

## COMENTÁRIO AO ACÓRDÃO SKECHERS PUBLICADO NO BOLETIM DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NÚMERO 71 DE 15 DE JANEIRO DE 2014

Salomão António Muressama Viagem, Doutor em Direito na especialidade de Ciências jurídico-empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 00258824688560/00258847900045. E.mail: [sviagem@svevigny.com](mailto:sviagem@svevigny.com)

Universidade Eduardo Mondlane. Orcid 0000-0001-8420-3160

RECEBIDO 07/06/2018  
APROVADO 17/06/2018  
PUBLICADO 06/07/2018  
Editor Responsável: Carla Caldas  
Método de Avaliação: Double Blind Review  
E-ISSN: 2316-8080  
DOI:10.16928

### RESUMO:

O Acórdão **SKECHERS** que aqui será comentado é particularmente importante para a jurisprudência e doutrina moçambicana em matéria de marcas em virtude de ter sido o primeiro a se debruçar sobre aspetos substantivos do Direito de Marcas à luz do Código da Propriedade Industrial vigente na altura da sua elaboração. A fim de dirimir a disputa do Direito a marca entre Recorrente e Recorrido, este Acórdão discutiu o modo de aquisição do Direito a marca, distinção entre marca notoriamente conhecida e marca de prestígio.

No entanto, nessa empreitada, os fundamentos teóricos e legais apresentados pelas partes para assegurar os seus interesses e mesmo a análise judicial dos incontornáveis conceitos para apreciação do caso, não foram sem margem de imprecisões, principalmente na distinção entre marcas notoriamente conhecidas e marcas de prestígio. Por essa razão, surgiu a ideia de examinar o referido Acórdão, comentando-o (principalmente na distinção entre marcas notoriamente conhecidas e marcas de prestígio), por forma a contribuir modestamente para o aperfeiçoamento do estudo das marcas no nosso país e melhoria da atividade jurisprudencial neste domínio.

**PALAVRAS CHAVE:** Comentário. Acórdão. Skeshers.

**COMMENTARY ON THE SKECHERS JUDGE PUBLISHED IN THE  
INDUSTRIAL PROPERTY BULLETIN NUMBER 71, JANUARY 15,  
2014**

**ABSTRACT:**

The SKECHERS judgment that will be discussed here is particularly important for Mozambican trademark jurisprudence and doctrine because it was the first to address substantive aspects of trademark law in the light of the Industrial Property Code in force at the time of its elaboration. In order to resolve the trademark dispute between the Applicant and the Defendant, this Judgment discussed the manner in which trademark law was acquired, distinguishing between a well-known trademark and a prestige trademark.

However, in this endeavor, the theoretical and legal foundations presented by the parties to justify their interests and even the judicial analysis of the incontrovertible concepts for appraisal of the case, were not without imprecision mainly in the distinction between well-known marks and prestigious marks. For that reason, the idea arose to examine the aforementioned Judgment, commenting on it (mainly in the distinction between well-known marks and prestigious brands), in order to contribute modestly to the improvement of the study of the marks in our country and to improve the jurisprudential activity in this field.

**KEYWORDS:** Comment. Judgment. Skeshers.

---

**COMENTARIO ALA SENTENCIA SKECHERS PUBLICADA EM EL  
BOLETIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NÚMERO 71 DE 15 DE  
ENERO DE 2014**

**RESUMEN:**

La sentencia SKECHERS que aquí se comentará es particularmente importante para la jurisprudencia y la doctrina mozambiqueña en materia de marcas en virtud de haber sido el primero en ocuparse de los aspectos sustantivos del Derecho de marcas a la luz del Código de

la Propiedad Industrial vigente en el momento su elaboración. Con el fin de dirigir la disputa del Derecho a la marca entre Recurrente y Recurrída, esta sentencia discutió el modo de adquisición del Derecho a la marca, distinción entre marca notoriamente conocida y marca de prestigio.

Sin embargo, en el contrato, los fundamentos teóricos y legales presentados por las partes para fundamentar sus intereses e incluso el análisis judicial de los ineludibles conceptos para la apreciación del caso, no fueron sin margen de imprecisiones principalmente en la distinción entre marcas notoriamente conocidas y marcas de prestigio. Por esta razón, surgió la idea de examinar la referida Sentencia, comentándolo (principalmente en la distinción entre marcas notoriamente conocidas y marcas de prestigio), para contribuir modestamente al perfeccionamiento del estudio de las marcas en nuestro país y la mejora de la actividad jurisprudencial en este ámbito.

**PALABRAS CLAVE:** Comentario. Sentencia. Skeshers.

---

### **1. O ACÓRDÃO NÚMERO 336/2013. PUBLICADO NO BOLETIM DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MOÇAMBIQUE NÚMERO 71 DE 15 DE JANEIRO DE 2014**

**Processo nº 192/2007-1ª**

**ACORDÃO Nº 336/2013**

“Acordam, em conferência, na Primeira Secção do Tribunal Administrativo:

**SKECHERS U.S.A., INC**, devidamente representada e com os demais sinais de identificação constantes dos autos, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 26 e seguintes da Lei nº 9/2001, de Julho – Lei do Processo Administrativo Contencioso (LPAC), interpor recurso contencioso de anulação dos despachos números 111/N/DG/IPI/MIC/2007 e 114/N/DG/MIC/2007, de 22 de Junho, proferidos pelo Director – Geral do Instituto da Propriedade Industrial (IPI) que, por um lado, indefere a oposição da recorrente e concede a marca Skechers à Sidat Sports, Limitada, e, por outro lado, recusa definitivamente o pedido de registo da marca supra citada a seu favor, nos processos números 10815/2006 e 11386/2006, respectivamente.

Louva-se nos termos e fundamentos seguintes:

O primeiro despacho é nulo, por força do artigo 21, nº1, alínea b) do Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril, conjugado com o artigo 28, alínea d) da Lei nº 9/2001, de 7 de Julho, querendo isto significar que a recorrente pode, a todo o tempo, apresentar o recurso contencioso, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 21, nº 2, do CPI e artigo 30, nº 1, da Lei nº 9/2001, de 7 de Julho.

O segundo despacho é anulável, nos termos do artigo 20, nº 3, alíneas a) e b) do CPI, aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril, sendo que a recorrente tem um ano para interpor o recurso contencioso.

Foi publicado na página 97 do Boletim da Propriedade Industrial nº 27, de 15 de Outubro de 2006, o pedido de registo da marca Skechers, sob o número 10815/2006, na classe 41, depositado pela contra-interessada no dia 20 de Setembro de 2006.

