvimentos, FRANCISCHELLI, REMO, *Sui marchi...ob. cit.*, pp. 153-156; GIOVANNI MASSA, *Funzione...ob. cit.*, pp. 61-73; v. *tb.*, no mesmo sentido PINTO COELHO, *Marcas Comerciais e Industriais...ob. cit.*, p. 16.

²⁵ *Curso...ob. cit.*, pp. 369-370.

por outras sociedades do grupo? b) Podem diversas sociedades de grupo ser-co-titulares de uma marca? c) Sendo uma sociedade do grupo (designadamente a sociedade-mãe) titular de uma marca, a que título pode esta ser usada por outras sociedades do mesmo grupo?” Avançando o autor diz: *“Hoje, entre nós (bem como em muitos outros ordenamentos), serão corretas estas (brevíssimas) respostas: a) Pode-ainda quando a sociedade seja uma holding pura, remete para a leitura do artigo 225º do CPI português. b) Podem-tanto mais quanto é certo o encadeamento das empresas do grupo c) Através de licenças (gratuitas ou honerosas) cfr. artigos 32º., 264º -ou outros acordos (inclusive informais). Remata finalmente COUTINHO DE ABREU dizendo que “E nenhuma destas respostas, note-se por fim, exige que se conceba o grupo de empresas como uma empresa”.*

A titularidade da marca por um grupo de empresas é um aspeto importante a examinar pois, pode colocar-se a pergunta no sentido de saber quem é o titular da marca do grupo? O grupo ou uma das empresas afiliadas ao grupo? A resposta a esta pergunta suscita a questão prévia de saber, de que tipo de grupo se trata, ou seja, a resposta depende do tipo de grupo em causa. Por um lado, o grupo pode ser de uma empresa (sociedade comercial ou não) detentora de várias marcas conforme as áreas de atuação de cada uma delas e cada uma dessas marcas individualizando determinados produtos (produtos e serviços) oferecidos ao público interessado. Todavia uma é a marca que identifica o grupo-a marca do grupo. Por outro lado, o grupo pode ser constituído através da coligação de empresas juridicamente autónomas mas coligadas para maximização de benefícios mútuos, adotando para o efeito uma marca que as identifica como grupo no que diz respeito aos produtos e serviços que oferecem. No primeiro caso a marca é de empresas do grupo, no segundo a marca é do grupo de empresas.

Em obediência ao princípio do registo unitário da marca por uma certa entidade, cfr. artigos 10º e número 2 do artigo 123º todos do CPIM, no caso da marca de empresas do grupo, a marca será registada pela empresa mãe (sociedade comercial ou não), controladora-dominante e as demais se beneficiarão dela de fato e não de direito. Esta marca portanto será da titularidade da entidade com personalidade jurídica sobre a qual as outras do grupo se subordinam. No caso da marca de grupo de empresas, a marca do grupo poderá ser da titularidade também da empresa influente-dominante, que poderá através de licenças colocar à disposição das empresas do grupo para o seu uso.

De qualquer modo a marca do grupo não é do grupo por assim dizer mas reflexamente de fato ou de direito, uma vez que o registo da marca é unitário, de uma entidade unica para distinguir produtos e serviços de outra entidade, cfr, alínea i) do artigo 1º conjugado com o artigo 126º do CPIM.

Um flagrante exemplo de marca coletiva entre nós, é o da chamada marca “Orgulho Moçambicano Made in Mozambique”²⁶, propriedade do Estado moçambicano criada pelo Decreto Presidencial número 15/2000, de 19 de Setembro, cuja regulamentação consta do Diploma Ministerial número 117/2007 de 3 de Setembro- que, apesar de ser considerada nos termos do artigo 3º deste regulamento como marca mista, (o que nos parece ser uma qualificação meramente formal, superficial e não jurídica), é verdadeiramente uma marca coletiva, vejamos porquê: Primeiro, é propriedade de uma única entidade, no caso vertente (pública). Nos termos do disposto no artigo 3º do regulamento para concessão do direito de uso desta marca, “O sinal “Orgulho Moçambicano. MADE IN MOZAMBIQUE” é uma marca mista de atividade governamental, registada em Moçambique, como propriedade do Estado Moçambicano”. Em segundo lugar é atribuída (usada) à vários sujeitos. São elegíveis à utilização da marca de acordo com o artigo 6º do referido regulamento “(...) *as empresas, associações de empresas, grupos, cooperativas, instituições públicas e privadas que satisfaçam cumulativamente os requisitos gerais e específicos previstos nos artigos (...)*. Em terceiro lugar, há um conjunto de requisitos (formais e materiais- de qualidade) necessários para atribuição da marca. O artigo 7º. do regulamento dispõe sobre os requisitos gerais de atribuição da marca que são:

- a) *Ser de direito moçambicano;*
- b) *Cumprir com a legislação laboral em vigor na República de Moçambique;*
- c) *Observar a regulamentação de higiene, saúde pública, sanidade vegetal e animal, ambiente, em vigor no território nacional;*
- d) *Apresentar as contribuições fiscais e de Segurança Social devidamente regularizadas, perante instituições estatais pertinentes, respetivamente, administração fiscal e INSS;*
- e) *Cumprir as exigências legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, designadamente em matéria de licenciamento;*

²⁶ Cfra. www.madeinmozambique.gov.mz

f) Produzir, comercializar produtos e serviços adaptados ao mercado alvo. No que se refere aos requisitos específicos, artigo 8º Constituem requisitos específicos, os relativos às condições que os produtos e serviços, de acordo com a natureza, devem apresentar, sendo os seguintes:

a) Os produtos alimentares, postos em circulação para a venda em público, devem:
i) Apresentar, nas suas embalagens, prazos de validade, composição química e ingredientes;

ii) Possuir certificados comprovativos de terem sido submetidos a ensaios laboratoriais realizados por autoridades competentes, quando aplicável;

iii) Possuir rótulos devidamente aprovados por organismo nacional competente.

b) Os produtos industriais devem:

i) No processo de transformação, ter beneficiado de um valor acrescentado mínimo de 20%;

ii) Ser classificado na Pauta Aduaneira, diferentemente da matéria prima que lhes deu origem.

c) Os produtos pesqueiros e agrícolas devem:

i) Apresentar bom estado de conservação;

ii) Observar os requisitos de qualidade estabelecidos em Regulamentos Específicos.

d) Os serviços prestados aos consumidores devem:

e) I) Respeitar as normas específicas, estabelecidas para o tipo de actividade e adaptadas aos mercados alvo. Vê-se nesses requisitos especiais a preocupação relativa à certificação de qualidade.

Em quarto lugar, os sujeitos atribuídos a marca, só têm o direito de uso, não são dela proprietários. O artigo 19º do regulamento, estabelece sobre obrigações do utente da marca, nos seguintes termos: *Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a entidade candidata a quem for concedida a autorização para uso da marca obriga-se:*

a) Utilizá-la correta e honestamente, por forma a não induzir o público em erro, nomeadamente quanto à natureza, qualidade ou proveniência geográfica de produtos e serviços;

- b) *Apresentar o Certificado de Uso, nos pedidos de confecção de embalagens, nos atos publicitários e propagandas e nas demais atividades, para as quais seja necessário a exibição do documento;*
- c) *Não conceder, nem ceder a terceiros o direito do uso da marca, sob qualquer forma, salvo autorização da UTPPRON²⁷;*
- d) *Facultar todas as informações que lhe forem solicitadas pelas entidades competentes relativas ao uso da marca;*
- e) *Comunicar, em tempo útil, todas as modificações que pretenda sejam introduzidas no seu processo de produção, quando tenha lugar;*
- f) *Permitir o livre acesso dos técnicos responsáveis pela inspeção, no exercício da sua atividade, durante o período de trabalho.*

Outras disposições que reforçam a tese segundo a qual os membros “elegíveis”, possuem apenas mero direito de uso da marca ou são simples usuários e não titulares da mesma, são: artigo 21º sobre caducidade de uso “*O direito de uso da marca caduca quando o seu titular não a use pelo decurso do período de concessão²⁸, ou não requeira a sua renovação*”; Sanções, artigo 23º “*Sem prejuízo das sanções previstas no Código da Propriedade Industrial, sempre que o uso da marca se manifeste em inobservância ao disposto no presente diploma, a autorização será suspensa ou revogada, consoante a gravidade da infração*”.

Posto isso, dúvidas não restam de que a marca “Orgulho Moçambicano. MADE IN MOZAMBIQUE”, é uma marca coletiva de certificação pertencente ao Estado moçambicano.

Paralelamente a marca “Orgulho Moçambicano. MADE IN MOZAMBIQUE”, temos um outro sinal de cariz público criado pelo Ministério do Turismo a que chamam de marca “MOZAMBIQUE”. Na verdade não é uma marca, se considerarmos o princípio de que a marca é um sinal distintivo que contradistingue produtos e serviços de uma entidade dos da outra entidade. Ora o sinal MOZAMBIQUE não distingue produtos e serviços, logo, não é marca, nem se pode pensar que é logotipo, uma vez que não é um sinal que distingue uma entidade da outra, conforme

²⁷ Unidade Técnica para Promoção de Produtos e Serviços Nacionais, foi substituída pela DPPRON-Direção para Promoção de Produtos e Serviços Nacionais, criada através da Resolução da Comissão interministerial da Função Pública n. 27/2010 de 18 de Novembro que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério da Indústria e Comércio. É uma Unidade orgânica do Ministério da Indústria e Comércio que administra o selo “Orgulho Moçambicano. Made in Mozambique”, entre outras atribuições.

²⁸ O prazo de concessão é nos termos do artigo 13 do Regulamento de 5 anos, renováveis mediante solicitação do interessado.

alínea h) do artigo 1º do CPIM.

O sinal “MOZAMBIQUE” é uma denominação de origem, nos termos da alínea c) do artigo 1º do CPIM.

Nem todos autores vêm as marcas coletivas como sendo “verdadeiras marcas²⁹”, em Portugal por exemplo, são conhecidas as posições negativas de CARLOS OLAVO³⁰ e PUPO CORREIA³¹. Entretanto, levantou-se contra o posicionamento dos referidos autores, COUTINHO DE ABREU³², nos seguintes termos:

“CARLOS OLAVO, ob. cit., pp. 76, ss diz que as marcas coletivas não são verdadeiras marcas, pois atestam certas características dos produtos, não visando distingui-los, e, além disso, afastam-se das marcas propriamente ditas quanto às possibilidades de utilização e transmissão. PUPO CORREIA, ob. cit., p. 338, limita a exclusão do seio das “verdadeiras marcas” às marcas de certificação (por não terem função distintiva). Não penso assim. As marcas coletivas (de associação ou de certificação) individualizam certos produtos, distinguindo-os dos que são lançados no mercado por sujeitos não-membros das associações respetivas e/ou dos que não possuem determinadas qualidades; e as diferenças de regimes existentes não são incompatíveis com a qualidade destes sinais como marcas (repare-se, aliás, que as marcas não coletivas nem sempre foram transmissíveis e não estiveram sempre à disposição do mesmo tipo de sujeitos que hoje as pode usar...). Mas mais: ainda que as marcas coletivas não tivessem a citada função distintiva, seria necessário provar que apenas os sinais com a função distintiva típica das hodiernas marcas individuais merecem tal qualificação- prova (no mínimo) hoje difícil, prova impossível ontem (...).”

É da mesma posição de COUTINHO DE ABREU, MARIA MIGUEL CARVALHO³³ que indica um outro opositor que se alia aos 2 primeiros citados, desta feita, RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de origem e Marca*, Stvdia Ivridica 39, Coimbra Editora, 1999, p. 635, e mais um aliado, AMÉRICO DA

²⁹ V. No mesmo sentido CESAR BESSA MONTEIRO, *Marca...ob. cit.*, p. 335, na nota 1 indica o Professor CARLOS OLAVO, in *Propriedade Industrial*, Almedina, 1976, p. 41, como defensor da ideia de que as marcas coletivas não são verdadeiras marcas.

