

JURISMAT

Revista Jurídica do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

N.º 13 – PORTIMÃO – MAIO 2021

Ficha Técnica

Título: JURISMAT – Revista Jurídica | Law Review – N.º 13
Director: Alberto de Sá e Mello
Edição: Centro de Estudos Avançados em Direito Francisco Suárez (ISMAT / ULHT / ULP)
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
Rua Dr. Estêvão de Vasconcleos, 33 A
8500-656 Portimão
PORTUGAL

Edição on-line: <https://recil.grupolusofona.pt/>
Catalogação: Latindex – folio 24241
Correspondência: info@ismat.pt
Data: Maio 2021
Tiragem: 100 exemplares
ISSN: 2182-6900

ÍNDICE

PALAVRAS DE ABERTURA	7
ARTIGOS	11
MARCOS EHRHARDT JR. & GABRIELA BUARQUE PEREIRA SILVA Contratos e Algoritmos: Alocação de Riscos, Discriminação e Necessidade de Supervisão por Humanos	13
CRISTINA ALVES BRAAMCAMP SOBRAL Novos Paradigmas do Direito	43
CARLOS FRAGA Sobre a Independência e Responsabilidade dos Juízes no Liberalismo (1820-1926)	61
ANTÓNIO BRAZ TEIXEIRA Lugar de José Frederico Laranjo no Krausismo Jurídico Português	81
M ^a TERESA CARRANCHO HERRERO La Necesaria Protección de los Bienes Culturales Inmuebles	93
MARIA DOS PRAZERES BELEZA Os Créditos compensatórios como reposição do equilíbrio entre os ex-cônjuges, em caso de divórcio	117
CATARINA SALGADO A residência alternada: melhor dos dois mundos... ou nem por isso...	135
HUGO CUNHA LANÇA Os Direitos dos Animais – efabulação ou realidade?	151
JOÃO ALMEIDA VIDAL Plataformas digitais de alojamento: uma análise luso-espanhola sob a perspectiva da responsabilidade civil	181
JOAQUÍN GARCÍA MURCIA, IVÁN ANTONIO RODRIGUEZ CARDÓ & DIEGO ÁLVAREZ ALONSO La prestación de trabajo a través de plataformas digitales en el sistema español: A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Septiembre de 2020	221
JOSÉ ANTÓNIO LOPES COELHO Breve apreciação sobre o desemprego atual	243
YOUNESS BENDAHMANE Entreprises : De quelques aspects des risques juridiques à l’heure du COVID	265

MARIA DE FÁTIMA CABRITA MENDES	
A Proposta da Comissão Europeia – <i>Digital Markets Act</i> : Eficácia para a resolução dos efeitos lesivos originados pelos gigantes tecnológicos na União Europeia	273
MARIA MIGUEL CARVALHO	
O pedido de registo de marcas «COVID»	295
ALBERTO DE SÁ E MELLO	
O direito exclusivo dos autores e as exceções a favor de bibliotecas, museus, arquivos e demais instituições culturais – Estudo de Direito Comparado dos regimes português e espanhol – Uma proposta para a transposição dos artigos 6.º a 8.º da Directiva 2019/790 (UE)	317
VÍTOR MATOS	
Medidas Cautelares de Polícia para os Crimes Praticados por Meios Informáticos – Dificuldades Inerentes à Prova Digital.....	345
SAÏD AZZI & YOUNESS BENDAHMANE	
La protection pénale de la dissolution de la société en droit marocain	383
JORGE GODINHO	
Arguição da dissertação de doutoramento de António Jorge Rocha Lé, Casinos em Portugal — percursos e alterações (1927-2015), na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 22 de Fevereiro de 2021	391
ARTIGOS DE ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO DO ISMAT	399
CAROLLINE SOARES	
Vicissitudes no Contrato de Locação – transmissão da posição contratual em âmbito de arrendamento urbano	401
LÚCIA COSTA	
A Venda de Pais a Filhos e Avós a Netos (Uma reflexão sobre o artigo 877º do Código Civil)	417
PEDRO MIGUEL COSTA DE AZEVEDO	
Harmonização Fiscal da Tributação Direta	433
MANUEL CATARINO	
Breve Introdução ao Direito Terrestre do Espaço Exterior	447

O pedido de registo de marcas «COVID»

MARIA MIGUEL CARVALHO ^{*/**}

Resumo: O presente estudo assenta numa breve reflexão sobre os pedidos de registo de marcas que têm sido apresentados por todo o mundo e que incluem designações alusivas ao coronavírus, à COVID-19 e a expressões e/ou imagens relacionados com esta pandemia que, de forma intencionalmente redutora, apelidamos de marcas “COVID”. Estes pedidos ficam sujeitos à observância dos requisitos legais de que depende a concessão do registo de marcas em geral e, em muitos casos, poderão deparar com vários impedimentos – v.g., a possível falta de capacidade distintiva, a suscetibilidade de indução em erro, a contrariedade à moral e à ordem pública, a apresentação do pedido de registo com má-fé, a existência de direitos anteriores conflituantes – que podem inviabilizar a sua concessão. É indispensável ter sempre presente que, vigorando o princípio da liberdade de iniciativa económica e, concomitantemente, o princípio da liberdade de concorrência, só quando existirem fundamentos (que, pelo menos para a doutrina dominante europeia, assentam (também) em argumentos de ordem ética e moral) para a consagração de uma exceção poderá ser atribuído um monopólio legal, como o que decorre do registo de uma marca, nos exatos termos em que for estabelecido, incluindo não apenas os re-

JURISMAT, Portimão, 2021, n.º 13, pp. 295-316.

* Professora Associada da Escola de Direito da Universidade do Minho. Investigadora Principal e Coordenadora do E-Tec – Estado, Empresa e Tecnologia, grupo do JusGov – Centro de Investigação em Justiça e Governação da Universidade do Minho.

** Este texto serviu de base à intervenção da autora no *Webinar* “Reflexões Éticas no contexto da Pandemia”, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie (S. Paulo – Brasil), Escola de Direito da Universidade do Minho e JusGov – Centro de Investigação em Justiça e Governação da Universidade do Minho, realizado em 16 de julho de 2020.

quisitos para a concessão, mas também o alcance dos direitos conferidos. Daqui decorre também que, mesmo nos casos em que os pedidos de registo de marcas «COVID» possam ser registados (por não se verificarem impedimentos absolutos e/ou relativos à concessão do registo), o direito exclusivo que lhes corresponder fica sujeito a limites, não permitindo ao seu titular a proibição de todo e qualquer uso de sinal semelhante.

Abstract: The object of the present study is a brief reflection on the applications for registration of trade marks that have been submitted worldwide and include designations referring to the coronavirus, COVID-19 and expressions and/or images related to this pandemic, which we have named, in an intentional reductive expression, “COVID” trade marks. These applications are subject to compliance with the legal requirements on which the granting of trade mark registration in general depends and, in many cases, may face several grounds for refusal – e.g., the possible lack of distinctive character, the susceptibility of being misleading or contrary to public policy and accepted principles of morality, application for registration of the trade mark made in bad faith, the existence of previous conflicting rights – which may make it unfeasible to grant them. It is essential to keep in mind that, given the principle of freedom of economic initiative and, concomitantly, the principle of freedom of competition, only when there are rationales (which, at least for the dominant European doctrine, are (also) grounded on ethical and moral arguments) for the establishment of an exception, a legal monopoly, such as that resulting from the registration of a trade mark, may be attributed and in the exact terms in which it is established, thus including not only the requirements for the concession, but also the limits of the rights conferred. That means that, even in cases where applications for registration of «COVID» trade marks may be granted (as there are no absolute and/or relative grounds for refusal), the exclusive right that corresponds to them is subject to limits, not allowing its holder to prohibit all uses of a similar sign.

Palavras-chave: COVID; registo de marcas; ética; capacidade distintiva; sinais genéricos; sinais descritivos; sinais enganosos; sinais contrários à moral, ordem pública e bons costumes; pedido de registo com má-fé; legitimidade para o registo; impedimentos relativos do registo de marca.

Keywords: COVID; trade marks registration; ethic; distinctiveness; generic signs; descriptive signs; deceptive signs; signs which are contrary to public policy and accepted principles of morality; application for registration of the trade mark made in bad faith; procedural legitimacy for the application for registration; relative grounds for refusal.

Sumário: 1. Introdução 2. A fundamentação da tutela jurídica da marca 3. Os requisitos para o registo de marcas e o pedido de registo de marcas «COVID» 3.1. Falta de capacidade distintiva: sinais genéricos e descritivos 3.2. Sinais enganosos 3.3. Sinais que contenham expressões contrárias à moral, ordem pública e bons costumes 3.4. O pedido de registo de má-fé 3.5. A legitimidade para o registo de marcas 3.6. Impedimentos relativos de registo 4. Considerações conclusivas.

