

REVISTA DA
FACULDADE DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA

LISBON LAW REVIEW



Homenagem ao Professor José de Oliveira Ascensão

ANO LXIV

2023

NÚMERO 1 | TOMO 1

REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Periodicidade Semestral
Vol. LXIV (2023) 1

LISBON LAW REVIEW

COMISSÃO CIENTÍFICA

Alfredo Calderale (Professor da Universidade de Foggia)
Christian Baldus (Professor da Universidade de Heidelberg)
Dinah Shelton (Professora da Universidade de Georgetown)
Ingo Wolfgang Sarlet (Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
Jean-Louis Halpérin (Professor da Escola Normal Superior de Paris)
José Luis Díez Ripollés (Professor da Universidade de Málaga)
José Luís García-Pita y Lastres (Professor da Universidade da Corunha)
Judith Martins-Costa (Ex-Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Ken Pennington (Professor da Universidade Católica da América)
Marc Bungenberg (Professor da Universidade do Sarre)
Marco Antonio Marques da Silva (Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
Miodrag Jovanovic (Professor da Universidade de Belgrado)
Pedro Ortego Gil (Professor da Universidade de Santiago de Compostela)
Pierluigi Chiassoni (Professor da Universidade de Génova)

DIRETOR

M. Januário da Costa Gomes

COMISSÃO DE REDAÇÃO

Paula Rosado Pereira
Catarina Monteiro Pires
Rui Tavares Lanceiro
Francisco Rodrigues Rocha

SECRETÁRIO DE REDAÇÃO

Guilherme Grillo

PROPRIEDADE E SECRETARIADO

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade – 1649-014 Lisboa – Portugal

EDIÇÃO, EXECUÇÃO GRÁFICA E DISTRIBUIÇÃO LISBON LAW EDITIONS

Alameda da Universidade – Cidade Universitária – 1649-014 Lisboa – Portugal

ISSN 0870-3116

Depósito Legal n.º 75611/95

Data: Julho, 2023

TOMO 1

M. Januário da Costa Gomes
13-44 Editorial

ESTUDOS DOUTRINAIS

-
- Alexandre Libório Dias Pereira**
47-56 Filtros de conteúdos digitais para infrações ‘óbvias’ aos direitos autorais?
Upload filters for copyright ‘obvious’ infringement?
-
- Alfredo Calderale**
57-83 *Posse pro-labore* e proprietà in Brasile tra conflitti sociali e tradizione giuridica portoghese
Posse pro-labore and property in Brazil between social conflict and portuguese legal tradition
-
- Ana Alves Leal | Tiago Fidalgo de Freitas**
85-133 Sobre a liquidação de fundações
On the liquidation of foundations
-
- André Moreira Simões**
135-181 Cláusulas MAC (“*Material Adverse Change*”) em contratos internacionais de M&A
Material Adverse Change (“MAC”) Clauses in International M&A Contracts
-
- António Barroso Rodrigues**
183-239 Em defesa da legítima defesa. Um olhar sobre os limites da justificação na dogmática civil moderna
In defence of self-defence. A glance at the limits of justification in modern civil dogmatics
-
- António Menezes Cordeiro**
241-276 Propriedade horizontal e alojamento local
Horizontal property and holiday rentals
-
- António Pedro Barbas Homem**
277-296 Legitimidade na revolução de 1820
The legitimacy of the 1820 Revolution
-
- Aquilino Paulo Antunes**
297-328 Mecanismos de incentivo à investigação e desenvolvimento de medicamentos: existe alternativa?
Mechanisms to encourage research and development of medicines: is there an alternative?
-
- Augusto Teixeira Garcia**
329-377 Marca: caducidade por não utilização séria e renovação
Trademark: Revocation for non-use and renewal