³⁰ *Propriedade...ob. cit.*, pp. 76 e ss

³¹ *Direito...ob. cit.*, p. 338.

³² *Curso...ob. cit.*, p. 368, nota número 39.

³³ *Marcas coletivas...ob. cit.*, pp. 219-220, notas 11, 13 e 15.

SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 103 e ss.

Também, não vemos porque as marcas coletivas não podem ser consideradas como verdadeiras marcas. O que faz com que um sinal seja havido como marca, não é a suscetibilidade da sua transmissão, mas tão-somente a “capacidade distintiva”, se o sinal tiver essa capacidade, pode ser marca independentemente do seu regime jurídico, aliás, nem todas as marcas não coletivas têm o mesmo regime jurídico, como foi inteligentemente defendido pelo Professor COUTINHO DE ABREU. As marcas de certificação, espécie das marcas coletivas (segundo a concepção portuguesa), não deixam de ser marcas só porque visam a certificação; quando apostas ao produto ou assinalam o serviço respetivo, contradistinguem os referidos produtos ou serviços com aquela certificação, dos que não a têm, logo são verdadeiros sinais distintivos na medida em que distinguem os produtos certificados dos não certificados. Trata-se sim de uma distinção qualitativa dos produtos ou serviços marcados pela marca de certificação.

7. MARCA COLETIVA, INDICAÇÕES DE PROVENIÊNCIA, DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Nos casos em que a marca coletiva seja composta por um sinal geográfico³⁴ podem surgir dúvidas quanto à sua delimitação relativamente a outros sinais também compostos por sinais

³⁴ V. Por todos, tratamento desta problemática matéria a nível da doutrina tradicional, em CASANOVA, MARIO, *Impresa...ob. cit.*, pp. 473-474, na nota 1 da p. 473, este autor indica uma longa lista de autores da sua geração que desenvolveram o tema dos nomes geográficos.

geográficos³⁵ - ³⁶. Isto acontece nos casos específicos das **indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas**³⁷.

Falemos um pouco desses sinais começando por apresentar as definições à luz do CPIM, alíneas c) *Denominação de origem: o nome de uma região, de um local determinado ou, excepcionalmente, de um país, que serve para distinguir ou identificar um produto originário dessa região, local ou país, cujas qualidades ou características se devem essencial ou exclusivamente a um meio geográfico específico, incluindo os fatores naturais e humanos, e cuja produção ou extração, transformação ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada;* f) *Indicação geográfica: o nome de uma região, de um local determinado ou, excepcionalmente, de um país, que serve para distinguir ou identificar um produto originário dessa região, local ou país, cuja reputação, determinada qualidade ou certas características podem ser atribuídas a essa origem geográfica, contanto que a produção, extração e/ou transformação e/ou elaboração ocorram na área geográfica delimitada;*

O facto de o nosso país ser jovem em matéria de direitos industriais faz com que não tenhamos muitos exemplos de sinais geográficos registados e merecedores de indicações a título de exemplos. É verdade que já constitui grande preocupação por parte do Instituto da Propriedade Industrial (IPI), a massificação da proteção das Indicações Geográficas e Denominações de Origem, a avaliar pelo discurso do Diretor do IPI³⁸, segundo o qual, iriam, dentro dos próximos

³⁵ V. Desenvolvidamente, NOGUEIRA SERENS, *Aspetos...ob. cit.*, pp. 12 e ss.; PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 279-302; v. tb., MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas coletivas...ob. cit.*, p. 223, na nota 27 da página acabada de indicar, a autora diz: “Com uma imagem muito feliz, GIAN MARIA FERRÁRIO, refere, a este propósito, que “(...) a distinção entre marca (...) [individual], marca coletiva, denominação de origem, indicação de proveniência parece quase assinalar uma progressiva passagem de círculos, não necessariamente concêntricos, na área comum dos sinais distintivos *lato sensu*” (“*Denominazione d’origine, indicazioni di provenienza e... dintorni*”, in RDI, 1990, parte II, p. 224; COUTINHO DE ABREU. *Curso...ob. cit.*, pp. 412-416.

³⁶ V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 285, nota 576, na qual escreveu: “Para uma distinção entre as marcas coletivas e as DO e IG, RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia jurídica*, cit., pp. 682 e ss. Este Autor adverte que a *marca de certificação ou de garantia está muito mais próxima da denominação de origem do que a marca coletiva ou de associação, não só pela sua noção e função, mas também por um conjunto de outros elementos*. E esclarece que a *marca de garantia [de certificação, na terminologia do CPI] desempenha uma função de garantia de qualidade, mas não tem de impor uma conexão geográfico-qualitativa, ainda que exija que o produto seja proveniente de uma área geográfica delimitada. Ou seja, aquilo que na denominação de origem é imperativo, na marca de garantia ou de certificação (e, por maioria de razão, na marca coletiva [de associação] é facultativo*”.

³⁷ Cfr. Maria MIGUEL CARVALHO, *Marcas coletivas...ob. cit.*, p. 224.de destaque

³⁸ Discurso proferido no dia 24 de Outubro de 2014, quando em entrevista num canal televisivo nacional (MIRARAMAR).

dias, realizar uma campanha para “promoção dos registos das Indicações Geográficas”, tendo como exemplo os casos do “camarão do Banco de Sofala” e da “carne de cabrito de Tete”³⁹

De facto, no nosso país, temos muitos casos de Indicações Geográficas, Indicações de Proveniência e Denominações de Origem, que há muito merecem proteção, a avaliar pela preferência dos respetivos produtos assinalados pela Denominação de Origem ou pela Indicação Geográfica por parte do público consumidor. Falar de castanha e ananás proveniente de Muxúngué-Sofala, ou do ananás proveniente de Nicoadala-Zambézia, frango a zambeziano, faz toda a diferença para quem pretende adquirir esses produtos para o consumo. O informado consumidor moçambicano, na medida em que queira adquirir boa castanha pensará entre outras opções na castanha de Muxúngué, no caso de ananás, na proveniente de Muxúngué ou Nicoadala, partindo do princípio que a castanha e ou ananás proveniente dos referidos locais, é de melhor qualidade. Por outro lado, é bem conhecido o sabor do frango preparado (assado) segundo a maneira zambeziana. Lamentável é o facto de até aqui não terem sido ainda feitos, os registos desses e outros sinais geográficos, salvo erro.

Em Portugal, as Denominações de Origem, Indicações Geográficas e Indicações de Proveniência, adiante abreviadas por: DO, IG, IP respetivamente, têm um importante interesse, especialmente na indicação de qualidade dos vinhos. Desta maneira, os vinhos marcados com um sinal geográfico, têm mais valor que os vinhos sem direito a DO ou IG, esse cenário, facilmente se pode ver através dos preços de venda⁴⁰ Mas as figuras das DO e IG não se restringem ao domínio dos vinhos (embora tenham sido cunhados neste sector de atividade). Encontramos muitos outros exemplos em produtos alimentares: nos queijos (Serra da Estrela”, “Roqueforte”, “Parmigiano Regiano”), nas carnes (“Barrosã”), em frutas (macã “Bravo de Esmolfe”), nos doces (“Turrón de Alicante”) ou em azeite (“Azeite de Trás-os Montes”). Mesmo os produtos não alimentares, como os “Bordados da Madeira” e os charutos “Habanos”, beneficiam hoje da certificação das DO e IG⁴¹. PEDRO SOUSA E SILVA ⁴² ensina que, “Ao consumidor não é indiferente a origem dos produtos que adquire. A proveniência

³⁹ Carne bovina e caprina proveniente da Província de Tete, é considerada de bom gosto.

⁴⁰ Cfra. Neste sentido, o rico estudo de PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 279.

⁴¹ *Idem.*, pp. 279-280, os exemplos são do citado autor pois da nossa banda são escassos. Podemos apresentar o exemplo da marcas mista (nominativa + gustativa), com IG, “FRANGO À ZAMBEZIANA”.

⁴² V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 280, v. na nota 568 da p. 281, da mesma *ob. cit.*, uma interessante indicação bibliográfica sobre a matéria das DO, IG e IP.

geográfica dos bens, especialmente alimentares, constitui uma mais-valia considerável, quando tenha associada uma imagem de qualidade, de prestígio ou de tradição. Essa mais-valia foi normalmente gerada ao longo de décadas (ou por vezes de séculos), pelo esforço de gerações sucessivas de produtores da região de origem, no aperfeiçoamento das técnicas de produção e de elaboração dos produtos, embora o papel dos comerciantes também seja crucial, na promoção junto dos consumidores. Desde tempos imemoriais que alguns produtos agrícolas e géneros alimentícios vêm sendo designados especificamente pelo nome das respetivas regiões de produção: vinhos, queijos, azeites, chás e frutos eram muitas vezes encomendados, comercializados e valorizados em função da sua proveniência geográfica, naquilo que terão sido as primeiras manifestações de reconhecimento e diferenciação comercial de produtos, com a conseqüente repercussão económica. A origem geográfica acabou assim por constituir uma espécie de *pedigree* do produto, dando-lhe uma valorização suplementar, que resulta num acréscimo de procura e, naturalmente de preço. Por vezes, essa valorização assume mesmo dimensões inesperadas, como sucedeu durante a crise das “vacas loucas”, em que a procura da carne com raças autóctones, como a dos bovinos “Alentejano” e “Barrosão”, atestada pelas respetivas denominações. E isto conduz-nos às verdadeiras funções das DO e IG: a par de uma função indicativa da proveniência geográfica, existe uma outra função, de garantia de qualidade (ou, melhor dizendo, de genuinidade), ambas servindo para justificar e explicar a tutela que legalmente lhes é dispensada, nacional e internacionalmente”.

De

acordo com a explicação de NOGUEIRA SERENS⁴³ “(...) marcas compostas com nomes geográficos (o nome de um continente, de um país, de uma região, de uma rua, etc.) ou com outras características de certas cidades e paisagens típicas de certos países). Se eventualmente, um qualquer empresário pretender registar como marca dos seus produtos ou serviços o nome da localidade onde exerce a respetiva empresa, essa não será, obviamente, uma marca decetiva no que respeita à proveniência geográfica desses produtos ou serviços. Mas pelo facto de ser exclusivamente composto com um nome geográfico, o sinal que esse empresário escolheu pode ser insuscetível de registo como marca (individual, já porque se impõe a necessidade de o preservar (...) de o deixar à livre disponibilidade de todos os empresários já estabelecidos ou que possam

⁴³ *Aspetos...ob. cit.*, pp. 12-13.

vir a estabelecer-se no mesmo lugar, deixando-lhes assim a possibilidade de registarem o nome desse lugar como marca coletiva ou como elemento de uma marca individual complexa. Estes dois motivos de recusa de registo podem, aliás, verificar-se cumulativamente. Para se verificar o primeiro deles será mister que o nome geográfico em causa seja compreendido no(s) círculos relevantes do) tráfico com esse seu sentido (originário), é dizer, como um sinal usado por esse empresário para descrever ou anunciar o local onde se encontra estabelecido, evidenciando assim a proveniência geográfica dos seus produtos ou serviços, e não como um sinal usado por um empresário para individualizar os seus produtos ou serviços, assim os diferenciando dos produtos ou serviços dos seus concorrentes, e sem que importe que o lugar onde estes exercem as respetivas empresas. Quanto ao segundo dos referidos motivos de recusa de registo do nome geográfico em causa como marca (individual), para que ele se afirme não é necessário que, no lugar que esse nome designa, e no qual o requerente desse registo exerce a respetiva empresa, estejam já instalados outros empresários que fabricam os mesmos produtos ou que prestam os mesmos serviços”.

A indicação de proveniência é “(...) uma simples menção do lugar em que um produto foi produzido, fabricado, extraído, etc (...). Ela não constitui uma garantia de qualidade do produto (...)”⁴⁴. Esta figura não oferece grandes dificuldades de delimitação conceitual em relação as que veremos a seguir. A indicação de proveniência não indica que a empresa de que provém o produto é membro de uma determinada associação, logo não se confunde com a marca de associação e também não atesta a qualidade ou outras características do produto em questão, diferenciando-se desta forma da marca de certificação⁴⁵.

