

A TUTELA REFORÇADA DAS DENOMINAÇÕES DE ORIGEM DE PRESTÍGIO

COMENTÁRIO AO ACÓRDÃO DA RELAÇÃO DE LISBOA, DE 9 DE JULHO DE 2015,
NO PROC. N.º 867/09.7TYLSB

PEDRO SOUSA E SILVA*

Abstract: Comment on the ruling of the 2nd. instance Court of Lisbon, of the 9th June 2015, refusing the registration of a trade mark “ROSA CHAMPANHE” to designate products in class 25 (clothing, headgear and shoe ware), on the basis of the protection of appellations of origin of high reputation, granted by Portuguese statute law. The author focuses on the requirements of this enlarged protection, on the different situations covered by its scope and also its limits.

Keywords: Industrial property; appellations of origin of high reputation, geographical indications; trade marks; enlarged protection; Champagne; case-law.

Palavras-Chave: Propriedade industrial; denominações de origem de prestígio; indicações geográficas; marcas; protecção reforçada; Champanhe; Champagne, jurisprudência.

Sumário: FALTA O SUMÁRIO

* Professor da Universidade de Aveiro; advogado. O autor deixa consignado que patrocinou o recorrente Comité Interprofessionnel du vin de Champagne no processo que deu origem à decisão anotada e o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, na generalidade dos casos relativos às denominações de origem “Porto” e “Douro” citados no texto. As opiniões expendidas nesta anotação são-no, naturalmente, a título meramente pessoal.

I – A decisão em análise – que recusou o registo da marca “ROSA CHAMPANHE” na classe 25.³ (vestuário, calçado e chapelaria), invocando a tutela da denominação de origem “Champagne” – constitui um *leading case* em matéria de protecção das denominações de origem de prestígio, regime relativamente recente entre nós e que tem enfrentando resistências e incompreensões variadas, quer no âmbito dos tribunais quer ao nível do INPI.

Evidenciando uma profundidade de análise superior à que frequentemente transparece na jurisprudência relativa aos sinais distintivos, este acórdão aborda duas questões distintas, ainda que interligadas:

- A tutela de que goza a denominação de origem de prestígio “Champagne”, respeitante a vinhos, permite obstar ao uso da mesma para assinalar produtos sem qualquer afinidade com vinhos e impedir o registo de uma marca “ROSA CHAMPANHE”, que integra essa denominação?
- A circunstância de existir uma cor denominada “rosa champanhe” constitui “justo motivo” para o uso dessa designação e para a sua inclusão numa marca registada?

A Relação de Lisboa, revogando a sentença de primeira instância e o despacho do INPI que concedera o registo da marca, respondeu positivamente à primeira questão (considerando legítima a oposição do Comité Interprofessionnel du vin de Champagne¹) e negativamente à segunda (julgando inexistir justo motivo para o uso daquela denominação).

Esta decisão não é pioneira em matéria de aplicação do n.º 4 do art. 312.º do Código da Propriedade Industrial, inscrevendo-se numa linha jurisprudencial que já se tornou maioritária em primeira instância. Mas é a primeira vez que, ao nível da relação, se aplica sem ambiguidades este regime especial, que nem sempre é devidamente entendido, por parte dos aplicadores da lei.

II – A protecção reforçada das denominações de origem de prestígio tem um fundamento análogo ao da tutela das marcas prestigiadas. Estas marcas, como é sabido, beneficiam de uma protecção legal que vai para além dos limites do princípio da especialidade, permitindo impedir o uso do sinal protegido mesmo

¹ O Comité Interprofessionnel du vin de Champagne é uma pessoa colectiva de direito francês, constituída pela Lei de 12 de Abril de 1941, com a redacção resultante das Leis de 2 de Junho de 1944 e de 7 de Junho de 1977, tendo por atribuições legais, nomeadamente, defender a denominação de origem controlada “CHAMPAGNE”, organizar e gerir a produção dos vinhos dessa região demarcada francesa, e disciplinar as relações entre as diversas profissões interessadas na produção e comercialização desses vinhos, cumprindo-lhe estatutariamente representar em juízo os interesses colectivos dos agrupamentos que representa.

relativamente a produtos e serviços *sem afinidade* com aqueles que este visa assinalar, quando tal uso procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los². A *ratio* desta tutela acrescida reside na necessidade, reconhecida pelo legislador, de se protegerem *outras funções* das marcas, para além da função essencial da indicação de proveniência. Tendo em conta que as marcas prestigiadas têm um poder apelativo muito superior aos das marcas correntes, o legislador protege-as não só contra o seu uso indevido em produtos ou serviços congéneres, mas também em produtos ou serviços sem qualquer afinidade, assim tutelando as *funções de comunicação, de investimento ou de publicidade*³.

Os pressupostos da tutela de cada uma destas funções foram claramente enunciados pelo Tribunal de Justiça, no caso INTERFLORA⁴, em que explicou que o exercício do *jus prohibendi* do titular da marca de prestígio *não pressupõe a existência de um risco de confusão no espírito do público relevante* (§ 71), acrescentando:

72. *Os prejuízos contra os quais os artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 garantem protecção são, em primeiro lugar, o prejuízo causado ao carácter distintivo da marca, em segundo lugar, o prejuízo causado ao prestígio dessa marca e, em terceiro lugar, o partido indevido tirado do carácter distintivo ou do prestígio da referida marca, bastando apenas um destes prejuízos para que a regra enunciada nas referidas disposições se aplique (...);*
73. *O prejuízo ao carácter distintivo da marca que goza de prestígio, também designado pelo termo, designadamente, de «diluição», verifica-se quando a aptidão dessa marca para identificar os produtos e os serviços para os quais foi registada fique enfraquecida, ao passo que um prejuízo ao prestígio da marca, também designado pelo termo, designadamente, de «degradação», ocorre quando os produtos ou serviços para os quais o sinal idêntico ou semelhante é utilizado pelo terceiro podem ser apreendidas pelo público de um modo tal que a força de atracção da marca fica diminuída.*
74. *O conceito de «partido indevido [tirado] do carácter distintivo ou do prestígio da marca», igualmente designado pelo termo, designadamente, de «parasitismo», não*

² Arts. 242.º/1 e 323.º/e) do CPI e arts. 8.º/5 e 9.º/1/c) do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 (versão codificada do Reg. n.º 40/94 do Conselho, de 20.12.1994).

³ O Tribunal de Justiça referiu-se expressamente a estas funções no acórdão L'ORÉAL (Ac. de 18.06.2009, Proc. C-487/07, disponível in www.curia.eu), esclarecendo que, apesar de a função de indicação de proveniência ser *função essencial* da marca, não é a única merecedora de tutela jurídica. Assim, além da *função de indicação de origem*, a marca pode desempenhar *outras funções, como, designadamente, garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as funções de comunicação, de investimento ou de publicidade* (§ 58).

⁴ Ac. de 22.09.2011, Proc. C-323/09. Este acórdão sistematiza e explicita jurisprudência anterior, especialmente o referido acórdão L'ORÉAL.

está relacionado com o prejuízo sofrido pela marca, mas sim com o benefício que o terceiro retira da utilização do sinal idêntico ou semelhante. Engloba, nomeadamente, os casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou das características projectadas por esta para produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, há uma exploração manifesta na esteira da marca que goza de prestígio.

Sintetizando esta jurisprudência: as marcas de prestígio estão protegidas não só contra o risco de *confusão*, mas também contra os riscos de *diluição*, de *degradação* e de *parasitismo*.

- **A diluição** é o enfraquecimento da capacidade distintiva da marca. No final de um processo de diluição, a marca já não consegue suscitar, no espírito dos consumidores, uma associação imediata com uma origem comercial.
- **A degradação** é a diminuição da força de atracção da marca, afectando o modo como os produtos ou serviços assinalados são olhados pelo público.
- **O parasitismo** é o benefício que o terceiro retira da utilização do sinal idêntico ou semelhante (mesmo quando não cause um prejuízo à marca). Este fenómeno abrange os casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou das características projectadas por esta para produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, há uma exploração manifesta na esteira da marca que goza de prestígio.

