

## A Marca Registada de Má-Fé e a Tutela Cautelar

ANA PESSOA \*

**Resumo:** O artigo 259.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial de 2018, que remete para o disposto no n.º 6 do artigo 231.º do mesmo diploma, prevê agora que um registo de marca pode ser declarado nulo quando o respectivo pedido de registo tiver sido efectuado de má-fé. O presente artigo pretende ser uma reflexão acerca da tutela cautelar que assiste ao interessado na declaração de invalidade do registo de marca efectuado de má-fé, buscando resposta, designadamente, para a questão de saber se lhe deve ser reconhecida legitimidade para recorrer ao procedimento previsto no citado artigo 345.º do Código da Propriedade Industrial, ainda que por via do disposto no artigo 311.º, n.º 2 do mesmo código, ou (antes e apenas) ao procedimento cautelar comum previsto no artigo 362.º do Código de Processo Civil.

**Abstract:** Article 259º, paragraph 1 of the Industrial Property Code of 2018, which refers to the provisions of paragraph 6 of article 231º of the same Code, now provides that a trademark registration may be declared invalid when the application for registration was made with bad faith. This article intends to reflect on the preliminary injunctions that the interested party in the declaration of invalidity of the trademark registration carried out in bad faith can use, namely whether legitimacy should be recognized for that party to have access to the procedure provided by article 345 of the Industrial Property Code, even if through the provisions of article 311, no. 2 of the CPI, or if that party can (only) make use

---

**JURISMAT**, Portimão, 2022, n.º 15, pp. 361-390.

\* Juíza Desembargadora.

of the common provisional procedure provided in article 362 of the Code of Civil Procedure.

## I. Introdução

Em jeito de advertência ao leitor, assumimos sem pejo que o presente escrito não tem mérito de estudo de ciência jurídica pura. Não interessará a quem procure esse apoio na dura e árdua tarefa de interpretar e aplicar as normas jurídicas vigentes. Servirá, talvez, a quem buscar notas práticas, alinhadas no labor empírico do trabalho do foro.

O artigo 61º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa estabelece o princípio da liberdade de iniciativa económica privada, nos termos do qual o exercício da actividade económica privada, e por isso, da actividade comercial, é livre, desde que respeite os limites impostos pela Constituição e pela lei.

Também o modelo económico europeu assenta numa economia de mercado aberto e de livre concorrência, nos termos do disposto no artigo 3º, n.º 3 do Tratado da União Europeia e dos artigos 119º e 120 do Tratado de Funcionamento da União Europeia.

Tal princípio pressupõe a existência de uma pluralidade de sujeitos económicos diferenciados que atuam em direcção a um mercado - pois à liberdade de iniciativa de um, contrapõe-se a liberdade de iniciativa dos demais - e assim, uma multiplicidade indiscriminada de sujeitos económicos actuando no mercado - a concorrência.

O modelo económico de mercado que as regras da concorrência visam preservar é caracterizado por ser um mercado aberto, no qual as modificações da oferta e da procura se reflectam nos preços, a produção e a venda não sejam artificialmente limitadas e a liberdade de escolha dos fornecedores, compradores e consumidores não sejam postas em causa.

Como é sabido, o Direito Industrial, no domínio da protecção dos sinais distintivos do comércio, designadamente das Marcas, destina-se a “ordenar a concorrência no mercado, mediante a atribuição de sinais privativos de identificação dos produtos, dos serviços ou das empresas, de duração indefinidamente renovável”,<sup>1</sup> isto é, através da atribuição da faculdade de utilizar, de forma exclusiva, certas realidades imateriais, proibindo todas as demais pessoas de as utilizar.

---

<sup>1</sup> Cf. Pedro Sousa e Silva, “Direito Industrial”, Almedina, 2ª Edição, 2019, pg.16.

Cabe recordar neste ponto que nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 210º do Código da Propriedade Industrial (doravante “CPI”), aprovado pelo Dec. Lei n.º 110/2018, de 10-12-2018 – o registo da marca confere ao seu titular o direito de **propriedade** e do **exclusivo** dela para os produtos e serviços a que esta se destina.

Adquirindo-se por registo validamente efectuado, o direito de exclusivo outorga ao titular da marca o direito de uso da mesma – *ius utendi* – e um *ius prohibendi*.

A dimensão negativa do direito de exclusivo sobre a marca constitui a sua vertente mais importante – traduz-se na faculdade de proibir a terceiros o uso de um sinal idêntico ou confundível com a marca em causa.

A marca constitui, pois, o sinal distintivo que permite identificar o produto ou serviço proposto ao consumidor – é o sinal adequado a distinguir os produtos e serviços de uma determinada origem empresarial em face dos produtos e serviços dos demais (cf. o artigo 222º do CPI/2003, e actualmente o artigo 208º do CPI/2018).

Da conjugação de tais preceitos com os que enumeram os sinais insusceptíveis de ser registados como marca e os fundamentos absolutos de recusa de registo (cf. artigos 223º e 238º CPI/2003, 209º e 231º CPI/2018 e artigos 7º e 8º do Regulamento da Marca da União Europeia) decorre que para que um sinal só poderá constituir uma marca se o mesmo possuir carácter distintivo.

A marca tem, assim:

- uma função distintiva, na medida em que distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma procedência empresarial, que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso;
- uma função de garantia de qualidade dos produtos na medida em que, não obstante não garanta directamente a qualidade dos produtos ou serviços marcados, o faz indirectamente por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa;
- uma função publicitária, já que, em complemento da função distintiva, pode contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Neste sentido, Couto Gonçalves, “Manual de Direito Industrial”, 7ª Edição, 2017, págs. 167 a 180, 8ª Edição – Actualizada de Acordo com o Novo Código da Propriedade Industrial, pg. 186, e “Direito das Marcas”, 2000, págs. 29 e 30.

Ela pode, nos termos do disposto nos artigos 208º CPI/2018 e 4º do Regulamento da Marca Europeia (Regulamento n.º 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, sobre a Marca da União Europeia, doravante RMUE), ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, entre outros; ou, actualmente, flexibilizado que foi o modo de representação dos sinais, por um sinal, ou conjunto de sinais que permita determinar de modo claro e preciso, o objecto da protecção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, admitindo-se designadamente a cor única.

Tal alteração amplia consideravelmente o elenco de sinais registáveis como marca,<sup>3</sup> passando potencialmente a abranger novas marcas não tradicionais,<sup>4</sup> que, por oposição às tradicionais – verbais, figurativas ou mistas – incluem todos os outros tipos de sinais que podem ser visualmente perceptíveis – tridimensionais ou de forma<sup>5</sup>, de cor,<sup>6</sup> de posição, design retail store, hologramas e de movimento – ou não visualmente perceptíveis, ou sensoriais – sonoras,<sup>7</sup> olfactivas,<sup>8</sup> gustativas e tácteis.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> Cf. Maria Miguel Carvalho, “O Registo das Marcas de Forma no Âmbito da Jurisprudência Europeia”, *Cadernos de Direito Privado*, n.º 55, 2016, p. 23, e a jurisprudência no mesmo citada relativa à admissibilidade do registo das marcas de forma (o Acórdão “Voss” do TJUE de 07.05.2015, proc. C-445/13P e o Acórdão do TG caso “Coca-Cola” de 24.02.2016, proc. T-411/14); e “A Protecção Jurídica da Cor Única como Marca no Âmbito da Indústria da Moda – Breves Notas a Propósito dos Casos da «Sola Lacada A Cor Vermelha»”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2014, Vol. 34, pp. 44, 45.

<sup>4</sup> De notar que algumas marcas não tradicionais (formas, sons, ...) já eram admitidas.

<sup>5</sup> Cf. as marcas tridimensionais registadas no EUIPO n.º 005459607 (frasco de perfume “Trésor”) e n.º 000031203 (chocolates “Toblerone”).

<sup>6</sup> Cf. o Acórdão “Libertel” do TJ de 06.05.2003, Processo C-104/01 (Libertel Groep BV contra Benelux-Merkenbureau), acessível em ECLI:EU:C:2003:244 e a marca comunitária n.º 4899223.

<sup>7</sup> Cf. as marcas sonoras portuguesas n.º 480.308 e 531.888 e o Acórdão “Shield” do TJ(CE), de 27.11.03, proc. n.º C-283/01, (Shield Mark e Kist), ECLI:EU:C:2003:641; quanto a estas marcas, na sequência da alteração do CPI de 2003, operada pelo Dec. Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho, havia já sido admitida a representação de sinais sonoros através de frases musicais, ou uma representação do sinal em Mp3 ou WAVE (cf. Despacho n.º 3571/2014, de 6 de Março, com a alteração introduzida pelo Despacho n.º 9179/2016, de 8 de Julho, in DR, 2ª Série, n.º 137, de 19 de Julho de 2016) – veja-se as marcas nacionais sonoras números 480308 e 531888.