1. Introdução

Como todos sabemos, o mundo, como o conhecíamos até ao final de 2019, mudou.¹ Mudou repentinamente, sem que ninguém estivesse preparado para o que aconteceu. Mudou pela verificação de um fenómeno biológico conhecido – um vírus, mais precisamente um coronavírus² – registado ao longo dos tempos,³ mas que, desta vez, se espalhou por todo o mundo a uma velocidade nunca antes vista, fruto da globali-

¹ De acordo com a Organização Mundial de Saúde [OMS], as autoridades chinesas reportaram, em 31/12/2019, uma série de casos de pneumonia, apontando para uma possível nova doença, com origem na cidade de Wuhan, na província de Hubei (<https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>). Não obstante, de acordo com uma reportagem publicada no *South China Morning Post*, o primeiro caso de um paciente, com o que viria mais tarde a ser designado COVID-19, poderá ter ocorrido em 17 de novembro de 2019, numa altura em que os médicos ainda não se tinham apercebido de poderem estar a lidar com uma nova doença, admitindo-se que possam existir casos anteriores (JOSEPHINE MA, “Coronavirus: China’s first confirmed COVID-19 case traced back to November 17”, *South China Morning Post*, de 13/3/2020). Apontando para o surgimento desta doença entre outubro e dezembro de 2019, v. o estudo referido por KATE KELLAND, “A study reveals that coronavirus had spread around the world by late 2019”, *The World Economic Forum COVID Action Platform*, de 6/5/2020 (<https://www.weforum.org/agenda/2020/05/coronavirus-spread-around-world-2019-study/>).

² Neste caso da família dos *Coronaviridae*, subfamília dos *Coronavirinae*, entretanto batizado de SARS-CoV-2, como é referido na nota 5. Sobre a taxonomia dos vírus, cfr. *Virus Taxonomy - Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses* (eds. Andrew M.Q. King/Michael J. Adams/Elliot J. Lefkowitz), Elsevier, 2012, pp. 806-828 (<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384684-6.00068-9>).

³ Os coronavírus foram identificados em humanos na década de '60 do séc. XX (SHAWNA WILLIAMS, “A Brief History of Human Coronaviruses”, *The Scientist*, Jun 2, 2020 (<https://www.the-scientist.com/news-opinion/a-brief-history-of-human-coronaviruses-67600>)). Antes do aparecimento do SARS-CoV-2, apareceram vários outros vírus, igualmente ou até mais perigosos para o Homem, v., p.e., a Gripe Espanhola (provocada por uma mutação do vírus da Influenza A, H1N1) entre 1918-1919; o Ébola (cujo primeiro caso foi identificado em meados de 1976, na República Democrática do Congo, mas que tem reaparecido periodicamente) e a Gripe Suína (mutação grave do vírus H1N1) surgida em 2019.

zação, originando a pandemia⁴ que vivenciamos, relativamente à doença por aquele provocada: a COVID-19.⁵

Esta nova realidade – que ainda não se sabe se, nem (exatamente) quando, terminará –, para além da trágica e lamentável perda de vidas humanas,⁶ trouxe mudanças em todos os domínios. Por experiência própria, todos conhecemos alguns dos desafios suscitados pelo confinamento nos âmbitos pessoal e social. E todos temos assistido ao impacto desta nova realidade, em particular por efeito do «lockdown»⁷ determinado em vários países por todo o mundo, nas economias nacionais e mundial.⁸

⁴ Aliás, esta foi a primeira vez que foi declarada uma pandemia com base num coronavírus. V. a declaração de pandemia relativa ao SARS-CoV-2, pela OMS, em <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

⁵ Em 11/2/2020, o *International Committee on Taxonomy of Viruses* designou o vírus por SARS-CoV-2 (que corresponde a *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*) e a OMS, seguindo as *guidelines* desenvolvidas previamente com a Organização Mundial para a Saúde Animal e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, designou a doença provocada pelo referido vírus como COVID-19, que corresponde a *coronavirus disease* e à indicação numérica do ano em que foi identificada ([https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)).

⁶ Os números de infetados, recuperados e óbitos podem ser consultados em vários sites (p.e., <https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>).

⁷ O *lockdown* tem sido o termo vulgarmente usado para referir a situação em que existem condicionamentos (proibições) à livre circulação de pessoas em determinadas áreas geográficas por força de uma emergência. Em Portugal, estas restrições resultaram do estado de emergência, decretado com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, que teve início em 19/3/2020 (v. Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, *DR* n.º 55/2020, I Série, pp. 13-(2) e ss.) e vigorou até 2/5/2020 (na sequência de duas renovações – v. Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, *DR* n.º 66/2020, 1.º suplemento, I Série, pp. 31-(2) e ss. e Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 17 de abril, *DR* n.º 76/2020, 1.º suplemento, I Série, pp. 7-(2) e ss., com as devidas autorizações da Assembleia da República), em seguida, em virtude do estado de calamidade que vigorou, em geral, até 28 de junho de 2020 (v. Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30/6/2020, *DR* n.º 85/2020, 3.º suplemento, I Série, pp. 7-(10) e ss.; Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17/5/2020, *DR* n.º 95-B/2020, I Série, p. 272-(2), Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29/5/2020, *DR* n.º 105/2020, 1.º suplemento, I Série, pp. 29-(9) e ss.; Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-B/2020, de 12/6/2020, *DR* n.º 113/2020, 2.º suplemento, I Série, pp. 6-(2) e ss.), data a partir da qual se manteve, até ao dia 31/7/2020, nalgumas zonas do país, vigorando nas restantes um estado de contingência e de alerta (Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26/6/2020, *DR* n.º 123/2020, 2.º Suplemento, I Série, pp. 27-(6) e ss. e Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, de 14/7/2020, *DR* n.º 135/2020, 2.º Suplemento, I Série, pp. 80 (2) e ss.).

⁸ De tal forma que há quem já tenha anunciado – em abril de 2020 e assumindo que a situação atual iria melhorar no 2.º semestre de 2020 – como sendo a pior recessão desde a grande depressão, e muito pior do que a crise financeira global (GITA GOPINATH, “O Grande Lockdown: a mais grave retração da economia desde a Grande Depressão”, *blogue Diálogo a Fondo do FMI sobre temas económicos da América Latina*, de 14/4/2020 (<https://www.imf.org/pt/News/Articles/2020/04/14/blog-weo-the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since>)).

Esta incerteza em que ainda vivemos e a falta de distanciamento destes acontecimentos – que, ainda que não nos pareça, são muito recentes – não permitem prognósticos minimamente seguros. Mas há algo que também a história da Humanidade demonstra: a imensa capacidade de adaptação e de superação das dificuldades pelo Homem, corroborada por um conhecido provérbio português: “a necessidade aguça o engenho”. Esperamos que estas surtam, rapidamente, efeito no que respeita à disponibilização de uma vacina e/ou outros medicamentos eficazes no combate à doença provocada por este vírus,⁹ bem como à indispensável recuperação económica e social.

A breve reflexão ético-jurídica que nos propomos trazer para este debate respeita a um fenómeno surgido em plena pandemia: a tentativa de aproveitamento comercial de sinais que lhe façam alusão, em especial pelo seu registo como marca e que, para simplificar e facilitar a compreensão deste fenómeno, de forma intencionalmente redutora, designamos como marcas “COVID”, sem prejuízo de, num ou outro caso, concretizarmos o sinal cujo registo foi solicitado.

De facto, um pouco por todo o mundo, começaram a ser apresentados pedidos de marcas¹⁰ que incluem designações alusivas ao coronavírus e à COVID-19¹¹ (como

the-great-depression?sc_mode=1). No mesmo sentido, v. Economic Consequences of the COVID-19 Pandemic, *Copenhagen Economics*, Março de 2020 (<https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/0/530/1585835646/copenhagen-economicseconomic-consequences-covid-19.pdf>).

⁹ Sendo certo que a possível protecção por patente dos mesmos e a eventual necessidade de licenças compulsórias, suscitam várias questões éticas que não cabem na economia deste estudo.

¹⁰ Até ao dia 9 de julho, foram apresentados 10 pedidos de registo de marcas em Portugal que incluem o termo «COVID»: «COVID 19» (dois sinais), «COVID APP» (sinal misto); COVID ZERO (sinal misto); «MÁSCARA-COVID 19»; «APCER COVID SAFE VERIFIED»; «MÁSCARAS COVID-19 APROVADO CITEVE» (sinal misto); «COVID FREE INSTALAÇÕES HIGIENIZADAS E SEGURAS CUMPRIMOS COM AS RECOMENDAÇÕES DAS AUTORIDADES DA SAÚDE» (sinal misto) e «TRACE COVID-19 GESTÃO DE VIGILÂNCIAS» (sinal misto) que foi o único registo concedido até ao momento. Todos os outros estão em fase de exame. (Informação disponível em <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=COVID&fOffices=PT&fADateRanges=2019-07-09..2020-06-08,2020-06-09..2020-07-01,2020-07-02..2020-07-08,2020-07-09..2020-07-09>). Foram também apresentados 5 pedidos que incluem «Corona»: «SOS LEGAL CORONAVIRUS»; «SOS CORONAVIRUS»; «CORONAVINHUS»; «CORONAVIRUS» e «CORONAKIDS», todos ainda em fase de exame (<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=CORONA&fOffices=PT&fADateRanges=2020-07-09..2020-07-09,2020-07-02..2020-07-08,2020-06-09..2020-07-01,2019-07-09..2020-06-08>).