III – Pois bem, a tutela concedida pelo legislador português às denominações de origem de prestígio assume características idênticas à reconhecida às marcas prestigiadas, registando-se no CPI uma grande semelhança de redacção entre os artigos 242.º/1 (relativo às marcas) e 312.º/4 (relativo às denominações de origem e indicações geográficas). Esta última disposição – manifestamente inspirada pela redacção dos artigos 4.º/4/a), da Directiva de Harmonização do Direito de Marcas e 8.º/5, do Regulamento da Marca Comunitária – proíbe o uso de denominação de origem ou de 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 prejudicá-las^{5 6}.

⁵ Estranhamente, a ressalva do “justo motivo” não consta do art. 242.º/1 do CPI, embora surja no texto do art. 323.º, alínea e), do mesmo código, que pune o uso ilegal de marca de prestígio.

⁶ Esta regra consta também do art. 5.º/4 do Decreto-lei n.º 212/2004 (“Organização Institucional do Sector Vitivinícola”), que proíbe a utilização directa ou indirecta de denominações de origem vitivinícolas em produtos não vitivinícolas quando tal utilização procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio de que goze uma DO ou IG ou possa prejudicá-las, e do art. 2.º/5 do Decreto-Lei

A protecção reforçada das denominações de origem e indicações geográficas com reputação também está consagrada a nível europeu, nos regulamentos relativos às indicações geográficas de produtos agrícolas e géneros alimentícios⁷, bebidas espirituosas⁸ e produtos vitivinícolas⁹. Estes diplomas reconhecem hoje o direito de reagir contra *qualquer utilização comercial directa ou indirecta de um nome protegido na medida em que tal utilização explore a reputação de uma denominação de origem ou indicação geográfica*¹⁰.

À semelhança do que sucede no domínio das marcas, a tutela das denominações de origem e indicações geográficas prestigiadas permite não só impedir o *registo* de sinais distintivos posteriores confundíveis com o sinal protegido, mas também reagir contra o seu *uso* indevido, através dos meios contenciosos definidos pela lei nacional – isto mesmo que estejam em causa produtos ou serviços *sem afinidade* com os assinalados pelo sinal prioritário.

O paralelismo com o regime das marcas é perfeitamente justificado. Se a lei protege a reputação e prestígio especiais que certas marcas têm, é lógico e justo que proteja também o prestígio e reputação de certas denominações de origem que claramente se destacam das demais. A circunstância de as denominações de origem constituírem sinais distintivos de utilização colectiva (enquanto a que a maioria das marcas reveste carácter individual) não constitui motivo para reconhecer àquelas uma protecção mais limitada do que a atribuída a estas. Bem pelo contrário, o interesse colectivo que subjaz à tutela das denominações de origem justificaria porventura uma tutela mais intensa¹¹.

n.º 173/2009, que é ainda mais explícito, na medida em que proíbe o uso das palavras “PORTO” e “DOURO” em produtos sem afinidade quando esse uso possa prejudicar essas denominações, nomeadamente, *pela respectiva diluição ou pelo enfraquecimento da sua força distintiva*. Refira-se, contudo, que a disposição pioneira nesta matéria foi o art. 1.º/5 do Estatuto da Denominação de Origem Controlada “Douro”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 190/2001, que proibiu o uso dessa DO de prestígio *em produtos não vinhos quando a sua utilização procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio de que goze uma DO ou IG ou possa prejudicá-las*.

⁷ Regulamento (UE) N.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, com exclusão das bebidas espirituosas, vinhos aromatizados e produtos vitivinícolas (excepto vinagres de vinho).

⁸ Regulamento (CE) N.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Janeiro de 2008 relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção das indicações geográficas das bebidas espirituosas.

⁹ Regulamento (UE) N.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Dezembro de 2013 (OCM “Única”, que substituiu o Regulamento CE n.º 491/2009, do Conselho de 25 de Maio de 2009).

¹⁰ Cf., v.g., o art. 103.º/2 do Reg. N.º 1308/2013.

¹¹ A respeito da tutela reforçada das denominações de origem e indicações geográficas de prestígio, cf., entre nós, ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem*, Coimbra ed., 2010, pp. 1363 ss. e *O afastamento do princípio da especialidade nas denominações de origem?*, in Rev. Ordem dos Advogados, Ano 61, p. 366 ss., CARLOS OLAVO, *Marcas e Designações Geográficas*, Rev. Ordem dos

IV – Sem surpresa, a nossa jurisprudência tem vindo a reconhecer o estatuto de prestígio a diversas denominações de origem, nacionais e estrangeiras, sobretudo relativas a vinhos e bebidas espirituosas, como as denominações “Champagne”, “Bordeaux” e, entre as nacionais, “Porto” e Douro”. Curiosamente, a tutela reforçada foi admitida mesmo antes da sua consagração expressa do nosso direito positivo no CPI de 2003. Decisões pioneiras das varas cíveis e do Tribunal de Comércio de Lisboa rejeitaram o registo da marca “MILLER – HIGH LIFE – THE CHAMPAGNE OF BEERS” para cervejas¹² e o nome de estabelecimento “PERFUMARIA BORDEAUX”¹³. O próprio INPI recusou, em 2001, o registo da marca “VINHO DO PORTO.PT” para *serviços de gestão, administração e publicidade*, por ter considerado que “Porto” é uma denominação 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 diluída*¹⁴, bem como a marca “UNICER COLLECTION OPORTO BEER”, para cervejas, por ter considerado que a utilização da denominação de origem *num produto de natureza diferente, banaliza o nome, deturpa e enfraquece a sua distintividade*¹⁵.

Na sequência da publicação do CPI de 2003, a jurisprudência nacional aumentou exponencialmente, havendo a assinalar largas dezenas de sentenças, dos Tribunais de Comércio e, mais recentemente, do Tribunal da Propriedade Intelectual. As decisões dos tribunais de recurso são, compreensivelmente, mais escassas, embora também já formem um acervo significativo. A generalidade destas decisões é proferida no âmbito de *recursos* de despachos de concessão ou de recusa de registos de marca ou de logótipos, em que se discute se a existência de uma denominação de origem prioritária constitui, ou não, motivo absoluto (v.g., por risco de engano do público) ou relativo (por violação de um direito anterior) de recusa desses registos. Mas também existem decisões profe-

Advogados, Ano 65, p. 527 ss. e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial. Noções Fundamentais*, Coimbra Ed. 2011. p. 296 ss.. Na literatura estrangeira, cf., entre outros, MICHAEL BLAKENEY, *The Protection of Geographical Indications. Law and Practice*, Edward Elgar, 2014, 115 ss., DEV GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge U. Press, 2012, p. 157 ss. e AZÉMA/GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, Dalloz, 2012, p.976 ss..

¹² Sent. da 11.ª Vara Cível de Lisboa, de 3.12.99 (Fernando Duque; BPI 4/2000, pp. 1761 e 1762). Sublinhe-se, porém, que o fundamento invocado pelo tribunal foi o risco de concorrência desleal e não a tutela própria das denominações de origem.

¹³ Sent. do 3.º Juízo do TComL de 20.01.2000 (BPI 3/2000, p. 1206).

¹⁴ Despacho de 14.03.2001, no pedido de registo da marca n.º 344.454 (Parecer da Técnica Carla Guerreiro).

¹⁵ Despacho de 13.09.2001, no pedido de registo da marca n.º 330.437 (Parecer da Técnica Margarida Matias).

ridas em *acções* de anulação ou de declaração de nulidade de registos de sinais distintivos.