Para PEDRO SOUSA E SILVA⁴⁶ há duas figuras próximas das DO e IG, que são a IP e a marca geográfica. Relativamente a indicação de proveniência “hoje em dia não constitui um direito de propriedade industrial, sujeito a registo, que confira qualquer tipo de exclusivo. Trata-se apenas de uma referência ao local onde um produto foi produzido ou elaborado, com conteúdo meramente informativo (...). Por isso, essa indicação está sujeita às regras gerais da atividade económica, não devendo ser enganosa ou

⁴⁴ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas coletivas...ob. cit.*, p. 224, cita nota 28, RIBEIRO DE ALMEIDA, *Indicação geográfica, indicação de proveniência e denominação de origem* (os nomes geográficos na propriedade industrial), in: *Direito Industrial*, vol. I, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Livraria Almedina, 2001, pp. 10 e ss, no mesmo sentido PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 283-284.

⁴⁵ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas coletivas...ob. cit.*, p. 224.

⁴⁶ *Direito...ob. cit.*, p. 284

passível de induzir em erro quanto à origem do produto, sob pena de incorrer na proibição da concorrência desleal ou ficar sujeita ao regime das práticas comerciais desleais (...). “A marca geográfica⁴⁷ é uma marca composta por um nome geográfico. (...), pode ser sumariado do modo seguinte: se o nome geográfico for empregue como simples denominação de fantasia, não suscita quaisquer objeções (uma marca de perfume LUAR DO MONDEGO”, feita em Lisboa, não seria enganosa). O mesmo se diga quando estivermos perante uma denominação genérica (“ÁGUA DE COLÓNIA”). Por isso a marca geográfica não tem como função certificar ou sequer informar acerca da proveniência do produto ou serviço, servindo apenas o propósito de o identificar no mercado, na mesma medida que tal ocorre com marcas não geográficas. O nome da região ou localidade funcionará, nestes casos, como uma designação neutra, do ponto de vista geográfico (não tendo, em si mesma, o efeito de valorizar ou qualificar o produto). Mas, quando essa neutralidade não existe e houver o risco de a marca induzir em erro o público acerca da proveniência geográfica do produto ou serviço, o seu registo deve ser recusado (...). Não havendo esse risco, nada obsta a que uma marca geográfica seja registada, desde que não ofenda direitos prioritários. Em contrapartida, se a marca for constituída, exclusivamente, por indicações que possam servir para designar essa proveniência geográfica, estaremos perante uma marca inválida por falta de capacidade distintiva, cujo registo deve ser recusado ou anulado”.

A maior dificuldade é a de estabelecer a distinção entre a denominação de origem e a indicação geográfica⁴⁸.

“As denominações e os sinais geográficos

⁴⁷ Sobre a marca, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 284, cita na nota 574 RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de Origem e Marca*, pp. 342; CARLOS OLAVO, *Marcas e Indicações Geográficas*, Anotação ao ac. RL de 29 .07.2004, in ROA, Ano 65, pp. 527 e ss, COUTO GONÇALVES, *Direito de Marcas*, 2000, p. 72.

⁴⁸ Sobre esta querela, v. por todos, PINTO COELHO, *Marcas Comerciais e Industriais...ob. cit.*, p. 17, desenvolvidamente AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, pp. 219-242; MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa, ob. cit.*, pp. 125-134; v. *tb.*, as indicações bibliográficas de ASTRID UZCÁTEGUI, *A Marca de Certificação...ob. cit.*, p. 8, nota 22, na qual apresenta, ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de Origem e Marcas*” in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, n. 39, Portugal, 1999, pp. 379-380; RITA LARGO GIL, *Las Marcas Coletivas y Las Marcas de Garantia en la Ley de Marcas de 2001*, in Cuadernos de Derecho y Comercio, Madrid, n. 35, p. 131-133, Set. 2001, p. 617-624; MARIA DEL MAR MORONO GARGALO, *La Protección Jurídica de las Denominaciones de Origen em los Derechos Espanhol y Comunitario*, Madrid, Marcial Pons, 2002; MARIANO LÓPEZ BENITTEZ, *Las Denominaciones de Origen*, Barcelona, Cedecs, 1996; MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, *Las Denominaciones de Origen*, in Jimenez Sanchez, Guillermo (Coord), *Tratado de Derecho de Marcas*, t. XX, v. 2º, Madrid, Marcial Pons, 2001

constituem indubitavelmente um dos mecanismos mediante os quais se leva a cabo o processo de diferenciação dos produtos e serviços no mercado. Cabe afirmar inclusivamente que o emprego de indicações e nomes geográficos é frequente no tráfico económico justamente porque se trata de um mecanismo cuja aprendizagem resulta relativamente sensível. Com efeito, por contraste com uma denominação arbitrária ou de fantasia cuja lembrança pode ser inicialmente difícil, o nome geográfico apoia-se, muitas vezes, em percepções e fatores já desenvolvidos na mente dos consumidores: os conhecimentos geográficos, geralmente possuídos pelos diferentes extratos da população”⁴⁹.

A nível internacional, a matéria das indicações geográficas e denominações de origem, vem regulada nos seguintes textos⁵⁰: Artigo 10º da Convenção da União de Paris de 20 de Março de 1883; Acordo de Madrid Relativo à Repressão das Falsas Indicações de Proveniência nas Mercadorias de 1891, revisto em 1949, as revisões posteriores foram em Washington em 2 de Junho de 1911, em Haia em 16 de Novembro de 1925, em Londres em 2 de Junho de 1934 e em Lisboa em 31 de Outubro de 1958; Acordo de Lisboa Relativo à Protecção das Denominações de Origem e ao seu Registo Internacional, revisto por último em 1979.

Na União Europeia, o destaque vai para o artigo 7º do Regulamento (CE) N. 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária.

“(…) as definições de denominação de origem e de indicação geográfica, modalidades de sinais distintivos do comércio que, tendo em comum funções (de garantia de qualidade e de indicação da sua proveniência geográfica, nomeadamente) e características (como a obrigatoriedade de os produtos serem originários da região, do local ou do país determinado), divergem na intensidade da ligação exigida entre as qualidades e características dos produtos e o meio geográfico de que provêm. Com efeito, como assinala ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA (“*Indicações de Proveniência, Denominações de Origem e Indicações Geográficas*” in *Direito Industrial*, volume V, 2008, p. 13⁵¹ “na indicação geográfica o elo que une o produto à região determinada é mais débil que na denominação de origem”, pois naquela “a reputação do produto (ou uma sua qualidade ou outra característica) pode (basta que possa) ser atribuída à região sem

⁴⁹ AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 220, cita FERNANDEZ-NOVOA, *El Sistema Comunitario de Marcas*, Montecorvo, S.A., Madrid, 1995, p.128.

⁵⁰ Cfr. Diversos textos legais (Regimes de protecção) sobre DO e IG em PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 289-292.

⁵¹ Outra obra deste autor muito citado na doutrina portuguesa sobre a matéria de indicações geográficas e denominações de origem é: *Denominações de Origem e Marcas*, Coimbra Editora, 1999.

influência direta dos fatores naturais e humanos. Por outro lado, aquela menor ligação, na indicação geográfica, do produto à região determinada resulta, igualmente, da não exigência de que todas as operações de produção, transformação elaboração ocorram na área determinada (como se estabelece para a denominação de origem), bastando que uma delas ocorra na área delimitada”⁵². Resumindo a distinção entre as modalidades, afirma ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA que “a denominação de origem exige um vínculo acentuado do produto com a região demarcada, ao contrário da indicação geográfica que se basta com uma breve aparência de ligação com a região (é suficiente que possa ser atribuível à região determinada)”⁵³⁻⁵⁴.

Num sentido próximo ao acabado de citar, COUTINHO DE ABREU⁵⁵ diz que: “A diferença principal entre denominações de origem e indicações geográficas está no facto de as primeiras identificarem produtos cuja qualidade global ou características se devem essencialmente ao meio geográfico, enquanto as seguintes designam produtos que, podendo embora ser produzidos com idêntica qualidade global noutras zonas geográficas, devem a sua fama ou certas características à área territorial delimitada de que deriva o nome-indicação geográfica.”

Assim, o entendimento que se deve ter sobre a distinção entre DO e IG, é o de que as DO traduzem uma fiel ligação entre o produto e a sua origem geográfica, ao passo que as IG traduzem uma simples ligação ou referência do produto ao local geográfico que não é necessariamente onde o referido produto é proveniente, podendo no entanto haver uma conexão entre o produto e a área geográfica referida. Há neste sentido maior veracidade da ligação do produto ao espaço geográfico demarcado na DO que na IG.

A nível da doutrina costuma-se

⁵² V. *AAVV, Código da Propriedade Industrial português* anotado, 2010, pp. 535-536.

⁵³ *Idem.*, p. 536.

⁵⁴ Sobre esta matéria, v. ainda OLIVEIRA ASCENÇÃO, “*Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem*”, in. *Direito Industrial* (AA.VV.), Volume V, Almedina, Coimbra, 2008, p. 69; ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de origem e marca*, Coimbra Editora, 1999.

⁵⁵ *Curso...ob. cit.*, p. 413.

questionar se as *indicações geográficas e denominações de origem*⁵⁶ são marcas⁵⁷ e se podem ser registadas por uma pessoa singular.

À partida, entre nós, pela sistemática do CPIM, vê-se que não são marcas. As DO e as IG, constam das alíneas e) e f) do CPIM, e o seu regime jurídico encontra-se consagrado nos artigos 163º à 186º do CPIM, as marcas por seu turno vem definidas nas alíneas i), j) e k) e reguladas do artigo 121º à 162º do CPIM. Sobre esta questão, ensina de forma brilhante COUTINHO DE ABREU⁵⁸ nos seguintes termos: “(...) as denominações de origem e as indicações geográficas visam distinguir produtos-tal como as marcas. Mas não se confundem com estas. As possibilidades de constituição das marcas (alínea i) do artigo 1º do CPIM) são muito mais vastas do que as respeitantes àqueles sinais, sempre nominativos e consistindo quase sempre em nomes de zonas geográficas; as marcas pertencem a sujeitos determinados, e as denominações de origem e indicações geográficas são propriedade comum dos residentes ou estabelecidos, de modo efetivo e sério, na localidade, região ou território demarcados; ao invés da generalidade das marcas, aqueles outros sinais distinguem sempre produtos originários de certas áreas geográficas. Não obstante, é muito grande a proximidade entre as denominações de origem e indicações geográficas e as marcas coletivas constituídas por nomes indicando a proveniência geográfica dos produtos. Ainda aqui porém, subsistem as diferenças relativas aos sujeitos que disso (e afora outras diferenças de regime previstas nos respetivos capítulos do CPIM), deve notar-se que as possibilidades de controlo da produção e comercialização dos produtos assinalados por uns e outros sinais são em geral mais vastas no respeitante às marcas coletivas (...)”.

As indicações geográficas⁵⁹ são simples informações que permitem ao consumidor saber, por exemplo, se o produto é duma determinada origem ou não.⁶⁰

⁵⁶ Esta terminologia (*Indicações Geográficas e Denominações de Origem*) foi adotada pelo Professor OLIVEIRA ASCENÇÃO no seu trabalho “*Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem*” in *Direito Industrial (AA.VV.)*, Volume V, Almeidina, Coimbra, 2008, p. 69, a qual também achamos digna de acolhimento, na medida em que a expressão “indicações geográficas” melhor elucida ou subsume as duas realidades a ela inerentes (Indicação de Proveniência e Indicação Geográfica), é uma formulação que economiza o uso de palavras que parecem redundantes.

⁵⁷ Cfr. Sobre este questionamento, MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, *ob. cit.*, pp. 125-134.

⁵⁸ *Curso...ob. cit.*, p. 413.

⁵⁹ Adiante IG- Indicações geográficas.