-
- 379-403 **Carlos Baptista Lobo | Daniel S. de Bobos-Radu**
Uma arte de escribas e fariseus: nota sobre os limites da extensão da incidência do IRC aos rendimentos derivados da prestação de serviços jurídicos por entidades não residentes em território nacional
An art of scribes and Pharisees: remark on the limits of the Portuguese Corporate Income Tax liability of income derived from the provision of legal services by non-resident entities
-
- 405-442 **Carlos Blanco de Moraes | Mariana Melo Egídio**
Da validade dos acordos de financiamento de contencioso por terceiros para a promoção de ações populares
On the validity of third-party litigation funding backing class action lawsuits
-
- 443-466 **Catarina Salgado**
A arbitragem voluntária como meio de resolução extrajudicial de conflitos no direito angolano – alguns subsídios
Voluntary arbitration as a method for extrajudicial conflict resolution in Angolan law – some subsidies
-
- 467-495 **Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva Moraes**
A escolha de lei tácita: alguns problemas
Tacit choice of law: difficulties it raises
-
- 497-512 **Dário Moura Vicente**
Desinformação, liberdade e responsabilidade
Disinformation, freedom and liability
-
- 513-554 **Diogo Costa Gonçalves**
Relatório sobre a disciplina de Direitos de Personalidade
Personality Rights Academic Report
-
- 555-587 **Diogo Tapada dos Santos**
Interpretação extensiva e analogia de normas excepcionais: reflexões a propósito da proibição do pacto comissório
Extensive interpretation and analogy of exceptional rules: reflections on the lex commissoria prohibition
-
- 589-634 **Eduardo Vera-Cruz Pinto**
O pensamento jurídico analógico e a criação de Direito em Sociedades Digitais: o eterno retorno da analogia?
Analogical legal thinking and the creation of the Law in digital societies: the eternal return of analogy?
-
- 635-668 **Evaristo Mendes**
Sociedades preliminares e sociedades em formação
Companies Before Incorporation

Filipe A. Henriques Rocha
669-708 A Arbitragem de litígios sobre dados pessoais
Arbitration of personal data disputes

Filipe de Arede Nunes
709-728 Nas vésperas da revisão constitucional de 1989: iniciativas e roteiros parlamentares
On the eve of the 1989 constitutional revision: parliamentary initiatives and routes

TOMO 2

Flávio Tartuce
729-752 Os direitos da personalidade no código civil brasileiro. Diálogos com a doutrina do Professor José de Oliveira Ascensão
Personality rights in the Brazilian Civil Code. Dialogues with the doctrine of Professor José de Oliveira Ascensão

Francisco A. C. P. Andrade
753-771 Vícios de Vontade dos “agentes” de *Software*?
Software agent's defects of will?

Francisco Mendes Correia
773-800 O Direito natural na tradição aristotélico-tomista: esboço de uma defesa
A first attempt in the defense of Natural law in the Aristotelian-Thomistic Tradition

Francisco Paes Marques
801-826 Ação popular e *private enforcement*: nova vida europeia de um velho instituto nacional
Class actions and private enforcement: new European life of an old national legal remedy

Gonçalo Aleixo Nunes
827-884 Da penhora de direitos de crédito – em especial, as garantias de defesa do *debitor debitoris*, a execução concomitante e a legitimidade processual do exequente
The seizure of receivables – in particular, the guaranties of defence of the third debtor, the concurrent enforcement and the procedural legitimacy of the creditor

Henrique Marques Candeias
885-930 O abuso do direito de retenção. Exercício desproporcional do direito de retenção
The abuse of the right of retention. Disproportionate exercise of the right of retention

Hugo Ramos Alves
931-962 A desconsideração da personalidade coletiva em Oliveira Ascensão
Oliveira Ascensão and the disregard of the corporate veil doctrine

Isabel Alexandre
963-985 Reconhecimento e execução de acordos resultantes de mediação
Recognition and Enforcement of Mediated Settlements