Em face desta publicação e porque o artigo 117, nº1, do CPI permite opor-se ao pedido de registo de marca a “qualquer pessoa que se sinta prejudicada pela eventual concessão da marca”, num prazo de 60 dias, a recorrente procedeu em conformidade, no dia 11 de Dezembro de 2006.

No entanto, para que a recorrente tivesse legitimidade formal para opor-se ao pedido de registo da marca apresentado pela contra-interessada e tratando-se de marca de prestígio, a mesma, nos termos do artigo 126º, nº 2 do CPI, depositou o seu pedido de registo de marca Skechers, na classe 41, com o processo nº 11386/06, no dia 4 de Dezembro de 2006.

Na sua oposição, a recorrente aduziu, resumidamente, os seguintes argumentos:

1. A marca Skechers é propriedade da oponente, ora recorrente, tendo o primeiro registo sido efectuado em 11 de Novembro de 1992, nos EUA, conforme se alcança da leitura da cópia do certificado de registo;
2. Que a recorrente começou a comercializar os produtos contendo esta marca em 1993, designadamente em relação a produtos de calçado e vestuário para homens, senhoras e crianças;
3. Que desde então a marca Skechers tem sido registada, comercializada e usada em todo o mundo, sendo indiscutivelmente marca de prestígio;
4. Que a recorrente tem na marca Skechers o seu principal activo, tendo efectuado uma oferta pública de venda de acções na Bolsa de Nova York, no valor de 77 milhões de Dólares Norte Americanos em Julho de 1999, sendo hoje conhecida também pelo Símbolo SKX;

5. Que a história detalhada da casa SKECHERS, bem assim como os seus catálogos, campanhas e outras informações poderão ser vistos com detalhes no *website* [www.skechers.com](http://www.skechers.com);

6. Que os produtos Skechers são produzidos, comercializados e distribuídos continuamente desde 1993, tendo o volume de vendas dos seus produtos entre os anos 1995 e 2005 sido os seguintes: 1995-110.649.000,00 USD; 1996-115.400.000,00 USD; 1997- 183.800.000,00 USD; 1998 -372.700.000,00 USD 1999 -424.600.000,00 USD 2000 – 675.000.000,00 2001- 960.400.000,00 USD; 2002- 943.600.000,00 USD 2003- 835.000.000,00 USD; 2004- 920.300.000,00 USD e 2005- 1.006.500.000,00 USD;

7. Desde a criação da marca Skechers a recorrente tem despendido elevadas somas de dinheiro para a promoção e publicidade da mesma, designadamente através da rádio, televisão, revistas, jornais, internet e outras disponíveis em Moçambique, tendo gasto nos anos de 2004 e 2005 o valor aproximado de 115.000.000,00 USD;

8. Como resultado da extensa publicidade e continuada comercialização dos produtos da marca Skechers, esta tornou-se uma marca notoriamente conhecida e de prestígio no mundo, gozando, por via disso, de protecção à luz do CPIM e do Acordo e Protocolo de Madrid;

9. Os produtos da marca Skechers gozam de elevado prestígio e são utilizados em conexão, entre outros, com o calçado desportivo, daí a ligação entre a marca Skechers e os produtos da classe 41 e, conseqüentemente, ser justificada a apresentação da Oposição e agora do Recurso Contencioso pela Recorrente;

10. Ademais, a contra-interessada não tem qualquer ligação com a proprietária da marca e ora recorrente, nem está por esta mandatada ou autorizada a registar ou comercializar em Moçambique ou em qualquer outra parte os produtos ostentando a marca Skechers;

11. Que uma eventual concessão da marca à contra interessada lesaria os interesses previamente protegidos da recorrente, de igual modo induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão e representaria um risco de associação com a marca desta, anulando qualquer hipótese de distinção entre as duas marcas por parte do público, por serem absolutamente idênticas;

12. Que nenhum consumidor estará em posição de distinguir os produtos da recorrente ostentando a marca Skechers, dos produtos ostentando a marca pretendida registar pela contra-interessada, sendo que a distintividade deve ser aferida segundo os critérios de um

*bonus pater familiae* e os consumidores médios certamente não estarão em posição de distinguir os produtos aos quais forem apostas as marcas dos seus fabricantes;

13. Que há má-fé por parte da contra-interessada, quando utiliza exactamente a mesma marca da oponente sem alterações acrescentadas, demonstrando assim uma clara intenção de imitação e que a atitude da contra-interessada é por demais evidente na medida em que requereu pedidos de registo de marcas de prestígio tais como SOVIET, ADIDAS, LACOSTE e TIMBERLAND, todas publicadas nos Boletins da Propriedade Industrial números 25º, 26º e 27º, respectivamente;

14. O pedido de registo da contra-interessada consubstancia, claramente uma situação de tirar partido indevido e injustificado do carácter distintivo e do prestígio da marca Skechers;

15. Que do exposto estamos perante uma situação impeditiva de concessão da marca à contra-interessada, por não reunir os requisitos exigidos pelas alíneas a), c) e f) do artigo 110º e ainda dos artigos 126º e 177º, alínea d), todos do CPIM;

16. A alínea a) do artigo 110º do CPIM estabelece como um dos requisitos de fundo para a concessão da marca, que esta deve "permitir a distinção dos produtos ou serviços de outras empresas".

17. Que comanda a alínea c) do artigo 110º do CPIM, no concernente aos requisitos para a protecção da marca, que esta não deve "ser susceptível de induzir em erro o consumidor ou público sobre os elementos característicos específicos do produto ou serviço a que a marca disser respeito...".

18. Que a alínea f) do artigo 110º do CPIM, estabelece como um dos requisitos de fundo para a concessão da marca que esta não deve "ser idêntica ou semelhante a uma marca de prestígio ou a uma marca notoriamente conhecida em Moçambique";

19. E que nos termos do artigo 126º do CPIM, considera-se "... marca de prestígio aquela que o seja entre o público directamente interessado como resultado da sua promoção em Moçambique ou no mundo", gozando de protecção nos termos estabelecidos na Convenção de Paris (artigo 6 *bis*) para a protecção da propriedade industrial;

20. O nº 1 do artigo 126º do CPI(M) estabelece que "É recusado ou anulado o registo da marca que no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra que goze de prestígio em Moçambique ou no Mundo, ainda que se destine a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los;"

21. Sendo que a eventual concessão da marca à contra-interessada propiciaria o cometimento de uma infração qualificada como acto de concorrência desleal, prevista e punida nos termos das disposições conjugadas dos artigos 174º, nº 2, alíneas c) e f), e do artigo 177º, alínea d), todos do CPIM".

22. Terminou requerendo a recusa do pedido de registo da marca nº 10815, com os fundamentos esgrimidos acima."

Sustenta que quando é apresentada uma oposição ao pedido de registo de uma marca, nos termos do artigo 117º, nº 1 do CPIM, o passo seguinte é a notificação do requerente, "ora contra-interessado" para alegar no prazo de 30 dias o que achar conveniente, à luz do disposto no nº 4 do artigo supracitado.