⁶⁰ Neste sentido v. AMÉRICO SA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 180-181, cita RIBEIRO DE ALMEIDA, *Indicações Geográficas, Indicações de Proveniência e Denominações de Origem* (Texto correspondente à conferência pronunciada no Curso de Pós-Graduação de Direito Industrial-1999, organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação de Direito Intelectual”) publicado in *Direito Industrial*, Vol. I, pp. 5 e ss.

A denominação geográfica (nome geográfico) enquanto o lugar a que o nome se refere for conhecido do público, não pode ser considerado como marca, pois, estar-se ia a violar o princípio da livre disponibilidade dos nomes, pelo contrário, se esse nome geográfico não for conhecido (nem todos os lugares são conhecidos por todos, pois são inúmeros- podendo ser totalmente desconhecidos por determinados meios) a sua admissibilidade como marca poderá ser viável visto que nessa condição, não indicaria qualquer proveniência para o público que não conhece o referido nome, em tal caso, o nome geográfico aparece como nome de fantasia.⁶¹

As IG e as DO⁶² não podem de *per si* serem consideradas como marca, a menos que apareçam combinadas com outros elementos. Esse posicionamento resulta do disposto na alínea d) do artigo 134º do CPIM que estabelece sobre (fundamentos de recusa ao registo da marca) São fundamentos de recusa al. d) *Apresentar sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou o meio o valor de produção do produto ou da prestação de serviço, ou outras características dos mesmos;*

Em Moçambique há exemplos de marcas geográficas, são os casos de “Água de Namaacha”, “Água Vumba”, “Chá Gúruè”. A “Água de Namaacha” é extraída num determinado lugar geográfico do Distrito de Namaaacha na Província de Maputo à Sul de Moçambique. Apesar do respetivo sinal não ser constituído exclusivamente pela indicação geográfica “Água de Namaacha” um grande relevo é dado a essa origem no rótulo, ou seja, à uma vista rápida, o que se vê no rótulo da garrafa é a expressão relativa a indicação geográfica “Água de Namaacha”. Tudo leva a crer que o nome da referida marca é a respetiva indicação de proveniência “Água de Namaacha”, o que não devia ser, na medida em que contraria o princípio segundo o qual, as IG não podem constituir marcas, na medida em que constituem simples informações da proveniência. Em rigor, a empresa titular da referida IG; para o seu produto (água), devia ter adotado uma marca “própria”, ex, “Água X” com o aditamento à referência da indicação de proveniência “Água de Namaacha”, assim seria “Água X” da Namaacha. De todas as maneiras, não podemos agora, com sucesso pôr em causa o fato daquela IG se ter tornado uma verdadeira marca moçambicana, e o

⁶¹ Cfr. Neste sentido AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 223 que diz, citando por seu turno o autor francês Mathély, ser esta hoje a solução geralmente adotada.

⁶² Denominações de origem.

seu titular ter adquirido pleno direito de exclusivo sobre o seu uso em detrimento das demais pessoas daquela região (Namaacha), uma vez que adquiriu uma inquestionável notoriedade a nível nacional e quiçá, internacional. O argumento do *secondary meaning*, também pode ser usado como cavalo de batalha para a defesa dessa (marca) que a princípio não era e nem devia ser marca.

A “Água Vumba” e o “Chá Gúrùe”⁶³ são (objetivamente) no nosso modesto entender, *denominações geográficas* que acabaram por adquirir distintividade, considerando os argumentos que apresentamos no parágrafo precedente (aquisição *de notoriedade e um segundo sentido-secondary meaning*). Vumba e Gúrùe são “nomes” de locais bem conhecidos em Moçambique, nomeadamente uma das serras da Província de Manica e nome de um distrito da província da Zambézia respetivamente. Se a doutrina é unanime em afirmar que as denominações de origem (nomes geográficos) quando conhecidos não devem constituir marcas, em virtude de este ato privar os demais conhecedores do (nome do local) de usarem aquele nome para informar ao público as qualidades dos seus produtos ou serviços. No caso dos presentes exemplos, estaríamos perante a violação desse princípio, posto que, apesar da denominação de origem aparecer nos respetivos rótulos combinado com outros elementos (figurativos), o que é mais evidente é a DO.

As IG e DO podem ser incluídas em marcas, não ficando obviamente, o seu titular com o exclusivo do seu uso, e desde que a marca ofereça as características próprias destas, porventura, que neste caso será o seu carácter distintivo⁶⁴.

São diversas as conceções acerca da natureza das DO e IG, destacando-se sobretudo os defensores da tese do direito de propriedade (em especial aqueles que qualificam este sinal como uma propriedade de “mão-comum” e aqueles que vêm nestes sinais distintivos meros direitos de monopólio, a semelhança do que sucede com os demais direitos de Propriedade Industrial. A posição do nosso legislador foi a de considerar as DO e IG como sendo “propriedade”, esse posicionamento decorre do estabelecido no número 1 do artigo 163º do CPI, com o seguinte conteúdo: “O direito de Propriedade sobre uma indicação geográfica ou uma denominação de origem adquire-se com o registo efetuado em conformidade com as disposições do presente Código” Em Portugal, à luz do disposto no artigo 305º, número 4, do CPI- Parece o legislador ter-

⁶³ Esta deixou de ser produzida com o avanço da guerra civil que durou 16 anos no nosso país, a respetiva fábrica ficou paralisada, no entanto temos informações de que está a se trabalhar no sentido da sua reativação.

⁶⁴ V. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 231.

se também inclinado para a posição de ser um direito de propriedade, ao referir que *as denominações de origem e as indicações geográficas, quando registadas, constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos na localidade, região, ou território, de modo efetivo e sério e podem ser usadas indistintamente por aqueles que, na respetiva área, exploram qualquer ramo de produção característica, quando autorizadas pelo titular do registo*⁶⁵.

Quanto a legitimidade (quem pode requerer o registo das IG e DO)? De acordo com o CPIM, número 2 do artigo 163º, são as pessoas residentes ou estabelecidas na área geográfica considerada. Essa é a posição prevalecente em outros ordenamentos jurídicos. À luz do Direito comparado, nos termos do disposto no número 4 do artigo 305º. do CPI português “As denominações de origem e as indicações geográficas, quando registadas, constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos na localidade, região ou território, de modo efetivo e sério e podem ser usados indistintamente por aqueles que, na respetiva área, exploram qualquer ramo de produção característica, quando autorizados pelo titular do registo” Isto quer dizer que os residentes ou estabelecidos na localidade, região ou território de modo efetivo e sério é que podem ser proprietários das IG e DO. Sobre esta questão, PINTO COELHO⁶⁶ escreveu: “Pelo que respeita especialmente à marca regional ou territorial, assim como o nome duma localidade ou divisão territorial de carácter oficial incontestavelmente constitui património, para o efeito do seu uso como designação de proveniência, dos que nessa área se acham abrangidos, bem se compreende que o mesmo suceda e que um efeito idêntico se possa obter com uma figura emblemática dessa localidade ou divisão territorial, criando se assim uma marca figurativa, distrital ou regional”⁶⁷.

Independentemente da propriedade e da titularidade das DO e IG, parece claro que os interesses protegidos com a tutela destes sinais distintivos são não só os dos produtores, que entendem essas denominações e indicações como referências de genuinidade e de qualidade. Efetivamente, na ótica do consumidor, os produtos certificados por DO ou IG oferecem maiores garantias de autenticidade e qualidade, visto que a utilização do nome geográfico sujeita ao controlo de uma entidade certificadora, cuja idoneidade contribui decisivamente para essa

⁶⁵ Cfr. PEDRO SIUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 287.

⁶⁶ *Marcas Comerciais e Industriais...ob. cit.*, p. 17.

⁶⁷ No mesmo sentido PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 287-288.

segurança⁶⁸.

NOGUEIRA SERENS⁶⁹ escreveu: “Quando composta com um nome geográfico, a marca só poderá ser (intrinsecamente) decetiva se o empresário que a pretenda registrar não exercer a respetiva empresa no lugar que esse nome designa. Sendo condição necessária da decetividade (intrínseca) da marca, essa discrepância (entre o nome do lugar que a integra e o nome do lugar onde o requerente exerce a sua empresa) não é porém, condição suficiente . Urge aqui considerar duas hipóteses. A primeira é aquela em que o nome geográfico, sendo desconhecido no tráfico, é aí entendido como uma designação arbitrária ou de fantasia. Uma marca constituída com um nome geográfico desse tipo, não pode, no momento em que a autoridade administrativa é chamada a decidir sobre a sua registabilidade, ser considerada decetiva(...). Mas o facto de essa marca ser (exclusivamente) composta com um nome geográfico pode torna-la insuscetível de registo-acontecerá assim se se afirmar em relação a esse nome geográfico a necessidade da sua preservação”. Continua NOGUEIRA SERENS, “ Se no lugar que esse nome designar estiverem já instalados empresários que fabricam os mesmos produtos ou que prestam os mesmos serviços que o requerente do registo da marca, a afirmação dessa necessidade não oferece dúvidas. Tão pouco importa que se trate de um lugar situado no território nacional ou num país estrangeiro, sendo que, neste último caso, também não importa se esse país é europeu ou de outro continente (o chamado “ processo de mundialização das trocas” e o próprio TRIPS/ADPIC – cfr. art. 22º a 24º - obrigam a essa igualdade de tratamento dos nomes de lugares dos países mais industrializados e dos nomes de lugares dos países que- hoje - o são menos). No lugar em causa pode não existir nenhum empresário que fabrique os mesmos produtos ou que preste os mesmos serviços que o requerente do registo da marca (exclusivamente) composta com o nome desse lugar, existindo, porém, aí outros empresários, é dizer, empresários que fabricam produtos ou que prestem serviços diferentes (incluindo produtos ou serviços afins daqueles que são indicados no pedido de registo). Será esta última circunstância suficiente para afirmar a necessidade de preservar o nome desse lugar? A resposta a esta questão depende da que for dada a este outro: a necessidade de preservação do nome de um lugar deve ser apreciado só em relação aos produtos ou serviços que são indicados no pedido de registo desse nome como marca (necessidade de preservar concreta) ou deve ser

⁶⁸V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 288.

⁶⁹ *Aspetos...ob. cit.*, pp. 22 e ss.

apreciada em relação a quaisquer produtos ou serviços (necessidade de preservação abstrata)? O Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 3º, número 1, alínea c), da Primeira Diretiva, parece pronunciar-se a favor do segundo termo de alternativa. Se esta nossa suposição se vier a confirmar - e a última palavra cabe, obviamente ao próprio Tribunal de Justiça-, as autoridades nacionais, que estão obrigadas a interpretar as suas leis (nacionais) de marcas em conformidade com o direito comunitário, terão de concluir pela necessidade de preservação de um nome geográfico mesmo que no lugar que este nome designe só existam empresários que fabriquem produtos ou prestem serviços diferentes dos do requerente do registo da marca (exclusivamente) composta com esse nome. Há ainda uma terceira situação que importa considerar, e que é a de não existir no lugar cujo nome integra a marca, e com referência à data em que a autoridade administrativa é chamada a decidir sobre o respetivo pedido de registo, qualquer atividade industrial relevante (no lugar em causa não existem empresários que fabriquem os mesmos produtos ou prestem os mesmos serviços do autor desse pedido, nem empresários que fabriquem ou prestem serviços diferentes). Para se afirmar a necessidade de preservação do nome do lugar em causa, com a consequente recusa do registo da marca (exclusivamente) composta com esse nome, bastará que seja razoável admitir, atentas nomeadamente as características do lugar, que um ou mais empresários venham futuramente aí a instalar-se ainda que estes apenas aí concebam ou desenhem os respetivos produtos, ocorrendo o seu fabrico em outro lugar diferente-, exercendo empresa destinada ao fabrico dos mesmos produtos ou à prestação dos mesmos serviços a que se destina a empresa exercida (em lugar diferente) pelo requerente do registo da marca (com a proibição de registo de marcas constituídas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica do produto ou da prestação do serviço, o legislador visou acautelar não só os interesses dos concorrentes atuais, mas também os interesses dos concorrentes potenciais - a inexistência, em dado momento, da produção de certos produtos ou da prestação de certos serviços, em determinado lugar do país ou do estrangeiro, bastasse para tornar o nome desse lugar registável como marca [por terceiro que exerce a respetiva empresa em lugar diferente]. Dificultar-se-ia sobremaneira a possibilidade de o nome desse lugar vir a gozar de reputação na produção desses mesmos produtos ou na prestação desses mesmos serviços, em consequência da atividade dos empresários que viessem a decidir estabelecer-se no lugar em causa). Esta solução, que assenta na ideia de que a necessidade de preservação de um nome (ou de qualquer outra indicação de tipo)

