

O INSTITUTO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NA TUTELA JURÍDICA DAS MARCAS NÃO REGISTRADAS

O instituto da concorrência desleal na tutela jurídica das marcas não registadas

Em Portugal vigora um sistema de registo constitutivo no regime da propriedade industrial, onde a titularidade dos sinais distintivos do comércio e demais modalidades se adquire por meio de registo. Por essa razão, surgem várias questões quanto à tutela jurídica de uma marca não registada e ao seu usuário. Este artigo pretende abordar uma situação de exceção que vem introduzir alguma flexibilidade neste sistema de registo constitutivo. Falamos dos casos em que a disciplina da concorrência desleal surge como mecanismo de tutela no caso de um registo abusivo por terceiro de má-fé de marca anteriormente não registada.

PALABRAS CLAVE

Concorrência desleal – Marca não registada- Má-fé- Registo constitutivo- Constitutive registration.

Unfair competition as protection for non-registered trademarks

Portugal has a constitutive registration system in terms of industrial property registration. Under this system, the ownership of distinctive signs and other rights is acquired through registration, but doubts often arise as to what legal protection is afforded to a non-registered trademark and to its user. This article aims to address an exceptional situation that introduces some degree of flexibility in the constitutive registration system. We discuss the case in which the regulations regarding unfair competition operate as a compensation mechanism, which applies in the event of an abusive registration of a previously non-registered trademark by a third party, when the registration has been carried out in bad faith.

KEY WORDS

Unfair Competition- Non-registered trademark- Bad faith - Constitutive registration- Propriedade Industrial - Industrial property.

Fecha de recepción: 15-9-2015

Fecha de aceptación: 15-10-2015

O INSTITUTO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO DIREITO PORTUGUÊS E RELAÇÃO COM AS GARANTIAS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O instituto da concorrência desleal remonta, em Portugal, ao ano de 1894, com a aprovação do Decreto ditatorial n.º 6, de 15 de dezembro, onde se estabeleceu a organização geral do serviço da propriedade industrial em todos os seus ramos, e se introduziram pela primeira vez alguns preceitos sobre a concorrência desleal. Esta definição referia, em oito números, os casos considerados como concorrência desleal, resumindo-se estes atos essencialmente às indicações de falsa proveniência, aos atos de confusão com um estabelecimento da mesma natureza, à atribuição de fabricante diverso do verdadeiro sem autorização, à simulação de depósito ou registo dos produtos do estrangeiro, às alegações de fabrico não comprovadas, ao uso não autorizado de marca de um concorrente para produtos semelhantes, à divulgação de segredos comerciais e à substituição de uma marca num certo produto. Também no plano internacional, a Convenção da União de Paris, de 20 de março de 1883, que Portugal ratificou e confirmou por Carta Régia de 17 de abril de 1884, previa inicialmente no seu artigo 10.º bis que «os súditos ou cidadãos de cada um dos Estados que constituem a União, bem como os indivíduos a eles equiparados gozarão, em todos os referidos Estados, da proteção concedida aos nacionais contra a concorrência desleal».

A legislação interna e internacional foi, desde estes primórdios, conhecendo algumas alterações relativas ao instituto da concorrência desleal. Nos dias de hoje, e no plano interno, o artigo 317.º do Código da Propriedade Industrial («CPI»), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho, contém uma definição bastante abrangente do que é considerado um ato de concorrência desleal (em linha também com a redação atual do artigo 10.º bis da Convenção da União de Paris). Constitui concorrência desleal nos termos do CPI, «todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica». Ao longo das suas várias alíneas especificam-se, num elenco não taxativo, as categorias de atos que se consideram contrários aos usos do comércio. Para o tema que se pretende analisar neste texto apenas releva a alínea a) desse mesmo artigo, que considera desleais «os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue».

A doutrina tem vindo a segmentar as várias alíneas do artigo 317.º do CPI em três categorias de atos de concorrência desleal: os atos de confusão, os atos de agressão e os atos de aproveitamento. A alínea a) insere-se na categoria dos atos de confusão.