<sup>8</sup> Cf. o Acórdão proferido no processo n.º R-156/1998-2 – relativo à marca comunitária n.º 428870 -, o Acórdão do TJUE, proferido no caso “Sieckmann”, cit., que apreciou pela primeira vez a possibilidade de registo de uma marca olfactiva, que procedeu à enumeração dos chamados “critérios Sieckmann” para que se considere observado o requisito da representação gráfica clareza, precisão, completude, fácil acessibilidade, inteligibilidade, durabilidade, objectividade) e o Acórdão TPI proferido no caso “Eden”, de 27.10.2005,

Em matéria de composição das marcas vigora, pois, o princípio da liberdade, que sofre, porém, limitações de vária ordem, sendo esse âmbito no qual se insere o tema que nos ocupa - a má-fé do requerente do registo da marca.

## II. Breves notas sobre a marca registada de má-fé.

A europeização do direito das marcas é hoje uma realidade incontestável.

Na verdade, o regime das marcas resulta, actualmente, da harmonização de diversos regimes, designadamente decorrentes da transposição das directivas europeias e de um longo processo de harmonização das legislações nacionais em matéria de marcas,<sup>10</sup> revestindo-se, por isso, as decisões dos Tribunais Europeus interesse primordial na interpretação das normas que o compõem.

A exigência de conformidade do direito nacional com o direito da União não se limita às disposições do direito interno, mas impõe igualmente aos órgãos jurisdicionais nacionais uma jurisprudência e uma interpretação das normas de direito interno que seja compatível com os objectivos de uma directiva; caso contrário, há que alterar a jurisprudência.<sup>11</sup>

---

proc. T-305/04, acessível em <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=65903&doclang=en>; Cf. ainda nos Estados Unidos o caso “Caso in re Clarke”, 17 USPTQ, 2d, 1238, 1239 (TTAB 1990), acessível na plataforma IP Mall, University of New Hampshire, em <https://ipmall.law.unh.edu/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-celia-clarke-dba-clarkes-osewez-serial-no-758429>; Cf. ainda Marca do Reino Unido n. 20014 relativa ao odor a Rosas aplicado a pneus Dunlop, graficamente representada pela descrição “the mark is a floral fragrance /smell of rose as applied to tyres”; e a Marca n. 2000234 relativa a odor a cerveja aplicado a Dardos, graficamente representada pela descrição “the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts”; Cf. também RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca Olfactiva*, Almedina, 2009, p. 104, notas 304 e 305.

<sup>9</sup> Cf. Maria José Costeira, “Marcas Não Convencionais”, *Revista Julgar*, n.º 35, 2018, pp. 25 e seguintes e toda a jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral que ali se citam a propósito de cada uma das marcas não tradicionais ali mencionadas.

<sup>10</sup> A Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 foi transposta para o CPI de 1995, tendo sido substituída pela Directiva n.º 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22.10.2008, e pela Directiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16.12.2015, transposta para o CPI 2018; o Regulamento (UE) n.º 2015/2424, do Parlamento Europeu e do Conselho, foi codificado no Regulamento n.º 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, sobre a Marca da União Europeia (RMUE).

<sup>11</sup> Cf. o Acórdão do TJUE de 17 de Abril de 2018, proferido no processo (Egenberger) C-414/16, § 70-73 e 75 EU:C:2018:257.

Como o TJUE esclarece no Acórdão de 19 de Abril de 2016:<sup>12</sup>

“(…)31 Daqui resulta que, ao aplicarem o direito nacional, os órgãos jurisdicionais nacionais chamados a interpretá-lo são obrigados a tomar em consideração o conjunto das regras desse direito e a aplicar os métodos de interpretação reconhecidos por este, de modo a interpretá-lo, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade da directiva em causa, para alcançar o resultado por ela prosseguido e dar, assim, cumprimento ao artigo 288.º, terceiro parágrafo, TFUE (v., designadamente, acórdãos Pfeiffer e o., C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584, n.ºs 113 e 114, e Küçükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, n.º 48).

32 O Tribunal de Justiça declarou, é certo, que o princípio da interpretação conforme do direito nacional conhece alguns limites. Assim, a obrigação de o juiz nacional se basear no direito da União quando procede à interpretação e à aplicação das regras pertinentes do direito interno está limitada pelos princípios gerais do direito e não pode servir de fundamento a uma interpretação *contra legem* do direito nacional (v. acórdãos Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, n.º 100; Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, n.º 25; e Association de médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, n.º 39).

33 Neste contexto, importa precisar que a exigência de uma interpretação conforme inclui a obrigação de o órgão jurisdicional nacional alterar, sendo caso disso, uma jurisprudência assente, caso esta se baseie numa interpretação do direito nacional incompatível com os objectivos de uma directiva (v., neste sentido, acórdão Centrosteeel, C-456/98, EU:C:2000:402, n.º 17).

34 Por conseguinte, no processo principal, o órgão jurisdicional de reenvio não pode validamente considerar que lhe é impossível interpretar a disposição nacional em causa em conformidade com o direito da União, pelo simples facto de ter interpretado essa disposição, de forma constante, num sentido que não é compatível com este direito.(…)”

Dada a função que exerce de identificar o produto ou serviço por referência à sua origem, a marca tem de ser protegida por um direito privativo absoluto em benefício dessa origem. Por isso, a reprodução ou imitação, total ou parcial, da marca anteriormente registada é proibida, em termos que adiante melhor se explicitarão.

Assim, nos termos dos artigos 231º e seguintes do CPI/2018 e 7º e 8º do RMUE, a marca não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins, devendo ser constituída por forma a não

<sup>12</sup> (DI), proferido no processo n.º C 441/14, EU:C:2016:278.

se confundir com outra anteriormente adoptada e registada para os mesmos ou semelhantes produtos.

Da conjugação de tais preceitos resulta que deve ser recusado o registo da marca quando esta constitua imitação de uma outra, sendo requisitos dessa imitação:

- i. que a marca imitada esteja registada com prioridade;
- ii. que ambas as marcas se destinem a assinalar bens ou serviços idênticos ou afins;
- iii. que entre elas exista uma semelhança (gráfica, fonética ou outra) que induza facilmente o consumidor em erro, confusão ou risco de associação, de forma que o consumidor as não possa distinguir senão após exame atento ou confronto.

Do carácter e da função distintivos da marca decorre a insusceptibilidade de registo como marca de sinais meramente descritivos, usuais ou necessários, por serem desprovidos de distintividade; tais sinais devem manter-se disponíveis para serem livremente utilizados por todos os agentes económicos.

No caso de sinais que possuam capacidade distintiva residual, ou mínima, que lhes permite beneficiar do registo – as marcas fracas – constituídas quase exclusivamente por elementos de uso comum ou vulgarizado, “o juízo sobre a confundibilidade deverá ser menos severo, já que a comparação com outras marcas deverá limitar-se à parte que seja original”.<sup>13</sup>

Há risco de confusão sempre que a identidade ou semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro e ainda sempre que o público considere que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam, ou que existe uma relação, que na realidade não se verifica, entre a proveniência desses produtos ou serviços. Fala-se então de risco de associação ou risco de confusão em sentido lato.

Na realização do juízo de comparação entre sinais para aferir da possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos factores, designadamente a natureza e o tipo de necessidades que os produtos visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços - os produtos ou serviços em questão terão de situar-se no mesmo mercado relevante, isto é, tendo a mesma utilidade e fim, permitindo dessa forma, uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público.

---

<sup>13</sup> Cf. Pedro Sousa e Silva, *Obra citada*, pg. 253, e toda a jurisprudência aí citada.

O risco de afinidade aumenta nos casos em que pode mediar uma relação de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação entre os produtos ou serviços ou, até mesmo, entre produtos e serviços.

Na apreciação do risco de confusão entre os sinais em confronto, há que atender à estrutura dos mesmos, havendo que distinguir entre marcas nominativas, gráficas e mistas (sendo estas as que combinam elementos nominativos e gráficos).

No que respeita aos gráficos e mistos, o juízo de comparação não pode limitar-se a tomar em consideração apenas um elemento, antes tendo de considerar cada um dos sinais como um todo, cada um dos sinais no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes.

Deve ter-se em consideração que o consumidor, em regra, não se depara com as duas marcas simultaneamente – a comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter de outro.