No Brasil, foram apresentados 25 pedidos de registos de marcas que incluem o termo «COVID». V., entre outros, os sinais «COVIDA»; «COVIDATA», «PSICOVID» (sinal misto), «COVIDLESS», «TELECOVID» (informação disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=COVID&fOffices=BR&fADateRanges=2019-07-09..2020-06-08,2020-06-09..2020-07-01,2020-07-02..2020-07-08>) e 23 que incluem «Corona», tais como, «Corona killer»; «Mata corona» (<https://www.tmdn.org/>

«COVID», «COVID-19», «CORONAVIRUS», «Mask-Covid», «Covid Free», «Covid Safe», «Covid Manager», «Covid Zero», «Covid Buster», «Stop Covid», «Keep Calm and Covid On», «Covidaloca», «I survived Covid», entre muitas outras), e até, como se verificou na China, de nomes de hospitais ligados ao tratamento da doença provocada por este vírus, bem como do médico oftalmologista que tornou pública a existência deste novo vírus,¹² de figuras associadas ao referido vírus e de sinais que englobam denominações e imagens relacionadas com aquele.

tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=CORONA&fOffices=BR&fADateRanges=2019-07-13..2020-06-12,2020-07-06..2020-07-12,2020-06-13..2020-07-05).

Como marca da UE foram apresentados 32 pedidos de registo que incluem «COVID» (<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=2&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=COVID&fOffices=EM&fADateRanges=2020-07-09..2020-07-09,2020-07-02..2020-07-08,2020-06-09..2020-07-01,2019-07-09..2020-06-08>), v.g., «COVID», «MCCOVID», «COVIDLESS», «COVIDPass»; «Covidaloca», «Covidlight», entre outros. Ainda não foi proferida nenhuma decisão e um dos pedidos (STOP COVID - 19 INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA – sinal misto) foi retirado. Foram também apresentados 30 pedidos que incluem a palavra «Corona». V., p.e., «CORONA TOGETHER VICTORIOUS»; «CORONA PARTY» e «PASTA CORONA» (estando este último registado) – informação disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=2&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=CORONA&fOffices=EM&fADateRanges=2020-07-09..2020-07-09,2020-07-02..2020-07-08,2020-06-09..2020-07-01,2019-07-09..2020-06-08>.

Foram ainda apresentados um pedido de registo internacional como marca do sinal «COVID TRACER» (<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/WO501000001012358>) e 7 pedidos que incluem «Corona», p.e., «Corona Kid»; «Pasta Corona»; «OLVG CORONA CHECK» que já se encontram registadas (<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=CORONA&fOffices=WO&fADateRanges=2020-07-09..2020-07-09,2020-07-02..2020-07-08,2020-06-09..2020-07-01,2019-07-09..2020-06-08>).

¹¹ Sobre o chamado «Coronaspeak», v. “The rules of coronaspeak”, *The Economist*, edição de 27/6/2020 (<https://www.economist.com/books-and-arts/2020/06/27/the-rules-of-coronaspeak>, consultado pela última vez em 24/7/2020) e as listas elaboradas por TONY THORNE (especialista em calão contemporâneo do King’s College London), que incluem, entre muitas outras, palavras como *coronapocalypse*, *quarantimes*, *Covexit*, *unlockdown*, *Covidiot* (“#CORONA SPEAK – the language of Covid-19 goes viral” (<https://www.kcl.ac.uk/news/coronaspeak-the-language-of-covid-19-goes-viral>) e “#CORONASPEAK – the language of Covid-19 goes viral – 2” (<https://language-and-innovation.com/2020/04/15/coronaspeak-part-2-the-language-of-covid-19-goes-viral/>), de 16 e 15 de abril de 2020, respetivamente).

¹² Em fevereiro de 2020, o Instituto de Propriedade Industrial Chinês já tinha recebido mais de 1000 pedidos de registo de marcas. Estavam em causa sinais compostos pelos nomes de hospitais recém-construídos especificamente para acolher doentes com o SARS-CoV2 (p.e., Huoshen Mountain Hospital [火神山医院] e Leishen Mountain Hospital [雷神山医院], bem como a referência ao nome do médico oftalmologista do Hospital Central de Wuhan, que anunciou o vírus em momento anterior ao anúncio oficial pelas autoridades chinesas, LI Wenliang [李文亮]).

Entretanto, o referido Instituto preparou *guidelines* para a apreciação destes casos, que preveem a recusa destes registos a não ser pelos próprios hospitais, por se considerar que o registo destas marcas fora destes casos poderia ter efeitos sociais adversos significativos. Cfr. AARON WININGER, “Chinese Trademark Office Cracks Down on Malicious Filing of Coronavirus-Related Trademarks”, *The National Law Review*, 58 (2020), <https://www.natlawreview.com/>

Se nalguns casos, como teremos oportunidade de referir, poderá não estar em causa a legitimidade do(s) pedido(s) apresentado(s) – v. *infra* 3.6. -, a verdade é que, provavelmente, em muitos outros se tenta apenas aproveitar para reservar um sinal que se considera poder ser atrativo para incentivar compras de produtos e contratações de serviços pelos consumidores, procurando capitalizar esse investimento, mais tarde, pela negociação do mesmo.

Estes pedidos podem suscitar alguns problemas jurídicos, relacionados, desde logo, com os impedimentos ao registo de determinados sinais como marcas, a que estão subjacentes, como não poderia deixar de ser, os próprios fundamentos da tutela legalmente atribuída a estes direitos privativos industriais, fundamentos esses que, pelo menos para a doutrina dominante europeia, assentam (também) em argumentos de ordem ética e moral (v. *infra* 2.).

Centrando a nossa reflexão no tópico do registo de marcas, afastamos, por razões de economia, outras temáticas relacionadas com estes sinais distintivos, que podem suscitar questões éticas, como é o caso da contrafação de produtos marcados e, pela sua relevância no contexto da pandemia, em particular a contrafação de medicamentos e dispositivos de proteção individual.¹³ Também não abordaremos o aproveitamento publicitário da pandemia em prol da imagem de algumas marcas, uma vez que aí estaremos no âmbito do Direito da Publicidade e não propriamente do Direito de Marcas. Adiantamos apenas que, nalguns casos, esse “aproveitamento” pode apresentar uma função pedagógica, na medida em que seja incentivado o cumprimento das orientações das autoridades de saúde pública para evitar a propagação do vírus¹⁴ e/ou, em certa medida, enquadrar-se na *responsabilidade social* das empresas

article/chinese-trademark-office-cracks-down-malicious-filing-coronavirus-related-trademarks. Sobre as consequências destas notas v. *infra* 3.3.

¹³ É o caso da 3M (que produz máscaras N95) que intentou uma ação no tribunal federal da Califórnia contra um vendedor de máscaras no *site* Amazon.com que as vendia a um preço dezoito vezes superior ao preço de tabela e tem intentado outras ações por violação da sua marca e publicidade enganosa. Estes são aspetos muito relevantes dado que se trata de equipamentos de proteção, evitando o contágio e a propagação do vírus. A 3M já anunciou que a indemnização exigida reverterá para instituições de caridade (informações obtidas em MARTY JOHNSON, “3M sues Amazon seller who offered masks at 18 times markup”, *The Hill*, de 9/6/2020 (disponível para consulta em <https://thehill.com/policy/technology/501800-3m-sues-amazon-seller-who-offered-masks-at-18-times-markup>).

¹⁴ Vejam-se as recentes campanhas publicitárias da Audi (<https://youtu.be/ZKbPlhJ38EA>), da Volkswagen (https://youtu.be/JcKP_VB6xY), da Mercedes (https://www.motor24.pt/files/2020/03/92186651_687408395420739_9039026285254279168_n.jpg), da McDonalds Brasil (<https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/200326112126-mcdonalds-brazil-social-distancing-logo-exlarge-169.jpg>), da Coca-Cola (<https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/200326102237-coca-cola-social-distancing-ad-restricted-exlarge-169.jpg>) e das marcas portuguesas Time Out e Público (<https://www.publico.pt/2020/03/31/p3/fotogaleria/covid-19-em-todo-lado-logotipos->

titulares dessas marcas.¹⁵ Da mesma forma, excluimos destas breves reflexões a questão dos possíveis danos causados à imagem de algumas marcas, especialmente nos casos de *fake-news* e de divulgação de *memes*,¹⁶ como chegou a ser discutido a propósito da conhecida marca de cerveja «Corona».¹⁷

2. A fundamentação da tutela jurídica da marca

Uma marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços.

A tutela jurídica deste direito privativo industrial constitui a resposta do legislador a necessidades que se fizeram sentir na prática e que são mais facilmente apreendidas se imaginarmos como seria se um consumidor tivesse de escolher os produtos ou serviços que deseja adquirir ou contratar num mercado sem marcas.¹⁸ Limitando esta

marcas-400878#&gid=1&pid=1), entre outros, em que usam aqueles conhecidos sinais de forma a aludir (e a apelar?) ao distanciamento social.