geográfico não precisa, para se afirmar, de ser atual ou séria, basando que, à luz da possibilidade de futuros desenvolvimentos económicos, seja hipotética ou potencial, foi recentemente consagrada pelo Tribunal de Justiça, no (...) acórdão – *Windsurfing Chiemsee*”, em cuja conclusão se lê: “O artigo 3º, número 1, alínea c) da Primeira Diretiva 89/104 CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que não se limita a proibir o registo de nomes geográficos como marcas apenas nos casos em que estes designam lugares que tenham atualmente, para os meios interessados, uma ligação com a categoria dos produtos em causa, mas aplica-se igualmente aos nomes geográficos como marcas suscetíveis de serem utilizados no futuro pelas empresas interessadas como indicação geográfica da categoria de produtos em causa” No lugar cujo nome compõe (em exclusivo) a marca, e com referência à data em que a autoridade administrativa é chamada a decidir sobre o respetivo pedido de registo, pode não existir qualquer atividade industrial relevante, sendo apenas razoável admitir a possibilidade de, atentas nomeadamente as características do lugar, um ou mais empresários aí se instalarem no futuro para o exercício de empresas destinadas ao fabrico ou à prestação de serviços diferentes daqueles a que se destina a empresa exercida (em lugar diferente) pelo requerente do registo da marca. Será isso suficiente para afirmar a necessidade de preservação do nome desse lugar? Em nossa opinião, se se confirmar o entendimento-que parece decorrer do acórdão – *Windsurfing Chiemsee*” – segundo o qual o nome de um lugar não é suscetível de registo como marca (a favor de um empresário estabelecido em lugar diferente) se nesse lugar já existirem (e existirem só) empresários que fabricam produtos ou prestam serviços diferentes daqueles que são indicados no pedido de registo da marca em causa, impõe-se responder afirmativamente ao quesito formulado”⁷⁰.

“Da leitura do número. 4 do artigo 305º do CPI português resulta que nem todos os produtores que laborem na área geográfica delimitada podem utilizar a denominação de origem ou indicação geográfica, sendo o uso desses sinais distintivos do comercio apenas permitido aos que cumprem as condições tradicionais ou regulamentadas, observância que é verificada pelo organismo de controlo competente para o efeito. Da mesma norma se extrai, como sustenta ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, que a denominação de origem é propriedade comunal dos produtores estabelecidos na área da denominação, que se dedique a exploração do

⁷⁰ *Aspetos...ob. cit.*, pp. 22-32.

produto típico. Mesmo o primeiro produtor que se tenha estabelecido na região ou aquele que muito contribuiu para a valorização do direito à denominação de origem, não goza de qualquer privilégio, pois todos quantos estejam estabelecidos na área geográfica da denominação de origem, de modo efetivo e sério, para o exercício de uma atividade económica, característica dessa área, são igualmente titulares do direito à denominação de origem, porque essa denominação pertence ao património comum. Não há aqui lugar a qualquer ideia de quota ou parcela, não sendo possível a divisão, não podendo, ainda cada um dos produtores (ou todos eles por comum acordo) alienar a denominação de origem. O direito à denominação de origem pertence à coletividade dos produtores, contudo, é um direito que compete íntegro a cada um dos produtores”(este raciocínio ajusta-se igualmente à indicação geográfica). No mesmo sentido JOSÉ OLIVEIRA ASCENÇÃO (*Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem*”, in *Direito Industrial*, volume V, 2008, pp. 85-87), que critica particularmente a redação da parte final do número 4 do artigo 305º, afirmando que o legislador incluiu a expressão “quando autorizados pelo titular do registo” mas queria significar a mera verificação das condições usuais ou regulamentares, através da entidade administrativa (“representativa”) daquela indicação geográfica”, entidade que, sublinha, “é a emanção” daquela comunidade em mão comum, e não titular de quaisquer direitos industriais”⁷¹. Assim, fica claro que quem pode requerer o registo de uma IG ou DO, é alguém que vive na região indicada ou com a denominação daquele local, não deve ser um *outsider*.

Se os habitantes do local da IG ou DO, se organizarem em associação para tirarem maiores e melhores proveitos do direito que lhes é comum, poderão registar essas indicações como marcas, desde que associadas a outros elementos⁷².

É também posição dominante que as IG e DO são intransmissíveis, tal posição é reiterada pelo disposto no número 4 do artigo 163º do CPIM.

Apesar da admissibilidade do registo de marca que contenha uma IG, o legislador moçambicano acautelou o uso enganoso dessas indicações, ao prever como requisito de proteção de marca (impedimento absoluto ao registo), na alínea c) do artigo 121º do CPI: *Não ser suscetível de induzir em erro o consumidor ou o público sobre os elementos característicos específicos do*

⁷¹ V. Ponto III dos comentários do *CPI português anotado* in AA. VV, *ob. cit.*, pp. 536-537.

⁷² Cfr. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 231.

produto ou serviço a que a marca disser respeito nomeadamente, sobre a origem geográfica, a natureza ou as características dos produtos ou serviços em questão;

Costuma debater-se a questão de saber se o conceito de DO ou IG pode aplicar-se a serviços (e não apenas a produtos). A resposta do nosso quadro jurídico é de que esses sinais só distinguem produtos conforme se pode ler nas alíneas c) e f) do artigo 1º do CPIM. Em Portugal também é assim, nos termos do artigo 305º do seu CPI, as DO e IP são unicamente passíveis de registo em relação aos produtos. PEDRO SOUSA E SILVA⁷³ defende que (...) esses sinais têm como especial função indicar a origem geográfica de algo que normalmente é transacionado e consumido no exterior da região de origem, o que sucede, sobretudo, com produtos e não com serviços. Ainda assim, não repugna a ideia de certos serviços, v. g., terapêuticos, virem a beneficiar dessas designações, desde que estejam inequivocamente ligados à região geográfica invocada”.

Debruçando-se sobre a finalidade, PEDRO SOUSA E SILVA⁷⁴ escreveu: “A finalidade das DO e IG são idênticas: destinam-se a reservar aos produtores de certa região o poder apelativo resultante da sua proveniência geográfica e da imagem de qualidade e prestígio que lhe esteja associada, acreditando-os assim perante o consumidor. Por isso, a utilização desses sinais distintivos fica constituindo um exclusivo dos produtores da região demarcada, que cumpram os demais requisitos estabelecidos, sendo vedado usá-la para produtos originários do exterior dessa zona. O valor intrínseco de uma DO provém do trabalho do Homem, dos produtores da região de origem, que criaram aquela mais-valia de reputação. E é por isso que deve ser-lhes reconhecida e reservada a utilização do nome geográfico que os tornam conhecidos no mercado. Ou seja, há que dar o “seu a seu dono”. No fundo, tudo se reconduz a uma questão de regulação da concorrência. Do mesmo modo que os titulares da marca “COCA-COLA” têm o direito de reservar para si o benefício económico decorrente do uso dessa marca célebre (pois foram eles que a celebrizaram), também os viticultores da região do CHAMPAGNE devem ter o direito de usufruir em exclusivo dos benefícios derivados da reputação do seu vinho, gerada pelo seu esforço ao longo de gerações. Por isso, ainda que alguém conseguisse produzir, na Austrália, um vinho em tudo igual a este, seria de todo ilegítimo e parasitário usar essa denominação geográfica para o assinalar.

⁷³ *Direito...ob. cit.*, p. 283.

⁷⁴ *Direito...ob. cit.*, pp. 285-286.

Do ponto de vista jurídico, as funções das DO e IG são múltiplas. Desde logo, têm uma função distintiva e indicativa, informando os comerciantes e consumidores sobre a origem geográfica dos produtos e distinguindo-os, assim, daqueles que têm uma diversa proveniência. Têm, em segundo lugar, uma função de garantia de genuinidade, ou seja, de que os produtos assinalados possuem as qualidades ou características típicas dos produtores com direito a usar essa denominação ou indicação. O que significa que nem todos os produtos originários da região poderão usar a DO ou IG (estando esta reservada para aqueles que tenham as características típicas, pré fixadas por lei ou regulamento). Em terceiro lugar, apenas em certos casos, as DO e IG podem ter ainda uma função publicitária ou reclamística, quando se trate de uma denominação ou indicação que goze de prestígio, havendo então que preservar o poder apelativo excepcional que resulta dessa reputação”.

Regra

geral, o exclusivo decorrente das DO e IG está sujeito ao princípio da especialidade. Ou seja, o registo de uma DO ou IG, que é feita para determinado tipo de produtos, não permite impedir o uso desse nome geográfico em produtos completamente diferentes, sem qualquer afinidade com os primeiros. Assim, uma DO destinada a assinalar queijos não permite impedir o uso dessa denominação em carnes ou em vinhos. Por outro lado, atento ao princípio da especialidade, nada obsta ao registo de marcas ou de outras DO ou IG que incluam as palavras constitutivas da DO ou IG protegidas, quando (não se tratando de DO ou IG de renome), tais marcas se destinem a produtos ou serviços sem afinidade com os produtos a que se destina a denominação ou indicação protegida. Por exemplo, o facto de existir uma DO “Chá Gurúè” em Gurúè não impede que sejam adotadas outras com a mesma denominação geográfica como “Feijão Gurúè” e “Batata do Gurúè”⁷⁵.

Ainda em sede de DO e IG, deve - se

considerar as que são de prestígio. O princípio da especialidade é afastado quando estejam em causa DO e IG de prestígio, que gozam de um regime semelhante ao das marcas prestigiadas⁷⁶.

ALBERTO DE ALMEIDA⁷⁷ a este propósito escreveu: “(...) as denominações de origem e as indicações geográficas não devem apenas beneficiar de proteção quando está em causa a

⁷⁵ V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 295-296.

⁷⁶ Neste sentido, v. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 296.

⁷⁷ *A autonomia Jurídica da Denominação de Origem, Uma perspetiva transnacional. Uma garantia de qualidade*, Coimbra Editora, 2010, pp. 1363-1364.

necessidade de tutela das suas funções jurídicas essenciais. Devem, igualmente, ser protegidas contra o aproveitamento indevido da sua reputação, incluindo os atos que possam provocar a sua diluição ou prejuízo para a sua força distintiva”. Esta orientação vem implícita na alínea c) do artigo 159º do CPI português, que estabelece sobre fundamentos de recusa: “*Seja reprodução ou imitação de denominação de origem ou indicação geográfica anterior*”. Neste sentido as DO e IG anteriores, incluem as de prestígio. Por aplicação da regra que derroga o princípio da especialidade, em Portugal, dente outras recusas, foi recusado o registo da marca “VINHO DO PORTO. PT” para serviços de gestão, administração e publicidade, por ter considerado a denominação “Porto” uma DO de renome, a que não se aplica o princípio da especialidade, pois o requerente pode aproveitar-se do prestígio e categoria daquela, havendo por isso o perigo de a sua eficácia distintiva ser prejudicada, destruída ou diluída⁷⁸. No Direito português a consagração positiva desta proteção reforçada fez-se no CPI português de 2003, cujo artigo 312º, número 4, proíbe o uso de denominação de origem ou indicação geográfica com prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia, para produtos sem identidade ou afinidade sempre que o uso das mesmas procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da denominação de origem ou da indicação geográfica anteriormente registada, ou possa prejudica-las. A nível comunitário, este princípio recebeu consagração através do Regulamento (CE) número 510/2006, como também do Regulamento (CE) número 419/2009, que proíbem qualquer utilização comercial direta ou indireta de um nome protegido (...) na medida em que tal utilização explore a reputação de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica⁷⁹. A proteção reforçada das DO e IGs de prestígio não se justifica apenas quando haja perigo de confusão quanto à origem dos produtos ou serviços. Na verdade, o grande risco a evitar aqui é o da diluição ou banalização do sinal prestigiado, e não tanto o risco de confusão do consumidor⁸⁰. O perigo maior que leva todas as grandes denominações de origem do mundo a reagir nestes casos é o de se diluir ou banalizar a distintividade, a peculiaridade do sinal, esbatendo-se ou perdendo-se a sua força

⁷⁸ Exemplo extraído em PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 296, nesta página, há outros exemplos relevantes que pode consultar, querendo.