Ao nível do Instituto de Harmonização de Mercado Interno, existem também precedentes de tutela da reputação das indicações geográficas, entre as quais a decisão que recusou o registo da marca “DI PORTOFINO” para *bebidas alcoólicas, cervejas, vinagre, sumos de frutas, águas minerais e bebidas não alcoólicas, café, chá, pão, produtos de confeitaria e temperos*, entre outros¹⁶. Para fundamentar essa recusa, o IHMI considerou que o registo dessa marca permitiria *tirar partido indevido do carácter distintivo e do prestígio da denominação de origem “PORTO”*. Na mesma linha o IHMI já havia recusado o registo da marca “ROYAL COGNAC”, para metais preciosos, publicidade, administração e gestão de negócios, educação, entretenimento e actividades desportivas, por considerar que esta marca *poderia aproveitar-se da reputação da denominação de origem “COGNAC”*¹⁷.

No entanto, esta jurisprudência não se mostra ainda suficientemente sedimentada, evidenciando alguma incompreensão das funções juridicamente tuteladas deste tipo de denominações e indicações e certo alheamento quanto aos riscos que justificam uma recusa de registo. E, se ao nível da primeira instância, em particular das decisões do TPI dos dois últimos anos, se vem registando uma coerência e uma consistência crescentes, já ao nível da Relação de Lisboa se tem assistido a uma certa hesitação, a que não é alheia uma deficiente compreensão dos fundamentos e alcance deste tipo de tutela.

V – Em particular, é frequente o erro de se proteger apenas a função indicativa das denominações, assumindo que, quando não haja risco de confusão ou de associação, a tutela legal deixa de se justificar.

Um exemplo paradigmático deste entendimento surgiu no caso da marca “PORTSUGAR” para serviços de *actividades culturais e organização de eventos*. A primeira instância rejeitou esse registo, por considerar que *a utilização do nome “PORT” permite a diluição clara* desta denominação de origem¹⁸. Contudo, a Relação de Lisboa concedeu o registo, por entender que *não é razoável que um consumidor médio ao deparar-se com essa marca a confunda com a denominação de origem “Porto” ou estabeleça alguma ligação entre as duas*¹⁹.

Do mesmo erro enfermam dois recentes acórdãos da Relação de Lisboa, em que se admitiu o registo da marca “PORTO & VÍRGULA” para *serviços de restau-*

¹⁶ Decisão de 31.05.2013, na oposição n.º B 001876187, marca n.º 009806597.

¹⁷ Decisão da 4.ª Câmara de Recurso do IHMI, de 15/05/2008, Proc. R 1171/2005, INAO vs. QVC.

¹⁸ Sent. de 9.06.2010, do 4.º Juízo (Elisabete Assunção); no Proc. n.º 763/08.STYLSB, que revogou um despacho do INPI que havia concedido o registo da marca n.º 406611.

¹⁹ Ac. RL de 14.07.2011 (rel. Octávio Viegas; Proc. n.º 763/08.STYLSB).

*rantes e bar*²⁰ e o do logótipo misto “I DOURO”²¹, destinado a assinalar *agências de publicidade, publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório e realização de eventos*²². Em ambos os casos, a primeira instância havia recusado o registo, por considerar existir risco de *diluição ou banalização* daquelas denominações de origem de prestígio. Contudo, a segunda instância concedeu os registos, argumentando com a inexistência de risco de confusão ou associação entre os sinais registandos e as denominações protegidas. Além do erro, elementar, de supor que a tutela reforçada das denominações de origem depende da existência de uma confusão ou associação entre os sinais em confronto, ambos os arestos incorreram noutra equívoco, ao invocarem uma suposta *diversidade* de produtos em serviços: no primeiro caso, porque *restaurantes e bares* têm uma manifesta relação com vinhos; no segundo caso, porque a *publicidade e a administração de negócios* podem abranger, virtualmente, qualquer ramo de actividade, incluindo o sector dos vinhos²³.

O entendimento que subjaz a estas duas decisões esquece que a tutela das denominações de prestígio – como aliás também sucede com as marcas com reputação – abrange *outras funções* para além da função indicativa, nomeadamente as funções de comunicação, de investimento e de publicidade. Por esse motivo, não há que prevenir apenas o risco de confusão ou de associação, mas também os riscos de diluição, de degradação e de parasitismo. Ora, o risco de diluição ou banalização de um sinal é independente do risco de confusão: um sinal pode vulgarizar-se, simplesmente, mediante o seu uso indiscriminado no mercado, independentemente de os consumidores *atribuírem aos produtos ou serviços as qualidades, a origem ou as características dos bens protegidos* pelo sinal protegido.

Melhor compreensão deste regime revelou a sentença do TPI que recusou o registo do logótipo misto “I PORTO”²⁴, para *serviços de agentes do comércio por grosso misto sem predominância*, por entender que o mesmo, *ao reproduzir na íntegra a DO protegida “Porto” contribui para a respectiva banalização e diluição*, visto que *a utilização indiscriminada da expressão que constitui uma denominação de origem de prestígio é susceptível de banalizar esse nome e de enfraquecer a sua capacidade distintiva*.

²⁰ Ac. de 28.05.2015 (rel. Regina Almeida, Proc. n.º 89/14.5YHLSB).

²¹ Ac. de 23.06.2015 (rel. Pimentel Marcos; Proc. n.º 220/14YHLSB).

²² Sent. de 5.01.2015, do 1.º Juízo do TPI (Alexandre Oliveira; Proc. n.º 220/14YHLSB).

²³ No caso de acórdão “Porto & Vírgula”, a Relação – além de ter considerado como não confundíveis os sinais “PORTO” e “PORTO & VÍRGULA” – confundiu, ao longo de todo o texto, os conceitos de marca e denominação de origem, referindo-se às “marcas em confronto” e à “marca de grande prestígio”, e invocando repetidamente os preceitos legais respeitantes às marcas (arts. 239.º e 242.º do CPI), como se de uma questão de marcas se tratasse...

²⁴ Sent. de 12.06.2015, do 1.º Juízo (Octávio Diogo; Proc. n.º 231/14.6YHLSB).

VI – Apesar destas oscilações jurisprudenciais, nos tribunais portugueses parece consolidada uma tendência maioritária de sentido favorável à tutela das denominações de origem de prestígio, nacionais e estrangeiras²⁵. A generalidade dessas decisões assume já, claramente, o imperativo de combater o risco de diluição, em situações em que o risco de confusão não existe, ou é pouco relevante.

Nesse sentido, e a título de exemplo, pode referir-se que, nos últimos anos, o Tribunal de Comércio de Lisboa e o Tribunal da Propriedade Intelectual recusaram protecção à marca “DOURO SUPERIOR” para *azeite*²⁶, à marca “PORT LUNA” para *instalações sanitárias, azulejos e materiais de construção e utensílios domésticos*²⁷, à marca “PORTDOWN” para *calçado*²⁸, à marca “ENOPORT, para *livros e publicações, organização de viagens, actividades de divertimento e culturais e serviços de hotelaria e similares*²⁹, “à marca “PORT RESIDENCE” para *serviços de administração de bens imobiliários*³⁰, à marca “TRIBUNA PORTO” para *livros e publicações, organização de viagens, serviços de organização de actividades de divertimento e culturais e serviços de hotelaria e similares*³¹, à marca “RIR DOURO” para *vestuário e calçado, organização de feiras e eventos comerciais e publicitários e marketing sob a forma de eventos*³², à marca “PORTO SIGNS” para *bijutaria e pulseiras de relógio, marroquinaria, malas de viagem, malas de senhora, pastas, etc.*³³, ao logótipo “DOURO MEMORIES” para *serviços de comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene*³⁴, da marca “ESSÊNCIA D’OURO” para *azeite*³⁵, à marca “CHAMPANHE E MORANGOS” para *livros*³⁶, à marca “PORTO BRASA” para *serviços de restaurante (refeições)*³⁷, à marca “PORTO7” para *serviços de produção de espectáculos, concursos e exposições com fins culturais, etc.*³⁸, à

²⁵ Em França essa tendência já se encontra estabilizada, pelo menos desde o caso “Yves Saint Laurent”, em que se proibiu o uso da marca Champagne para perfumes (ac. da “Cour d’Appel” de Paris, de 15.12.93, in *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, n.º 176, p. 22). Além deste caso, a jurisprudência francesa regista muitas outras decisões proibindo o uso da palavra « Champagne » para assinalar produtos e serviços tão díspares como biscoitos, espuma de banho, tabaco, roupas e sapatos, serviços de turismo e espectáculos, ou páginas da Internet.