¹⁵ Pense-se nos vários casos em que empresas titulares de marcas conhecidas começaram a produzir material de proteção não cirúrgico que cederam, gratuitamente, a instituições da área da sua sede – como sucedeu com o *designer* português Luís Onofre (<https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-03-27-Designer-de-calcado-Luis-Onofre-produz-mascaras-para-doar-a-instituicoes>) ou a profissionais de saúde e hospitais – como tem sido o caso da *Louis Vuitton*, da *Chanel* e da *Burberry* (<https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-04-15-Marcas-de-alta-costura-produzem-mascaras-de-protexao-contra-a-Covid-19>).

¹⁶ Ou seja, a “imagem, vídeo ou outro conteúdo de carácter paródico ou humorístico, geralmente resultante da edição de uma versão original, que é copiado e se espalha rapidamente através da internet” (<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/memes>).

¹⁷ Uma notícia amplamente divulgada em todo o mundo dava conta de que a «Corona», uma conhecida marca de cervejas de origem mexicana, estaria a ressentir-se em termos de vendas e, por conseguinte, resultados financeiros, dada a associação pelos consumidores daquela marca ao nome da família do vírus que provoca a COVID-19, já que o mesmo é mais usado do que o seu nome oficial (SARS-COV-2), intensificada pelos vários *memes* que foram surgindo nas redes sociais, por um aumento da pesquisa em vários motores de busca de um “vírus da cerveja” e ainda pelos resultados de um estudo de mercado, realizado nos EUA, de que resultou que 38% dos consumidores não vão comprar a cerveja com aquela marca e que 16% dos consumidores estão confusos quanto à associação entre o coronavírus e a referida marca cerveja. V., entre nós, a notícia “Covid 19 faz tremer cerveja Corona”, publicada no Expresso, de 28/2/2020. Não obstante, a titular da marca, referindo estar a responder a informações inexatas sobre o impacto do vírus no seu negócio, que têm estado a circular nos *media* tradicionais e nas redes sociais, declarou que as preocupações com esse impacto negativo são infundadas e que as vendas da referida cerveja continuam a aumentar (SEBASTIAN TONG, “Corona Beer Brewer Disputes Claims of Virus Impact on Sales”, Bloomberg, 28/2/2020 (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-28/corona-beer-brewer-disputes-claims-of-virus-impact-on-sales>) e ainda SEAN CARLIN, “Coronavirus Fears Haven’t Sunk Sales of Corona Beer in U.S.”, *Fact Check.org*, de 10/3/2020 (<https://www.factcheck.org/2020/03/coronavirus-fears-havent-sunk-sales-of-corona-beer-in-u-s/>)).

¹⁸ Seguimos, de perto, embora com atualizações, o que escrevemos em *A marca enganosa*, Almeida, Coimbra, 2010, pp.20 e ss.

referência às marcas individuais e como atualmente as conhecemos, pode-se dizer que, sem estes sinais, a decisão de compra do consumidor poderia tornar-se muito difícil, atendendo, em especial e entre outros fatores, à explosão da oferta de produtos e serviços, à crescente complexidade de aspetos técnicos, ao incremento da publicidade comercial e às novas técnicas de *marketing*.

A regulamentação jurídica das marcas surgiu, como é sabido, da necessidade, resultante da 1.^a revolução industrial,¹⁹ de escoamento dos produtos, fabricados em maiores quantidades e qualitativamente semelhantes, graças à produção em série e mecanizada. Para tal, os produtores tinham de distinguir os seus bens dos demais oferecidos pelos concorrentes. Conseguiram-no, em larga medida, pela utilização das marcas, que se intensificou, posteriormente, com o recurso a novos métodos de venda, à publicidade, ao acesso ao crédito e às novas formas de distribuição, e culminou na hodierna sociedade de consumo, considerando-se, inclusivamente, que estes sinais constituem uma marca distintiva da nossa cultura.²⁰

A análise económica das marcas, que é um dos principais fundamentos usados para a tutela jurídica destas, sobretudo nos EUA²¹, assenta na sua caracterização como sinais que proporcionam informação aos consumidores, especialmente importantes para corrigir a assimetria entre a informação de que estes dispõem relativamente à do vendedor.

Esta informação – que não é analítica (i.e., não indica o peso, a cor, a dimensão, a composição do produto, etc.) – está condensada num sinal (símbolo) que, funcionando como um “atalho”, permite ao consumidor identificar o produto ou serviço e associá-lo a determinadas características (*máxime* à sua proveniência empresarial), viabilizando a distinção daquele produto ou serviço de outros semelhantes.

A teoria económica das marcas, defendida por LANDES e POSNER, sustenta que a marca permite não apenas que os consumidores economizem “custos de procura” (na medida em que, diferenciando os produtos oferecidos, facilita a escolha dos que preferem), como também o incentivo da manutenção e da melhoria da qualidade dos

¹⁹ Sobre a evolução das marcas com as sucessivas revoluções industriais e, em especial, na sequência da 4.^a revolução industrial, cujo motor assenta na inteligência artificial e na robotização, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, “Inteligência artificial: desafios e oportunidades para o Direito de Marcas”, *E-TEC Yearbook 2020 – Artificial Intelligence & Robots*, pp. 111-128, <https://drive.google.com/file/d/1Uk8TIyG3-AsnUIom8uBlpUzfuISiYAho/view>.

²⁰ A. G. PAPANDREOU, “The economic effect of trademark”, *California Law Review*, 44 (1956), p. 509.

²¹ Muito embora alguns autores sustentem a necessidade de outras abordagens, como é o caso de ROBERT BONE que considera importante a valoração de aspetos procedimentais, em especial, os custos de *enforcement* da marca, incluindo os custos associados às ações judiciais e aos custos dos erros de sub e de sobre *enforcement* (“Enforcement costs and trademark puzzles”, *Virginia Law Review*, 90 (2004), pp. 2100-2185 (p.1201).

produtos ou serviços marcados e que, para poder desempenhar as suas funções económicas,²² a marca tem de ser protegida legalmente, porque o custo de violar uma marca é pequeno e o incentivo – na falta de impedimento legal – será tanto maior quanto mais forte for a marca.

Apesar de se reconhecer a “utilidade de se analisar também economicamente o direito”,²³ não se deve perder de vista que, às considerações de eficiência próprias dessa análise se sobrepõem as valorações de justiça e, na Europa, prevalecem fundamentações de ordem moral e ética. Neste contexto, compreende-se que as marcas devam ser protegidas pelo Direito, pois, se tal não suceder, qualquer um pode usar sinais idênticos ou semelhantes e, por essa via, induzir em erro os consumidores – que poderão adquirir os seus produtos, pensando tratar-se dos do verdadeiro titular da marca, bem como prejudicar os concorrentes (titulares das marcas) através de um meio eticamente censurável (o desvio de clientela pelo engano),²⁴ havendo ainda quem sustente que tal conduziria a um enriquecimento sem causa por parte do terceiro,²⁵ igualmente condenável.

O reconhecimento de tutela jurídica à marca traduz-se na concessão de um direito *exclusivo* ao titular da marca - que implica admitir um *monopólio* sobre aquele sinal e que pode criar barreiras à entrada de outros empresários no mercado – que se concretiza na faculdade de proibir o uso e o registo de (i) sinais idênticos para produtos ou serviços idênticos (a chamada «dupla identidade»);²⁶ (ii) sinais idênticos ou semelhantes ao seu para produtos ou serviços idênticos ou afins, se existir risco de

²² Assim, e a título meramente exemplificativo, se A (consumidor) adquiriu uma máscara respiratória reutilizável da marca SALLSA e ficou satisfeito com o produto, é provável que, caso necessite de outras, e de entre as várias marcas existentes no mercado, opte pela que está assinalada com a mesma marca, pois terá a expectativa de que, sendo proveniente da mesma empresa, nela encontre as mesmas características/qualidade que apreciou. Paralelamente, o interesse do titular da marca será o de não diminuir essa qualidade, sob pena de perder clientes, desiludidos, no futuro.

²³ JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Da Empresarialidade – As empresas no direito*, Almedina, Coimbra, 1996, p.18, nota 52.

²⁴ Retomando o exemplo referido, se for permitida a coexistência de um sinal igual ou semelhante (p.e., Sallsa), o consumidor poderá ser induzido em erro e adquirir uma máscara respiratória que pensava ser da mesma marca que anteriormente comprou e, paralelamente, o titular da marca anterior poderá ver a sua clientela ser desviada, à custa do engano.

²⁵ Como ROBERT BONE (*op. cit.*, p.2111) refere, este fundamento pressupõe que existe enriquecimento sem causa quando o terceiro retira indevidamente vantagem do *goodwill* associado à marca de outrem.