Nessas circunstâncias, é a imagem de conjunto da marca que, normalmente, mais sensibiliza o consumidor, pelo que, a imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto de elementos que constituem as marcas em comparação.

Também devem ser considerados irrelevantes no conjunto as componentes genéricas ou descritivas, pois essas, como supra se referiu, não têm carácter distintivo, nem são passíveis de apropriação exclusiva.

Nas marcas complexas deve ser privilegiado o elemento dominante, desvalorizando-se os pormenores.

O juízo de verificação deve ser formulado na perspectiva do público relevante – atuais e potenciais clientes, adquirentes ou utilizadores dos bens e serviços a que respeitam as marcas em confronto, que tanto pode consistir no público em geral, como ser um público constituído por profissionais e/ou especialistas no sector, devendo ainda atender-se ao território em que é protegida a marca prioritária.

O consumidor que releva no contexto do direito de marcas deve, pois, ser uma figura flexível e variável, em função da natureza, características e preços dos produtos diferenciados pelas marcas respectivas.



O público relevante presume-se normalmente informado e razoavelmente atento e circunspeto; porém, o grau de atenção pode variar em função do tipo bens ou serviços e do grau de conhecimento e experiência dos respectivos adquirentes, sendo que tenderá a ser mais baixo nos comportamentos de consumo quotidiano, mais alto quando estão em causa bens dispendiosos, tecnicamente sofisticados, perigosos, produtos farmacêuticos, serviços financeiros ou imobiliários, e nos casos de lealdade à marca.

Os parâmetros a apreciar no juízo comparativo são o elemento visual, o elemento fonético e o elemento conceptual.

\*

Atribuindo a marca o direito de exclusivo de uso do sinal ao seu titular, as circunstâncias em que o mesmo pode proibir ou impedir o uso do mesmo por terceiros (*ius prohibendi*, que compreende o direito de se opor ao pedido de registo de sinal conflituante, de invalidar registo concedido, ou de proibir o uso de marca posterior por terceiro sem o seu consentimento), encontram-se indicadas nos artigos 249º a 252º do CPI/2018 e 9º do RMUE), que prevêm, designadamente, as situações de dupla identidade – aquelas em que o sinal é idêntico à marca e é usado em relação a produtos idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo – e as de risco de confusão ou associação no espírito do consumidor – aquelas em que o sinal é idêntico à marca e é usado em relação a produtos afins aos abrangidos pelo registo, ou em que o sinal é semelhante à marca e é usado em relação a produtos idênticos ou afins relativamente aos abrangidos pelo registo.

Exige-se ainda que tal uso ocorra “no decurso de operações comerciais” (ou no exercício de actividades económicas, como se refere no artigo 249º do 2018).

\*

Constitui **concorrência desleal**, de acordo com o artigo 311.º, n.º 1, al. a) do CPI/2018, todo o ato de concorrência **contrário às normas e usos honestos** de qualquer ramo de actividade económica, nomeadamente os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.

Pressupostos da verificação de uma situação de concorrência desleal, são pois, a existência de uma relação de concorrência, a deslealdade e a culpa.

Como refere Nuno de Araújo Sousa e Silva<sup>14</sup>, “um possível contributo para preencher o conceito de (des)lealdade é o do artigo 14º do RMUE, (...) que no n.º 1 estabelece os limites ao direito de exclusivo do titular da marca, e no n.º 2 sujeita a invocação desses motivos legítimos de utilização à condição de ser feita “em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial”.

A este respeito decidiu-se no caso “*Gillete*”:<sup>15</sup>

“(…)40 Com a primeira parte da quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber como deve ser interpretada a exigência prevista no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104, segundo a qual o uso da marca por um terceiro, na acepção desta disposição, deve ser feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Com a segunda parte da sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se o uso da marca por um terceiro constitui uma indicação de que os produtos comercializados por esse terceiro são equivalentes, tanto pela sua qualidade como pelas suas características técnicas ou outras, aos produtos que ostentam a referida marca.

41 No que diz respeito à primeira parte desta questão, há que observar que, de acordo com jurisprudência assente do Tribunal de Justiça, a condição de «práticas honestas», na acepção do artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 89/104, constitui, em suma, a expressão de uma obrigação de lealdade face aos interesses legítimos do titular da marca (acórdãos já referidos, BMW, n.º 61, e Gerolsteiner Brunnen, n.º 24). Uma obrigação destas é análoga à que está sujeito o revendedor quando utiliza a marca de outrem para anunciar a revenda de produtos dessa marca (v. acórdãos de 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Colect., p. I-6013, n.º 45, e BMW, já referido, n.º 61).

42 A este respeito, o uso da marca não está em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial quando, à primeira vista, seja feito de modo a que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre o terceiro e o titular da marca (acórdão BMW, já referido, n.º 51).

43 Em seguida, o uso da marca não deve afectar o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu carácter distintivo ou da sua reputação (acórdão BMW, já referido, n.º 52).

<sup>14</sup> “Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual: Os Atos de Aproveitamento”, Almedina, Coimbra, pg. 228.

<sup>15</sup> Acórdão do TJUE de 17 de Março de 2005, proferido no processo C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177.

44 Além disso, como o Governo do Reino Unido e a Comissão salientaram com razão nas suas observações, o uso da marca não é feito em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104 quando desacredita ou deprecia essa marca.

45 Por último, no caso de o terceiro apresentar o seu produto como uma imitação ou reprodução do produto de cuja marca não é titular, o uso dessa marca não está em conformidade com práticas honestas, na acepção do referido artigo 6.º, n.º 1, alínea c).

46 Compete ao órgão jurisdicional de reenvio verificar, no processo principal, se o uso das marcas de que a Gillette Company é titular foi feito em conformidade com práticas honestas, tendo em conta, designadamente, as condições recordadas nos n.ºs 42 a 45 do presente acórdão. A este respeito, é importante ter em consideração a apresentação global do produto comercializado pelo terceiro, designadamente as condições em que a marca de que o terceiro não é titular é posta em evidência nessa apresentação, as condições em que é feita a diferença entre esta marca e a marca ou o sinal do terceiro, bem como o esforço desenvolvido por este para se assegurar de que os consumidores distinguem os seus produtos daqueles de cuja marca não é titular(...).

A possibilidade de concorrência desleal constitui, também, fundamento relativo de recusa de registo de marca, nos termos da alínea h) do artigo 232º, n.º 1 do CPI, embora não constitua actualmente, fundamento da respetiva anulação, conforme resulta do disposto no artigo 260º, n.º 1 do CPI.

Assim, a reacção ao registo de marca com infracção ao previsto no artigo 232º, n.º 1, al. h) apenas deverá ser efectivada por via de recurso judicial do respectivo despacho de concessão, no prazo e nos termos previstos nos artigos 38º e seguintes do CPI.

O risco de concorrência desleal passou a ser consagrado no novo Código, unicamente, como fundamento de recusa do registo, tendo uma finalidade preventiva.

\*

No que constitui uma das mais significativas inovações introduzidas no regime nacional das marcas pelo CPI/2018, consagrou-se no novo código, no respectivo artigo 231º, n.º 6, como fundamento absoluto de recusa do registo, a má-fé do requerente do respectivo registo. Na verdade, no CPI/2003 a má-fé do requerente não constituía motivo absoluto ou relativo de recusa, ou fundamento de invalidade do registo; constituía-o sim o reconhecimento de que o requerente pretendia fazer concorrência desleal.

No que a este fundamento de recusa/nulidade (má-fé) respeita, importa sublinhar que o legislador consagrou no Código de 2018 uma solução mitigada, na justa medida em que exige, para a declaração de nulidade de registo efectuado de má-fé, o impulso do interessado, não podendo, pois, considerar-se que este é um vício de conhecimento oficioso.<sup>16</sup>

Mais do que isso, prevê-se agora a possibilidade de interpor acção de nulidade com fundamento em má-fé do requerente do registo da marca – cf. Artigo 259º, n.º 1 do CPI/2018.

Note-se que o artigo 4º, n.º 2 da Directiva 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, determina que é recusado o registo, ou os direitos de marca são passíveis de ser declarados nulos se o pedido de registo for feito de má-fé pelo requerente, o mesmo sucedendo, nos termos da al. c) do n.º 4 do artigo 5º da mesma Directiva, se a marca cujo registo seja petitionado (e concedido) for susceptível de ser confundida com outra marca anterior protegida no estrangeiro, desde que na data do pedido, o requerente esteja de má-fé, o que determinou a alteração do regime do CPI – cf. os já referidos artigos 231º, n.º 6 e 259º, n.º 1 do CPI/2018 e bem assim o artigo 52.º, N.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 e o actual artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001.