Cumpramos analisar o que protege a concorrência desleal e de que forma é que este instituto se articula

com a propriedade industrial. Como decorre necessariamente da enunciação genérica do artigo 317.º do CPI, a concorrência desleal não tem como finalidade a proibição da concorrência. Na verdade, a concorrência configura-se *grosso modo* como a competição entre vários agentes económicos no mercado com vista a que cada um atinja a supremacia em relação aos demais. Num mercado livre, a concorrência deve existir, mas deve ser lícita. Quer isto dizer que a ilicitude ocorre apenas quando essa mesma concorrência é desleal. A repressão da concorrência desleal condena por isso o meio (a deslealdade) e não o fim (o desvio de clientela) (Carlos Olavo, *Concorrência desleal e direito industrial*, Almedina 1997, pág. 68). Podemos então afirmar desde logo que a concorrência desleal, para existir e ser sancionada, implica necessariamente a existência de uma relação entre concorrentes no mercado. Por seu turno, os direitos de propriedade industrial, que se materializam na concessão de direitos privativos, para existirem e beneficiarem de tutela jurídica, não necessitam da existência dessa relação. Vejamos.

O artigo 1.º do CPI diz-nos que «a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza».

Desta norma parece resultar a ideia de que a concorrência desleal desempenha um papel instrumental em relação à propriedade industrial, ocupando esta última um lugar dominante pelo facto de conceder direitos privativos de propriedade sobre determinados bens intangíveis e esse exclusivo ser a garantia de que a concorrência é leal. Por essa razão, considera-se que a concorrência desleal desempenha uma função de garantir uma segunda linha de defesa, servindo para colmatar a malha ainda larga da tutela dos direitos privativos, porque historicamente a concorrência desleal representou uma maneira de tutelar situações que não tinham a solidez suficiente para serem cobertas por direitos privativos (Oliveira Ascensão, *Concorrência Desleal*, Almedina 2002, págs. 76 a 78). No entanto, essa relação funcional entre o direito industrial e a concorrência desleal nem sempre é aplicável em todas as situações da vida comercial, na medida em que estas duas realidades podem existir autonomamente, não se encontrando sempre numa relação de dependência. E isto é particularmente verdade já que a violação de uma realidade pode não implicar ou consubstanciar necessariamente a violação da outra. Podemos, por isso, afirmar que os direitos

privativos de propriedade industrial e a repressão da concorrência desleal são institutos distintos, na medida em que através daqueles se procura proteger uma utilização exclusiva de determinados bens imateriais, enquanto através da repressão da concorrência desleal se pretende estabelecer deveres recíprocos entre os vários agentes económicos (Carlos Olavo, *Concorrência Desleal e Propriedade Industrial*, Almedina 1997, pág. 64). Há mesmo casos em que a concorrência desleal é *per se* causa de recusa de direitos de propriedade industrial, desempenhando nesse sentido um papel fundamental para a concessão de direitos privativos sobre a propriedade industrial (veja-se, a este propósito, o disposto no artigo 239.º, n.º 1, alínea e) do CPI de que falaremos mais adiante).

Ainda assim, e como ficou demonstrado pela enunciação do artigo 1.º do CPI, não é despiciendo que a concorrência desleal e os direitos privativos sobre a propriedade industrial se encontrem dogmaticamente integrados no mesmo ramo do direito, o direito industrial, porque quer nos casos dos direitos privativos, quer no caso da concorrência desleal, estamos perante normas que disciplinam e regulam as ações dos agentes do comércio, independentemente do ramo de atividade, estando os direitos privativos mais vocacionados para a atuação entre comerciantes e consumidores e a concorrência desleal mais apta para fiscalizar e sancionar a atuação dos comerciantes entre si, refletindo-se depois essa tutela necessariamente na esfera dos consumidores.