²⁶ Art.10.º, n.º2, al.ª a) da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12/2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação) [DM], *JOL* 336, de 23/12/2015, pp. 1 e ss. (p.11); art. 249.º, n.º1, al.ª a) do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10/12 [CPI] e o art.9.º, n.º2, al.ª a) do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/6/2017, sobre a marca da União Europeia (codificação) [RMUE].

confusão no espírito do público que, no direito europeu, inclui o risco de associação entre o sinal e a marca²⁷ e, (iii) no caso das chamadas marcas de prestígio, vai mais além, proibindo o uso e o registo de sinais idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que a utilização desses sinais, sem motivo justo, possa tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou prejudicá-los.²⁸

Todavia, os custos inerentes a esta tutela impõem-lhe *limites* na medida em que possam afetar o interesse público geral, o interesse dos concorrentes e os interesses dos consumidores.²⁹ Dado o objeto deste estudo, iremos apenas referir, de forma breve, alguns que têm a ver com a admissibilidade do registo das marcas «COVID».

3. Os requisitos para o registo de marcas e o pedido de registo de marcas «COVID»

3.1. Falta de capacidade distintiva: sinais genéricos e descritivos

Como referimos, dado que a marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços por referência à proveniência empresarial (art. 208.º *in fine*, do Código da Propriedade Industrial [CPI]),³⁰ é natural que o art. 209.º do CPI sublinhe a indispensabilidade do carácter distintivo, afirmando, desde logo, na al.ª a) do n.º1, que não podem constituir marcas os sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo (art. 231.º, n.º1, al. b) e c)),³¹ sob pena de tal registo, indevidamente concedido, ser nulo (art. 259.º, n.º1).³²

Admitindo que o pedido de registo de uma marca «COVID» possa ter aptidão distintiva *em abstracto*³³ e que seja suscetível de representação de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular,³⁴ é

²⁷ Art. 10.º, n.º2, al.ª b) da DM; art. 249.º, n.º2, al.ª b) do CPI e art. 9.º, n.º2, al.ª b) do RMUE.

²⁸ Art. 10.º, n.º2, al.ª c) da DM; art. 249.º, n.º2, al.ª c) do CPI e art. 9.º, n.º2, al.ª c) do RMUE.

²⁹ Cfr., por todos, ADRIANO VANZETTI, “Equilibrio d’interessi e diritto al marchio”, in: *Rivista di Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*, (1960), pp. 258 e ss.

³⁰ Aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10/12. V. o art. 3.º da DM e o art. 4.º do RMUE.

³¹ V. o art. 4.º, n.º1, al.ªs a) a d) da DM e o art. 7.º, n.º1, al.ªs a) a d) do RMUE.

³² V. o art. 4.º, n.º1, al.ªs a) a d) da DM e o art.59.º, n.º1, al.ª a) do RMUE.

³³ Cfr., em sentido contrário, REBECCA ANDERSON-SMITH, “Countering the inevitable flood of covid-19 trademark applications”, *World Trademark Review*, de 17/4/2020, que defende que parece existir um argumento segundo o qual o termo está tão espalhado e é usado genericamente que não pode funcionar como indicação de origem para nenhum produto ou serviço, pois será apenas visto como uma referência ao vírus e não como diferenciação dos produtos provenientes de uma empresa em relação aos que têm origem noutras.

³⁴ Requisitos indispensáveis que resultam dos arts. 3.º da DM, 208.º do CPI e 4.º do RMUE.

necessário analisar se aquele sinal tem capacidade distintiva *concreta*, i.e., relativamente aos produtos ou serviços que visa assinalar.³⁵

A aferição da capacidade distintiva assenta numa análise duplamente concreta: deve atender-se ao sinal (às suas características, natureza, significado, etc.), relacionando-o com os produtos ou serviços para os quais é solicitado o registo, de acordo com a “(...) percepção que dela [marca] tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços”.³⁶ Acresce que, como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia [TJUE], além da marca tal como consta do pedido de registo, devem ainda ser tidos em consideração “todos os outros factos e circunstâncias pertinentes”, incluindo todos os modos de uso prováveis da marca pedida, que, na falta de outros indícios, correspondem “aos modos de uso que, à luz dos hábitos do setor económico em causa, são suscetíveis de ser significativos na prática”.³⁷

Um sinal não terá capacidade distintiva – não podendo ser registado como marca³⁸ – se for, *exclusivamente*, genérico ou descritivo, como parece poder suceder em vários dos casos dos pedidos de registo de marcas «COVID» apresentados e, sobretudo, quando está em causa o seu registo para equipamento de proteção e medicamentos relacionados com esta doença ou com o vírus que a provoca.

Os sinais genéricos são sinais (nominativos ou figurativos) que se referem, exclusivamente, ao nome ou ao género do produto ou serviço visado pelo registo, sendo, por esse motivo, a antítese de uma marca. Assim, parece que não poderá ser registado «COVID-19 Test» para assinalar produtos que diagnosticam se uma pessoa está infetada, tendo desenvolvido a doença COVID-19.

Como LUÍS COUTO GONÇALVES refere, a estes sinais devem ser equiparados aqueles que apresentem os “nomes dos produtos ou serviços incorretamente redigidos, ou simplesmente abreviados ou, ainda, compostos de simples aditamentos, irrelevantes ou inexpressivos, dos quais não resulte qualquer significado mais sugestivo ou qualquer capacidade individualizadora e, ainda, as denominações genéricas que o sejam

³⁵ Seguimos aqui de perto, embora com adaptações ao caso que estamos a analisar, o que escrevemos na anotação do art. 209.º, no *Código da Propriedade Industrial Anotado* (coord. cient. Luís Couto Gonçalves), Almedina/APDI, Coimbra, 2021, pp. 825 e ss.

³⁶ V. n.ºs 32 e ss. do Ac. do TJUE, de 12/2/04, proferido no proc. C-363/99, no caso “Postkantoor” (*Colectânea da jurisprudência*, (2004), I-01619 - ECLI:EU:C:2004:86).

³⁷ V. os n.ºs 35 e 37 do Ac. proferido no caso “Postkantoor”, *cit.* V., ainda o Ac. TJUE, de 12/9/19, proferido no proc. C-541/18, no caso “#darferdas?” (ECLI:EU:C:2019:725).

Para maiores desenvolvimentos sobre a apreciação do carácter distintivo, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, «A marca descritiva apreciada pelo Tribunal de Justiça no Acórdão Postkantoor», in: *Scientia Iuridica*, Tomo LIII (2004), pp.509-530 (esp. pp.515 e ss.).

³⁸ E se for registado, este será nulo (arts. 259.º, n.º1 do CPI, 4.º da DM e 7.º do RMUE).

face a uma língua estrangeira falada em algum país da União Europeia”.³⁹ Seria, por hipótese, e recorrendo ao exemplo anterior, o caso de um sinal composto pela expressão «COOVID test».

Uma outra dificuldade que muitos dos pedidos de registo de marcas «COVID» poderão enfrentar será a falta de capacidade distintiva por poderem ser *exclusivamente* descritivos.

Na al.^a c) do n.º1 do art. 209.º (*ex vi* al.^a c) do n.º1 do art.231.º)⁴⁰ está prevista essa proibição e a norma refere, de forma exemplificativa, os aspetos descritivos mais frequentemente utilizados, interessando no caso *sub judice*, em particular, as indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade e/ou o destino do produto ou da prestação do serviço, ou outra característica dos mesmos.

A justificação desta proibição assenta em duas razões atinentes ao próprio sistema concorrencial. Uma respeita ao facto de tais sinais não possuírem capacidade distintiva, já que se referem às propriedades e características de produtos ou serviços daquele tipo. Outra reporta-se à *necessidade de manter livremente disponíveis* os sinais descritivos para que todos os empresários que operam no setor correspondente do mercado os possam utilizar.

Convém, todavia, ter presente que o que está proibido é o registo de sinais compostos *exclusivamente* por estas indicações, o que significa que se estes integrarem uma marca com outros elementos (marca complexa)⁴¹ e o conjunto tiver capacidade distintiva, o problema da descritividade já não se coloca. Assim, deverá ser recusado o pedido de registo de marca de um sinal verbal composto unicamente pela expressão «Covid-19 Protect», para distinguir máscaras de proteção, mas, *se não se verificarem outros impedimentos de registo*, eventualmente, aquele poderá ser concedido se

³⁹ LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, cit., pp. 210 e s.

⁴⁰ V. art. 4.º, n.º1, al.^a c) da DM e art. 7.º, n.º1, al.^a c) do RMUE.