-
- Isabel Graes**
987-1027 As cartas de seguro na história do direito português: um instrumento de protecção do réu
The security charts in the History of the Portuguese Law: an instrument to protect the defendant
-
- Ivanildo Figueiredo**
1029-1080 Registo dos direitos reais e da posse: Aspectos distintivos entre os sistemas de Portugal e do Brasil à luz da doutrina de José de Oliveira Ascensão
Registration of real rights and possession: Distinctive aspects between the systems of Portugal and Brazil based on the doctrine of José de Oliveira Ascensão
-
- J. P. Remédio Marques**
1081-1115 Defesa preventiva e providências cautelares: a introdução, em Portugal, do “requerimento de protecção”, face ao possível decretamento de providência cautelar *inaudita altera parte* – A questão no quadro da propriedade intelectual
Preventive defense and interim injunctions: the introduction, in Portugal, of “protective letters”, in view of the possible award of an interim injunction without the prior contradictory of the same respondent (inaudita altera parte) – The issue in the context of intellectual property rights
-
- Jaime Reis**
1117-1170 O penhor flutuante como penhor de universalidades: ensaio de fundamentação dogmática
The floating charge as a charge of universalities: an essay on its dogmatic foundations
-
- Joana Costa Lopes**
1171-1206 Os desafios à tutela judicial civil do direito à imagem na era digital
The challenges to the judicial protection of the image right in the digital era
-
- João de Oliveira Gerales**
1207-1248 Sobre o reconhecimento de decisões eclesíásticas em matéria matrimonial: o artigo 99.º do Regulamento Bruxelas II *ter* e a Concordata de 2004 entre a República Portuguesa e a Santa Sé
On Recognition of Ecclesiastical Judgments in Matrimonial Matters: Article 99 of the Brussels II ter Regulation and the 2004 Concordat Between the Portuguese Republic and the Holy See
-
- João Maurício Adeodato**
1249-1260 Imprecisão da linguagem jurídica no exemplo do conceito de imperatividade (Em homenagem a José de Oliveira Ascensão)
Inaccuracy of legal language in the example of the concept of imperativity (In honor of José de Oliveira Ascensão)
-
- Jones Figueirêdo Alves**
1261-1306 Pessoa como sujeito de direito e o Direito da Pessoa em suas moradas do ser: visões identitárias a partir de estudos doutriniais de Oliveira Ascensão
Person as subject of rights and the Personal Law in its being's abode: identitary perspectives based on doctrinal studies of Oliveira Ascensão

- **Jorge Miranda**
1307-1314 A Constituição e a língua
The Constitution and the portuguese language
- **José Alberto Vieira**
1315-1338 Oliveira Ascensão e a crítica ao conceito de relação jurídica
Oliveira Ascensão and the critique of the concept of legal relationship
- **José Ferreira Gomes**
1339-1378 A eficácia das declarações a pessoas coletivas
The effectiveness of declarations to legal persons
- **José Luís Bonifácio Ramos**
1379-1406 Alojamento Local e Condomínio
Airbnb or Short-Term Rental and Condominium
- **Luourenço Vilhena de Freitas | Catarina Teles de Menezes**
1407-1426 Pandemia Covid-19 e a Reposição do Equilíbrio Económico-Financeiro dos Contratos de Concessão
Covid-19 Pandemic and the Restoration of the Economic-Financial Balance of the Concession Contracts
- **Luís de Lima Pinheiro**
1427-1448 Direito aplicável, equidade e composição amigável na arbitragem
Applicable law, ex aequo et bono and amicable composition in arbitration
- **Luís Manuel Teles de Menezes Leitão**
1449-1468 O novo Regulamento Europeu 2022/2065 sobre os Serviços Digitais: o *Digital Services Act (DSA)*
The New European Regulation 2022/2065 on Digital Services: The Digital Services Act (DSA)
- **M. Januário da Costa Gomes**
1469-1501 “Supomos que esta descrição legal da situação é inaceitável”. Sobre a “sub-rogação dos credores” do repudiante na aceitação da herança e a interpretação disruptiva de José de Oliveira Ascensão
“We believe that such legal description of the situation is unacceptable”. On the “creditors subrogation” of the waivant in the acceptance of the inheritance and the disruptive interpretation of José de Oliveira Ascensão

TOMO 3

- **Manuel Carneiro da Frada**
1503-1515 “Quando os lobos uivam...” – Sobre a tríplice tutela dos direitos subjectivos, a respeito de um trecho de Oliveira Ascensão (e de um acórdão da Relação de Coimbra sobre baldios)
“When wolves howl...” – On the triple protection of subjective rights, about an excerpt from Oliveira Ascensão (and a judgment of the Relação de Coimbra about the common land)