MARCA REGISTADA VERSUS MARCA LIVRE

Se é verdade que a tutela dos direitos privativos é mais forte do que a da concorrência desleal, torna-se relevante analisar de que forma se adquirem esses mesmos direitos, em especial nas marcas, no ordenamento jurídico português.

O artigo 7.º do CPI estabelece que a prova dos direitos de propriedade industrial se faz por meio de títulos, correspondentes às suas diversas modalidades. E mais concretamente na modalidade das marcas, o CPI refere, no artigo 224.º, n.º 1, que o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e o exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina, para mais à frente, concretamente no artigo 258.º, densificar o conceito de exclusividade ao especificar que esse direito (da marca) confere ao seu titular a faculdade de proibir terceiros de usar, no exercício de atividades econó-

micas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.

O direito à marca decorre, pois, do seu registo. Daqui se infere que se um determinado sinal distintivo não se encontrar registado, não lhe assistirá qualquer direito de exclusivo. Será que esta regra conhece alguma exceção?

O CPI dedica o artigo 227.º à tutela das marcas não registadas. Refere que *«aquele que usar marca livre ou não registada por prazo não superior a seis meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efetuar o registo, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem»*.

Constatamos então que existe uma proteção específica para as marcas não registadas (também designadas pela doutrina e jurisprudência por marcas livres ou marcas de facto). No entanto, esta proteção é especificamente limitada no tempo e circunstâncias a um direito de prioridade no registo, não conferindo qualquer direito de exclusivo, que vigora por um prazo máximo de seis meses após o início do seu uso. Numa interpretação *a contrario* deste artigo podemos afirmar que, após o decurso desse prazo, o usuário de marca não registada deixará de poder fazer valer o seu direito de uso por contraposição à legitimidade adquirida pelo registo, podendo abrir aqui a possibilidade de um registo por terceiro de má-fé da sua marca (não registada) sem lhe poder opor qualquer direito de prioridade ou de exclusivo.

Se a realidade for efetivamente essa não podemos deixar de ver um ponto fraco no sistema, na fragilidade da situação daquele que usa de facto a marca, embora a não tenha registado. Ao fim de seis meses perde a prioridade, e quem quer que requeira o registo da marca suplanta-o. Se assim for, o resultado tranquiliza a burocracia do registo, mas é valorativamente condenável (José Oliveira Ascensão, *Lições de Direito Comercial, Direito Industrial*, Volume II, Lisboa 1988, págs. 175 a 177).

E isto é particularmente relevante se um agente no mercado procurar afirmar-se, não por si e pelo seu trabalho, mas pelo aproveitamento ilícito de contribuições alheias. E um caso particular desse aproveitamento ilícito reside efetivamente no registo de uma marca livre por terceiro que não o seu usuário, que tem como único propósito a angariação da

clientela que era da marca não registada, induzindo os consumidores em erro quanto à proveniência dos produtos ou serviços agora assinalados pela marca livre indevidamente registada.

Como já ficou acima referido, o princípio geral vigente no ordenamento jurídico português é o de que o registo condiciona necessariamente a existência da situação jurídica que reflete e prova, ou seja, o substrato que constitui a realidade factual e/ou jurídica subjacente coincidirá com a realidade constante do registo, de tal forma que pode dizer-se que sem registo, o direito exclusivo sobre o sinal não existe juridicamente (Luís Couto Gonçalves, *Direito das Marcas*, Almedina 2003, pág. 32).