⁴¹ Incluindo as chamadas palavras *portmanteau* (que, segundo a *Encyclopaedia Britannica*, é uma palavra que resulta da mistura de duas ou mais palavras ou partes de palavras, de forma que a *portmanteauword* expressa alguma combinação do significado das suas partes (<https://www.britannica.com/topic/portmanteau-word>)). Referindo-se-lhes no âmbito da COVID-19, cfr. NEIL WILKOF, “(Almost) everything you want to know about a portmanteau word as a mark” (<http://ipkitten.blogspot.com/2020/07/almost-everything-you-want-to-know.html>, consultado em 22/07/2020), sublinha que o que está aqui em causa é diferente da situação em que são inteiramente adotados dois termos descritivos para criar uma nova palavra composta (como sucederia, no exemplo do autor, com «coronapocalypse» [inspirado no texto publicado no *The Economist*, “The rules of coronaspeak”, citado supra 11]). No caso da palavra *portmanteau* como “os dois significados estão “embalados” na palavra única portmanteau, nenhum dos termos descritivos subjacentes permanece intacto na nova palavra” e, por isso, é que suscitam dúvidas quanto à capacidade distintiva.

forem acrescentados outros elementos nominativos e/ou figurativos que confirmam capacidade distintiva ao conjunto.

Importa ainda referir que na descritividade o que está em causa é a referência *direta* ou *explícita* a determinadas características dos produtos ou serviços. Por isso, é admissível o registo de marcas *sugestivas* – marcas que evocam ou sugerem características dos produtos ou serviços – se não incorrerem noutras proibições, não obstante o seu regime de proteção ser “mais ténue, especialmente no tocante ao juízo de confundibilidade”.⁴²

Por outro lado, mesmo os sinais exclusiva e diretamente descritivos poderão ser registados como marca se tiverem adquirido, supervenientemente, capacidade distintiva⁴³ – o chamado *secondary meaning*, que é “um fenómeno que implica mutações semânticas ou simbólicas, em virtude do qual um sinal originariamente desprovido de capacidade distintiva, por consequência fundamentalmente do uso, aos olhos dos consumidores converte-se em identificador dos produtos ou serviços de um determinado empresário”. Todavia, atendendo ao conhecimento generalizado das expressões «COVID» e «Coronavírus», bem como da imagem⁴⁴ do vírus, vemos com extrema dificuldade que, pelo menos nos próximos tempos, tal possa vir a suceder.

Há ainda um outro importante facto a ter em conta. Nos casos em que for possível o registo como marca de sinais que incluam elementos descritivos ou genéricos, esses elementos não serão considerados de uso exclusivo do requerente (exceto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva – o que, como referimos, nos parece difícil que venha a suceder) –, indicando-se no despacho de concessão do registo, a pedido do requerente ou do reclamante, quais são os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente (arts. 209.º, n.ºs 2 e 3 do CPI). A solução estabelecida – assenta nos chamados *disclaimers* – ao “delimitar explicitamente a parte da marca registada que fica protegida, separando-a daquilo que permanece no domínio público”⁴⁵, fomentando-se, assim, o equilíbrio dos interesses presentes.

⁴² LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, cit., p.212.

⁴³ Nestes casos não é recusado o registo (e se este tiver sido concedido, não é invalidado) de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidas nas al.as a), c) e d) do n.º1 do art.209.º se, na sequência do uso que dela for feito, esta tiver entretanto adquirido carácter distintivo (arts. 231.º, n.º2 e 259.º, n.º2). V. também os arts. 4.º, n.º4 da DM e 7.º, n.º3 do RMUE.

⁴⁴ Cf. <https://www.sns.gov.pt/noticias/2020/04/29/covid-19-vigilancia-sazonal/>.

⁴⁵ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções fundamentais*, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, p. 255, nota 637.

3.2. Sinais enganosos

Uma outra dificuldade que alguns pedidos de registo de marcas «COVID» podem enfrentar tem a ver com outro impedimento absoluto⁴⁶ de registo: não podem ser registados como marcas sinais que sejam suscetíveis de induzir o público em erro, nomeadamente sobre a natureza, qualidades ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina (art. 231.º, n.º3, al.ª d) CPI).^{47/48} Desta forma, o pedido de registo como marca de um sinal – como «COVIDkiller» para um xarope – que, pela sua composição, pode fazer com que o consumidor acredite, erroneamente, que aquele produto trata a doença, deve ser recusado e, se for concedido, deve ser invalidado.

3.3. Sinais que contenham expressões contrárias à moral, ordem pública e bons costumes

A proibição de registar marcas contrárias à moral e à ordem pública era a única possibilidade de recusa de registo de marca (art. 6.º) prevista na versão originária da Convenção da União de Paris [CUP],⁴⁹ de que são membros fundadores quer Portugal, quer o Brasil. Hoje, essa proibição – a que, entretanto se juntaram, outras – mantém-se na CUP (art. 6.º *quinquies* B)-3.º)⁵⁰ e encontra-se quer no CPI, quer na DM e no RMUE,⁵¹ embora em termos não exatamente coincidentes, uma vez que no Código Português se inclui nesta previsão também os sinais contrários à lei.⁵² Aten-

⁴⁶ Como já referimos em *A marca enganosa*, cit., pp. 38 e ss., habitualmente a doutrina diferencia no quadro geral dos impedimentos de registo os que se baseiam em causas ou motivos absolutos e aqueles outros que assentam em causas ou motivos relativos.

A diferenciação é feita considerando, por um lado, os interesses que justificam a consagração desses limites à admissibilidade de registo de determinados sinais: os impedimentos absolutos de registo resultam principalmente da tutela do interesse público, enquanto que os impedimentos relativos atendem especialmente a interesses individuais.

Por outro lado, a distinção entre os impedimentos de registo mencionados decorre do modo como é aferida em concreto, a existência do motivo de recusa de registo. No âmbito dos impedimentos absolutos de registo está em causa, essencialmente, a apreciação do sinal *in se*, sendo a apreciação dos motivos relativos de recusa de registo feita pela comparação do sinal cujo registo é pedido com outros direitos anteriores.

⁴⁷ V. ainda o art. 4.º, n.º1, al.ª g) da DM e o art. 7.º, n.º1, al.ª g) do RMUE.

⁴⁸ Sobre os requisitos de aplicação deste impedimento de registo, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *A marca enganosa*, cit., pp. 144 e ss.

⁴⁹ Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20/3/1883, revista pela última vez em Estocolmo (1967) e corrigida em 2/9/1979.

⁵⁰ Sobre esta norma, cfr., entre outros, STEPHEN P. LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights – National and International Protection*, Vol. II, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, pp.1211 e ss. e G. H. C. BONDEHAUSEN, *Guia para la aplicación del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial revistado en Estocolmo en 1967*, BIRPI, 1969, pp. 124 e ss.

⁵¹ V. arts. 231.º, n.º3, al.ª c) do CPI; 4.º, n.º1, al.ª f) da DM; 7.º, n.º1, al.ª f) do RMUE.

⁵² E do que se refere na nota seguinte relativamente à referência à moral e aos bons costumes.

dendo ao facto de, tanto quanto sabemos, não existir legislação que profba o registo de marcas «COVID» em Portugal, vamos centrar a nossa reflexão no domínio da eventual contrariedade à moral, ordem pública e bons costumes.

No que concerne especificamente aos conceitos de ordem pública e de moral ou bons costumes⁵³ importa, desde já, referir que, apesar de estreitamente relacionados,⁵⁴ apresentam diferenças⁵⁵ que, do ponto de vista prático – na medida em que conduzem exatamente à mesma consequência: recusa e invalidade do registo – não têm grande relevância.

Parecem-nos particularmente esclarecedoras as considerações do Advogado-Geral MICHAL BOBEK, proferidas nas Conclusões do caso «Fack Ju Göhte».⁵⁶ Aí foi sustentado – posição que, de resto, foi acolhida pelo Ac. do TJUE no âmbito do mesmo processo⁵⁷ – que “a ordem pública é uma visão normativa de valores e de objetivos, definida pela respetiva autoridade pública, que deve ser prosseguida hoje e no futuro”, expressando a vontade da entidade pública reguladora quanto às normas que devem ser respeitadas na sociedade. Por isso, “o seu conteúdo deve ser determinado a partir de fontes oficiais de direito e/ou de políticas públicas”.⁵⁸ Já os bons costumes respeitam “a valores e a convicções adotados numa certa época por uma determinada sociedade, estabelecidos e implementados pelo consenso social que prevalece nessa mesma sociedade num determinado momento (...)”.⁵⁹

Atendendo a estas diferenças, deve ser também distinto o modo da sua verificação: a recusa do pedido de registo com fundamento em violação da ordem pública baseia-

⁵³ Referimo-los em conjunto porque, nalgumas legislações, surge um ou outro. É o caso da DM e do RMUE – arts. 4.º, n.º1, al.ª f) e 7.º, n.º1, al.ª f), respetivamente – que, na versão portuguesa, refere unicamente os “bons costumes”, omitindo a referência à moral, apesar de, na versão inglesa, serem apenas referidos os “accepted principles of morality”.

⁵⁴ Verificando-se, nalguns casos, até sobreposição de ambos, como refere o Advogado-Geral MICHAL BOBEK (nas conclusões apresentadas em 2/7/2019, no Proc. C-240/18 P, no caso «Fack Ju Göhte» (ECLI:EU:C:2019:553)), que sublinha que tal “é uma consequência lógica da sobreposição entre as normas legais e as normas morais a que se referem” (n.º 75).