²⁶ Sent. TCom. de 16.05.2008, do 2.º Juízo (Maria José Costeira).

²⁷ Sent TCom. de 4.02.2013, do 4.º Juízo (Eleonora Viegas).

²⁸ Sent. TComL. de 12.11.2013, do 1.º Juízo (Elisabete Assunção).

²⁹ Sent. TComL. de 17.02.2014, do 1.º Juízo (Elisabete Assunção).

³⁰ Sent. TComL. de 3.06.2014, do 3.º Juízo (Terras Gonçalves).

³¹ Sent. TComL. de 16.06.2014, do 4.º Juízo (Eleonora Viegas).

³² Sent. TPI de 30.06.2014, do 2.º Juízo (André Teixeira dos Santos).

³³ Sent. TComL. de 10.07.2014, do 3.º Juízo (Maria de Fátima Silva).

³⁴ Sent. TPI de 4.07.2014, do 2.º Juízo (André Teixeira dos Santos).

³⁵ Sent. TPI de 11.11.2014, do 1.º Juízo (Octávio Diogo).

³⁶ Sent. TPI de 4.11.2014, do 2.º Juízo (Octávio Diogo).

³⁷ Sent. TPI 6.11.2014, do 2.º Juízo (Célia Farinha).

³⁸ Sent. TPI de 7.11.2014, do 2.º Juízo (Proc. 1297/09.6TYLSB).

marca “PORTO ORIENTE” para *tapetes*³⁹, à marca “PORTOGAY” para *serviços de publicidade, assessoria em gestão de negócios, serviços de entretenimento e culturais*, etc.⁴⁰, ao logótipo “DOURO SNAILS”⁴¹, à marca “MONTANHADOURO” para *azeite, carnes de caça, compotas, geleias*, etc.⁴², à marca “HAPPY PORTO”, para *serviços de snack-bars, aluguer de alojamento temporário e serviços de restauração*⁴³, à marca “PORTO ME” para *cadernos, chapéus-de-chuva, canecas, bonés, camisolas, isqueiros*, etc.⁴⁴ e à marca SINO D’OURO para *azeite*⁴⁵, entre outras.

De sentido contrário, podem referir-se, entre outras, as decisões que concederam os registos das marcas “CLAUS PORTO”, para *sabonetes, perfumes*, etc.⁴⁶, “PORT-FAIR”, para *serviços náuticos e de assistência a navegação*⁴⁷, “D’OURO SCALA”, para *serviços de hotelaria*⁴⁸, “PORT GLASS”, para produtos de vidro⁴⁹, “PORT DIAMONDS”, para *anéis, brincos, diamantes*, etc.⁵⁰, “PORTOGALA”, para *frutos frescos*⁵¹, ou os já citados acórdãos relativos às marcas “PORTSUGAR”, para *actividades culturais e organização de eventos* e “PORTO & VÍRGULA”, para *serviços de restaurantes e bar*. Na fundamentação destas decisões, é geralmente invocada a inexistência de risco de confusão do consumidor, atenta a diversidade dos produtos ou serviços a que se destinam os sinais em confronto, desvalorizando ou ignorando mesmo os riscos de diluição ou banalização decorrentes do uso indiscriminado da denominação protegida.

Os casos em que está presente o risco de degradação são ainda mais raros. Mas há a registar uma interessante sentença do TPI anulando um despacho do INPI que havia concedido o registo da marca “DESINFADOURO” para *serviços de desinfecção e desratização*⁵². Nessa decisão afirma-se que *associar a prestigiante denominação “Douro” aos serviços da marca registanda seria comprometer esse prestígio e contribuir para que a sua protecção fosse afectada, o que o legislador expressamente quis evitar com a especial tutela que lhe conferiu*.

³⁹ Sent. TPI de 6.11.2014, do 1.º Juízo (Patrícia Alves).

⁴⁰ Sent. TPI de 25.05.2015, do 1.º Juízo (Octávio Diogo).

⁴¹ Sent. TPI de 27.05.2015, do 2.º Juízo (Rui Vultos).

⁴² Sent. TPI de 26.06.2015, do 2.º Juízo (Rui Vultos).

⁴³ Sent. TPI de 7.07.2015, do 1.º Juízo (Octávio Diogo).

⁴⁴ Sent. TPI de 7.07.2015, do 1.º Juízo (Octávio Diogo).

⁴⁵ Sent. TPI de 17.07.2015, do 1.º Juízo (Octávio Diogo).

⁴⁶ Ac. STJ de 18.09.2007.

⁴⁷ Sent. TPI de 13.01.2014, do 2.º Juízo (Rui Vultos).

⁴⁸ Sent. TPI de 29.01.2014, do 2.º Juízo (Rui Vultos).

⁴⁹ Sent. TComL. de 20.02.2014, do 1.º Juízo (Elisabete Assunção).

⁵⁰ Sent. TPI de 3.09.2015, do 1.º Juízo (Octávio Diogo).

⁵¹ Sent. TPI de 24.04.2015, do 1.º Juízo (Octávio Diogo).

⁵² Sent. TPI de 3.07.2014, do 2.º Juízo (André Teixeira dos Santos).

VII – Face a este panorama de fundo, o acórdão “ROSA CHAMPANHE” é exemplar, quer no enunciado dos fundamentos da tutela reforçada das denominações de origem de prestígio, quer na identificação dos vários riscos que o seu uso indevido pode gerar.

Assim, a Relação começa por esclarecer que *a dispensa do princípio da especialidade, a extensão da proibição do uso do nome da denominação de origem de prestígio a quaisquer produtos, revela que a proibição é uma exigência da tutela, directa e autónoma, da função atractiva ou publicitária excepcional da denominação de origem de prestígio, da função evocativa de excelência da denominação de origem de prestígio.*

Seguidamente, identifica o risco de diluição, declarando que *a utilização indiscriminada da expressão que constitui uma denominação de origem com elevado valor simbólico-evocativo é susceptível de banalizar esse nome, de enfraquecer a sua eficácia distintiva. Portanto o prestígio da denominação de origem não tem que estar sujeito, pelo uso do seu nome, a um processo de erosão, de banalização, da sua função evocativa de excelência.*

Indo mais longe, a Relação reconheceu neste caso um risco de parasitismo: *o uso do nome da denominação de origem de prestígio permite usufruir, sem custos, do seu poder atractivo, permite retirar benefício da comercialização da denominação de origem de prestígio, permite, mediante a exploração do seu prestígio, receitas sem justificação (uma espécie de enriquecimento sem causa).* Por outras palavras, são, afinal, os chamados comportamento parasitários que devem ser reprovados.