⁷⁹ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 297 e ss, apresenta vários exemplos de pedidos de registos recusados por ter se entendido haver risco de confusão e de diluição da marca de prestígio que corporiza directa ou indirectamente a DO ou IG.

⁸⁰ *Idem.*, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 299.

distintiva⁸¹. CARLOS OLAVO⁸² citado por PEDRO SOUSA E SILVA⁸³ afirmava (...) há que ter em conta que a utilização da denominação de origem de renome [mesmo] em produtos de natureza completamente diferente daqueles para os quais se encontra registada pode implicar perigo de a sua eficácia distintiva ser prejudicada, diluída, ou destruída. De facto, a utilização indiscriminada da expressão que constitui uma denominação de origem é suscetível de banalizar esse nome de enfraquecer a sua eficácia distintiva. Para tanto, é, porém, indispensável que tal expressão tenha um elevado valor simbólico-evocativo. É o caso da denominação de origem “Champagne”, que tem associada a ideia da melhor e mais prestigiada das bebidas (...).”

Um Último apontamento que damos a matéria das DO e IGs segundo ensina PEDRO SOUSA E SILVA⁸⁴ (...) não se pode esquecer que a maioria das DO ou IG são, simultaneamente, nomes de cidades ou de regiões. E que, por isso, tais nomes podem ser utilizados na composição de marcas de produtos ou serviços sem afinidade com os produtos a que respeita a denominação ou indicação protegidas. Sendo assim, mesmo no caso de denominações de origem de prestígio, não pode impedir-se todo e qualquer uso das palavras protegidas, até porque o nome de uma cidade ou região não podem ser apropriados seja por quem for. Por exemplo, a denominação “PORTO” pode legitimamente entrar na composição não só de marcas destinadas a assinalar vinho do Porto, mas também de sinais distintivos pertencentes a entidades com manifesta legitimidade para usar este topónimo, como é o caso de Câmara do Porto ou Futebol Clube do Porto (no pressuposto de que não induzam em erro e respeitem a produtos ou serviços relacionados com a respetiva esfera de atuação). Serão igualmente legítimas marcas ou logotipos que utilizem a palavra “Porto” como uma simples referência geográfica (por exemplo “A AGENDA DO PORTO”, COMÉRCIO DO PORTO ou HOSPITAL PRIVADO DO PORTO). Em contrapartida, quando os sinais a registar usem a palavra “PORTO” como uma mera palavra de fantasia (isto é, sem constituir uma referência geográfica) deixa de haver uma justificação objetiva para a escolha e deve então prevalecer a tutela da DO prestigiada. Nestes casos, o facto de essa palavra constituir o nome de uma cidade não torna necessária a sua inclusão na marca, devendo o interesse do

⁸¹ *Idem.*, PEDRO SOUSA E SIVA, *Direito...ob. cit.*, p. 299.

⁸² *Marcas e Indicações Geográficas*, Anotação ao ac. RL. De 29. 07. 2004, in ROA, Ano 65.

⁸³ *Direito...ob. cit.*, p. 299.

⁸⁴ *Idem.*, pp. 301-302.

requerente ceder perante o interesse público da preservação da eficácia distintiva da DO de prestígio “PORTO” ”⁸⁵.

Voltando às marcas coletivas. A marca coletiva não pode ser confundida com os *labels*, estas “marcas operárias ou labels” servem para assinalar que os produtos distinguidos com aquelas resultam do trabalho sindical organizado em certas condições⁸⁶.

Em Portugal, a inclusão destes sinais no domínio das marcas, mais especificamente no âmbito das marcas coletivas, foi vivamente discutido⁸⁷. Não obstante, é uma realidade nalguns ordenamentos jurídicos, como é o caso dos EUA. Atualmente, esta matéria está sobre as exigências dos trabalhadores, mas, de uma forma mais alargada, envolvendo também preocupações ambientais e com os consumidores, naquilo a que se convencionou chamar “responsabilidade social das empresas” e ligado a ideia de crescimento sustentável. Por outro lado, esta questão continua associada às marcas, porque estas, e em especial as marcas de prestígio têm sido usadas como armas para conseguir obter melhores condições de trabalho, qualidade ambiental e informação do consumidor⁸⁸.

As marcas coletivas, e em especial as de certificação, distinguem-se ainda de outros sinais usados para atestar determinada qualidade ou características. Por exemplo, as **marcas de contraste**⁸⁹, que são sinais obrigatórios em metais preciosos ao contrário das marcas coletivas que são facultativas⁹⁰.

Mais difícil é (apesar de não termos na nossa ordem jurídica), a delimitação entre marcas coletivas e os sinais, cada vez mais frequentes, que indicam a conformidade dos produtos com determinadas normas. Pensamos, por exemplo, no “**rótulo ecológico**” (**eco-label**)

⁸⁵ Não podíamos fechar a referência às DO e IG, sem apontar uma falha ou erro de palmatoria que se encontra na alínea c) do artigo 159º do CPI, no qual, se diz que as definições das IG e DO constam das alíneas l) e m) do artigo 1, quando na verdade constam das alíneas m) e n).

⁸⁶ V. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas coletivas...ob. cit.*, p. 227, na nota 42 cita sobre esta matéria, PINTO COELHO, *ob. cit.*, p. 239; v. *ib.*, no mesmo sentido CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 78.

⁸⁷ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas coletivas*, cita na nota 43 os números 64 e ss. *Do Parecer da Câmara Corporativa cit.*, e PINTO COELHO, *ob. cit.*, pp. 334 e ss.

⁸⁸ *Idem.*, p. 228, sobre responsabilidade social, na nota 45, a autora escreveu: “A responsabilidade social das empresas consiste “(...)na integração voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e na sua interação com outras partes interessadas”(Livro Verde, apresentado pela Comissão das Comunidades Europeias, intitulado “Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas, de 18 de Julho de 2001(COM(2001) 336 final, p. 7).

⁸⁹ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas coletivas...ob. cit.*, p. 228, sobre este tipo de marcas cita na nota 47, o Regulamento da Contrastaria constante do DL número 391/79, de 20 de Setembro, com as sucessivas alterações que lhe foram sendo introduzidas. Integrando as marcas de contraste nas marcas de certificação, cfr. PUPO CORREIA, *ob. cit.*, p. 316.

⁹⁰ V. MARIA MIGUEL CARVALHO, *últ. ob. cit.*, p. 228.

comunitários e na “*marca de conformidade com as normas*” portuguesas⁹¹. Esta última é a “(...) que tem por finalidade certificar que os produtos que a têm aposta correspondem às prescrições estabelecidas por normas portuguesas, europeias ou internacionais ou a especificações técnicas indicadas pelo (...) [Instituto Português de Qualidade (IPQ) (artigo 1º , número 2 do DL número 18/93, de 19 de Maio)⁹².”

Em Moçambique a qualidade é certificada pelo Instituto Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ), criado pelo Decreto número 2/93 de 24 de Março.

Nos termos do artigo 1º deste diploma legal, “O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ) é uma instituição pública de âmbito nacional, responsável pela coordenação das atividades de Normalização, Metrologia, Certificação, e Gestão de Qualidade e é dotado de personalidade jurídica com autonomia administrativa”.

Por seu turno o artigo 4º dispõe:

1. “O INNOQ tem por objeto impulsar e coordenar a política nacional de qualidade através das atividades de Normalização, Metrologia, Certificação, e Gestão da Qualidade que visem o desenvolvimento da economia nacional.

2. Para execução do seu objetivo, são atribuições do INNOQ:

a) Criar e promover o desenvolvimento de um sistema nacional de gestão da qualidade, de forma a integrar todas as componentes relevantes para a melhoria da qualidade de produtos, processos e serviços;

b)

d)

e) Instituir marcas nacionais de conformidade com as normas homologadas e assegurar a respetiva gestão;

f)

g)

h) Promover a recolha, tratamento e divulgação da informação relevante para desenvolvimento de um sistema nacional de gestão da qualidade e ajustar os regulamentos e

⁹¹ Lembre-se que estamos a usar a doutrina estrangeira para sustentar o nosso trabalho, uma vez que dentro de portas não temos nada elaborado sobre a matéria.

⁹² V. MARIA MIGUEL CARVALHO, *marcas coletivas...ob. cit.*, p. 229.

normas nacionais às diretivas emanadas pelos organismos regionais e internacionais em que o país esteja representado;

i)

j) Promover e desenvolver ações de formação no âmbito da Normalização, Meteorologia, Certificação e Gestão da Qualidade.

MARIA MIGUEL CARVALHO⁹³ entende que as marcas de conformidade com as normas são também marcas de certificação⁹⁴, defende este pensamento, com os seguintes argumentos: “Estamos perante um sinal distintivo de produtos (tal como em qualquer marca de certificação, distingue-se um produto por referência a determinadas características, que são atestadas por este sinal, de outros produtos do mesmo género que não têm essas características certificadas), titulado pelo Estado através de um Instituto Público-Instituto Português de Qualidade -IPQ, registado recorrendo à via nacional Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou à via internacional relativamente aos países onde é presumível que a marca venha a ser usada. O diploma legal referido prevê também o regulamento de uso da marca, onde é explicado que pode usar a marca quem for autorizado pelo IPQ, e aí são indicadas as obrigações dos utentes da marca (v. artigo 9º, de entre as quais destacamos a de se submeter a controlo (v. as als. b), c), g) e h) do artigo 9º e artigo 10º) e a proibição de ceder o uso da marca, sem a autorização do IPQ⁹⁵.

“Já em relação ao rótulo ecológico (*ecolabel* ou marca de qualidade ecológica), temos bastantes dúvidas sobre a sua qualificação como marca de certificação”, afirma MARIA MIGUEL CARVALHO⁹⁶ e apresenta a seguinte tese: “O sistema comunitário de atribuição de rótulos ecológicos foi instituído pelo Regulamento (CE) número 880/92 do Conselho, de 23 de Março de 1992, entretanto revogado pelo Regulamento (CE) número 1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho de 2000 (RRE)⁹⁷. O seu objetivo confessado no artigo 1º número 1, do RRE, “Consiste em promover produtos [e serviços] suscetíveis de contribuir para a redução de impactos ambientais negativos, por comparação com outros produtos do mesmo grupo, contribuindo deste modo para a utilização eficiente dos recursos e para um elevado nível de proteção do ambiente. Para atingir esse objetivo,

⁹³ *Marcas coletivas...ob. cit.*, p. 229.

⁹⁴ Não nos opomos a este entendimento.

⁹⁵ MARIA MIGUEL CARVALHO, *últ. ob. cit.*, p. 229.

⁹⁶ *Idem.*, p. 229.

⁹⁷ Regulamento de atribuição do Rótulo Ecológico.

serão facultados aos consumidores desses produtos orientações e informações corretas, não enganadoras e assentes em bases científicas”

A atribuição de um rótulo ecológico, como é referido por EMANUEL MONTELIONE, é o resultado de um processo de certificação que verifica a conformidade de um produto ou serviço com determinados requisitos ecológicos para a área merceológica a que o produto ou serviço pertence.

Deste propósito do rótulo ecológico parece derivar a incerteza quanto à sua classificação jurídica. Na verdade, muitos autores associam-no às marcas de certificação, caracterizando-o como marca de garantia *sui generis*.