A Lei não definiu o conceito de má-fé nesta sede.

Debruçando-se sobre este tema, Begoña Ribera Blanes<sup>17</sup> examinou casos em que os Tribunais apreciaram a existência de má-fé pelo requerente da marca, a fim de determinar que tipo de condutas se consideram manifestamente típicas da actuação de má-fé, que se encontram abrangidas por esta causa de nulidade e não pode, pois, beneficiar de tutela pelo Direito Marcário, neles incluindo os casos de registo de marca alheia, o registo de marca que não pertence em exclusivo ao requerente do registo, o registo solicitado com a finalidade de se aproveitar a reputação, o prestígio e a implantação da marca alheia, designadamente com a intenção de induzir em erro sobre a origem empresarial do produto ou de provocar confusão com outra marca notória, o registo com finalidade obstrucionista ou obstaculizadora, designadamente para impedir a entrada no mercado

<sup>16</sup> Cf. Pedro Sousa e Silva, *Obra citada*, pg. 262 e “A Concorrência Desleal e a Má-Fé no Atual Regime das Marcas. O Caso Particular do Registo da Marca Alheia”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, 2021, pg. 128.

<sup>17</sup> “La Nulidad de la Marca Solicitada de Mala Fé”, in “Problemática Actual de la Tuela Civil ante la Vulneración de la Propiedad industrial e Intelectual”, Juan António Moreno Martínez, Coord., Madrid, 2017, págs. 365 e seguintes.

nacional de um potencial competidor, ou para evitar que terceiro continue a usar a marca, comercializando os seus produtos e serviços, ou ainda para consolidar uma posição contratual e limitar a liberdade do verdadeiro titular para a gestão da marca, o registo com finalidade especulativa, enunciando exemplos de decisões proferidas acerca de cada um destes casos.

O TJUE teve já ocasião de reiterar que este é um conceito autónomo do direito da União e que, atendendo à necessidade de aplicar de forma coerente os regimes das marcas nacionais e da União, o referido conceito deve ser interpretado do mesmo modo<sup>18</sup>.

O mesmo Tribunal tem vindo a interpretar o conceito da seguinte forma:

“(…)74 O Tribunal de Justiça teve a ocasião de declarar que, embora, em conformidade com o seu sentido habitual na linguagem corrente, o conceito de «má-fé» pressuponha a existência de um estado de espírito ou de uma intenção desonesta, importa, para efeitos da sua interpretação, tomar em consideração o contexto particular do direito das marcas, que é o da vida comercial. A este título, as regras da União em matéria de marcas visam, em especial, contribuir para o sistema de concorrência não falseada na União, no qual cada empresa deve, para captar a clientela através da qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ser capaz de fazer registar como marcas sinais que permitam ao consumidor distinguir sem confusão possível esses produtos ou esses serviços dos que tenham outra proveniência (Acórdão de 12 de Setembro de 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, n.º 45 e jurisprudência referida).

75 Assim, a causa ou o motivo de nulidade absoluta previstos no artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e no artigo 3.º, n.º 2, alínea d), da Primeira Directiva 89/104 são aplicáveis quando resulte de indícios pertinentes e concordantes que o titular de uma marca não apresentou o pedido de registo desta marca com o objetivo de participar de forma leal no jogo da concorrência, mas com a intenção de prejudicar, de maneira não conforme com os usos honestos, os interesses de terceiros, ou com a intenção de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos incluídos nas funções de uma marca, nomeadamente da função essencial de indicação de origem recordada no número anterior do presente acórdão (Acórdão de 12 de

<sup>18</sup> Cf. o Acórdão do TJUE de 29 de Janeiro de 2020 (Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd v. SkyKick UK Ltd, SkyKick Inc.), proferido no processo n.º C-371/18, §73.

Setembro de 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, n.º 46). (...)”.<sup>19</sup>

Tendo em consideração o objectivo de interesse geral desta disposição, que consiste em impedir registos de marca abusivos ou contrários às atitudes honestas em matéria industrial e comercial, que com esse registo ficaria comprometido, há, assim, que tomar em linha de conta todos os factores pertinentes próprios do caso concreto e existentes no momento do depósito do pedido de registo de um sinal como marca da União Europeia que podem indiciar a verificação de uma conduta toldada pela má-fé, nomeadamente:

- o facto de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, um sinal idêntico ou semelhante para um produto ou um serviço idêntico ou semelhante susceptível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido;
- as eventuais relações contratuais prévias entre as partes;
- a intenção do requerente de impedir esse terceiro de continuar a utilizar esse sinal, bem como, o grau de protecção jurídica de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido;
- o registo de marca sem intenção de a usar;
- a intenção do requerente no momento pertinente, como um elemento subjectivo que deve ser determinado em função das circunstâncias objectivas do caso concreto;
- a origem do sinal controvertido e a respetiva utilização desde a sua criação, a lógica comercial em que se insere o depósito do pedido de registo do sinal como marca da União Europeia, bem como a cronologia dos acontecimentos que caracterizaram a ocorrência do referido depósito;
- o conceito de não agir de boa-fé que diz respeito a uma motivação subjectiva da pessoa que apresenta um pedido de registo de marca, ou seja, a uma intenção desonesta ou a outro motivo causador de dano, que pressupõe um comportamento que se afasta dos princípios reconhecidos como sendo aqueles que devem fazer parte de um comportamento ético ou das atitudes honestas em matéria industrial ou comercial.

Todas estas circunstâncias constituem apenas exemplos retirados de uma série de factores que podem ser tidos em consideração para decidir se o requerente do registo agia de má-fé quando o pedido de marca foi apresentado.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Cf. o mencionado Acórdão do TJUE de 29 de Janeiro de 2020, § 74 e 75, e ainda os Acórdãos de 11 de Junho de 2009 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli), proferido no processo C-529/07, e de 14 de maio de 2019, proferido no processo n.º T-795/17 (Neymar).

Assim, “de harmonia com a jurisprudência mais recente do TJUE, o conceito de má-fé é “suficientemente dúctil para abarcar os comportamentos consubstanciados em pedidos de registo de marca efectuados, que não com o objectivo de participar de forma leal no jogo da concorrência, mas com a intenção de prejudicar, de maneira não conforme com os usos honestos, os interesses de terceiros, ou com intenção de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos incluídos nas funções de uma marca”.<sup>21</sup>

O ónus de alegação dos factos que permitem concluir que o titular da marca agiu de má-fé quando apresentou pediu o registo pertence ao requerente da nulidade da marca, atenta a presunção de boa-fé que existe após a concessão do registo, até que seja alegado e demonstrado o contrário.<sup>22</sup>

Contudo, quando se constata que as circunstâncias objectivas do caso concreto invocadas pelo requerente da declaração de nulidade são susceptíveis de conduzir à inversão da presunção de boa-fé de que beneficia o titular da marca em causa no ato do depósito do seu pedido de registo, compete a este último fornecer explicações plausíveis sobre os objectivos e a lógica comercial prosseguidos pelo pedido de registo da referida marca.<sup>23</sup>

As situações mais comuns de actuação de má-fé referem-se àquelas que são “motivadas por uma intenção de obtenção pelo registo de uma vantagem concorrencial em prejuízo de um determinado concorrente. Por exemplo, poderá corresponder a um padrão deste género, o pedido de registo que visa satisfazer uma pretensão de apropriação de uma marca já usada por outrem de modo público e com razoável constância no tempo, embora não registada”.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Cf. Acórdãos do Tribunal Geral de 26 de Fevereiro de 2015, (Pangyrus v. IHMI - RSVP Design (COLOURBLIND)), proferido no processo T - 257/11, e de 14 de Maio de 2019, proferido no processo n.º T-795/17 (Neymar) e Begoña Ribera Blanes, obra citada, págs. 394 e seguintes.

<sup>21</sup> J.P. Remédio Marques, “Invalidade (Ou Recusa da Concessão) de Marca com Base em Má-Fé/Concorrência Desleal do Titular”, Revista de direito intelectual, n.º 1, 2021, Almedina, Coimbra, pg. 115.

<sup>22</sup> C. Acórdãos do Tribunal Geral da União Europeia de 8 de março de 2017 (Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)), proferido no processo T-23/16, §45 e de 13 de Dezembro de 2012, (pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan)), proferido no processo n.º T-136/11 § 21 e 57.

<sup>23</sup> Cf. Acórdão do TG de 21 de Abril de 2021 (Hasbro, Inc. v Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)), proferido no processo T-663/19, § 35 a 42.