É esta a primeira vez que, ao nível da *segunda instância*, se identifica e reage adequadamente ao risco de aproveitamento parasitário da denominação de origem de prestígio⁵³. Ao contrário do que aconteceu noutros casos, aqui a Relação não se deixou impressionar pela ausência de risco de confusão. Como é óbvio, o uso da marca “ROSA CHAMPANHE” em vestuário, calçado e chapelaria não iria induzir em erro o consumidor médio. Ninguém iria supor que um sapato ou uma vestido dessa marca seria procedente da região francesa de Reims... Mas o problema não era esse. O risco que cumpria evitar era o da diluição ou banalização do nome Champanhe (causadas pelo seu uso generalizado) e o do parasitismo (decorrente da “transferência de imagem”, de que fala o Tribunal de Justiça no

⁵³ Ainda assim, cumpre assinalar a existência de decisões anteriores, da Relação de Lisboa, em que o prestígio de certas denominações (“PORTO” ou “DOURO”) era reconhecido, como, v.g., os acs. de 6.11.2008 (rel. Ana Luísa Geraldes), de 18.02.2010 (rel. Correia de Mendonça), de 8.06.2010 (rel. Aveiro Pereira), de 21.02.2013 (rel. Aguiar Pereira), de 29.05.2014 (rel. Fátima Galante). Mas tais decisões enfermam de uma deficiente compreensão do regime destes sinais distintivos, não identificando devidamente os riscos envolvidos (de diluição, degradação ou parasitismo), ou abstendo-se de extrair as devidas consequências do prestígio das denominações, mostrando-se por vezes relutantes em conceder a estes sinais a tutela reforçada que a lei lhes outorga.

caso INTERFLORA). Estes riscos foram devidamente identificados pelo acórdão em apreço, que merece aplauso pelo seu pioneirismo e rigor conceptual.

IX – Apesar do que fica dito, a tutela reforçada das denominações de origem de prestígio enfrenta uma dificuldade de monta, que não pode ser escamoteada, sob pena de se gerarem injustiças graves. É que há uma diferença radical entre a tutela das denominações de origem e a das marcas: estas são, ou podem ser, puramente *arbitrárias*, enquanto que as denominações de origem são, por norma, *nomes geográficos*. E isso levanta um problema delicado, que se prende com a necessidade de se utilizar, legitimamente, esse nome, para referenciar actividades e assinalar produtos ou serviços. Esta necessidade é sentida com especial acuidade pelos agentes económicos que actuam na área geográfica correspondente à região de origem dos produtos assinalados pela denominação ou indicação protegida⁵⁴.

Por exemplo, sendo Bordeaux, ou Porto, nomes de cidades, será que o uso destes nomes fica vedado aos agentes económicos, para assinalar ou referenciar os bens ou serviços que transaccionam? Basta o bom-senso para responder que não. O facto de os nomes dessas cidades constituírem prestigiadas denominações de origem de vinhos não pode levar a que tais nomes fiquem indisponíveis para os empresários que não sejam produtores ou comerciantes dos vinhos com essas denominações⁵⁵. Há, pois, situações em que o uso do nome da região ou cidade

⁵⁴ Um elemento essencial para a existência e reconhecimento das denominações de origem e indicações geográficas é a definição rigorosa de uma *região demarcada* dentro da qual ocorre a produção, a transformação e/ou a elaboração do objecto a certificar. Ou seja, é imprescindível traçar a linha de fronteira da região de origem dos produtos, dentro da qual pode utilizar-se a denominação ou indicação e além da qual essa utilização se torna ilegítima. Tal demarcação é feita pelo legislador (como sucedeu com a Região do Douro, demarcada em 1756 pelo Marquês de Pombal) ou pelos *organismos oficialmente reconhecidos que superintendam, no respectivo local, o ramo de produção*, os quais deverão *ter em conta os usos leais e constantes, conjugados com os superiores interesses da economia nacional*, conforme dispõe o art. 306.º do CPI. Os critérios a utilizar para efeitos de delimitação não são inequívocos, embora seja pacífica a relevância do meio natural (o denominado *terroir*, abrangendo as características edafo-climáticas) e do elemento humano (caracterizado pelo recurso a certas técnicas e tradições ancestrais). À demarcação regional deve presidir, pois, a ideia de uma certa *tipicidade* (ou homogeneidade) dos produtos a certificar, que devem possuir certas qualidades ou particularidades comuns, próprias dos produtos provenientes dessa região e distintas das que caracterizam produtos congéneres de outras regiões geográficas. Embora o sinal distintivo da denominação ou indicação corresponda geralmente ao nome da região ou localidade, a lei admite em certos casos o uso de denominações tradicionais não geográficas (art. 312.º/2 do CPI), como sucede com a denominação “Vinhos Verdes”.

⁵⁵ Salientando este aspecto, afirma-se no *Código da Propriedade Industrial Anotado* (ANTÓNIO CAMPINOS E COUTO GONÇALVES, coord.), Almedina, 2015, pp. 494 e 495: *os sinais que compõem as denominações de origem e as indicações geográficas consistem normalmente em nomes de localidade, de regiões e até de países, referências que em muitos casos são empregues na actividade económica, nos mais diversos sectores, sem que tal implique qualquer lesão para o prestígio daqueles (...)* A título de exemplo, parece indiscutível que a denominação de origem “Vinho do Porto” alcançou prestígio, sendo, porém, em função do acima exposto, duvidoso que possa automaticamente obstar a todo e

deve ser admitido, constituindo um uso legítimo da denominação ou indicação geográfica, que não pode ser coarctado sob pretexto de proteger o carácter distintivo ou o prestígio destes sinais.

Justamente por isso, o legislador inseriu uma ressalva expressa – quer no art. 312.º/4 do CPI, quer nas normas especiais relativas a denominações de origem de vinhos –, só proibindo o uso das denominações ou indicações prestigiadas quando *o uso das mesmas procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou de prestígio da denominação de origem ou da indicação geográfica anteriormente registada, ou possa prejudicá-las*. Ou seja, a proibição legal só opera na ausência de “motivos legítimos”, que sirvam para justificar que o nome da cidade ou região sejam usados para assinalar produtos ou serviços, *maxime* através da sua inclusão em sinais distintivos do comércio, como marcas, logótipos ou mesmo firmas. Na falta desse “justo motivo”, prevalecerá o interesse público da defesa do prestígio e carácter distintivo da denominação de origem, bem como os interesses difusos dos produtores e comerciantes dos bens com direito a usá-la.

O *onus da prova* da existência desses motivos impende, segundo refere o acórdão em apreço, sobre o interessado em usar o nome prestigiado: *ponderando o disposto nos artigos 342.º, n.º 2 do Código Civil e 414.º do Código de Processo Civil, quem se utiliza da denominação de origem de prestígio deve justificar o respectivo uso para composição da marca*. Ou seja, quem pretender usar como sinal distintivo uma denominação de origem com prestígio, deve estar preparado para alegar e provar que o uso dessa designação está justificado por um motivo atendível. O que faz sentido, na medida em que o “justo motivo” constitui *facto constitutivo* do direito de terceiros usarem uma denominação de origem prestigiada, cuja utilização é em princípio reservada aos operadores do sector de actividade a que respeita o sinal protegido.

A maior dificuldade na aplicação deste regime reside em traçar uma fronteira clara entre o uso legítimo e o uso censurável do nome protegido; isto é, em identificar os factos que podem ser qualificados como “justo motivo”. Esse escrutínio não está, como é óbvio, isento de subjectividade. Mas parece haver algumas situações em que, com alguma dose de certeza, pode reconhecer-se a presença de um justo motivo.

Desde logo, é inteiramente justificada a inclusão do nome protegido em sinais distintivos adoptados por entidades com manifesta legitimidade para usar este

qualquer registo de sinais distintivos do comércio que incluam a expressão “Porto”, cidade em que muitas pessoas físicas e colectivas disponibilizam os seus produtos e serviços. No entanto, este entendimento “complacente” não pode servir para validar tentativas de uso e registo de sinais que envolvam risco de diluição, degradação ou parasitismo da denominações de origem prestigiadas. Assim, só quando haja uma razão ponderosa para o uso do sinal protegido (como aquelas que serão referidas no texto) é que o registo deverá ser concedido pelo INPI, sob pena de se violar o regime imperativo do art. 312.º/4 do CPI e demais disposições que tutelam o prestígio das denominações de origem e indicações geográficas.

topónimo, como é o caso da Câmara do Porto, da Universidade do Porto ou do Futebol Clube do Porto, relativamente à denominação de origem “Porto”. Isto no pressuposto de que os sinais a usar não induzam em erro e respeitem a produtos ou serviços relacionados com a respectiva esfera de actuação⁵⁶.