-
- Marco Caldeira**
1517-1550 A colusão na contratação pública (em especial, a participação de empresas em relação de grupo): o “estado da arte” e perspectivas futuras
The bid-rigging in public procurement procedures (in particular, in regard to linked undertakings): the state of the art and future developments
-
- Margarida Silva Pereira**
1551-1600 Ainda sem direito à identidade: as crianças na Gestação de Substituição segundo a (incompleta) Lei n.º 90/2021, de 16 de dezembro
Still no right to identity. Children of surrogacy under the (incomplete) Law n.º 90/2021, 16/12, which amended the Medically-Assisted Procreation Law
-
- Maria Raquel Rei**
1601-1617 Mandato com vista a acompanhamento
Mandate to assist the vulnerable
-
- Marta Boura**
1619-1662 A culpa do lesado e o abuso do direito. Considerações sobre a disfuncionalidade do exercício e o fundamento dogmático do instituto da culpa do lesado
The fault of the injured party and the abuse of right. Considerations on the dysfunctionality of the exercise and the dogmatic basis of the fault of the injured party
-
- Miguel de Lemos**
1663-1688 Oliveira Ascensão, Direito Vivo e Pluralismo Jurídico em Água Branca – Entre *Factos* e *Mitos*: um Estudo de Sociologia Jurídica
Oliveira Ascensão, Living Law and Legal Pluralism in Água Branca – Between Facts and Myths: a Socio-Legal Study
-
- Miguel Teixeira de Sousa**
1689-1702 Poderes do juiz no processo do trabalho: algumas notas
On the powers of the court in labor proceedings: some remarks
-
- Míriam Afonso Brigas**
1703-1724 A Culpa como pressuposto da Acção de separação de pessoas e bens no Código Civil de 1867 – Breves notas
Guilt as a prerequisite for the Action of Separation of Persons and Property in the Civil Code of 1867 – Brief notes
-
- Nuno de Oliveira Garcia | Ana Paula Basílio**
1725-1740 A tributação das mais-valias em IRS e o princípio da capacidade contributiva
Personal income tax on capital gains and the ability to pay principle
-
- Paula Costa e Silva | Nuno Trigo dos Reis**
1741-1779 A morte de um comparte e o curioso caso da instância subjectivamente complexa: a lacuna oculta no art. 281.º CPC e a verdade do aforismo *nanos gigantum humeris*
The death of one of the defendants and the curious case of the subjectively complex proceedings: the hidden gap in art. 281 Civil Procedure Code and the truth of the aphorism nanos gigantum humeris

-
- Paulo Marques**
1781-1822 Breves notas sobre a prestação de garantia idónea no processo de execução fiscal
Brief notes on the provision of adequate surety in tax enforcement proceedings
-
- Pedro de Albuquerque**
1823-1876 A informação sensível a dar a administradores e membros do Conselho Geral e de Supervisão (em cenários de concorrência, efetiva ou potencial, na eventualidade de negação de autorização para o exercício de atividade concorrencial ou antes dessa autorização poder ser dada pelo órgão previsto)
The sensitive information to be given to directors and members of the General and Supervisory Board (in actual or potential competition scenarios, in the event of denial of authorisation to engage in competitive activity or before such authorisation can be given by the body envisaged)
-
- Pedro Romano Martinez**
1877-1911 Direito de preferência e autonomia privada (Da preferência sucessiva)
Pre-emption rights and private autonomy (Of the successive pre-emption rights)
-
- Renata Oliveira Almeida Menezes**
1913-1934 A proteção jurídica da memória do morto e a titularidade do interesse tutelado
The legal protection of the deceased memory and the ownership of the protected interest
-
- Ricardo Rodrigues de Oliveira**
1935-1968 A nova identidade digital europeia. Uma primeira abordagem
The new European digital identity. A first approach
-
- Rui Pinto**
1969-1991 A execução de condenações implícitas
The enforcement of implied condemnatory judgments
-
- Rui Soares Pereira | Daniela Rodrigues de Sousa**
1993-2029 Sobre o levantamento da personalidade coletiva no domínio penal
On piercing the corporate veil in the criminal realm
-
- Silvio Romero Beltrão**
2031-2045 O futuro dos direitos da personalidade: o valor da pessoa humana na sociedade
The future of personality rights: the value of human person in society
-
- Susana Antas Videira**
2047-2078 Remuneração Adicional do Agente de Execução – Uma Interpretação fundada [também] em elementos genéticos ou lógico-históricos
Additional Remuneration for Enforcement Agents – An Interpretation Based [also] on Genetic or Logical-Historical Elements