<sup>24</sup> Ana Maria Pereira da Silva, in “Código da Propriedade Industrial Anotado”, Coord. Luís Couto Gonçalves, Almedina Coimbra, 2021, pg. 919 e Remédio Marques, obra citada, pg. 110.

Pense-se, por exemplo, na situação de um determinado requerente de registo em Portugal, de marca registada, usada e conhecida em país estrangeiro para distinguir determinados serviços, visando o requerente, nacional de/residente em de tal país estrangeiro, apropriar-se de tal marca não registada em Portugal e impedir que o titular da marca registada no estrangeiro desenvolva a sua actividade em Portugal.

Sabendo-se que o regime de registo das marcas em Portugal e na União Europeia assenta no princípio do «primeiro depositante» (cf. artigos 8º, n.º 2 RMUE e 232º, n.º 1, al. a) do CPI/2018), este poderá consubstanciar um dos casos em que a prioridade registal cede perante a demonstração de situação de facto – uso legítimo de marca por terceiro – anterior, através da interposição da acção de nulidade do registo prevista no artigo 259º já citado.

Neste tipo de casos, pode o terceiro interessado na invalidação lançar mão de procedimento cautelar para impedir a continuação da exploração da marca pelo titular do registo de má-fé, ou melhor, para obter a proibição do uso da marca registada de má-fé?

É o que analisaremos de seguida.

### **III. A Tutela Cautelar – Fundamentos e âmbito.**

O artigo 20.º da Constituição da República Portuguesa (doravante CRP) consagra o direito de acesso ao direito e o direito de acesso aos tribunais (n.º 1).

O direito de acesso aos tribunais pressupõe a existência de uma protecção judicial integral e sem lacunas de todos os direitos e interesses legalmente protegidos; ele significa, por si só, a atribuição a todos os sujeitos de direito dos meios processuais próprios que lhes permitam alcançar a tutela de toda e qualquer situação juridicamente relevante.

É no âmbito do direito de acção que se inscreve o recurso a procedimentos cautelares típicos ou atípicos, assim como o uso de outros instrumentos que visam antecipar a tutela definitiva do direito ou evitar que a demora na tramitação da acção faça perigar a sua utilidade ou eficácia.

Também do artigo 6º da CEDH resulta para o Estado o dever de proporcionar tais mecanismos destinados a obter a tutela efectiva e em tempo útil dos direitos, liberdades e garantias pessoais (artigo 20.º, n.º 5, da CRP).



No plano ordinário, a tutela jurisdicional efectiva é desenvolvida *inter alia* pelo artigo 2.º do Código de Processo Civil, o qual estabelece o direito de obter num prazo razoável uma decisão de mérito (n.º 1) e determina que a todo o direito corresponde uma acção adequada a fazê-lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a sua violação e a realizá-lo coercivamente, quando necessário (n.º 2, primeira parte).

O mesmo preceito prevê ainda a possibilidade de se solicitarem as providências cautelares que – baseadas em critérios de celeridade e efectividade - se mostrem indispensáveis à tutela em tempo útil das situações jurídicas que possam ser aniquiladas ou esvaziadas em consequência da natural demora na composição definitiva do litígio (n.º 2, in fine) –, para eliminar os riscos inerentes à demora na obtenção de uma decisão definitiva favorável, a lei faculta ao requerente a solicitação de providências, de natureza provisória, que acautelem o direito/interesse reclamado, *maxime* o efeito útil da acção.

Os procedimentos cautelares têm, assim, por finalidade evitar que a delonga na composição do litígio, na acção principal, já proposta ou a propor, cause lesão grave e irreparável ao direito do requerente (artigo 362.º, n.º 1, do CPC), lesão essa que pode estar em curso ou apresentar-se como justificadamente iminente. Constituem um instrumento processual por excelência para a protecção eficaz de direitos subjectivos e de outros interesses juridicamente relevantes, como meios destinados a assegurar o efeito útil da actividade jurisdicional a desenvolver no âmbito do processo principal.

Representam uma antecipação ou garantia de eficácia relativamente ao processo principal e assentam numa análise sumária (“*summaria cognitio*”) da situação de facto que permita concluir pela provável existência do direito (“*fumus boni juris*”) e pelo receio de que tal direito seja seriamente afectado ou inutilizado se não for decretada uma determinada medida cautelar (“*periculum in mora*”).

A procedência de uma providência cautelar não especificada depende, nos termos do disposto nos artigos 362º, 364º e 368º do Código de Processo Civil, da concorrência dos seguintes requisitos:

- a) que muito provavelmente exista o direito tido por ameaçado;
- b) que haja fundado receio de que outrem, antes de proferida decisão de mérito, lhe cause lesão grave e dificilmente reparável;
- c) que ao caso não convenha nenhuma das providências tipificadas;
- d) que a providência requerida seja adequada a remover o «periculum in mora» concretamente verificado e a assegurar a efectividade do direito ameaçado;

- e) que o prejuízo resultante da providência não exceda o dano que com ela se quis evitar.

Assim, para além de todos os pressupostos comuns a todos os procedimentos cautelares - aparência de um direito, perigo de insatisfação desse direito e adequação da providência para conjurar o perigo -, elementos definidores da especificidade do procedimento cautelar comum são o seu carácter subsidiário e a menor gravidade do prejuízo causado ao requerido.

A relação de instrumentalidade que deve existir entre a acção principal e o procedimento cautelar impõe, desde logo, que se averigüe qual o direito que se pretende acautelar.

\*

Em face das especificidades do Direito da Propriedade Intelectual, o legislador português consagrara já nos artigos 338<sup>o</sup>-A a 338<sup>o</sup>-P do CPI aprovado pelo DL 36/2003, de 5 de Março - introduzidos pela Lei 16/2008, de 1 de Abril, que transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, directiva que impôs aos Estados Membros que previssem medidas de inibição e proibição da violação destes direitos de exclusivo – medidas cautelares relativas ao respeito de tais direitos.<sup>25</sup>

Pode ler-se, entre os vários considerandos de tal Directiva que:

“(1) A realização do mercado interno implica a [...] [criação de] um enquadramento favorável à inovação e ao investimento. Nesse contexto, a protecção da propriedade intelectual é um elemento essencial para o êxito do mercado interno. A protecção da propriedade intelectual é importante não apenas para a promoção da inovação e da criação, mas também para o desenvolvimento do emprego e o reforço da competitividade.

(2) A protecção da propriedade industrial deve permitir ao inventor ou ao criador auferir um lucro legítimo da sua invenção ou criação (...).

(3) Contudo, sem meios eficazes para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual, a inovação e a criação são desencorajadas e os investimentos reduzidos (...). Neste contexto, os meios para fazer respeitar

<sup>25</sup> Cf. Adelaide Menezes Leitão, «A tutela dos direitos de Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE», in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Marcello Caetano no centenário do seu nascimento, I, Coimbra Editora, pp. 25-54 (p.40).

Em Espanha, tal transposição ocorreu através da Ley 19/2006, de 5 de Junho; cf. a este respeito, Carlos Fernández-Nóvoa, in “Manual de la Propiedad Industrial” Tercera Edición, Carlos Fernández Nóvoa, José Manuel Otero Lastres e Manuel Botana Agra, Marcial Pons, Madrid, 2017, pg.567.

os direitos de propriedade intelectual assumem uma importância capital para o êxito do mercado interno.

(...)

(22) É igualmente indispensável prever medidas provisórias que permitam a cessação imediata da violação sem aguardar uma decisão relativa ao mérito, respeitando os direitos de defesa, velando pela proporcionalidade das medidas provisórias em função das especificidades de cada caso em apreço e acautelando as garantias necessárias para cobrir os danos e perdas causados ao requerido por uma pretensão injustificada.

(...)

(24) Consoante os casos e quando as circunstâncias o justifiquem, as medidas, procedimentos e recursos a prever deverão incluir medidas de proibição que visem impedir novas violações dos direitos de propriedade intelectual. [...]"

Tal Directiva dispõe no seu artigo 9.º, com a epígrafe “Medidas provisórias e cautelares”, que:

“1. Os Estados-Membros devem garantir que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente:

a) Decretar contra o infractor presumível uma medida inibitória de qualquer violação iminente de direitos de propriedade intelectual ou de proibição, a título provisório e eventualmente sujeita a quaisquer sanções pecuniárias compulsivas previstas na legislação nacional, da continuação da alegada violação dos referidos direitos, ou fazer depender essa continuação da constituição de garantias destinadas a assegurar a indemnização do titular;

b) Ordenar a apreensão ou a entrega dos bens que se suspeite violarem direitos de propriedade intelectual, a fim de impedir a sua entrada ou circulação nos circuitos comerciais. [...]"