No dia 23 de Março de 2007, a recorrente foi notificada do despacho com a Ref. 104/NT/IPI/MIC/2007, no qual consta nos seus pontos 2, 3 e 4, que a contra-interessada recebeu a notificação da oposição "através do ofício com a Ref: 25/OJ/IPI/MIC/2006, datado de 14 de Dezembro de 2006", no dia 15 do mesmo mês e ano, tendo 30 dias para alegar o que achar conveniente.

No referido despacho consta que o contra-interessado, no dia 15 de Janeiro de 2007, havia pedido a prorrogação do prazo para apresentar as alegações, tendo sido concedida através do ofício com a Ref. 017/NT/IPI MIC/2007 e notificada a mesma no dia 23 de Janeiro de 2007. Todavia, a contra-interessada não apresentou alegações no prazo legalmente estabelecido, sujeitando-se por isso às cominações previstas no artigo 117º, nº 6 do CPIM e que o pedido de registo da marca era dado como desistido. "Aliás, a contra-interessada nem sequer apresentou as alegações, porque a recorrente solicitou à recorrida, por duas vezes, cópia das mesmas, sem sucesso".

Surpreendentemente, apesar de a recorrente ter sido notificada do despacho de desistência, no dia 2 de Agosto de 2007, o recorrido notificou-a através da Ref: 111/N/DG/IPI/MIC/2007, do indeferimento da oposição por si apresentada a concessão do registo da marca em causa à contra-interessada, com os seguintes argumentos:

- "1. Que a oposição está baseada na notoriedade da marca no país e no mundo;
2. Que a oponente não possui nenhum pedido de registo da marca em Moçambique;
3. Verificadas as circunstâncias aduzidas no intuito de sustentar a notoriedade da marca, verificou-se que apesar de se terem desenvolvido várias acções de promoção da mesma no mundo, não foram extensivas para Moçambique;

4. Para além disso, verificada a lista dos registos da marca no continente africano, providenciada pelo oponente, ora recorrente, nota-se que somente na África do Sul, no Botswana e no Zimbabwe obteve registo na África Subsaariana;
5. O portal internacional da marca não menciona países africanos;
6. A notoriedade da marca em Moçambique não pode ser aferida e, por conseguinte, não se descortinam razões para impedir o registo;
7. Nestes termos o Director-Geral do IPI decidiu conforme o acima indicado (indeferiu a oposição apresentada pela recorrente e concedeu o registo da marca em causa à contra-interessada).

Este despacho (Ref: 111N/DG/IPI/MIC/2007) de que se recorre é nulo e de nenhum efeito jurídico, fundamentalmente por duas razões: A primeira, como acima ficou demonstrado, a falta de apresentação das alegações por parte da requerente, ora contra-interessada, como consequência a desistência do pedido, nos termos do artigo 117, nº 6 CPIM.

Aqui, não estamos em face de alegações facultativas, porque a consequência está fixada no Código da Propriedade Industrial, não cabendo na esfera do recorrido a possibilidade de, mesmo sem apresentar alegações, decidir sobre a matéria controvertida, pois a cominação legal está fixada.

Relativamente à notoriedade da marca em Moçambique que, segundo o recorrido, a mesma "não pode ser aferida e por conseguinte não se descortinam razões para impedir o registo", a recorrente refere que a oposição não se baseou na notoriedade da marca, "mas sim pelo facto de a mesma ser marca de prestígio, conforme resulta da oposição devidamente resumida no artigo 18º supra, mais concretamente nos pontos 3, 8, 9, 19 e 20.

Portanto, não se entende e a recorrente não consegue descortinar qual é a motivação da recorrida quando, em violação das mais elementares regras processuais, conhece de questões não arroladas pela parte. Se tivéssemos que fazer uma analogia com o processo civil, mais concretamente com o disposto no artigo 668º, nº 1, alínea d), diríamos que o despacho recorrido é nulo porque o recorrido "deixou de pronunciar-se das questões que devesse apreciar e conheceu de questões de que não podia tomar conhecimento."

A recorrida não tinha fundamento para indeferir a oposição apresentada pela recorrente, por isso, "inventou", para não dizer "mentiu" ao afirmar que o fundamento da oposição estava baseado na notoriedade da marca. E assim procedeu para alcançar os seus objectivos obscuros, porque de facto existe uma pequena diferença entre marca

notoriamente conhecida e marca de prestígio, definidos nos artigos 125º, nº 3 e 126º, nº 3, ambos do CPIM.

Está provado que a recorrida não tinha fundamento para indeferir a oposição, pois, ao contrário do que sucede com a marca notoriamente conhecida, cuja promoção tem de ocorrer em Moçambique ou no mundo, sendo alternativo e a própria recorrida aceita no seu despacho que existem evidências dessa promoção no Mundo.

Defende que o despacho recorrido enferma do vício de violação da lei, previsto no artigo 28, alínea d) da Lei nº 9/2001, de 7 de Julho, porque o recorrido violou o estatuído no artigo 117º, nº 6 do CPIM, que estabelece que a falta de apresentação de alegações equivale à desistência do pedido.

Mais ainda, que o despacho é nulo porque o recorrido conheceu de questões de que não podia tomar conhecimento, por não terem sido levantadas na oposição, tendo, por via disso, concedido o registo da marca à contra-interessada, violando, assim, o estatuído no artigo 21, nº 1 alínea b) do CPIM.

Outrossim, com o indeferimento da oposição e conseqüente concessão da marca à contra-interessada, a recorrida proferiu o segundo despacho com a Ref: 114/N/DG/IPI/MIC/2007, no qual comunica à recorrente que "na sequência do indeferimento da oposição...", foi "recusado definitivamente o pedido de registo da marca Skechers, com o processo nº 11386/06, na classe 41...".

Este segundo despacho (114/NDG/MIC/2007), faz cair por terra o argumento da recorrida proferido no ponto 2 do primeiro despacho com a Ref: (111/N/DG/IPI/MIC/2007, quando este refere que "A oponente não possui nenhum pedido de registo da marca em Moçambique...".

Que os dois despachos estão numa relação de dependência ou conexão e que o pedido da recorrente gozava de prioridade, nos termos do disposto no artigo 110º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril.

Também o artigo 126º do mesmo CPIM assinala, indelevelmente, a protecção que se deseja conceder às marcas de prestígio.

Merece referência o conteúdo do artigo 6 bis, nºs 1 e 3 da Convenção de Paris (recebida na ordem jurídica interna, através da Resolução nº 21/97, de 12 de Agosto), segundo a qual, os países signatários obrigam-se a recusar qualquer pedido de registo a favor

de terceiro, que ofenda uma marca de "*prestígio*" como pertença de quem dela factualmente faz uso e dela tenha feito promoção.