Mostram-se igualmente legítimas marcas ou logótipos que utilizem o nome protegido como uma simples referência geográfica, indicativa da localização ou do âmbito territorial de actividade (por exemplo “AENOR DOURO NORTE”, “LE BOUTIQUE HOTEL BORDEAUX”, “HOSPITAL PRIVADO DO PORTO”). Em situações deste género, o nome da região está a desempenhar a sua função típica, de referenciação geográfica, pelo que não faria qualquer sentido proibir ou restringir a respectiva utilização.

Em contrapartida, quando os sinais a registar usem o nome protegido como uma mera palavra de fantasia (isto é, sem constituir uma referência geográfica ou identificativa de uma entidade legitimada a usá-lo) deixa de haver uma justificação objectiva para a escolha (um “justo motivo”) e deve então prevalecer a tutela da denominação prestigiada. Nestes casos, o facto de essa palavra constituir o nome de uma cidade ou de uma região não torna necessária a sua inclusão na marca ou logótipo, devendo o interesse do requerente do registo ceder perante o *interesse público* da preservação da eficácia distintiva e do prestígio da denominação de origem ou indicação geográfica protegida.

Um justificação que não parece atendível como “justo motivo” é a polissemia de uma palavra, enquanto tal. Ou seja, o facto de o nome de uma região ou cidade poder ter outros significados, não neutraliza a protecção reforçada que a lei lhe confere, se esse nome constituir uma denominação de origem de prestígio. Assim, a circunstância de a palavra “porto” significar, também, um local onde atracam navios, não legitima o uso indiscriminado dessa palavra. Como é óbvio, são admissíveis marcas como “PORTO DE LEIXÕES” ou “PORTO DE SINES” (nesse caso, existe um justo motivo, de identificação de uma entidade com manifesta legitimidade para usar a palavra protegida). Em contrapartida, uma hipotética marca “PORTO DE ABRIGO”, para serviços de restauração, já não se afigura legítima, face à tutela reforçada de que goza a referida denominação de origem “Porto”. Neste último caso, a polissemia da palavra “porto” não deve servir de justificação para o uso de um nome protegido⁵⁷.

⁵⁶ Por exemplo, seria inaceitável que a Câmara do Porto registasse a marca “PORTO.” para comercializar um vinho originário do Alentejo, ou que a Universidade de Bordéus pusesse à venda cerveja com uma marca “U BORDEAUX”...

⁵⁷ Neste sentido, cf. decisões do IHMI, de 5.08.2014, rejeitando a marca comunitária “PORTO DEL SUD” para *bebidas alcoólicas* (marca n.º 0125255234) e de 16.04.2014, rejeitando a marca “PORTE D’OR” para *vinhos e bebidas espirituosas* (marca n.º W10466150). Em sentido diverso, registe-se um ac. Rel. Coimbra,

No caso que esteve na base do acórdão da Relação, foi invocada uma justificação próxima da polissemia: o facto de, na linguagem corrente, se designar uma certa tonalidade de cor-de-rosa como “rosa champanhe” (e se designar uma variedade de flores como “rosa champanhe”). É o que sucede, também, com a denominação “cognac”, que é por vezes usada para referenciar uma certa tonalidade de castanho, e com a denominação “bordeaux”, para designar um tom de vermelho escuro. A decisão da primeira instância havia considerado admissível o registo da marca “ROSA CHAMPANHE” por entender que, para se pensar nessa expressão, *é às rosas conhecidas por esse nome que os sentidos do consumidor apelam, e não propriamente à famosa bebida (...) não sendo plausível que o consumidor médio possa vir a estabelecer qualquer elo de ligação entre a marca e a DO*⁵⁸. No entanto, a Relação rejeitou categoricamente esta leitura, afirmando:

O comportamento do público, consumidores ou comerciantes, servindo-se do nome da denominação de origem de prestígio para designar esse tipo de rosas, é o reflexo, perfeitamente natural, inevitável, do prestígio da denominação de origem, mas não é razoável admitir que tal expediente afecte o próprio direito ao nome da denominação de origem de prestígio, a propriedade do respectivo titular, que não tem qualquer processo directo e eficaz de impedir que o público use do nome da denominação de origem de prestígio para designar rosas, mas que dispõe do artigo 312.º, n.º 4, do CPI, para reagir contra a utilização do nome da sua denominação de origem de prestígio na composição da marca.

Por isso, mesmo admitindo que a marca se associa às flores conhecidas por rosas champanhe, é ainda e sobretudo a função atractiva ou publicitária excepcional da denominação de origem CHAMPAGNE, da função evocativa de excelência da denominação de origem CHAMPAGNE, pertencente ao recorrente, que cumpre tutelar.

Por fim, cumpre aludir a uma justificação frequentemente invocada, assente na homonímia. Não raras vezes, os requerentes do registo de uma marca invocam o nome de uma propriedade rústica, ou até de uma localidade, para se arrogarem o direito de usar sinais distintivos que reproduzem ou incluem denominações de origem prestigiadas. A este respeito, a jurisprudência dos nossos tribunais têm-se mostrado algo errática. A par de decisões que, acertadamente, recusaram o registo

de 16.06.2009 (rel. Artur Dias) que admitiu o registo da marca “BOMPORTO” para *bacalhau*, e outro ac. Rel. Lisboa, de 16.06.2015 (rel. Torres Vouga), que admitiu o registo da marca “PORTOS” para assinalar *artigos de iluminação, têxteis, tapetes e serviços de promoção e vendas a terceiros*, por considerar que aquela palavra se referia a um local destinado à atracagem de embarcações.

⁵⁸ Sentença de 2.06.2014 do 4.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa (Eleonora Viegas; Proc. 867/09.7TYLSB).

(v. g., “QUINTA DO PORTO NOGUEIRA”⁵⁹) ou anularam registos de marca (e. g., “HERDADE DO PORTO DA BOUGA”⁶⁰), há dois acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça considerando admissíveis as marcas “CAVES DOIS PORTOS”⁶¹ e “ADEGA DOIS PORTOS”⁶², para *vinhos*, pelo facto de existir uma localidade, no concelho de Torres Vedras, que tem essa designação. No entender do Supremo, estas expressões e o nome “Porto” *não são passíveis de confusão pelo homem comum*, tendo em conta que “Dois Portos” é a freguesia onde a recorrida tem a sua sede, pelo que será este último nome que *mais facilmente o vulgar cidadão conserva na sua mente*. Estas decisões não são felizes. Por um lado, por considerarem não confundíveis aqueles sinais, quando é certo que um reproduz integralmente o outro. Além disso, porque será seguramente reduzido o universo dos consumidores de vinho que sabe da existência daquela freguesia, que em 2011 tinha pouco mais de dois milhares de habitantes. Mas, sobretudo, porque aceitar aqui o argumento dos homónimos significa abrir a porta às fraudes mais descaradas, em Portugal e no estrangeiro, pois não faltam no nosso país localidades que incluam a palavra “Porto” (Porto Santo, S. Martinho do Porto, etc.), como não faltam no mundo localidades que incluam a palavra “Port”. É com esse argumento primário que a Austrália tem tentado justificar *imitações* de Vinho do Porto com a designação “Port Stephens”, ou “Port Philip”, que também são nomes de localidades australianas... Aliás, a Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno rejeitou o registo de uma marca comunitária “PORT RUIGHE” para whisky⁶³, para protecção da denominação de origem PORTO (também protegida na variante “PORT”), sem se deixar impressionar pela circunstância, alegada pela requerente, de que Port Ruighe é o nome de um lugarejo situado numa ilha escocesa...