- **Teresa Quintela de Brito**
2079-2122 Actuação “em nome ou por conta” e no “interesse directo ou indirecto” do ente colectivo, responsabilização penal da sociedade-mãe e (ir)relevância penal dos programas de *Compliance*
Acting “on behalf or for the account of” and in the “direct or indirect interest” of the collective entity, criminal liability of the parent company and criminal (ir)relevance of compliance programs
- **Thomas Hoeren**
2123-2140 Morreu Oliveira Ascensão – uma profunda vénia a um espírito livre
Oliveira Ascensão has died: a deep bow to a free spirit
- **Tiago Henrique Sousa**
2141-2169 A aquisição tabular na compra e venda executiva
Acquisition a non domino an execution sale
- **Tong Io Cheng**
2171-2198 A exploração de terrenos vagos e a *Radix Omnium Malorum*: Reflexões (esparsas e cingidas ao essencial) sobre a Legitimidade da Propriedade Privada
Vacant Land Exploitation and the Radix Omnium Malorum: Reflections (sparse and limited to the essentials) on the Legitimacy of Private Property
- **Vítor Palmela Fidalgo**
2199-2242 A responsabilidade dos intermediários e a violação do direito de marca: *quo vadis?*
Intermediaries’ liability and trademark infringement: quo vadis?

TESTEMUNHOS ACADÉMICOS

- **Maria João Estorninho**
2245 Em memória do Professor Doutor Oliveira Ascensão
- **Paulo de Sousa Mendes**
2247-2248 Em memória do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão
- **Pedro Pais de Vasconcelos**
2249-2251 Testemunho de um discípulo do Professor Oliveira Ascensão

Marca: caducidade por não utilização séria e renovação

Trademark: Revocation for non-use and renewal

Augusto Teixeira Garcia*

Resumo: O objeto do presente texto é o estudo dos efeitos da renovação da marca no prazo de caducidade por não uso da mesma. Começaremos por ver em que consiste a caducidade por não uso da marca, quais as razões que justificam a sua previsão na generalidade dos ordenamentos jurídicos, assim como as situações que impedem a contagem do prazo de caducidade ou sanam a que se tivesse já verificado. Em seguida, abordaremos a renovação da marca, em que consiste, quais as suas vantagens, e respectivos fundamentos. Confrontaremos, então, a causa de caducidade por não utilização séria da marca com a causa de caducidade do registo por decurso do prazo (não renovação), o que nos permitirá concluir pela não influência da renovação no prazo de caducidade por não uso. Confirmaremos esta conclusão com a convocação da problemática do *redépósito* de marca.

Palavras chave: marca, caducidade, justo motivo, renovação, uso sério, *redépósito*.

Sumário: 1. Prelúdio; 2. Introdução; 3. O direito à marca em Macau: enquadramento legal; 4. Registo e direito à marca; 5. Caducidade por não utilização séria da marca: fundamentos; 6. O ónus da utilização séria da marca no direito de Macau; 6.1. A utilização séria da marca; 6.2. O *período de graça* e a contagem do prazo de não utilização séria da marca; 7. Situações em que a não utilização séria não determina a caducidade da marca;

Abstract: The purpose of this text is the study of the effects of the renewal of a trademark in the period of non-use as cause for its revocation. We will address what is the non-use as cause of revocation of the trademark, what are the reasons that explains its provision in most legal systems, when non-use is justified and how the trademark owner can prevent the revocation. Next, we will address the renewal of the trademark, what are its advantages and its fundaments. We will compare then the cause of revocation for non-use with the cause of revocation for non-renewal, concluding that the renewal bears no influence in the expiry period of non-use for revocation purposes. We will confirm this conclusion looking into the problematic of refiling of trademarks.

Keywords: trademark, revocation, proper reason, renewal, genuine use, refiling.

* Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de Macau.