Daí que o segundo acto, a Ref: 114/N/DG/MIC/2007, é anulável, nos termos do artigo 20, n.ºs 1 e 3, alíneas a) e b) do CPIM, tendo legitimidade:

- a) Aquele que provar que o direito lhe pertence, como é o caso presente; e
- b) A pessoa cujo direito fundado em propriedade ou outro título legal tenha sido preterido no acto da concessão, como foi o caso, nos termos arrolados acima.

Termina, requerendo, por um lado, que se declare nulo o acto recorrido com a referência 111/N/DG/IPI/MIC/2007, por violação da lei e, por outro lado, que se declare anulável o despacho com a ref: 114/N/DG/MIC/2007. Por violação do artigo 20, n.ºs 1 e 3, alíneas a) e b) do CPIM, por violação do princípio da propriedade.

Citada, a entidade recorrida, o Director-Geral do Instituto da Propriedade Industrial, respondeu através do documento constante de folhas 111 a 120 dos autos, dizendo, em resumo, o seguinte:

No âmbito da protecção de uma marca, um dos grandes princípios gerais que norteia a protecção dos direitos da propriedade Industrial, é a territorialidade, o que significa que a marca só é protegida no espaço geográfico onde foi efectuado o registo e nenhum outro, daí a necessidade e importância da institucionalização dos sistemas de registo em cada país.

Uma marca notoriamente conhecida em termos de natureza e regime jurídico segue as formalidades aplicáveis a uma marca normal, com a excepção de que, em caso de conflito com um outro similar, dispensa a cognoscibilidade entre o público directamente interessado dentro da mesma jurisdição, pelo que, nos termos do artigo 125.º, n.º 2, ela deve ser registada.

A marca de prestígio é uma espécie de que a marca notória é o género, e a diferença entre as duas é que da marca notória exige-se o conhecimento entre o público directamente interessado no território nacional (Moçambique), enquanto que da de prestígio o seu conhecimento e publicidade pode ser aferido quer dentro, quer fora do país, e, de igual modo, ela não prescinde do registo (Vide artigo 126.º, n.º 1 e 2 do CPIM).

O outro grande princípio que governa a protecção de uma marca é a precedência, ou seja, a anterioridade no registo ou na apresentação do pedido do registo; isto é, numa situação de conflito entre duas marcas idênticas ou semelhantes, em princípio, o direito cabe a quem tiver registado em primeiro lugar, conforme o disposto na alínea a) do artigo 10.º do CPIM.

Tendo em conta as premissas acima descritas, resulta claro e evidente que a marca Skechers, de que a internacionalização se reclama, não foi extensiva para Moçambique, logo, não possui o registo, e a consequência é de que ela é livre e fraca a qualquer tipo de situações ligadas ao aproveitamento parasitário.

Mesmo que a marca Skechers fosse considerada notoriamente conhecida ou de prestígio, ela deveria ser registada ou apresentado o pedido no IPI antes de qualquer outro remetente ter procedido no mesmo sentido.

Sobre a notoriedade ou prestígio de uma marca, os nrs 3 dos artigos 125º e 126º do CPIM esclarecem e delimitam os critérios ou elementos que fazem com que certa marca seja considerada notória ou de prestígio.

Significa que a marca deve ser evidentemente conhecida como resultado da promoção, consubstanciada na publicidade que a mesma goza no seio do público, no território nacional.

Neste contexto a marca Skechers não é notória porque, não só não é publicada, como também não é conhecida entre o público directamente interessado em Moçambique.

A marca de prestígio é aquela que é conhecida em Moçambique ou no Mundo. Ser conhecida no Mundo não significa ser registada em alguns países independentemente da sua publicidade, pois é necessário ser promovida no seio do público.

Sobre o registo da marca em diferentes países, nos termos do nº 1 do artigo 342º do Código Civil "aquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado". Em direito da propriedade industrial, a prova de um direito é feita por meio de título ou certificado de registo conforme o disposto no artigo 13 do CPIM.

A recorrente limitou-se em produzir documentos no computador apresentando a relação dos diferentes países por onde o registo da marca Skechers foi efectuado sem, no entanto, provar em nenhum momento por meios idóneos permitidos por lei, logo a marca Skechers não possui registo em nenhum dos países descritos.

Do exposto, resulta claro e evidente que a marca Skechers da recorrente não é notoriamente conhecida e nem de prestígios e muito menos possui registo validamente efectuado.

Nega o facto de que o argumento de marca notoriamente conhecida tenha servido de base para a sua oposição. Isso não constitui verdade porque o artigo 18, números 8 do recurso que ora se responde, a recorrente usa o facto da notoriedade como fundamento muito

forte, logo e desde já, é de afastar a tentativa desesperada de defesa usada nos artigos 25º, 26º, 27º, 28º do recurso.

O despacho da recorrida não enferma de vício nenhum pelo facto de não ter considerado desistência do pedido da contra-interessada, porque existe um estágio mais avançado que governa as solenidades de atribuição ou recusa de uma marca que é denominado "exame substantivo".

A finalidade do exame substantivo é de não só confirmar algumas questões de forma, como também proceder à análise substantiva da marca em relação a outras eventualmente em conflito "registadas para o mesmo produto ou serviço ou produtos ou serviços similares ou semelhantes depois do que é o processo informado e submetido ao Director-Geral IPI para efeitos de despacho que pode ser de concessão ou recusa", conforme o estatuído no artigo 118º do CPIM. Note-se que este exame é posterior ao processo das alegações previstas no artigo 117º do mesmo diploma legal. Neste contexto impugna-se o artigo 29º na sua primeira parte.

A recorrida não violou nenhuma formalidade legal e muito menos "conheceu de questões que não devia ter conhecido", porque, como ficou demonstrado, a notoriedade é sustentada pela recorrente no artigo 18, número 8, números 8 e 18, do recurso como fundamento forte, numa situação em que a marca em questão não encontra nenhum dos requisitos da notoriedade; por isso, impugnam-se os argumentos constantes na segunda parte do artigo 29 e do artigo 36º, ambos do recurso que ora se responde.

Seguindo este raciocínio, não é verdade o que a recorrente afirma nos artigos 17º e 31º do recurso e, por conseguinte, os despachos 111/N/DG/IPI/MIC/2007 e 114/N/Dg/IPI/MIC/2007 são válidos e coerentes os argumentos constantes nos artigos 30º e 31º do recurso.