Apesar do ponto comum-que consiste precisamente no facto de ambos certificarem determinadas características de um produto ou serviço-julgamos que são figuras distintas. Em primeiro lugar, distinguem-nas o facto de uma marca de certificação ser constituída validamente pelo seu registo junto da entidade competente para registar marcas (que no nosso caso, como é sabido, é o INPI), o que não acontece com o rótulo ecológico. Por outro lado, julgamos muito relevante o facto de o legislador comunitário- o mesmo que anteriormente aprovou uma Diretiva relativa a marca e que instituiu a marca comunitária pelo Regulamento de Marca Comunitária-RMC-ter, deliberadamente, adotado a expressão “rótulo ecológico” e não marca, parecendo querer indicar que não se trata de uma marca. Também a consideração dos interesses protegidos parece indicar o mesmo caminho: se o interesse dos consumidores impera na marca de certificação, o interesse primordial no rótulo ecológico é o interesse geral na tutela do ambiente. Julgamos por tudo isto, que marca de certificação e rótulo ecológico são figuras diferentes. O que não significa, porém, que elas não possam imiscuir-se. Julgamos que, (...) pode haver lugar à proteção do rótulo ecológico como a título de marca, desde que haja lugar ao seu registo como marca de certificação”.

Apesar da brilhante tese da Professora da Universidade de Minho, que acabamos de apresentar, não vemos porque não aceitar o rótulo ecológico como uma marca de certificação, partindo do princípio que o mesmo é concedido como resultado de um processo de certificação. Uma marca (de certificação) não deixa de o ser, em virtude de não ser registada no órgão que administra a Propriedade Industrial, e no caso que nos ocupa, como bem disse a autora, nada impede que o rótulo seja registado como marca no INPI.

O facto de uma determinada

legislação não designar *ipsis verbis* um sinal como “marca”, não nos deve induzir a todos, a ideia de que o referido sinal não é marca, porquanto, marca é todo e qualquer sinal distintivo de produtos ou serviços de uma pessoa em relação às outras. Por outro lado, a tutela do ambiente, é do interesse geral, no qual estão inclusos os consumidores. A ressalva apresentada pela autora na parte final da sua tese nestes dizeres, “*O que não significa, porém, que elas não possam imiscuir-se. Julgamos que, (...) pode haver lugar à proteção do rótulo ecológico como a título de marca, desde que haja lugar ao seu registo como marca de certificação*”, mostra que é difícil não considerar o rótulo ecológico como uma marca de certificação.

Nosso entendimento vai no sentido dos que consideram o rótulo ecológico como marca de certificação *sui generis*.

A nível internacional a marca coletiva, conheceu a sua regulamentação jurídica na Convenção da União de Paris para proteção da Propriedade Industrial CUP, que introduziu o artigo 7º *bis* na Conferência de Washigton de 1911, sendo estabelecido que os países da União se comprometem a admitir a registo e a proteger as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial e reservando a cada país a consideração das condições particulares em que a marca coletiva será protegida. Consagra ainda a possibilidade de ser recusada a proteção se a marca for contrária ao interesse público e estabelece como impossibilidade de recusa de tutela do pedido por parte de qualquer coletividade cuja existência não contrarie a lei do país de origem pelo motivo de ela não se achar estabelecida no país em que a proteção é requerida ou de não se ter constituído nos termos da legislação desse país⁹⁸.

Do citado artigo 7º *bis* pode concluir-se que a Convenção de Paris só se refere expressamente a marca coletiva não se referindo a marca de certificação, o que não significa ter a Convenção, vedado esse tipo de marcas⁹⁹

⁹⁸ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas coletivas...ob. cit.*, pp. 232-133, no mesmo sentido v. CÉSAR BESSA MONTEIRO, *Marcas de base...ob. cit.*, p. 342.

⁹⁹ V. CÉSAR BESSA MONTEIRO, *Marcas de base...ob. cit.*, p. 342, v. também a este propósito, MARIA MIGUEL carvalho, *últ.ob. cit.*, p. 232 nota 64, escreve : “Repere-se que, no texto da CUP, não se faz referência expressa aos dois tipos de marcas coletivas. Aliás, no plano internacional a primeira referência expressa às marcas de certificação surge no artigo 2º (v) do Tratado de Viena, de 12 de Julho de 1973, relativo ao Registo Internacional de Marcas, a que Portugal, como a esmagadora maioria dos membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, não está vinculado. Alertando para a escassa relevância deste Tratado, cfr. RITA LARGO GIL, *Las Marcas de Garantia*, Madrid, Editorial Civitas, S.A., 1993, p. 37., p. 27”.

O ADIPIC, considerado o tratado internacional mais relevante do século XX, no que concerne à Propriedade Intelectual, alarga a obrigação daquela norma (artigo 7º *bis* da CUP), aos membros da Organização Mundial do Comércio que não sejam simultaneamente membros da União de Paris e que, por isso, não seriam afetados pela mesma¹⁰⁰.

Por outro lado, e dada a forte ligação entre marcas coletivas e nomes geográficos relevam também as disposições do ADPIC a propósito das indicações geográficas, v. artigos 22º e 23º do ADPIC¹⁰¹. No plano europeu, a Diretiva de Marcas 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, desde logo considerou no artigo 1º que se aplica a todas as marcas de produtos ou de serviços que tenham sido objeto de registo ou de pedido, como marca individual, marca coletiva ou de garantia ou de certificação. Verifica-se, deste modo, que a Diretiva claramente distingue além das marcas individuais, as marcas coletivas, por um lado, e as marcas de garantia ou certificação por outro¹⁰².

O número 4 do artigo 4º de tal Diretiva, considera outrossim, que os Estados-Membros possam prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efetuado o registo, o mesmo possa ser anulado se:

- A marca for idêntica ou semelhante a uma marca coletiva anterior que tenha conferido um direito que haja expirado dentro de um prazo máximo de três anos antes da apresentação do pedido (alínea d), número 4).

- A marca for idêntica ou semelhante a uma marca de garantia ou certificação anterior, que tenha conferido um direito que haja cessado dentro de um prazo anterior à apresentação do pedido de registo e cuja duração é fixada pelo Estado-Membro (alínea e) do número 4, do artigo 4)¹⁰³.

O artigo 10º da Diretiva considera que “o uso da

¹⁰⁰ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas coletivas...ob. cit.*, p. 233.

¹⁰¹ *Idem.*, p. 233.

¹⁰² Cfr. CÉSAR BESSA MONTEIRO, *ob. cit.*, p. 334., no mesmo sentido, v. MARIA MIGUEL CARVALHO, *últ. ob. cit.*, p. 233, na nota 67 justificando a colocação no seu texto da frase “ A 1ª Diretiva de marcas não incluía entre os temas sujeitos a harmonização o que designa de “marcas coletivas ou “marcas de garantia ou de certificação” diz : “Transcrevemos a expressão usada no artigo 15º números 1 e 2 da DM, sublinha-se, no entanto, que certamente por lapso (que se verifica pelo menos nas versões portuguesa, inglesa, francesa, espanhola, e italiana) na epígrafe do mencionado artigo a nomenclatura usada é diferente(“marcas coletivas, marcas de garantia e marcas de certificação”). Assim, julgamos que também na DM há lugar à considerações de marcas coletivas em sentido amplo abrangendo os dois tipos: marcas coletivas em sentido estrito e marcas de garantia ou de certificação”.

¹⁰³ Cfr, CÉSAR BESSA MONTEIRO, *ob. cit.*, p. 343.

marca como consentimento do titular ou por qualquer pessoa habilitada a usar uma marca coletiva ou uma marca de garantia ou de certificação será considerado feito pelo seu titular”¹⁰⁴.

Finalmente o artigo 15º da Diretiva estatui que os Estados-Membros possam estipular que os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços possam constituir marcas coletivas ou marcas de garantia ou certificação¹⁰⁵.

Apesar de haverem pontos de convergência entre a marca coletiva *strictu sensu* e a marca de certificação ou de garantia (tais como: a pluralidade de usuários, diferentes do titular da marca, facultados para utilizá-la ao mesmo tempo; a sujeição dos usuários à um leque de normas regulamentares relativas a aquisição, uso e perda do direito a marca; o tratamento jurídico no mesmo campo (marcas coletivas e marcas de certificação) segundo a sistemática de muitas legislações sobre marcas), caracterizada pela função certificadora de certas características comuns bem como de um certo e específico nível de qualidade quando apostas aos produtos ou serviços que a comportam¹⁰⁶; há aspetos que nitidamente as diferenciam, os quais importa apresentar.

Mas antes é importante frisar que as marcas de certificação não indicam meras qualidades dos produtos e ou serviços, (função desempenhada pela esmagadora maioria das marcas), assinalam “*outras qualidades*” diferentes das comuns qualidades. Com elas os seus titulares procuram alcançar um universo de público-consumidor especial, mais exigente em matéria de qualidade, daí que os preços dos produtos e ou serviços cujas marcas são acompanhadas de um sinal de certificação, são relativamente altos face aos demais da mesma espécie.

Vejamos então as diferenças:

1. O uso da marca coletiva pressupõe a filiação do usuário à uma corporação ou associação. O uso da marca de certificação não é condicionado a filiação à uma entidade jurídica de índole associativa, pode ser usada por qualquer pessoa, desde que cumpra com os requisitos inseridos no regulamento de utilização da marca. 2.

Quanto a função, a marca coletiva indica a origem empresarial dos produtos e ou serviços, enquanto a marca de certificação é indicadora de um certo nível de qualidade dos produtos ou serviços que a portam. 3. Na marca

¹⁰⁴ *Idem.*, p. 342.

¹⁰⁵ *Idem.*, p. 342.

¹⁰⁶ Cfr. ASTRID UZCÁTEGUA, *A Marca de Certificação...ob. cit.*, p. 3.

coletiva, é presente o princípio da especialidade o que não se verifica na marca de certificação¹⁰⁷.

4. A marca coletiva é independente ou seja, vele por si só, ao passo que a marca de certificação é acessória, não vale isoladamente, mas quando aposta sobre uma outra, a principal a ser certificada.

A marca de certificação distingue-se ainda das denominações de origem. Segundo ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA¹⁰⁸, existem algumas coincidências do ponto de vista funcional e também, de certa maneira, conceitual. No entanto é possível delimitar algumas diferenças: a) as marcas de certificação, embora tenham um regime jurídico próprio, beneficiam-se do regime jurídico aplicável às marcas, o qual diverge do tratamento legal dado à denominação de origem; b) a marca de certificação protege, primeiramente, os interesses dos consumidores¹⁰⁹, enquanto a denominação de origem, embora tutela estes, protege, em primeiro lugar, os interesses dos produtores; c) a denominação de origem abrange quase exclusivamente produtos agro-alimentares, entretanto, a marca de certificação pode ser aplicada a quaisquer produtos ou serviços; d) a denominação de origem é uma denominação geográfica ou tradicional, na marca de certificação existe liberdade de composição; e) os titulares da denominação de origem são os produtores residentes ou estabelecidos, de modo efetivo, na localidade, região ou território e pode ser indistintamente usada por aqueles que, na respetiva área, exploram qualquer ramo de produção característica; f) a marca de certificação é propriedade de uma única pessoa que não pode usá-la na certificação de produtos ou serviços próprios¹¹⁰.

Importa igualmente fazer referência às chamadas **marcas de base**¹¹¹ que também as podemos considerar de “marcas principais”¹¹². Não estão previstas no atual CPIM, mas no anterior (de 1999), vinham consagradas

¹⁰⁷ V. ASTRID UZCÁTEGUA, *A Marca de Certificação...ob. cit.*, p. 7.

¹⁰⁸ Citado por ASTRID UZCÁTEGUA, *A Marca de Certificação...ob. cit.*, p. 7-8.

¹⁰⁹ Não cremos que a marca de certificação (só) proteja primeiramente o interesse dos consumidores (isto normalmente acontecerá se o seu titular for uma entidade administrativa- pública, sobre quem pode ser titular de uma marca de certificação, v. ASTRID UZCÁTEGUA, *A Marca de Certificação...ob. cit.*, p.3), caso seja um particular, este também, e naturalmente terá interesses económicos na certificação dos produtos ou serviços. Lembremo-nos que hoje, a marca desempenha uma função utilitária tanto para o seu titular como para o público-consumidor.