De resto, que a existência de localidades com nomes coincidentes com denominações de origem famosas nunca poderá legitimar um *uso concorrente* resulta claro do disposto no artigo 22.º, n.º 4 do Acordo TRIPS, que permite impedir o uso de uma *indicação geográfica que, embora literalmente verdadeira quanto ao território, região ou localidade de que os produtos são originários, transmite erradamente ao público a impressão de que os produtos são originários de outro território*. Foi nesse sentido, aliás, que recentemente o Tribunal de Paris proibiu o uso da palavra “CHAMPAGNE” para identificar uns biscoitos produzidos numa localidade suíça

⁵⁹ Sent. TPI de 8.07.2014, do 2.º Juízo (André Teixeira dos Santos)

⁶⁰ Sent. Tribunal de Portalegre, de 4.04.2005 (Pleno de Gouveia).

⁶¹ Ac. de 18.06.2009.

⁶² Ac. de 29.01.2015 (rel. Silva Gonçalves).

⁶³ Decisão de 14.05.2014, proc. de oposição n.º B0002135476, marca n.º 011229317.

do cantão de Vaud, denominada “Champagne”, para proteger a célebre denominação de origem com esse nome ⁶⁴.

É esta a orientação acertada. Não é o facto de uma localidade, uma quinta ou até uma pessoa terem um nome coincidente com uma denominação de origem de prestígio que confere legitimidade a terceiros para assinalar produtos com esse mesmo nome, tirando partido indevido da excepcional notoriedade e prestígio dessa denominação e desse modo “colhendo onde não semearam”.

Conclusão

Ao clarificar os fundamentos e o âmbito da protecção reforçada das denominações de origem de prestígio, este acórdão da Relação de Lisboa constitui um passo encorajador na direcção correcta.

Pena é que se trate, por ora, de uma decisão relativa a uma denominação estrangeira; e que ainda escasseiem, ao nível dos nossos tribunais superiores, decisões acertadas relativamente às denominações de origem nacionais. Mas há esperança de que os nossos juízes, na esteira desta inspirada decisão, desmintam o desabafo de um famoso general romano, de que os lusitanos “não se governam nem se deixam governar”...

Porto, 25 de Outubro de 2015

⁶⁴ Sent. de 9.04.2008 (CORNU), *in* www.juriscom.net/documents/tgiparis20080409.

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

1.ª Secção

Apelação n.º 867/09.7TYLSB.L1

I – O Comité Interprofessionel du Vin de Champagne recorre da sentença que confirmou o despacho que concedeu o registo da marca nacional n.º 433440 ROSA CHAMPANHE, apresentando a sua alegação com as seguintes conclusões:

1.º – A douta sentença recorrida absteve-se de aplicar o regime de protecção das denominações de origem de prestígio, com a agravante de o fazer relativamente à mais prestigiada de todas: a denominação champagne;

2.º – A marca ROSA CHAMPANHE inclui na íntegra a palavra CHAMPANHE, que constitui uma denominação de origem registada na OMPI e no Registo Comunitário de Denominações de Origem e legalmente reconhecida como uma “D.O.” de prestígio, em França e em Portugal;

3.º – Em face disso, a circunstância de existir um tipo de rosas de uma determinada cor que são conhecidas por “rosas champanhe” é completamente irrelevante – até porque essas rosas devem o seu nome ao facto de terem a cor daquela bebida;

4.º – Assim sendo, é absurda a conclusão de que o consumidor médio não vai fazer qualquer associação aos vinhos protegidos peja “DO” CHAMPAGNE, antes às rosas champanhe, pois as duas coisas estão ligadas;

5.º – De qualquer modo, a protecção reforçada das “DO’s” de prestígio não se justifica apenas quando haja perigo de confusão ou associação quanto à origem dos produtos ou serviços, ou uma intenção de aproveitar indevidamente aquele prestígio, pois a tutela que a lei lhe dispensa é de cariz objectivo;

5.ª – É que a maior lesão que pode causar-se a um sinal distintivo de prestígio é a sua diluição e banalização, pelo seu uso generalizado, mesmo em produtos e serviços sem afinidade com aqueles a que o mesmo se destina;

6.ª – É por isso que as denominações de origem de prestígio são actualmente protegidas para além dos limites do princípio da especialidade, por força dos artigos 118.º-M/2/a) ii) do Regulamento CE N.º 1234/2007 do Conselho (nova OCM Vitivinícola), com a redacção dada pelo Regulamento CE n.º 491/2009, do Conselho de 25 de Maio de 2009, 312.º/4 do CPI, e, quanto às DO vitivinícolas, também do artigo 5.º/4 do DL 212/2004, de 23 de Agosto, que proíbem o respectivo uso para produtos sem identidade ou afinidade sempre que o uso das mesmas procure, sem justo motivo, tirar partido indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da denominação de origem ou da indicação geográfica anteriormente registada. ou possa prejudica-las;

7.º – Por estes motivos, os tribunais portugueses já proibiram o uso e o registo de marcas como “DOURO SUPERIOR”, para azeite, “CHAMPAGNE OF BEERS” para cerveja, “PORT LUNA” para materiais de construção, “PORTDOWN” para calçado, “RIR DOURO” para vestuário e calçado e “DESINFADOURO” para serviços de desinfecção, como susceptíveis de diluir ou enfraquecer a notoriedade e o prestígio destas denominações de origem;

8.º – A marca ROSA CHAMPANHE é susceptível de lesar a «DO» protegida, independentemente de qualquer afinidade de produtos ou risco de associação, pois banaliza a «D.O.» CHAMPANHE, em infracção à tutela que a lei lhe dispensa;

9.º – O despacho recorrido – e a sentença que o confirmou – violaram o disposto nos artigos 312.º/1 a 4 e 317.º do CPI, 5.º/1 a 4 do DL 212/2004, de 23 de Agosto, e 118.º-M/2/a ii) do Regulamento CE N.º 1234/2007 do Conselho (nova OCM Vitivinícola, com a redacção dada pelo Regulamento CE n.º 491/2009, do Conselho de 25 de Maio de 2009.

Não foi apresentada contra-alegação.

Em recurso cumpre apreciar, visto o disposto no artigo 639.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, se a questão ou as questões colocadas nas conclusões da alegação do recorrente podem resultar na alteração da decisão pretendida pelo recorrente.

II – Na sentença consta provada a seguinte matéria:

1 – Por despacho datado de 27/4/2009, o Director da Direcção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no uso de subdelegação de competências do Conselho Directivo deferiu o pedido de registo da marca nacional n.º 433440 ROSA CHAMPANHE, formulado em 28/5/2008 por Vítor Manuel Marques Martinho;

2 – A referida marca destina-se a assinalar, na classe 25.ª, vestuário, calçado e chapelaria;

3 – É composta pelas palavras “rosa” e “champanhe” em letras de imprensa maiúsculas regulares;

3 – Mostra-se registada na OMPI desde 20/12/1967, sob o n.º 231, a denominação de origem CHAMPAGNE, protegendo vinhos produzidos no território delimitado nos departamentos de Mame, Aisne, Aube e Seine-et-Marn, titulada pelos produtores ou agrupamentos de produtores de vinhos com a denominação de origem em questão.

Na sentença, para considerar procedente a protecção ao registo n.º 433440 da marca ROSA CHAMPANHE, ponderou-se, essencialmente, que a marca tem por referência as rosas conhecidas por “rosas champanhe”, porque a sua cor é semelhante à bebida conhecida como “champanhe” ou “champagne”, e assim a marca não se relaciona, imediata e inevitavelmente, à denominação de origem protegida CHAMPAGNE,

associada à ideia da melhor e mais prestigiada das bebidas, mas sim às flores conhecidas pelo referido nome, as “rosas champanhe”.

Ponderou-se, ainda, que não é plausível que o consumidor médio possa estabelecer qualquer ligação entre a marca e a denominação de origem, que o uso do nome daquela rosa como marca de roupa, calçado e chapelaria não é susceptível de banalizar o nome da denominação de origem e, por isso, inexistir qualquer aproveitamento indevido da denominação de origem CHAMPAGNE.