A problemática reside no facto de a situação jurídica tutelada pelo registo de uma marca nem sempre refletir a realidade da vida comercial, dos seus agentes e da forma como todos se relacionam entre si. Nessa medida, a exceção admitida ao sistema de registo constitutivo deve passar necessariamente pela tutela das marcas não registadas. A marca livre não tem *per se* uma tutela jurídica absoluta durante todo o tempo em que é usada, mas tão só nos primeiros seis meses de uso. Ainda assim, o facto de um agente não ser titular de um registo de marca sobre um determinado sinal não deve privá-lo automaticamente da tutela decorrente da proibição da concorrência desleal, nem tão pouco daquela que decorre do direito de anular marcas registadas abusivamente. E é por essa razão que, fora do período de seis meses, o usuário deve ter o direito de se opor ao registo de marca posterior, desde que o requerente pretenda fazer concorrência desleal ou que esta seja possível independentemente da sua intenção e ainda o direito de anular o registo da marca conflituante com o mesmo fundamento. A referida possibilidade de um usuário poder passar a invalidar o registo de uma marca com fundamento em concorrência desleal objetiva aumenta substancialmente o conteúdo de proteção da marca não registada (Luís Couto Gonçalves, *O uso da marca, Direito Industrial*, Vol. V, Janeiro de 2008, págs. 368 a 370). E o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça («STJ»), no processo n.º 08B3671 de 26 de novembro de 2009, confirma este entendimento ao considerar que *«quanto ao efeito do registo dos direitos privados, entende-se na verdade que é constitutivo, concluindo-se que a atual proteção legal à marca de facto tendo em conta a possibilidade de anulação do registo de uma marca conflituante com fundamento em concorrência desleal objetiva, em nada contraria esta afirmação»*.

Podemos então afirmar que o registo de marcas livres por um terceiro sem legitimidade consubstancia um ato de concorrência desleal, na modalidade de ato de confusão, porque é suscetível de «*criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou serviços dos concorrentes*» e se materializa num registo abusivo de marca. Nessa medida, haverá que fazer uma ponderação casuística para determinar se o direito privativo em causa pode ser anulado, na medida em que esta possibilidade constitui uma verdadeira exceção ao sistema de registo constitutivo que não pode ser banalizada nem tornada comum, sob pena de poder subverter todo o sistema de propriedade industrial, passando o mesmo a poder ser baseado no mero uso ao invés do registo. Torna-se por isso necessário que, para provar a existência de um ato de concorrência desleal nestes casos, o registo da marca livre por terceiro tenha por objetivo introduzir produtos ou serviços no mercado, beneficiando da reputação e garantia de qualidade que os produtos do usuário da marca livre representam ou do prestígio e fama do usuário da referida marca, levando o cidadão comum a acreditar estar na presença de produtos ou serviços do usuário da marca não registada. A verificação destes requisitos é essencial para a prova de obtenção de ganhos à custa da confusão criada entre os produtos e a empresa do terceiro de má-fé e os produtos e a empresa do usuário da marca.

E na verdade o que se pretende provar com o registo abusivo da marca livre é que o ato é desleal, e por isso merece censura, porque contribuiu para o desvio de clientela e para a perda de valor comercial da marca livre. A jurisprudência portuguesa é consentânea com este entendimento, tendo já, em alguns casos, conferido tutela às marcas não registadas. Refira-se a este propósito o Acórdão da Relação do Porto, no processo n.º 3607/10.4TJVNFP2 de 7 de novembro de 2013: «*se o registante está de má-fé, a situação não se consolida nunca, o direito à marca continua a pertencer a quem o adquire por o ter adotado*», não podendo haver a mais pequena dúvida de que «*basta a concorrência desleal para pedir a anulação do registo e este pedido pode ser efetuado mesmo por aquele que usa de marca sem que esteja registada*». Nestes casos, «*o titular de uma marca de facto acaba por ter um direito tão forte ou mesmo, na medida em que o possa vir a anular, um direito mais forte do que o do titular de uma marca registada. Por esta «janela» acaba por cair (com fraturas graves) o sistema de aquisição do direito baseado no registo que havia entrado pela porta aberta pelo disposto no artigo 224.º*».