⁵⁵ Em sentido diferente, v., por exemplo, T. COHEN JEHORAM/ C. VAN NISPEN/ T. HUYDECOPER, *European Trademark Law: Community trademark law and harmonized national trademark law*, Wolters Kluwers, Alphen aan den Rijn, 2010, p. 171, *apud* Conclusões do Advogado-Geral MICHAL BOBEK, no caso «Fack Ju Göhte», *cit.*, nota 38.

⁵⁶ Conclusões do Advogado-Geral MICHAL BOBEK, no caso «Fack Ju Göhte», *cit.*

⁵⁷ V. Ac. do TJUE (Quinta Secção), de 27/2/2020, proferido no Proc. C-240/18-P, no caso «Fack Ju Göhte», (ECLI:EU:C:2020:118).

⁵⁸ V. n.º76 das Conclusões do Advogado-Geral MICHAL BOBEK, no caso «Fack Ju Göhte», *cit.*

⁵⁹ V. n.º77 das Conclusões do Advogado-Geral MICHAL BOBEK, no caso «Fack Ju Göhte», *cit.* No mesmo sentido, cfr. MOTA PINTO, *Teoria Geral do Direito Civil* (Pinto Monteiro/Paulo Mota Pinto), 4.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2005, pp. 558 e s., que define bons costumes como o “conjunto de regras éticas aceites pelas pessoas honestas, corretas, de boa-fé, num dado ambiente e num certo momento”.

-se em critérios *objetivos* – porque, como refere o Advogado-Geral MICHAL BOBEK - essa ordem tem de ter sido declarada em algum lugar,⁶⁰ enquanto que a contrariedade aos bons costumes é apreciada em termos *subjetivos*, já que estes não podem ser apurados fora do contexto social e normativo.⁶¹ Porém, tal não impede a sobreposição de ambas. Aliás, como refere o citado Advogado-Geral, “idealmente, um grau razoável de ordem pública deve refletir e consolidar os bons costumes” e “noutros casos, o que inicialmente era apenas ordem pública também se transformará gradualmente em bons costumes”.⁶²

Ora, como já tem sido referido,⁶³ quando não exista nenhuma razão justificativa para apresentar um pedido de registo de marca que inclua as palavras e/ou imagem «COVID», «COVID-19» ou «Coronavirus», atendendo ao efeito devastador deste vírus e da doença por ele originada sobre milhares de pessoas em todo o mundo, é provável que aquele seja recusado com este fundamento. Aliás, é exatamente o que se tem passado já na China, onde – concretizando a aplicação do art. 10.º da Lei de Marcas Chinesa⁶⁴ – a entidade competente pelo registo de marcas emitiu uma nota, em 27/2/2020, em que declarou que seriam severamente reprimidos os pedidos de marcas maliciosas relacionados com a epidemia, explicitando-se ainda que o registo como marcas que contenham os sinais «huoshenshan» e «leishenshan» (correspondentes aos nomes dos hospitais referidos *supra* na nota 12) serão recusados, a não ser

⁶⁰ V. n.º 79 das Conclusões do Advogado-Geral MICHAL BOBEK, no caso «Fack Ju Göhte», *cit.*, onde este esclarece que “porque a ordem pública é articulada de cima para baixo, o seu conteúdo pode ser determinado «objetivamente», porque essa ordem tem de ter sido declarada em algum lugar. A ordem pública pode, assim, ser estudada «à mesa» nos gabinetes das autoridades públicas, por referência a leis, políticas e declarações oficiais. Pode ser necessário encontrar uma fonte exata para uma determinada proposição política, para que o seu anúncio (ou melhor, a recusa de fornecer algo por referência à ordem pública) atenda aos critérios de previsibilidade, de inexistência de arbitrariedade, e de boa administração. No entanto, uma vez preenchidos estes requisitos, é apenas uma questão de vontade administrativa e de desejos unilaterais”.

⁶¹ Como o Advogado-Geral MICHAL BOBEK referiu nas conclusões apresentadas no caso «Fack Ju Göhte», *cit.*, n.º 80, “a sua identificação requer pelo menos alguma avaliação empírica daquilo que a sociedade relevante (o público em questão) considera, num determinado momento, serem normas aceitáveis de conduta. Por outras palavras, para observar se um sinal específico é contrário aos bons costumes, é necessário recorrer a elementos de prova de um caso em concreto para determinar de que forma o público relevante reagiria presumivelmente se esse sinal fosse apostado nos respetivos produtos ou serviços”. V. ainda o n.º 39 do Acórdão proferido neste caso, *cit.*

⁶² V. o n.º 81 das Conclusões apresentadas no caso «Fack Ju Göhte», *cit.*

⁶³ REBECCA ANDERSON-SMITH, *op.cit.*, referindo-se, especificamente, à possível recusa de registo pelo Instituto de Propriedade Industrial do Reino Unido e pelo Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia.

⁶⁴ Segundo TIAN LU, “China says ‘No’ to the malicious filing of Coronavirus-related trade marks”, *The IPKat*, 28/3/2020 (<http://ipkitten.blogspot.com/2020/03/china-says-no-to-malicious-filing-of.html>), o art. 10.º da Lei Chinesa de Marcas elenca vários impedimentos absolutos de registo de marcas, entre os quais, o art. 10.1.8 estabelece a proibição de registo de sinais que sejam prejudiciais à ética ou costumes socialistas ou tenha outra influência prejudicial.

que sejam pedidos pelos respetivos hospitais, uma vez que provocariam «influências prejudiciais significativas» e procedeu à divulgação de uma lista detalhada de recusas de pedidos de registo de sinais relacionados com a pandemia⁶⁵ (63 recusas) e de sinais que incluíam «Li Wenliang» – o nome do oftalmologista que divulgou, pela primeira vez, o novo vírus – (37 recusas), com o mesmo fundamento legal, nos dias 4 e 5 de março, respetivamente. Esta atuação surtiu efeito, pois, cerca de duas semanas mais tarde, o número total de recusas de registo atingiu os 328 e foram retirados 866 pedidos de registo.

Para um possível exemplo de eventual contrariedade à moral ou aos bons costumes mais especificamente relacionado com as marcas «COVID», imagine-se que é pedido o registo do sinal «COVID-19 fiesta» para distinguir serviços de organização de eventos ou bares. Neste caso, parece-nos que o sinal escolhido não revela apenas mau gosto, podendo ser percecionado pelo público pertinente – aferido pela “perceção de uma pessoa razoável que tenha limites de sensibilidade e de tolerância médios”⁶⁶ – como sendo contrário aos valores e às normas morais fundamentais da sociedade conforme estes existam neste momento.⁶⁷ Sublinhamos, porém, que a apreciação terá de ser casuística, na medida em que há também que atender ao princípio da liberdade de expressão, pelo que noutros casos de pedido de registo poderá não se verificar este fundamento de recusa.⁶⁸

3.4. O pedido de registo de má-fé

Um outro impedimento absoluto de registo – apesar de, diferentemente do que sucede com os demais (que são apreciados oficiosamente pela entidade competente pelo registo), depender de invocação pelo(s) interessado(s)⁶⁹ – respeita ao pedido de registo de má-fé, introduzido no “novo” CPI⁷⁰.

No caso dos pedidos de registo de marcas «COVID» este fundamento de recusa poderia estar em causa, especialmente se forem apresentados sem que exista verdadeiramente intenção de usar a marca. Porém, esse facto, *por si só*, não é suficiente, sendo necessário que se demonstre a *intenção* de impedir os concorrentes de usarem

⁶⁵ TIAN LU, *op. cit.*

⁶⁶ V. os n.ºs 41 e 42 do Acórdão proferido no caso «Fack Ju Göhte», *cit.*

⁶⁷ V. o n.º 41 do Acórdão proferido no caso «Fack Ju Göhte», *cit.*, que estabelece este critério.

⁶⁸ Reconhecendo a necessidade de considerar, no âmbito do Direito de Marcas, o princípio da liberdade de expressão, v. o Ac. do TJUE, proferido no caso «Fack Ju Göhte», *cit.*, esp. n.º 56.

⁶⁹ V. art. 231.º, n.º 6, 1.ª parte do CPI. Como LUÍS COUTO GONÇALVES (*op. cit.*, p. 247) refere, “esta proibição absoluta é a única que tem de ser invocada por um interessado, não sendo, pois, também atenta a sua natureza, de conhecimento direto da autoridade pública (...)”.