Por outro lado, no artigo 9.º, n.º 3 da Directiva estabelece-se que «relativamente às medidas a que se referem os ns. 1 e 2, as autoridades judiciais devem ter competência para exigir que o requerente forneça todos os elementos de prova razoavelmente disponíveis, a fim de adquirirem, com suficiente certeza, a convicção de que o requerente é o titular do direito em causa e de que este último é objecto de uma violação actual ou iminente».

Esta exigência de previsão de medidas provisórias de inibição e de proibição da violação de direitos de exclusivo, bem como de apreensão de bens relacionados com tal violação imposta pela Directiva 2004/48 já referida, mostra-se traduzida nos actuais artigos 345º e 346º do CPI/2018, que prevêm um procedimento cautelar não especificado e um arresto.

Com interesse para o assunto que nos ocupa, o já antes mencionado artigo 345º do CPI, dispõe que:

*“1 - Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial (...), pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a:*

*a) Inibir qualquer violação iminente; ou*

*b) Proibir a continuação da violação.*

*2 - O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular de direito de propriedade industrial (...), ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.*

*3 - As providências previstas no n.º 1 podem também ser decretadas contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial (...).*

*4 - Pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma sanção pecuniária compulsória com vista a assegurar a execução das providências previstas no n.º 1.*

*5 - Ao presente artigo é aplicável o disposto nos artigos 341º a 343º.*

*6 - A pedido da parte requerida, as providências decretadas a que se refere o n.º 1 podem ser substituídas por caução, sempre que esta, ouvido o requerente, se mostre adequada a assegurar a indemnização do titular.*

*7 - Na determinação das providências previstas neste artigo, deve o tribunal atender à natureza dos direitos de propriedade industrial (...), salvaguardando nomeadamente a possibilidade de o titular continuar a explorar, sem qualquer restrição, os seus direitos”.*

Nos termos deste preceito, para a procedência da providência cautelar em causa, cabe ao requerente comprovar:

- a. Que é **titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo** (sendo que a prova dos direitos se faz nos termos do disposto no artigo 7º do CPI);
- b. Que se verifica uma **violação do direito em questão**, ou que a mesma está iminente (caso em que terá que demonstrar que existe fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito).

Quando incida sobre situações em que já tenha havido violação de direitos de propriedade industrial, persistindo essa situação, ao requerente bastará provar sumariamente a violação actual do direito, a existência e titularidade do direito

invocado (*fumus boni iuris*) e já não o receio, suficientemente justificado, de lesão grave e dificilmente reparável desse direito ou interesse (*periculum in mora*).

Ou seja, havendo violação em curso, face ao texto da lei, nada mais é exigido; sendo a violação iminente ou provável a breve trecho, então terá de previsivelmente causar lesão grave e dificilmente reparável.

Este último requisito – fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável do direito – será dispensável quando a violação do direito de propriedade industrial já esteja em curso.

Esta interpretação literal, sustentável ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9º do Código Civil, é, para além disso, corroborada pela exigência de uma prova forte e não tão-só uma mera probabilidade séria de existência.

Na verdade, como se lê no n.º 2 do mesmo artigo 345º, «o tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação».

A prova é mais exigente do que a do procedimento cautelar comum, relativamente ao qual o artigo 368º do CPC estabelece que a providência é decretada desde que haja probabilidade séria da existência do direito e se mostre suficientemente fundado o receio da sua lesão.

Porém, demonstrando-se uma violação efectiva e em curso de um direito de propriedade industrial, não carece de ser demonstrado que essa violação causa lesão grave e dificilmente reparável.

O n.º 2 do artigo 311º que se refere à Concorrência Desleal, remete para o regime especial das providências cautelares a que fizemos referência.

\*

No caso que isolámos, importa ter em atenção que o interessado na declaração de invalidade do registo realizado de má-fé não será (ainda), na maioria dos casos, titular de registo do seu direito de propriedade intelectual – a marca de que é titular não se encontra registada em Portugal e para esse efeito tornar-se-á até necessário afastar primeiro o registo efectuado de má-fé.

Dever-se-á entender que não se demonstrando a titularidade de qualquer registo nacional em vigor, por não se poder provar qualquer titularidade de direito de

propriedade industrial por parte do interessado na declaração de invalidade do registo de má-fé, nos termos do artigo 7º do CPI, está este interessado impedido de requerer medidas cautelares, designadamente as previstas no artigo 345º citado?

Tal equivaleria a concluir que o CPI/2018 consagrou, de resto, de forma inovatória, no artigo 231º, n.º 6, como fundamento absoluto de recusa do registo, a má-fé do requerente do respectivo registo, ainda que a impulso do interessado, e previu a possibilidade de tal interessado interpor acção de nulidade com fundamento em má-fé do requerente do registo da marca, no artigo 259º, n.º 1 do CPI, não lhe conferindo porém, tutela cautelar, o que se pondera, poderá não ser conforme com os objectivos da Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa, como vimos, ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (a seguir «Directiva 2004/48/CE»).

Recordemos que o objectivo primordial desta Directiva foi o de aproximar as legislações dos Estados Membros para garantir um nível de protecção da propriedade intelectual elevado, equivalente, e homogéneo no mercado interno, impondo para o efeito a consagração das necessárias medidas provisórias e cautelares (cf. o artigo 131º do RMUE).

De notar a este respeito que pode mostrar-se interessante seguir o desenvolvimento do recente pedido de decisão prejudicial formulado pelo Landgericht München I (Tribunal Regional de Munique I, Alemanha),<sup>26</sup> que respeitando, porém, a patentes, poderá trazer alguma luz neste domínio, no qual foi formulada a seguinte questão:

“É compatível com o artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 2004/48/CE a jurisprudência dos Oberlandesgerichte (Tribunais Regionais Superiores, Alemanha) competentes para decidir em última instância em matéria de medidas provisórias, segundo a qual, em princípio, os pedidos de medidas provisórias por contrafacção de patentes devem ser indeferidos quando a validade da patente controvertida não tenha sido confirmada por uma decisão de primeira instância, proferida no âmbito de um processo de oposição ou de declaração de nulidade?”

Ora, no caso que isolámos, ponderamos que tendo o CPI conferido, como referimos já, ao interessado na invalidade do registo de má-fé, os direitos previstos nos artigos 231º, n.º 6 e 259º, n.º 1 do CPI, deverá ser com referência a tais direitos que deverá ser interpretado o n.º 1 do artigo 345º do mesmo código, o

<sup>26</sup> Processo pendente no TJUE sob o n.º Processo C-44/21, entrado naquele Tribunal em 28 de Janeiro de 2021.

que, em linha com o espírito dos elementos legais e jurisprudenciais que enumerámos, permitiria a tal interessado, que embora não tendo ainda uma posição legitimamente adquirida no mercado que pudesse ser demonstrada nos termos do disposto no artigo 7º do CPI, pudesse recorrer aos procedimentos cautelares específicos dos direitos de propriedade industrial, dessa forma beneficiando das vantagens probatórias que já vimos, os mesmos concedem.

Neste sentido, o Supremo Tribunal de Justiça admitiu, no âmbito do Acórdão de 05.06.2018<sup>27</sup> (em face do direito anterior ao CPI/2018), citando Pedro Sousa e Silva, que: “(...) esta possibilidade de anulação deve ser reservada para casos de especial gravidade, nomeadamente quando se demonstre a **má-fé do requerente do registo**. (...) casos de DPI caducados e de criações ou sinais não registados, a repressão da concorrência desleal deve ser usada com a máxima prudência, ficando reservada para casos, especialmente graves, de confusão do público, de imitação servil ou de concorrência parasitária”.

No mesmo Acórdão refere-se que “Também Couto Gonçalves sublinha enfaticamente o risco de perversão do sistema de registo constitutivo e defende, em alternativa, a consagração *de jure condendo* de um fundamento autónomo de causa de invalidade, que exigisse a demonstração de que o requerente, no momento do registo, estava a agir conscientemente com intenção de prejudicar terceiros ou obstaculizar a concorrência.”

Ora, foi precisamente o que sucedeu no novo CPI, como vimos.

E assim, interessado que é na declaração de invalidade do registo efectuado de má-fé, e pelo menos sempre que essa forma de actuação estiver fortemente indiciada, como sucederá num caso de falta de oposição, assistirá a tal interessado o direito a lançar mão do procedimento previsto no citado artigo 345º, ainda que por via do disposto no artigo 311º, n.º 2 do CPI supra analisado.