Como atrás foi referido, o registo para a marca notória deve sempre ser anterior ao uso ou registo de uma outra marca. A recorrente reconhece este facto ao transcrever no artigo 34º do recurso o conteúdo do artigo 126º que rege a marca de prestígio, que passamos a citar "(...) e sempre que o usa da marca posterior procure tirar o partido indevido de carácter distintivo (...)", o que contraria todo o seu raciocínio na medida em que a marca posterior é a da recorrente.

Os fundamentos arrolados nos artigos 33º, 34º e 35º do recurso caem por terra por serem inválidos incoerentes e contraditórios com o espírito do recurso.

"Face ao que se disse e tendo em conta os fundamentos e os elementos de prova apresentados correctamente:

a) Que o argumento que pesou na oposição da marca Skechers ser notoriamente conhecida e de prestígio;

Que a marca Skechers da reclamante não é notoriamente conhecida e muito menos de prestígio porque não é conhecida em Moçambique e no Mundo;

b) Que a requerente não apresenta nenhum elemento que sirva de meio de prova dos registos que alega ter efectuado em diversos países;

c) Mesmo que tivesse registado a referida marca em diferentes países, sem no entanto ter tornado extensivo à Moçambique, a sua pretensão não seria válida porque o registo é territorial;

d) Que mesmo tratando-se de marca notoriamente conhecida e de prestígio, para a sua defesa é necessário que a mesma tenha sido registada ou depositada com precedência em relação a uma outra conforme a conjugação dos artigos 126º, nº 2, 110, alínea i) e 119º, alínea a);

e) Que o registo efectuado pela recorrente sob o processo nº 11386/2006 é posterior ao da contra-interessada sob o processo nº 10815/2006;

f) Que o IPI em nenhum momento violou as formalidades da lei e do CPIM.

Como consequência, impugna-se o argumento vertido no artigo 38º do presente recurso.

Termina requerendo ao Tribunal Administrativo para que considere improcedente o recurso e a consequente confirmação dos despachos em contenda.

Devidamente citada, a contra-interessada, Sidat Sport, Limitada, veio apresentar a peça de fls. 127 a 130 dos autos, esgrimindo, *ipsis verbis*, o seguinte:

"1. A ora contra-interessada porque tem legitimidade requereu nos termos do artigo 123º do Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado à luz do Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril, o registo da marca Skecher;

2. Na formulação do referido pedido a ora contra-interessada observou devidamente o previsto no Capítulo IV, Secção II, concretamente nos artigos 112 e 113 do diploma legal atrás citado;

3. Com efeito, foi atribuído o Processo nº 10815/06 e, por imposição legal (artigo 133º do CPI), foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 27, de 15 de Outubro, página 97;

4. No entanto, a recorrente só requereu o registo, da mesma marca, em 4 de Dezembro de 2006, processo n° 11386/2006, do qual resultou o acto ora recorrido, com o objectivo exclusivo de legitimar a sua oposição por imposição do n° 1 do artigo 117 do CPI;

5. Note-se que a contra-interessada depositou em primeiro o pedido do registo da marca antes do recorrente e, na devida altura a mesma não se encontrava lá registada;

6. A ora recorrente interpôs recurso contencioso contra o despacho do Director-Geral do Instituto de Propriedade Industrial que recusou definitivamente o pedido de registo da marca <<Skechers>>;

7. O recorrente alega que a marca em causa é notoriamente conhecida e/ou de prestígio, nos termos do artigo 125°, n° 2 e 126, ambos do Código da Propriedade Individual mas, não apresenta comprovativos que a fundamentam;

8. No entanto, nos termos do n° 3 do artigo 125° do CPI considera-se marca notoriamente conhecida em Moçambique aquela que o seja entre o público directamente interessado, como resultado da sua promoção em Moçambique, daí que o alegado pela recorrente carece de provas que sejam aceites em sede de recurso;

9. Conforme o articulado 13° da contestação do recorrido <<mesmo que a marca Skechers fosse considerada notoriamente conhecida ou de prestígio, ela deveria ser registada no IPI antes de qualquer outro requerente ter procedido no mesmo sentido>>;

10. Pelo exposto, resulta claro que o recurso apresentado pelo recorrente está desprovido de qualquer fundamento de facto e de direito;

Nestes termos e nos mais de direito deve o recurso apresentado pela SKECHERS, ser julgado improcedente por falta de fundamentos legais.’’

Em sede das alegações facultativas, a recorrente juntou a peça de fls. 168 a 185 dos autos, impugnando “... todo o alegado pelo recorrido...”, assim como, subscrevendo os fundamentos de facto e de direito que alicerçam o recurso.

Mais, ainda, que "analisando o teor de tal despacho, desde logo se extrai que o recorrido não se pronunciou sobre todas as questões que se impunha pronunciar..." enfermando, desse modo, "... o seu despacho, do vício de omissão de pronúncia quanto a factos que deveria ter conhecido."

Outrossim, o recorrido não se pronunciou sobre uma das questões fulcrais a decidir no presente recurso, "... quais às consequências legais da ausência de alegações da contra-interessada em sede de oposição, que no nosso ver também se impunha."

"Doutra parte, salienta-se a falsa alegação do Recorrido ao dizer que decidiu recusar o pedido do registo nº 11386/2006 apresentado pela recorrente com base no fundamento da existência de um registo anterior de uma marca idêntica a reclamada pela recorrente."

"Ao contrário do que o Recorrido pretende fazer valer, a recorrente fundamenta a sua pretensão no facto de o recorrido ter <<prescindido>> na sua tomada da decisão, de formalidade legais imperativas e indispensáveis para a concessão do direito em causa, e, ainda no facto da marca SKECHERS ser uma marca de prestígio e notoriamente conhecida em Moçambique, e não no facto de o despacho de concessão de tal não ter sido publicado no Boletim da propriedade Industrial."

Que a norma prevista no "...nº 6 do artigo 117º do CPI é peremptória ao estabelecer que a falta de alegação por parte do Requerente no prazo fixado para o efeito, equivale a desistência do seu pedido>>".

Que no que concerne ao exame, a sua finalidade "...é de, não só confirmar algumas questões de forma, como também proceder a análise substantiva da marca em relação a outras eventualmente em conflitos << registadas para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviços similares ou semelhantes depois do que é o processo informado e submetido ao Director Geral do IPI para efeitos de despacho que pode ser de concessão ou de recusa >>, conforme o estatuído no artigo 118º do CPI."

De facto, qualquer <<exame substantivo>> a que o Recorrido deva proceder para a tomada de uma decisão haverá que ser um exame que tenha suporte e fundamento legal e que culmine no cumprimento escrupuloso.

Refere que o artigo 124º, nº 2 do CPI prevê a protecção dos direitos de propriedade industrial a favor do utilizador de boa fé da marca, desde que essa utilização tenha ocorrido antes da data do depósito ou da prioridade do registo, daí que entende que não procede a alegação do recorrido" segundo a qual em matéria de propriedade industrial se tem por base, em caso de litígio, a anterioridade do registo ou depósito."