MEIOS DE TUTELA. PARTICULARIDADES DO REGIME

Aqui chegados, podemos concluir que a concorrência desleal desempenha um papel mais relevante do que uma mera segunda linha de defesa dos direitos da propriedade industrial. A este propósito, relembramos que ela pode ser não apenas um obstáculo *per se* à concessão de direitos privativos (veja-se o artigo 239.º, n.º 1, alínea a) do CPI que prevê especificamente como fundamento de recusa do registo de uma marca «*o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção*»), mas também o mecanismo de tutela das marcas não registadas em situações de registos abusivos de marcas, surgindo como um regime de tutela de exceção ao sistema de registo constitutivo.

Importa também discutir quais os mecanismos jurídico-processuais ao dispor do usuário da marca livre prejudicado por um ato de concorrência desleal.

O CPI contém mecanismos específicos de tutela dos direitos de propriedade industrial, que resultaram da transposição para o ordenamento jurídico português da Diretiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, a chamada «*Diretiva do Enforcement*». Até essa altura, a tutela cautelar que era conferida aos direitos de propriedade industrial era feita essencialmente através de providências cautelares inominadas que obedeciam ao regime geral do Código de Processo Civil («CPC»). Com efeito, a principal desvantagem do regime comum era o de que a lei não dispensava a prova sumária de ocorrência de uma atuação suscetível de causar «*lesão grave e dificilmente reparável*» (*periculum in mora*) no direito de propriedade industrial do requerente. A inovação neste regime específico de tutela da propriedade industrial prende-se com a dispensa do requisito oneroso da prova de lesão iminente ou da lesão efetiva, bastando para o efeito a mera constatação da titularidade de um direito de propriedade industrial.

Assim, o artigo 338.º-I do CPI, que estabelece o regime jurídico específico aplicável às providências cautelares, vem dispor que «*sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a inibir qualquer violação iminente ou proibir a continuação da violação*», exigindo, para o efeito, que o requerente da

providência «*forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial*».

A questão que surge é saber se não será de supor que uma ação destinada à anulação de uma marca registada de má-fé, no pressuposto da existência de uma marca livre, pressupõe a aplicação do regime específico dos direitos de propriedade industrial.

Esta questão parece merecer uma resposta negativa. Desde logo porque, nos termos do artigo 224.º do CPI, «*o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e de exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina*». Ora, o direito que se arroga existir para fundar uma ação de anulação de marca baseada em concorrência desleal, seja em sede cautelar seja em sede de processo comum, mais não é do que o reconhecimento de uma marca de facto, que não é por si um direito privativo porque não está registado (e como já referimos anteriormente, o registo é condição para a verificação de um direito privativo e exclusivo que goze das prerrogativas do artigo 258.º do CPI). Acresce ainda que a concorrência desleal não é um direito de propriedade industrial por natureza, pelo que também por aqui não seria neste caso admitido o recurso à tutela específica conferida aos direitos de propriedade industrial constante do artigo 338.º-I e seguintes do CPI.

Resta então o recurso aos tribunais comuns e ao procedimento cautelar comum previsto no CPC, voltando, nestes casos específicos, a aplicar-se todos os requisitos das providências cautelares não especificadas daquele diploma legal por remissão expressa do próprio CPI que, no artigo 338.º-P, esclarece que a tudo o que ali não estiver especialmente regulado será subsidiariamente aplicável o disposto no CPC. Neste sentido, o acórdão do Tribunal da Relação do Porto, no processo n.º 1194/11.5TYVNG-A.P1 de 26 de novembro de 2012, refere expressamente que «*sendo inviável o procedimento previsto no artigo 338.º-I CPI, na medida em que pressupõe a titularidade da marca, o que por sua vez pressupõe o seu registo – atento a natureza constitutiva do mesmo, continua a ser viável o procedimento cautelar comum previsto no artigo 381.º do Código de Processo Civil, fundado na concorrência desleal, que se poderá traduzir em lesão grave e dificilmente reparável*».