Demonstradas circunstâncias susceptíveis de conduzir à inversão da presunção de boa-fé de que beneficia o titular da marca em causa no ato do depósito do seu pedido de registo, em que o requerido não forneça qualquer explicação, ou uma explicação plausível -, sobre os objectivos e a lógica comercial prosseguidos pelo pedido de registo da referida marca, impõe-se, desta forma, concluir que, por via do disposto no artigo 338º do CPI, assiste legitimidade ao sobredito interessado para lançar mão dos procedimentos cautelares previstos nos artigos 345º e seguintes desse código para acautelar o seu direito a requerer a invalidade do registo da marca pelo requerido.

---

<sup>27</sup> Proferido no âmbito do processo n.º 143/16.9YHLSB.L1.S1, acessível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt).

Cabe notar, a este respeito, o decidido pelo Tribunal da Relação do Porto, no Acórdão de 26.11.2012,<sup>28</sup> prolatado ainda “à sombra” do anterior Código da Propriedade Industrial, mas com plena actualidade face à semelhança das disposições legais que agora vigoram, no qual se escreveu:

“(…) Dispõe o já citado artigo 338.º-P, do CPI: «Em tudo o que não estiver especialmente regulado na presente secção, são subsidiariamente aplicáveis outras medidas e procedimentos previstos na lei, nomeadamente no Código de Processo Civil».

E preceitua o n.º 3 do artigo 392.º do CPC: «O tribunal não está adstrito à providência concretamente requerida, sendo aplicável à cumulação de providências cautelares a que caibam formas de procedimento diversas o preceituado nos n.ºs 2 e 3 do artigo 31.º».

Como refere Lopes do Rego [10] estabelece-se no normativo transcrito, de forma expressa, o poder-dever de o juiz convolar a providência concretamente requerida para a que considere legalmente adequada ou mais eficaz à prevenção do receado dano, cumprindo-lhe corrigir, mesmo oficiosamente, o erro na forma do procedimento [11].

No requerimento inicial, os requerentes fundamentam a sua pretensão na concorrência desleal por parte das requeridas, alegando factualidade susceptível de integrar este conceito jurídico (artigos 31.º a 62.º).

Mais alegam os requerentes factos tendentes à integração do conceito de “marca de facto”, concluindo que o procedimento das requeridas preenche a previsão da alínea a), do n.º 1, do artigo 317º do Código da Propriedade Industrial (art. 51.º do RI), não obstante a isso a circunstância da marca alegadamente usada pelos requerentes não se achar registada [12].

Na acção declarativa, os ora requerentes (ali autores) pediram a anulação do registo da marca nacional n.º 447674 «Casa Aleixo “Onde Cada Refeição é um Espectáculo Culinário»[13] (fls. 107), pretendendo nesta providência acautelar o efeito útil da referida acção «evitando-se a consumação de um “facto consumado”, até ao trânsito em julgado da acção declarativa – que poderá demorar vários anos a ser decidida em última instância» (art. 70.º do RI).

Face ao princípio constitucional da tutela jurisdicional efectiva [14], não é concebível a ideia de que ao direito invocado pelos requerentes [15] não corresponda um meio processual idóneo à sua realização (acção), bem como um procedimento capaz de acautelar o seu efeito útil.

Nesta matéria assiste razão aos recorrentes, quando alegam nas alíneas E), F) e G) das conclusões de recurso: “E - O facto de os Apelantes - comproprietários do restaurante “ALEIXO” - não serem ainda titulares

<sup>28</sup> Proferido no âmbito do processo n.º 1194/11.STYVNG-A.PI, acessível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt)



de um registo de marca ou de logótipo sobre esse sinal, não os priva da tutela decorrente da proibição da Concorrência Desleal, nem daquela que decorre do direito de anular marcas registadas abusivamente. F - No caso em apreço, o direito cuja efectividade se pretende assegurar através da providência cautelar é o direito à abstenção e/ou cessação da conduta ilícita por parte do infractor, fundando-se o interesse dos requerentes em direito emergente da decisão a proferir na acção principal. G - O facto de o registo de marcas e logótipos ter natureza constitutiva em nada impede a concessão da providência, pois é a própria lei (art. 381.º/2 do CPC) que admite que o interesse do requerente se funde num direito já existente ou direito emergente de decisão a proferir em acção constitutiva já proposta.” [16]

Da conjugação do disposto no artigo 338.º-P do CPI, com o n.º 3 do artigo 392.º do CPC, concluímos que, sendo inviável o procedimento previsto no artigo 338.º-I do CPI, na medida em que pressupõe a titularidade da marca, o que por sua vez pressupõe o seu registo [atenta a natureza constitutiva do mesmo], continua a ser viável o procedimento cautelar comum previsto no artigo 381.º do CPC, fundado na concorrência desleal, que se poderá traduzir em lesão grave e dificilmente reparável, pressuposto essencial enunciado no n.º 1 do citado preceito.(...)”

Importa sublinhar que em matéria de marcas, o registo de má-fé consiste na mais grave violação do direito de exclusivo que a sua titularidade outorga, pelo que a circunstância de a acção de nulidade ter de ser intentada junto do INPI não pode, s.m.o., impedir a concessão de tutela cautelar à vítima da referida má-fé, e ao respectivo direito a anular o respectivo registo.

E, um entendimento diverso constitui, de facto, uma violação do disposto na parte final do n.º 2 do artigo 2º do CPC, e, concomitantemente, do direito a uma tutela jurisdicional efectiva consagrado nos artigos 20º n.º 4 da Constituição da República Portuguesa, 10.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 6.º da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, e 47.º da Carta Dos Direitos Fundamentais Da União Europeia.

Mais, premiar, ou, pelo menos, permitir a persistência, com impunidade e sem qualquer sancionamento, de comportamentos desenvolvidos com má-fé, é algo que viola frontalmente os princípios éticos fundamentais que estruturam e dão consistência não apenas a um comércio jurídico de sã e leal concorrência, mas ao funcionamento de toda a Sociedade.

Assim, mesmo que não se acolha a solução supra apresentada, sempre haverá que concluir que deve reconhecer-se a tal interessado, pese embora a falta de

registo, desde que demonstre a probabilidade séria de o seu direito vir a ser reconhecido na acção principal, o recurso ao procedimento cautelar comum, obviamente desde que se verifiquem os pressupostos a que alude o artigo 362º e seguintes do Código de Processo Civil, pois que o artigo 358º do CPI/2018 prevê expressamente a aplicação dos procedimentos previstos no Código de Processo Civil.

#### IV. Conclusão.

Tendo em consideração os princípios e os preceitos legais expostos, tendemos a concluir que perante o novo Código da Propriedade Industrial a solução mais defensável e que acautela melhor as finalidades prosseguidas pela Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, é a que reconhece ao interessado na declaração de invalidade do registo de marca efectuado de má-fé legitimidade para lançar mão do procedimento previsto no citado artigo 345º do Código da Propriedade Industrial, ainda que por via do disposto no artigo 311º, n.º 2 do CPI, ou, para o caso de assim não se entender, ao procedimento cautelar comum previsto no artigo 362º do Código de Processo Civil.

#### V. Referências Bibliográficas

- AA.VV., “Comentário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e dos Protocolos Adicionais” (org. Paulo Pinto de Albuquerque), Vol. II, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2019.
- AA.VV. “Parecer sobre a Proposta de Revisão do Código da Propriedade Industrial”, APDI, acessível em <http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a5a4452556c505543394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a59354f544d79595759774c574e694e4755744e475532595331694d4467314c5751784d54493259575a6d4d546c6a4f5335775a47593d&fich=69932af0-cb4e-4e6a-b085-d1126aff19c9.pdf&Inline=true>
- AA.VV. “*PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA TUTELA CIVIL ANTE LA VULNERACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL*” (Coord. Juan Antonio Moreno Martínez), Dykinson, Madrid, 2017.
- AA.VV. “Código da Propriedade Industrial Anotado”, (Coord. Luis Couto Gonçalves), Almedina, Coimbra, 2021;