⁷⁰ V. art. 231.º, n.º 6 do CPI. Sublinhamos que a previsão da DM apenas faz relevar a má-fé imperativamente como causa de invalidade do registo (art. 4.º, n.º 2). No que respeita à sua previsão como impedimento de registo essa cabe na esfera de liberdade dos Estados-membros (é uma previsão facultativa).

esse sinal.⁷¹ Foi este, designadamente, o entendimento do TJUE que declarou que “a intenção de impedir um terceiro de comercializar um produto pode, em determinadas circunstâncias, caracterizar a má fé do requerente”, explicitando que tal ocorrerá, designadamente, quando se demonstrar que o requerente não tinha intenção de o utilizar, visando unicamente impedir a entrada de um terceiro no mercado,⁷² seguindo a opinião da Advogada-Geral ELEANOR SHARPSTON, que defende ser preciso uma intenção de prejudicar, que envolva uma conduta que se afaste de princípios aceites de comportamento ético ou de usos honestos em matéria industrial ou comercial.⁷³

3.5. A legitimidade para o registo de marcas

A mera apresentação de pedido de registo sem intenção de a usar pode, ainda, relevar no âmbito de outro impedimento absoluto de registo. Referimo-nos à falta de legitimidade para o registo de marcas que, desde a alteração do CPI anteriormente vigente,⁷⁴ pelo DL n.º 143/2008, de 25/07, constitui um impedimento deste tipo, mantendo-se a mesma previsão no CPI atualmente em vigor (art.231.º, n.º1, al.ª d) do CPI).⁷⁵

⁷¹ No mesmo sentido, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., p. 264, que refere que “essencial será, porém, a demonstração de que o requerente do registo actua com consciência das consequências do seu acto e com intuito desonesto”.

⁷² V. n.ºs 43 a 45 do Ac. do TJUE (Primeira Secção), de 11/06/2009, proferido no proc. C-529/07, no caso «Lindt» (ECLI:EU:C:2009:361).

⁷³ V. n.º 60 das Conclusões da Advogada-Geral ELEANOR SHARPSTON, apresentadas em 12/3/2009, no proc. C-529/07, no caso «Lindt» (ECLI:EU:C:2009:148).

⁷⁴ Aprovado pelo DL n.º 36/2003, de 5 de março e revogado pelo DL n.º 110/2018, de 10/12 que aprovou o CPI atualmente em vigor. V. os arts. 238.º, n.º 1, al.ª e) e 265.º, n.º1, al.ª a). Esta solução mantém-se no Código em vigor (v. arts. 231.º, n.º1, al.ª d) e 259.º, n.º1).

⁷⁵ Questão distinta e questionável é a que respeita ao controlo da legitimidade. Em Portugal, atento o requisito estabelecido no artigo em anotação, o mesmo cabe ao INPI, que, como é referido por LUÍS COUTO GONÇALVES pode recorrer ao “mecanismo processual previsto no art. 20.º, n.ºs 5 e 6 (...) sempre que tenha fundadas dúvidas sobre a mesma” (LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual...*, cit., p. 233). Todavia, no plano internacional, tem-se registado não só uma tendência para a omissão deste controlo (v., p.e., o Tratado sobre o Direito de Marcas, de 27/10/94, que Portugal ainda não ratificou), como até uma proibição quanto à previsão do requisito em si (v. art.3.º, n.º4 do Tratado de Singapura sobre o Direito de Marcas, de 27/03/06, que Portugal ainda não ratificou). Esta omissão de requisitos especiais sobre a legitimidade é visível no art. 5.º RMUE (que admite que qualquer pessoa possa requerer o registo de uma marca europeia) e nas legislações de vários Estados Membros da UE, que já ratificaram o Tratado de Singapura (v., p.e., o art. 3.º, n.º1 da *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas* (Espanha)).

A cláusula geral adotada no art.211.º do CPI⁷⁶ assenta na existência de um *legítimo interesse* e é complementada por um elenco não exaustivo de casos em que se considera existir legítimo interesse para solicitar o registo de uma marca.

Na opinião de LUÍS COUTO GONÇALVES, existe legítimo interesse relativamente ao “requerente que desempenhe, por regra, em moldes empresariais (...), uma das categorias da atividade económica (...), à qual se ligam os produtos ou serviços a assinalar”, acrescentando que “a lei confere, expressamente, legitimidade em razão da atividade económica do interessado, independentemente da respetiva natureza jurídica (pessoa singular ou coletiva, de direito privado ou público)”.⁷⁷ Assim, há legítimo interesse sempre que o requerente solicite o registo do sinal como marca relativamente a uma atividade económica concreta, diretamente exercida pelo interessado e que exista ao tempo do pedido, como sucederá em muitos dos casos de pedidos de registo de marcas «COVID». Pense-se nas empresas farmacêuticas que desenvolveram (e estão a desenvolver) testes para o diagnóstico, medicação e vacinas para a COVID-19.

Todavia, o carácter não exaustivo do elenco da norma permite que se considere existir legítimo interesse noutros casos. Por exemplo, quando os interessados já exercem uma atividade económica e pretendem registar uma marca para uso não imediato e/ou em “novos produtos ou serviços ligados ao alargamento da(s) sua(s) atividade(s)”, bem como aqueles em que o interessado “possa demonstrar destinar a marca a produtos ou serviços relacionados com uma atividade económica em vias de ser iniciada”.⁷⁸ E tal poderá suceder em muitos dos pedidos de registo agora apresentados. Basta pensar, p.e., nas muitas empresas têxteis que passaram a produzir e a comercializar máscaras de proteção; em empresas que alargaram o seu objeto para a produção de materiais de limpeza e desinfeção, etc.

3.6. Impedimentos relativos de registo

Ainda que, porventura, o sinal a registar não caia na alçada de nenhum dos impedimentos absolutos de registo referidos, tal não significa que possa ser registado. Com efeito, para além desses, há ainda que atender aos impedimentos relativos de registo,⁷⁹ dos quais destacamos a possível existência de direitos conflitantes anteriores (arts. 232.º e ss. do CPI⁸⁰).

⁷⁶ Sobre este impedimento cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, anotação do art. 221.º, in: AA. VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado* (Coord. Cient. Luís Couto Gonçalves), Almedina/APDI, Coimbra, 2020, pp. 842 e ss., que aqui seguimos de perto.

⁷⁷ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual...*, cit., p. 230.

⁷⁸ LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, cit., pp. 230 e ss.

⁷⁹ Sobre o conceito de impedimento relativo de registos e diferenciação dos impedimentos absolutos, v. *supra* nota 46.

⁸⁰ V. também o art.5.º da DM e o art.8.º do RMUE.

Uma rápida pesquisa permite constatar que há, p.e., várias marcas registradas que, dependendo dos tipos de produtos ou serviços para que for solicitado o registo podem obstar ao registo das marcas «COVID». Para além da já referida «Corona» para cerveja,⁸¹ v., p.e., as marcas da UE «Tocovid» para distinguir produtos da classe 5 (nomeadamente, vitaminas);⁸² «Covidien» (sinal misto) registada para, entre outros, produtos das classes 1, 3, 5 (abrangendo medicamentos, produtos químicos, produtos de limpeza)⁸³ ou «Corona Protect» (sinal misto) para diferenciar produtos da classe 9, como máscaras, sapatos e luvas de proteção.⁸⁴

4. Considerações conclusivas

Quando se julga que um sinal tem ou pode ter *selling power*, o que, muitas vezes acontece quando ocorre um evento com grande impacto público (e não necessariamente pelos melhores motivos), há uma tentativa de aproveitamento comercial do mesmo, nomeadamente tentando obter um direito exclusivo sobre esse sinal, apresentando, para tal, o pedido de registo como marca.

Esses pedidos, como os que respeitam a qualquer solicitação de registo como marca, ficam sujeitos à observância dos requisitos legais de que depende a sua concessão. Ora, sucede que, em muitos casos dos pedidos de marcas «COVID», estes depararão com vários impedimentos – possível falta de legitimidade do requerente e/ou de capacidade distintiva, suscetibilidade de indução em erro, contrariedade à moral e à ordem pública, apresentação do pedido com má-fé, existência de direitos anteriores conflituantes – que inviabilizam a sua concessão por faltar fundamentação para a atribuição do monopólio legal que o registo de uma marca pressupõe.

É, na verdade, indispensável ter sempre presente que vigorando o princípio da liberdade de iniciativa económica e, concomitantemente, o princípio da liberdade de concorrência, só quando existirem fundamentos para a consagração de uma exceção poderão ser atribuídos monopólios legais e nos exatos termos em que forem estabelecidos. Tal implica que será o legislador – atendendo à justificação da introdução de uma *exceção* à livre iniciativa – que fixará os requisitos para a sua concessão, bem como o exato alcance dos direitos conferidos.

⁸¹ V. *supra* nota 17.

⁸² Marca registada em vários ordenamentos jurídicos. Informação detalhada em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=tocovid>

⁸³ Marca registada em vários ordenamentos jurídicos. Informação detalhada em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=covidien>

⁸⁴ Informação disponível em <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=corona%20protect>

Daqui decorre também que, mesmo nos casos em que os pedidos de registo de marcas «COVID» possam ser concedidos (por não se verificarem impedimentos absolutos e/ou relativos ao registo), o direito exclusivo que lhes corresponder fica sujeito a limites legais, não permitindo ao seu titular a proibição de todo e qualquer uso de sinal semelhante⁸⁵, que, todavia, por razões de economia não podem ser tratados neste breve estudo.

⁸⁵ É o caso, entre outros, dos limites que decorrem dos princípios da especialidade, da territorialidade, do esgotamento dos direitos conferidos pelo registo e do chamado uso descritivo da marca.