Para continuar referindo que «*apesar da proteção legal da «marca de facto» decorrente da conjugação dos artigos 266.º, n.º 1, 239.º, n.º 1, alínea e) e 241.º, n.º 2, traduzida na possibilidade de anulação do registo de*

uma marca conflituante com fundamento em concorrência desleal objetiva, não tendo o requerente registado a marca, não poderá requerer as providências cautelares ao abrigo do disposto no artigo 338.º-I do CPI, aplicável exclusivamente às situações em que existe titularidade do direito de propriedade industrial (concretizável através do registo). No entanto, o requerente da providência que não registou a marca poderá, face à conjugação do disposto no artigo 338.º-P do CPI e do artigo 392.º, n.º 2 do CPC, lançar mão do procedimento cautelar comum previsto no artigo 381.º CPC fundado na concorrência desleal, desde que a mesma se traduza em lesão grave e dificilmente reparável».

Para além desta tutela judicial, que depois da fase cautelar seguirá os seus trâmites em sede de ação principal, a concorrência desleal passou, a partir de 2003, a ser considerada um ilícito contraordenacional potencialmente gerador de coimas (ao invés da versão do CPI de 1995 que punia criminalmente uma conduta de concorrência desleal com uma pena de prisão até três anos ou pena de multa até 360 dias). O pressuposto para a punição da concorrência desleal a título de contraordenação é a existência de dolo, tendo em conta que esta infração não é punível por negligência, de acordo com o artigo 8.º, n.º1 do Regime Geral do Direito de Mera Ordenação Social (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, conforme alterado).

Por último, a concorrência desleal também pode constituir um ilícito civil gerador de responsabilidade, na medida em que é passível de causar danos, nos termos gerais de Direito previstos no Código Civil.

CONCLUSÃO

Da exposição acima resulta a conclusão inequívoca de que em Portugal a concorrência desleal desempenha um papel importante e ímpar na tutela das marcas não registadas, apesar do sistema de registo constitutivo, na medida em que acaba por introduzir um grau de flexibilidade num sistema por vezes burocrático sem correspondência com a situação real e efetiva dos concorrentes no mercado.

Na verdade, apesar de o sistema de registo constitutivo ter como fundamento a segurança jurídica, não deixando margem para dúvidas quanto à titularidade e conseqüente propriedade de um registo de marca, os direitos privativos devem, por vezes, ceder o seu lugar cimeiro de direitos de exclusivo em prol de um direito maior que é a lealdade da

concorrência e a transparência do mercado substanciada num certo grau de vigilância dos agentes no mercado. E esta vigilância, revelada através do instituto da concorrência desleal, que não pretende por si atribuir qualquer direito mas tão só apreciar e, se for caso disso, censurar um comportamento desconforme às regras do comércio, é particularmente relevante porque os direitos privativos, apesar de atribuírem um monopólio ao seu titular, não podem ser apreciados sem levar em conta o enquadramento fáctico do seu registo. Quer-se com isto dizer que nem todo o registo é legítimo e, por essa razão, nem sempre merece tutela jurídica.

Por outro lado, apesar de o uso de uma marca acabar por ser, à luz da lei, uma prerrogativa menor se contraposta com a legitimidade que é conferida a um direito de propriedade industrial após a efetiva-

ção do seu registo, não deixa, por essa razão, de merecer algum tipo de consideração e proteção jurídica. E isto é particularmente relevante para assegurar a lealdade da concorrência e as escolhas conscientes dos consumidores quando confrontados com uma panóplia de produtos ou serviços. Se as marcas livres não beneficiassem de qualquer tutela, poderíamos estar a perverter todo o sistema de propriedade industrial, sendo essa uma das principais razões pelas quais não se pode, nem deve, a nosso ver, dissociar as realidades dos direitos privativos e da concorrência desleal. A função desempenhada por esta última é muitas vezes o único garante de um mercado que se quer justo e equilibrado para os agentes e para o público em geral, para que todos possam beneficiar com confiança das garantias que lhes são proporcionadas pelo registo dos sinais distintivos.

JOANA MOTA*

* Advogada da Área de Direito Comercial da Uría Menéndez - Proença de Carvalho (Lisboa).