- ABREU, Jorge Manuel Coutinho, “Curso de Direito Comercial – Introdução, atos de comércio, comerciantes, empresas, sinais distintivos”, Vol. I, 12ª Edição Reimpressão, Almedina, Coimbra, 2019.
- ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, “Degenerescência da marca. Destrução da coisa. Extinção do direito” in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão, 50 anos de Vida Universitária. (coords. Dario Moura Vicente et alli), Almedina, Coimbra, 2015
- BALANÑA, Sergio, “*El entorno digital, ¿Segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado*”, in: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXVI, 2005-2006 pp.19 a 57.
- CABRAL, João Pereira/ FIDALGO, Vítor Palmela, “Anotação ao Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa Sobre o Carácter distintivo das Marcas e a Aquisição de Distintividade Superveniente (SECONDARY MEANING) - Caso marca “Colormix”, in: *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 78, n.º 1-2 (Jan.-Jun. 2018), pp. 455-473.
- CARVALHO, Américo da Silva “Direito de Marcas”, Coimbra Editora, Coimbra, (2004).
- CARVALHO, Maria Miguel,  
-- “O Novo Código da Propriedade Industrial: O Regime das Marcas”, in: *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, - 2019 – pp. 145 – 171.  
-- “The elimination of the susceptibility of graphic representation and trade mark registration”, 2018, in: AA.VV., “Law & Technology – E-Tec Yearbook”, JusGov – Research center for justice and governance, Universidade do Minho, pp. 1 a 18, disponível no site: [https://drive.google.com/file/d/1v0ZezzRujtGD5rGnlB15yW84\\_BluaUyn/view](https://drive.google.com/file/d/1v0ZezzRujtGD5rGnlB15yW84_BluaUyn/view), consultado pela última vez em 31.07.2020.  
-- “A transposição da directiva sobre marcas no projecto do código de propriedade industrial”, in: *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, 2018, pp. 125 a 180.  
-- “O novo regime jurídico da marca da União Europeia”, in: *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2017, pp. 149 a 173.  
-- “O Registo das Marcas de Forma no âmbito da jurisprudência europeia”, in: *Cadernos de Direito Privado*, Julho – Setembro 2016, pp. 23 e ss.  
-- “A possibilidade de registo como marca da cor per se”, *Estudos em Comemoração dos 20 anos da Escola de Direito da Universidade do Minho* (orgs. Mário Ferreira Monte, Joaquim Freitas da Rocha, Joana Aguiar e Silva, Elizabeth Fernandez), Coimbra Editora, Coimbra, 2014, pp. 469-487.  
-- “A proteção jurídica da cor única como marca no âmbito da indústria da moda – Breves notas a propósito dos casos da «sola lacada a cor ver-

- melha»”, in: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Vol. 34, 2013-14, pp. 137 a 152.
- “A marca enganosa”, Almedina, Coimbra, 2010.
- “«Novas» marcas e marcas não tradicionais: Objeto”, in: *Revista de Direito Industrial*, Vol. VI, 2009, pp. 217 a 245.
- CORREIA, António Ferrer, “Lições de direito comercial”, Vol. I, Universidade de Coimbra, Coimbra, 1973.
- COSTEIRA, Maria José, “Marcas não convencionais”, *Revista Julgar*, n.º 35, 2018, pp. 25 a 46.
- CRUZ, Rui Solnado da, “A marca olfativa”, Almedina, Coimbra, 2008.
- GONÇALVES, Luís Couto,
- “Manual de direito industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal”, Almedina, Coimbra, 2019.
- “Moda e Marca”, in: *Direito da Moda*, (Coord., Lígia Carvalho Abreu e Francisco Pereira Coutinho), Vol. I, 2018, pp.33 a 51.
- “Propriedade intelectual – Globalização e União Europeia”, in: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Vol. 36, 2015-2016, pp. 125 a 144.
- “A Protecção da Propriedade Intelectual – Introdução ao Sistema Tradicional Europeu”, *Estudos em Homenagem ao Professor Jorge de Figueiredo Dias*, Volume IV, Coimbra Editora, Coimbra, 2010.
- “Objeto. Sinais protegíveis. Modalidades”, in: *Direito Industrial*, Vol. VI, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 275 a 295.
- “Novas marcas e marcas não tradicionais: Objeto”, in: *Direito Industrial*, Vol. IV, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 217 e ss.
- “Marca olfativa e o requisito da suscetibilidade de representação gráfica – Ac. do Tribunal de Justiça de 12.12.2002, P. C-273/00”, in: *Cadernos de Direito Privado*, n.º 1, 2003, pp. 14 a 26.
- “Função Distintiva da Marca”, Almedina, Coimbra, 1999.
- MARQUES, João Paulo Remédio,
- “Invalidade (ou Recusa da Concessão) de Marca com Base em Má-Fé/Concorrência Desleal do Titular” in: *Revista de Direito Intelectual*, n.º1, 2021 pp. 103 e ss.
- “Algumas notas sobre a revisão do CPI, no quadro do grupo de trabalho constituído na Secretaria de Estado da Justiça”, in: *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2018, p. 195 a 226.
- “Registo de marca e secondary meaning - o caso o licor de Portugal: comentário às decisões do Tribunal da Propriedade Intelectual, de 3 de junho de 2015 - proc. n.º 108/14.5YHLSB, e da Relação de Lisboa, de 9 de dezembro de 2015”, in: *ADI*, 36, 2015-2016, pp. 485 e ss.
- “Propriedade Intelectual, exclusivos e interesse público”, in: *Direito Industrial*, vol. IV, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 199-235.

- “Direito Comercial. Introdução. Fontes. Actos de Comércio. Comerciantes. Estabelecimento. Sinais Distintivos”, Editora REPROCET, Coimbra, 1995.
- MASSAGUER, José, “*Acciones y Procesos de Infracción de Derechos de Propiedad Industrial*”, Ed. Civitas – Thomsons Reuters, 2018.
- McCARTHY, Thomas, “Trademarks and Unfair Competition”. New York: Clark Boardman Callaghan (CBC), 1992
- MOTA, Joana “As marcas não tradicionais, um novo paradigma no direito da propriedade industrial. a jurisprudência recente: o caso Christian Louboutin vs Yves Saint Laurent”, in: *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, n.º 34, 2013, pp. 140 a 145.
- NÓVOA-FERNANDEZ, Carlos, LASTRES, José Manuel Otero, AGRA, Botana Manuel, “Manual de la Propiedad Industrial”, 3ª Edic., Marcial Pons, Madrid, 2017
- OLAVO, Carlos
- “Introdução ao direito industrial”, in: *Direito Industrial*, Vol. IV, 2005, pp. 155 a 198.
- “Propriedade industrial – Sinais distintivos do comércio, concorrência Desleal”, Vol. I, Almedina, Coimbra, 2005.
- ROCHA, Manuel Durães, “Marcas Sensoriais”, in *Revista AB Instantia*, Ano V, n.º 7, 2017, pp 113 a 117.
- SAMPAIO, Gonçalo de, “A revisão do código de propriedade industrial”, in: *Revista de Direito Comercial*, 2019, pp. 267 a 286, disponível no site: <https://www.revistadedireitocomercial.com/a-revisao-do-codigo-depropriedade-industrial>, consultado pela última vez em 31.07.2020.
- SEGADE, José António Gómez, “*Fuerza distintiva y "secondary meaning" en el derecho de los signos distintivos*”, in: *Cuadernos de Derecho y Comercio*, ISSN 1575-4812, N.º 16, 1995, págs. 175-200.
- SERENS, Manuel Couceiro Nogueira,
- “A monopolização da concorrência e a (re)emergência da tutela da marca”, Almedina, Coimbra, 2007.
- “A «vulgarização» da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso direito futuro)”, separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia» – 1984, Almedina, Coimbra, 1995.
- “Marcas de Forma”, in: *Coletânea de Jurisprudência*, Ano XVI, Tomo IV, 1991, pp. 58 a 78.
- SILVA, Ana Maria Pereira da, “A nova Directiva Europeia sobre marcas e a sua transposição para Portugal”, in: *Revista de Direito Intelectual*, n.º1, 2018 pp. 125 e ss.

SILVA, Nuno de Araújo Sousa e, “Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual: Os Atos de Aproveitamento” – (Monografias 4, Instituto do Conhecimento AB), Almedina, Coimbra, 2020;

SILVA, Pedro Sousa e

-- “A Concorrência Desleal e a Má-Fé no Actual Regime das Marcas. O Caso Particular do Registo de Marca Alheia”, in: Revista de Direito Intelectual, n.º2, 2021 pp. 125 e ss.

-- “A Protecção Provisória no Direito Industrial”, in: Revista de Direito Intelectual, n.º1, 2020 pp. 87 e ss.

-- “Direito Industrial – Noções Fundamentais”, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2019.

-- “A Protecção Jurídica do Design”, Almedina, Coimbra, 2017, pp. 293 a 352;

-- “Sinal e Marca: As Marcas Não Tradicionais”, in: Direito Industrial, Vol. III, Coimbra, Almedina/APDI, 2012, pp. 363-381.