Que da conjugação dos artigos 6 *bis*, nº 1 da Convenção de Paris, (ratificada pela Resolução nº 21/97, de 12 de Agosto), 125º, nº 3 e 126º, nº 3, ambos do CPI, afasta-se "... a tese do princípio da territorialidade defendida pelo recorrido, uma vez que Moçambique aderiu àquela Convenção."

Relativamente ao contra-interessado, nas alegações facultativas, reafirmando o seu posicionamento inicial, como se afere do confronto do documento de fls.164 dos autos.

No seu visto final, o Digníssimo Magistrado do Ministério Público, junto desta instância jurisdicional administrativa, exarou a promoção de fls. 187 e 188 dos autos, no sentido da procedência do recurso, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, aprovada pelo Decreto n.º 4/2006, de 12 de Abril, uma vez que foram preteridos procedimentos e formalidades imprescindíveis para a concessão do direito.

**Tudo visto.**

O caso sub júdice brota do facto da entendida recorrida, Director - Geral do Instituto da Propriedade Industrial, ter exarado os despachos n.º111/N/DG/IPI/MIC/2007 e 114/N/DG/IPI/MIC/2007, de 22 de Junho, em que concede a marca Skechers à sociedade Sidat Sport Lda; e recusa, definitivamente, o pedido de registo da marca acima mencionada a favor da recorrente.

Face à prova documental produzida (fls. 22 a 106, 121 a 123 e 130 a 158 dos autos), encontra-se assente, cronologicamente, a seguinte factualidade:

- No dia 20 de Setembro, a Sidat Sport Lda, sociedade moçambicana, submeteu o pedido de registo da marca Skechers;

- O IPI publicou no Boletim da Propriedade Industrial n.º 27, de Agosto e Setembro de 2006, pagina 27, que Sidat Sport, Lda., apresentou o pedido de registo da marca Skechers, na classe 41 (Educação, formação, divertimento, actividade cultural e desportivas), que autuado foi atribuído o número de processo 10815/2006;

- No dia 11 de Outubro de 2006, a recorrente apresentou no IPI uma oposição contra o pedido de registo da marca Skechers solicitado pela Sidat Sport, Lda., ora contra-interessada;

- No dia 4 de Dezembro de 2006, a Skechers U.S.A., INC submeteu, igualmente, o pedido do registo da mesma marca;

- No dia 14 de Dezembro de 2006, a contra-interessada foi notificada sobre a interposição da oposição e para apresentar as alegações;

- No dia 15 de Janeiro de 2007, louvando-se no disposto no artigo 117º, n.º 5 do CPI, a contra-interessada, apresentou no IPI um pedido a solicitar uma prorrogação do prazo para efeitos de apresentação de alegações;

- No dia 19 de Março de 2007, o IPI emitiu o documento com a referência 104NT/IPI/MIC/2007, em que notificava à Sidat Sport, Lda., da desistência do pedido do registo da marca Skechers, face à inércia da mesma em não apresentar alegações, e tendo-se dado ciência a recorrente, no dia 22 de Março de 2007;

- No dia 22 de Junho de 2006, O Director-Geral, do IPI exarou dois despachos com as referências 111/N/DG/IPI/MIC/2007 e 114/N/DG/IPI/MIC/2007, respectivamente, em que, no primeiro, indefere a oposição deduzida pela recorrente e concede a marca “Skechers” à Sidat Sport Lda., ora contra-interessada e, no segundo, recusa, definitivamente, o registo da marca acima a favor da recorrente, actos notificados à mesma no dia 2 de Agosto de 2007.

Portanto, eis o dissídio que é colocado à presente instância jurisdicional para dirimir, concretamente, clarificar a questão suscitada pela recorrente relativa à desistência do pedido diante da falta de apresentação de alegações por parte da então requerente, ora contra-interessado.

Sobre este aspecto, o recorrido alega que não considerou a desistência do pedido da ora contra-interessada, “...isto porque, existe um estágio mais avançado que governa as solenidade de atribuição ou recusa de uma marca que é denominado “exame substantivo”, cuja finalidade não é só de forma, como, também, proceder à análise substantiva da marca em relação a outras eventualidades em conflito, nos termos do artigo 118º do Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto n.º 4/2006, de 12 Abril.

Ora, este entendimento avançado pelo recorrido não é defensável, visto que a norma prevista no artigo 117º, n.º 6 dispõe que “a falta de alegações no prazo fixado equivalente a desistência do pedido pelo requerente” é de carácter imperativo.

Dispõe o n.º 1 do artigo 118º do diploma legal em alusão, que “Decorrido o prazo indicado no n.º 1 do artigo anterior ou quando se mostre finda a discussão, o IPI procede ao estudo do processo,”

Ora, a interpretação que o recorrido faz relativamente a este preceito não procede, pois o que o legislador ordinário consagrou é no sentido de que quando tenha transcorrido o prazo de 60 dias, sem que tenha havido oposição ou quando tenha terminado a discussão resultante da interposição da oposição e respectiva alegação o IPI inicia o estudo do processo, ou seja, já tem elementos bastantes para apreciar o pedido, realizando o exame que poderá terminar com a concessão ou recusa provisória.

Repare-se que este exame só ocorre em situações em que não tenha havido oposição ou quando, no caso de ela ter ocorrido, a contra-interessada tenha apresentado alegações.

No caso sub judice é diáfano que a contra-interessada foi notificada da oposição, no dia 14 de Dezembro de 2006, para dela apresentar alegações, tendo a mesma (Sidat Sport,

Lda.), no dia 15 de Janeiro de 2007, apresentado um pedido a solicitar a prorrogação do prazo, sem, contudo, lograr apresentar as correspondentes alegações posteriores.

Ora, como muito bem observou a recorrente e é corroborada pelo Digníssimo Magistrado do Ministério Público, na douta promoção, a falta de apresentação, de alegações torna-se como confessados os factos.

Deste modo, resplandece a preterição de procedimentos e formalidades imprescindíveis para a concessão da marca, acarretando como sanção legal a nulidade, por força do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 21 do CPI, aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril.

Outrossim, é indefensável o entendimento do recorrido segundo o qual "na tentativa de legitimar a sua oposição a recorrente apresentou o seu pedido de registo da marca Skechers, na classe 41, (marca idêntica a da recorrente), três meses depois, no dia 04/12/2006", pois, à luz do dispositivo nº 1 do artigo 117 do CPI, qualquer pessoa que se sinta prejudicada pela eventual concessão da marca pode, dentro do prazo de sessenta dias, a contar da publicação do Boletim da Propriedade Industrial em que o aviso seja inscrito, apresentar a oposição.