¹¹⁰ Sobre diferenças entre marca coletiva e marca de certificação v. *tb.*, FERNANDEZ-NÓVOA, *Derecho... ob. cit.*, pp. 60-62.

¹¹¹ V. Desenvolvidamente CÉSAR BESSA MONTEIRO, *A Marca de Base...ob. cit.*, pp. 344-347.

¹¹² Principais, em relação as outras marcas da mesma empresa que podemos considerar secundárias ou filhas.

na alínea c) do número 1 do artigo 96º ai se previa Marca de base: identifica à origem comercial ou industrial de uma série de produtos ou serviços produzidos por uma empresa de atividades múltiplas ou por um grupo de empresas. E no número 3 do artigo 96º se estabelecia que: O direito ao registo da marca de base compete à empresa de atividades múltiplas ou ao grupo de empresas que a usam ou tem intenção de a usar nos seus produtos ou serviços.

Teoricamente, tratava-se de um sinal que identificava a origem comercial ou industrial de uma série de produtos ou serviços fornecidos por uma empresa de atividades múltiplas ou por um grupo de empresas, pelo que preenchia a indicada função de identificar a proveniência dos bens a que se destinava¹¹³.

Em Portugal, também foi suprimida a marca de base que vinha consagrada no artigo 173º e seguintes do CPI português de 1995¹¹⁴. CARLOS OLAVO¹¹⁵ afirma que: “A marca de base foi suprimida pelo atual Código, embora os direitos resultantes do respetivo registo se mantenham nos termos em que foram concedidos, de acordo com o artigo 12º, número 5, do Decreto-Lei número 36/2003”.

Dissertando sobre a marca de base na sua rica obra, COUTINHO DE ABREU¹¹⁶ escreveu: “(...) a marca de base só poderia “ser usada quando acompanhada de marca específica relativa a cada produto ou serviço” (artigo 179º). Esta parilha marca de base/ marca especial faz lembrar uma outra, tradicional na doutrina: marca geral/ marca especial. A marca geral distingue todos os produtos de uma mesma empresa; a marca especial distingue produtos de determinado tipo (uma empresa de produtos de tipo variado pode ter uma marca geral e várias marcas especiais¹¹⁷. Contudo, não havia coincidência perfeita. A marca geral respeita a

¹¹³ V. Neste sentido CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 79.

¹¹⁴ *Idem.*, p. 79, v. no mesmo sentido COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, pp. 368-369; AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, pp. 104-105.

¹¹⁵ V. *Últ. ob. cit.*, p. 79.

¹¹⁶ *Curso...ob. cit.*, p. 369.

¹¹⁷ *Idem.*, p. 369, cita na nota 40 a título de exemplo de autores tradicionais que faziam a dicotómica classificação de marca geral e marca especial, CASANOVA, MARIO, *Impresa e azienda*, UTET, Torino, 1974, p. 461, v. *ib.*, no mesmo sentido MANGINI, VITO, *IL Marchio...ob. cit.*, pp. 183-185, escreveu que a marca de base ostenta normalmente o nome social ou firma do empreendedor e é adotada para identificar todo o produto proveniente da sua empresa, ao passo que a marca especial visa contradistinguir um particular tipo de produto. Diz ainda que esta dupla aposição de contra signo é frequentemente usada pelas grandes empresas que se dedicam a produção ou ao comércio de diversas linhas de produto que podem ser homogêneos ou altamente diferenciados. Na nota 79 da p. 184, o autor apresenta dois exemplos, o primeiro da General Elecrtics a qual fabrica muitos produtos, todos mais ou menos reconduzíveis ao uso na eletricidade ; o segundo exemplo é da empresa Hunt Foods, que fabrica produtos utilizando diversificadas técnicas e matéria-prima.

uma empresa que não tem de ser “ de atividades múltiplas ”- por exemplo, uma empresa que só produz alcatifas pode ter uma marca geral e marcas especiais para as alcatifas dos diversos tipos, uma empresa que só produz automóveis pode ter uma marca geral (v.g., “Renault” e marcas especiais para os diversos modelos (v.g., “Laguna”, “Megane”). Por outro lado, tem-se entendido que a marca especial pode ser usada desacompanhada da marca geral e vice-versa”.

Não sabemos porque motivos é que o novo CPIM não prevê a marca de base. No entanto, olhando para a realidade portuguesa, vimos que a manutenção da marca de base encontrou forte oposição na doutrina de tal sorte que OLIVEIRA ASCENÇÃO no Relatório final de atividades da Comissão de Acompanhamento do Código da Propriedade Industrial, RFDUL, 1997, p. 347, notava que se verificou que as previsões foram inoperantes porque o artigo 178º / 2 do CPI português determina que as previsões relativas ao uso da marca da empresa ou grupo de empresas, o que acarreta trabalhos e custos que os empresários não estão dispostos a afrontar. E acrescenta que “o problema de fundo está na possibilidade de criar um sinal distintivo dos produtos ou serviços que ultrapasse as limitações contantes do princípio da especialidade das marcas- e as despesas acarretariam a multiplicação dos registos...”¹¹⁸. Ainda em relação a problemática da marca de base, CÉSAR BESSA MONTEIRO¹¹⁹ escreveu: “ Não pode, igualmente, deixar de fazer-se uma referência ao disposto no número 2 do artigo 178º do Código da Propriedade Industrial e dizer-se, aliás com o devido respeito pelos seus autores, que talvez se justificasse a sua supressão ou pelo menos modificação. Na verdade, a citada disposição legal obriga as entidades que queiram registar a Marca de Base a inserirem nos seus estatutos as regras relativas ao direito de uso da marca, às condições em que deve ser usada e, igualmente, aos direitos e obrigações dos utilizadores no caso de contrafação. Ora, sabe-se que os grupos económicos já existem que eventualmente poderiam estar interessados no registo da Marca de Base, Têm capital social de milhões de contos e que, qualquer alteração aos seus pactos sociais, destinada a incluir o estatuído no referido número 2 do artigo 178º não deixaria de ter custos elevados, em despesas notariais e de registo, logo se conclui que a obrigatoriedade da inclusão no pacto social das disposições regulamentando a marca de base não deixa de ser um elemento dissuasor do seu registo.

¹¹⁸ Cfr. AMÉRICO DA SILAVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, pp.104-105, no mesmo sentido, COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 369, nota 41.

¹¹⁹ *A Marca de Base...ob. cit.*, pp. 346-347.

Aliás não nos parece que os estatutos de uma sociedade sejam o instrumento mais apropriado para se regulamentar o uso de qualquer direito privativo da propriedade industrial. Poder-se-ia contemplar um sistema em que existisse um regulamento aprovado pela empresa ou empresas que definisse as condições de uso da Marca de Base e direitos dos vários interessados, devendo tal regulamento ser registado no Instituto da Propriedade Industrial”.

Pensamos nós, que a marca de base há-de continuar a existir ainda que o CPIM não a preveja, seja porque motivos, vivemos numa época em que os agentes económicos têm diversificado cada vez mais a oferta dos seus produtos ou serviços, de modo a cobrir a maior parte das necessidades dos clientes que lhes aparecem. O princípio da especialidade continua em pleno vigor em relação às classes dos produtos e serviços, já não tanto assim quanto ao objeto social da empresa. Se a marca de base funciona como principal sinal do empresário, equivalente mais ou menos ao logotipo, não vemos qual seria a necessidade do estabelecimento de um regulamento de uso desse sinal, se o titular das marcas filhas é o mesmo, estas não são usadas como se de empresas autónomas se tratasse, exceto nos casos de grupo de empresas. Ainda que se cogite relativamente a marca de grupo, continuamos a pensar que o dito “regulamento de utilização da marca” não seria necessário, na medida em que podia se estabelecer nos contratos-acordos ou estatutos do “grupo” os aspetos relativos ao uso da marca de base, sem menosprezo da possibilidade desta ser matéria de deliberação dos órgãos de governação do grupo, a ser registada em atas.

1. REFERÊNCIAS

ABREU, Coutinho de – *Curso de Direito Comercial*, vol I, Almedina, Coimbra, 2002.

_____ *Curso de Direito Comercial*, vol I, 8ª e 9ª Edições, Almedina, 2011 e 2013.

ALMEIDA, Alberto Ribeiro de – *A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem, Uma Perspetiva Transnacional. Uma garantia de qualidade*. Coimbra Editora, 2010.

_____ *Denominações Geográficas*, in *Direito Industrial*, vol. III, 2003.

_____ *Denominação de Origem e Marca*, in *STVDIA IVRIDICA*, Coimbra Editora, 1999.

ASCENSÃO, José de Oliveira – *Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem*, in *Direito Industrial*, vol. V, 2008.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. *Manual de Direito da propriedade Intelectual*, Evocati: Aracaju, 2007.

BRAUN, Antoine, *Précis des Marques*, Troisième Edition 1995, Maison Larcier.

CARVALHO, Américo Silva – *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, 2004.

CARVALHO, Maria Miguel – *Marca Coletiva – Breves Considerações*, in *Direito Industrial*, vol.V, 2008, pp. 215-310.

_____ *A Marca enganosa*, Almedina, 2010.

CASANOVA, Mario-Impresa e Azienda, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1973.

CIONTI, Ferdinando – *La Funzione del Marchio*, Giuffrè, Ed. Milano, 1988.

COELHO, José Gabriel Pinto – *Marcas Comerciais e Industriais*, Ed. Portugal-Brasil, 1922.

DI CATALDO, Vincenzo – *I Segni Distintivi*, 1.^a e 2.^a ed., Giuffrè Ed., Milano, 1985 e 1993.

FRANCISCHELLI, Remo – *I Marchi di Promozione, Selezione e Raccomandazione come Marchi Colletivi di Servizio*, RDI, 1976, II, 239.

_____ *Trattato di Diritto Industriale*, vol. II, Giuffrè Editore, 1961.

JEFFREY BELSON, *Certification Marks*, London, Sweet & Maxwell, 2002.

JEAN CHRISTOPHE GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2^a ed., Paris, Dalloz, 2003.

MASSA, Giovanni-*Funzione Atrativa e Autonomia del Marchio*, Jovane Editore, 1994.

MATHÉLY, Paul – *Le Nouveau Droit Français des Marques*, Éditions J.N.A, Vélizy, 1994.

MARIANO LÓPEZ BENITTEZ, *Las Denominaciones de Origen*, Barcelona, Cedecs, 1996.

MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, *Las Denominaciones de Origen*, in Jimenez Sanchez, Guillermo (Coord), *Tratado de Derecho de Marcas*, t. XX, v. 2^o, Madrid, Marcial Pons, 2001.

MONTEIRO, César Bessa, *Marca de base e marca coletiva*, APDI, Direito Industrial, Vol. I , Almedina, 2001, pp. 335-347.

OLAVO, Carlos – *Propriedade Industrial*, vol. I, Almedina, 2005.

_____ *Marcas e Indicações Geográficas*, Anotação ao ac. RL de 29.07.2004, in ROA, Ano 65.

_____ *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, 2004.

SARZI-SARTORI, Fernanda, *Alcune considerazioni in tema di marchio collettivo e principio di relatività della tutela*, RDI, 1-2, 1991, PP. 23-36.

SERENS, MANUEL NOGUERA – *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, Almedina, 2007.

_____ *Aspetos dos Princípios da Verdade da Marca*, in Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 2002.

_____ *A Tutela das Marcas e a (Liberdade de) Concorrência (Alguns Aspectos)*, Coimbra, 1990.

UZCÁTEGUI, Astrid, *A marca de certificação e suas particularidades*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 68, Janeiro/ Fevereiro de 2004, pp. 3-9.

VANZETTI, Adriano / DI CATALDO, Vincenzo – *Manuale de Diritto Industriale*, Giuffrè Editore, 2009.