O recorrente coloca na apelação, como aliás colocou em primeira instância no recurso do despacho que concedeu o registo, a questão de recusa, por aplicação do artigo 312.º, n.º 4, do Código da Propriedade Industrial (CPI), de concessão de registo à marca ROSA CHAMPANHE porque, indevidamente, se aproveita do prestígio e prejudica o prestígio da denominação de origem CHAMPAGNE, registada, desde 20/12/1967, sob o n.º 231 na OMPI, prestigiada, tanto em França, como em Portugal.

Efectivamente o artigo 312.º, n.º 4, do CPI, proíbe o uso de denominação de origem com prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia, para produtos sem identidade ou afinidade sempre que o uso da denominação de origem procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do prestígio da denominação de origem anteriormente registada, ou possa prejudicá-la.

Portanto é proibido o uso de denominação de origem de prestígio em composição de marca sempre que esse uso procure tirar partido indevido do prestígio da denominação de origem; é proibido o uso de denominação de origem de prestígio em composição de marca sempre que esse uso possa prejudicar o prestígio da denominação de origem.

A proibição é excluída quando o uso da denominação de origem de prestígio para compor a marca se faz a coberto de motivo justificado.

Nesta perspectiva, ponderando o disposto nos artigos 342.º, n.º2, do Código Civil e 414.º do Código de Processo Civil, quem se utiliza da denominação de origem de prestígio deve justificar o respectivo uso para composição da marca.

Por outro lado essa proibição caracteriza-se, desde que a denominação de origem beneficie da protecção de registo prévio ao da marca constituída ou a constituir com o seu nome, por abranger produtos sem identidade ou afinidade com os produtos assinalados pela denominação de origem com prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia.

A dispensa do principio da especialidade, a extensão da proibição do uso do nome de denominação de origem de prestígio a quaisquer produtos, revela que a proibição é uma exigência da tutela directa e autónoma, da função atractiva ou publicitária excepcional da denominação de origem de prestígio, da função evocativa de excelência da denominação de origem de prestígio.

Cumprе ponderar que essa função pode ser prejudicada com a banalização da denominação de origem de prestígio decorrente do uso do seu nome para marcar quaisquer produtos, produtos sem identidade ou afinidade com os produtos assinalados pela denominação de origem.

Na verdade a utilização indiscriminada da expressão que constitui uma denominação de origem com elevado valor simbólico evocativo é susceptível de banalizar esse nome, de enfraquecer a sua eficácia distintiva.

Portanto o prestígio da denominação de origem não tem que estar sujeito, pelo uso do seu nome, a um processo de erosão, de banalização da sua função evocativa de excelência.

Por outro lado a exigência de protecção, directa e autónoma, da denominação de origem de prestígio implica a inadmissibilidade de que terceiros procurem tirar partido da sua função atractiva ou publicitária excepcional, da sua função evocativa de excelência.

A este propósito cumpre ponderar que o uso do nome da denominação de origem de prestígio permite usufruir, sem custos, do seu poder atractivo, permite retirar benefício da comercialização da denominação de origem de prestígio, permite, mediante a exploração do seu prestígio, receitas sem justificação (uma espécie de enriquecimento sem causa), que caberiam por direito ao titular da denominação de origem de prestígio porque é dele a decisão de aplicar o prestígio da sua marca noutros campos do comércio, retirando os respectivos benefícios, como é dele a decisão de renunciar à exploração intensiva do prestígio apostando em preservar a aura de exclusividade da denominação de origem de prestígio.

São, afinal, os chamados comportamentos parasitários que devem ser reprovados.

É de conhecimento geral, e como tal notório nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 412.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, o prestígio em Portugal da denominação de origem CHAMPAGNE.

Esse prestígio é reconhecido pela doutrina, desde logo quando se serve da denominação de origem CHAMPAGNE para exemplificar, precisamente, uma denominação de origem de prestígio, e está reconhecido pela jurisprudência,

É o prestígio do nome champagne que, evidentemente, explica a sua utilização popular para espumante na linguagem corrente.

É o prestígio do nome champagne que, evidentemente, explica a sua utilização, na gama de cores das rosas, para designar a mencionada rosa champagne ou champanhe, simples adaptação da grafia francesa, que em nada mais se distingue de champagne, que não significa senão champagne.

O comportamento do público, consumidores ou comerciantes, servindo-se do nome da denominação de origem de prestígio para designar esse tipo de rosas, é o reflexo, perfeitamente natural, inevitável, do prestígio da denominação de origem, mas não é razoável admitir que tal expediente afecte o próprio direito ao nome da denominação de origem de prestígio, a propriedade do respectivo titular, que não tem qualquer processo directo e eficaz de impedir que o público use do nome da denominação de origem de prestígio para designar rosas, mas que dispõe do artigo 312.º, n.º 4, do CPI, para reagir contra a utilização do nome da sua denominação de origem de prestígio na composição da marca.

Por isso, mesmo admitindo que a marca se associa às flores conhecidas por rosas champanhe, é ainda e sobretudo a função atractiva ou publicitária excepcional da

denominação de origem CHAMPAGNE, da função evocativa de excelência da denominação de origem CHAMPAGNE, pertencente ao recorrente, que cumpre tutelar.

Ora a matéria de facto não revela qualquer justificação para o uso do nome da denominação de origem CHAMPAGNE na composição da marca, nem revela, aliás, qualquer justificação para o uso do nome da cor rosa champanhe ou para o uso do nome da flor rosa champanhe para marcar vestuário, calçado e chapelaria.

Marcar vestuário, calçado e chapelaria apenas com o nome da cor rosa champanhe ou com o nome da flor rosa champanhe é utilizar na composição de marca, nos termos e para os efeitos do artigo 222.º, n.º 1, do CPI, um sinal fraco, um sinal desprovido de eficácia distintiva.

Nestas circunstâncias, ponderando o disposto no artigo 349.º do Código Civil, resulta que afinal, pela via da utilização do sinal ROSA CHAMPANHE, se procura a função atractiva ou publicitária excepcional da denominação de origem CHAMPAGNE, que se procura a função evocativa de excelência da denominação de origem CHAMPAGNE

É um uso reprovável, é um uso que permite usufruir, sem custos, do poder atractivo da denominação de origem CHAMPAGNE, da sua evocação de excelência, que permite a exploração do seu prestígio em infracção ao direito do recorrente de decidir proceder ou não proceder à exploração intensiva do prestígio da sua denominação de origem, é um uso que se aproveita indevidamente desse prestígio e que deve ser reprovado.

Por outro lado é um acto de banalização da denominação de origem CHAMPAGNE que, por isso, pode prejudicar, senão prejudica mesmo, o seu prestígio.

Estão, assim, verificados os requisitos que permitem a aplicação do artigo 312.º, n.º 4, do CPI para recusar a concessão de registo à marca ROSA CHAMPANHE.

A denominação de origem CHAMPAGNE, de prestígio, pelo menos, em Portugal, beneficia da protecção de registo prévio ao dessa marca e a utilização desse nome na composição da marca não só procura o indevido aproveitamento do prestígio da denominação de origem, como pode prejudicar o prestígio alcançado por esta denominação de origem.

III – Pelo exposto, julgando o recurso procedente e, em consequência, revogando a sentença recorrida, recusa-se protecção à marca ROSA CHAMPANHE, pelo que se revoga o despacho, de 27/4/2009, que deferiu o pedido de registo da marca nacional n.º 433440 ROSA CHAMPANHE

Custas, em ambas as instâncias, pelo recorrido: artigo 527.º, n.º I, do Código do Processo Civil. Processado em computador.

Lisboa, 9/7/2015

José Augusto Ramos
João Ramos de Sousa
Manuel Marques