Contudo, para que a recorrente interviesse no processo, com legitimidade, era obrigatório que submetesse um pedido de registo, à luz do disposto no nº 2 in fine do artigo 125º, aplicado por remissão do nº 2 do artigo 126º ambos do CPI.

É, por isso, que quando o recorrido sustenta que "a marca Skechers fosse considerada notoriamente conhecida ou de prestígio, ela deveria ser registada ou apresentado o pedido no IPI antes de qualquer outro remetente ter procedido no mesmo sentido", o nosso entendimento é, justamente, em sentido contrário porquanto, a ser assim, nenhuma marca de prestígio gozaria de protecção jurídica, em nenhum Estado signatário da Convenção de Paris de 1883 para a Protecção da Propriedade Industrial, como é o nosso país, através da Resolução nº 21/97, de 12 de Agosto, do Conselho de Ministros.

Esse é o entendimento que se extrai da conjugação dos artigos 117º, nº 1, 126º, nº 2 e 125º, nº 2, todos do CPI, pelo que, o comportamento da recorrente ao submeter o pedido do registo da marca está em consonância com o direito substantivo.

A recorrente defende, ainda, que o despacho é nulo porque conheceu de questões de que não podia tomar conhecimento, alegadamente, por não terem sido levantadas na oposição. E que "a recorrida não tinha fundamento para indeferir a oposição apresentada

pela recorrente, por isso, <<inventou>>, para não dizer <<mentiu>>, ao afirmar que o fundamento da oposição estava baseado na notoriedade da marca...”.

Do confronto entre os documentos de fls. 22 a 23 e 27 a 33 dos autos, concretamente, o despacho número 111/N/DG/IPI/MIC/2007, de 22 de Junho e a oposição ao pedido de registo da marca Skechers, respectivamente, vislumbra-se que a recorrente sustenta a oposição na base do “prestígio” da marca e não na sua notoriedade como aduz o recorrido, facto escalpelizado no articulado 2º da oposição, conforme ilustra o documento de fls. 28 dos autos.

Na verdade, embora no articulado 12º da oposição (fls. 30 dos autos), a recorrente alegue que “...esta tornou-se uma marca notoriamente conhecida e de prestígio em todo mundo, gozando, por isso, de protecção intelectual em Moçambique”; no articulado 13, a mesma remata ao mencionar que “a marca **SKECHERS** deve ser considerada uma marca de prestígio nos termos e para efeitos do disposto no artigo 126º nº 3 do CPIM”.

Prescreve o nº 3 do artigo 126º do CPI que “Para efeitos do presente diploma, considera-se marca de prestígio aquela que o seja entre o público directamente interessado como resultado da sua promoção em Moçambique ou no Mundo”.

De certo, as provas apresentadas são bastante elucidadas quanto à promoção da marca no Mundo.

Assim, assiste ao recorrido reconhecer a prioridade do direito de registo à recorrente visto que o mesmo apresentou elementos que sustentam o seu pedido, bem como recusar a concessão da marca à Sidat Sport, Lda por força do disposto na alínea c) do artigo 119º do CPI.

Por todo o exposto, os Juízes Conselheiros da Primeira Secção do Tribunal Administrativo acordam em dar provimento ao recurso interposto pela SKECHERS, U.S.A INC, e, por consequência, declaram a nulidade do Despacho número 111/N/DG/IPI/MIC/2007, de 22 de Junho, proferido pelo Director-Geral do Instituto da Prioridade Industrial, por preterição de procedimentos e formalidades legais imprescindíveis para a concessão do direito, por força do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 21 do Código da Propriedade industrial, aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril e declarar a anulabilidade do Despacho nº 114/N/DG/IPI/MIC/2007, de 22 de Junho, nos termos do disposto no artigo 20, nº 3, alínea b) do Código supra citado”.

## 2. O COMENTÁRIO

Da leitura feita ao Acórdão SKESHES, ressaltaram quatro aspetos (do direito substantivo) fundamentais, a saber:

1. Uso indiscriminado por parte do Recorrente SKESHES, U.S.A INC dos tipos de marca notoriamente conhecida e de prestígio.

2. Apresentação por parte do Recorrido INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL adiante IPI, do “princípio da territorialidade” como sendo um princípio rígido do Direito de Marcas.

3. Invocação (quer por parte do Recorrente, quer por parte do Tribunal) do artigo *6bis* da CUP, como fundamento legal transnacional da marca de prestígio.

4. Segundo o Recorrido, a marca de prestígio é um género da marca notoriamente conhecida.

Análise dos pontos:

Segundo Nóvoa (1984), a marca notoriamente conhecida tem como característica principal o ser notoriamente conhecida no país em que se solicita a aplicação do artigo *6bis* da CUP. No caso em estudo, para que a marca seja considerada notoriamente conhecida, deve ser efetivamente notória em Moçambique e não apenas no país de origem ou noutros países onde já foi requerida a sua proteção. Claro que, como regra geral a marca notoriamente conhecida é primeiramente conhecida no seu país de origem, e uma vez posicionada em tal mercado, inicia sua expansão ao exterior. Porque, como entende Magaña (2008-2009), vivemos num mercado globalizado, por isso é muito provável que o uso e promoção da marca notoriamente conhecida, realizada em seu país de origem, transcenda a outros mercados, mercê, a maioria das vezes da promoção da marca em meios massivos de comunicação.

A marca será notoriamente conhecida quando por consequência do uso intenso por parte do titular, a marca seja difundida entre o público dos consumidores.

No mesmo sentido que o de Nóvoa (1984), Gonçalves (2008), afirma que “A marca notoriamente conhecida deve ser notória no país onde se solicita a especial proteção- pois é nele que, obviamente, se haverá de dirimir o conflito entre a marca a registar e a marca notoriamente conhecida[...]”.

No que respeita ao lugar em que deve ser aferido o fenómeno da notoriedade, para ser reconhecida a proteção especial prevista na norma convencional, não há mais controvérsia diante da clareza do disposto no artigo *6 bis da CUP*, que expressamente se refere à notoriedade no país onde se postula a proteção, e não no país de origem do seu titular. Logicamente, caberá às autoridades locais do país, onde é pedida a proteção, decidirem, em cada caso, se a marca faz jus ao título de notoriamente conhecida (Tavares, 2006, pp. 12-35).

A marca notoriamente conhecida pode ser nacional ou estrangeira. A marca notoriamente conhecida não carece de estar registada no país de origem ainda que este exija o registo como modo de aquisição do direito de marca. A marca nesse país pode ser por exemplo, apenas, e também, uma marca notoriamente conhecida e como tal protegida sem necessidade de registo Gonçalves, (2008, p. 305).

Para Nóvoa (1984), não é exigível que a marca seja primeiro notoriamente conhecida no país de origem ou que seja previamente usada no país onde se requer a proteção com fundamento da notoriedade da marca.

Relativamente a marca de prestígio, há que salientar primeiro que o seu estabelecimento legal é criação europeia através da sua

Diretiva Comunitária de Marca (DM), número 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (há pouco alterada com base na DM 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015), que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (Cfr. <https://eur-lex.europa.eu>). Essa harmonização veio procurar fazer cessar o longo percurso de divergências conceituais na doutrina e jurisprudência em matéria de marcas, (principalmente em relação a marca célebre) nos diferentes países europeus.

Moçambique parece ter adotado a terminologia de “marca de prestígio” inspirado no quadro jurídico europeu e especialmente no português. Todavia, essa terminologia não é a mais usada pelos demais países do mundo, estes, diferentemente da União Europeia, têm adotado o termo “marca de alto renome”. Não parece conveniente adotar termos invulgares ou não utilizados pela maioria das legislações sobre a matéria de marcas, por isso, há que harmonizar os termos do quadro jurídico nacional aos adotados pela maioria dos países para permitir a sua fácil interpretação no domínio da aplicação do Direito de Marcas.

A doutrina normalmente não define a marca de prestígio, limita-se a apresentar os requisitos para que uma marca seja assim considerada. De entre os vários autores destaca-se Serens (1988). Tais requisitos são os seguintes:

1. Gozar de proeminente notoriedade. A marca deve ser conhecida pela maioria das pessoas do país onde a proteção é requerida, e não apenas pelo público diretamente interessado nos produtos ou serviços por ela assinalados. Mas, em países de pouca utilização dos produtos ou serviços assinalados pela marca considerada de prestígio, terá que ser considerado o universo do público interessado. Neste sentido, adota-se uma posição eclética, na medida em que relativiza o universo do público que deve conhecer a notoriedade da marca, tal como foi o pronunciamento do TJCE (Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia) no seu acórdão de 14 de Setembro de 1999, no Processo C-375/97 (*General Motors Corporation v. Yplon SA em litígio que envolvia a marca “Chevy”*). Nesta decisão ficou assente que o público a considerar para efeitos de determinação da marca de prestígio pode ser àquele que especialmente usa os produtos ou serviços contradistinguidos pela marca em causa, por exemplo meio profissional.
2. Gozar de particular estima. A marca deve ter excelentes qualidades conhecidas e reconhecidas pelo público que dela faz o uso.
3. Gozar de peculiaridade. Neste sentido a marca deve ter características muito próprias de difícil confusão com outras.

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

resposta a oposição no prazo legal.

Relativamente ao requisito de natureza qualitativo, significa que a marca de prestígio deve contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público (consumidor). Não é da simples qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à satisfação, bem sucedida, de anteriores aquisições. Neste sentido, deve tratar-se de uma marca que haja penetrado no espírito do consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que distingue. O simples facto da marca SKECHERS gozar de excepcional notoriedade e gozar de excepcional atração e-ou satisfação junto dos consumidores, no seu país de origem, ou num outro qualquer-do Mundo, onde tenha sido registada anteriormente, tendo isto sido provado, seria fundamento suficiente para aferição do prestígio da marca. Não tinha, necessariamente que ser de prestígio em Moçambique. O prestígio pode ser aferido no país onde se discute o direito a marca ou noutra país.

Em regra, o prestígio da marca tem que ser demonstrado por quem o invoque, podendo, nomeadamente, para este efeito serem apresentadas sondagens, estudos de mercado, evidências do volume de vendas, da posição alcançada no mercado, da publicidade de que o sinal tenha sido objecto e decisões judiciais em que à mesma já tenha sido reconhecida prestígio.

Enquanto a marca notoriamente conhecida derroga apenas o princípio da territorialidade, a marca de prestígio derroga tanto o princípio da territorialidade como também o princípio da especialidade da marca, respetivamente.

Assim, fica claro que o tradicional princípio da territorialidade, já não é rígido quanto se pode continuar a pensar. Nos nossos dias, tal rigidez foi flexibilizada à quando da previsão e aprovação da marca notoriamente conhecida por via do artigo 6bis da CUP.

Segundo Gonçalves (2008, p. 307) “O artigo 6 bis da CUP, visa literalmente isentar a marca notoriamente conhecida do princípio da territorialidade [...]”

Portanto, o artigo 6 bis da CUP, é tão somente relativo a marca notoriamente conhecida e não a marca de prestígio.

A marca de prestígio, fora do caso particular da União Europeia ainda não tem consagração no quadro jurídico internacional, embora existam os que entendem ser ela tutelada pelo artigo 16. 3 do TRIPs.

#### **4. CONCLUSÃO**

Há uma clara distinção legal, doutrinária e jurisprudencial entre marca notoriamente conhecida e marca de prestígio.

A marca notoriamente conhecida tem como característica principal a sua notoriedade quer no país onde a marca foi concebida, quer no país onde se pretende a sua proteção. Assim, o seu regime jurídico derroga o princípio da territorialidade.

As marcas de prestígio caracterizam-se não só pela sua notoriedade relativa em certos casos, mas também pela qualidade dos produtos que contradistingue. A notoriedade alcançada pela marca associada a sua excepcional qualidade, faz com que ela seja protegida além dos limites do princípio da especialidade. Deste modo a sua tutela derroga não só o princípio da territorialidade como também o da especialidade.

Pelo regime jurídico e características autónomas, a marca de prestígio não é um género da marca notoriamente conhecida

A apreciação do caso de disputa de uma marca deve sempre ter em conta como ponto de partida o território do país onde a questão controvertida é suscitada. Não existe território abstrato nesta análise. Pelo que, o Mundo não é um território concreto sob ponto de vista legal para efeitos de proteção de marca.

O princípio da territorialidade das marcas é hoje relativizado tanto pelas marcas notoriamente conhecidas como pelas marcas de prestígio.

## 5. BIBLIOGRAFIA

NOVOA, Fernandez, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo Madrid, 1984.

GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, 2ª edição Revista e Aumentada: Almedina, 2008.

SERENS, Manuel Nogueira; *A Vulgarização da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988*: in Separata do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 1995.

RUFINO, José Manuel Magaña, *La Proteccion de Las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Mexicano*, ADI 29 (2008-2009), pp. 261-286.

TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho; *Marca Notoriamente Conhecida: Espectro da Protecção Legal*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 81, Março/Abril de 2006, pp. 12-31.

VIAGEM, S. A. M. *Tipos e Funções das Marcas*. 148.202. Tese (Doutoramento em Direito)-Universidade de Coimbra, Coimbra, 2018.