7.1. Os justos motivos para a não utilização séria da marca; 7.2. O uso reabilitante e o período de suspeição; 8. Consequências da não utilização séria da marca; 8.1. A não utilização séria da marca como causa de caducidade não automática; 8.2. Invocação e efeitos da caducidade por não utilização séria; 9. A renovação do registo da marca e o prazo de não utilização séria como causa de caducidade; 9.1. Caducidade por decurso do prazo (não renovação) e caducidade por não utilização séria; 9.2. Interesses que justificam as duas causas de caducidade; 9.2.1. A declaração de intenção de uso sério no CPI 1995; 9.3. Renovação: efeitos; 9.4. O estado da questão no Direito Comparado; 10. Novo registo do mesmo sinal (*rideposito, refiling, Wiederholungseintragung*); 11. Conclusão.

1. Prelúdio

Recentemente, foi solicitada a nossa atenção para uma orientação jurisprudencial que se vinha afirmando em Macau, quanto às implicações da renovação do registo da marca no prazo de caducidade por não utilização séria.

A questão, como enunciada no Acórdão do Tribunal de Segunda Instância¹, de 3 de Março de 2011, atentas as particularidades da situação *sub judice*, prende-se com “saber se com a renovação do registo da marca (...) se inicia um novo período de caducidade (por não utilização séria²) ou se para verificação desta se deve considerar também o anterior período de caducidade entretanto decorrido.”

Os tribunais de Macau, no seguimento do entendimento sufragado no acórdão referido, vinham considerando³ que a renovação do registo dá início a um novo prazo de não utilização séria de três anos ininterruptos. Esta orientação acaba de ser revertida pelo Tribunal de Última Instância⁴.

É o estudo desta questão que iremos abordar no presente texto.

¹ O Tribunal de Segunda Instância será, de ora em diante, designado pela sigla TSI.

² Intercalação nossa.

³ Ac. TSI, de 3/3/2011, proc.º n.º 282/2007; Ac. TSI, de 11/11/2021, proc.º n.º 607/2021; Ac. TSI, de 11/11/2021, proc.º n.º 735/2021 (todas as decisões dos tribunais de Macau referidas no presente texto, são acedíveis in www.court.gov.mo).

⁴ Acórdão do Tribunal de Última Instância, de 18 de Maio de 2022, proc.º n.º 48/2022, a que o relator, por lhe ter sido distribuído, decidiu pensar o proc.º n.º 51/2022, que decorria entre as mesmas partes, representadas pelos mesmos mandatários, e tendo por objecto a mesma questão de direito. O Tribunal de Última Instância será, de ora em diante, designado pela sigla TUI.

2. Introdução

A marca é um sinal aposto nos produtos (bens ou serviços)⁵ através do qual o empresário⁶ visa distinguir os seus produtos, quer (normalmente) dos produtos dos seus concorrentes⁷, quer dos seus demais produtos⁸, permitindo ao público interessado identificá-los⁹, evitando do mesmo passo a confusão entre os produtos dos vários concorrentes¹⁰. Por isso, é um sinal distintivo na concorrência de produtos, e integra a propriedade industrial¹¹.

A marca permite a diferenciação dos vários produtos comercializados nos vários sectores de mercado. Através da marca é possível identificar dentro de cada classe de produtos o concreto grupo de produtos que tem origem em determinada empresa. A proveniência de certa fonte empresarial é o critério fundamental do processo de diferenciação a que a marca vai dirigida. Para o empresário a marca é um meio que permite agrupar os seus produtos, permitindo-lhe diferenciá-los dos produtos dos seus concorrentes¹².

A utilização de uma marca visa a captação de uma clientela¹³ para produtos, permitindo aos consumidores um meio fácil e cómodo de identificar aquilo que pretendem adquirir¹⁴. Com a ajuda da marca, o consumidor pode escolher dentro

⁵ O produto é o resultado da produção, é aquilo que se produz, podendo ser bens ou serviços (Jorge COUTINHO DE ABREU, *Curso de direito comercial: Introdução. Atos de comércio. Comerciantes. Empresas. Sinais distintivos*, vol. I, 10.^a ed., Almedina, Coimbra, 2016, p. 371).

⁶ O que não quer dizer que apenas empresários possam registar marcas (artigo 201.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo D/L n.º 97/99/M, de 12 de Dezembro).

⁷ Carlos FÉRNANDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio de la marca registrada*, “Actas de derecho industrial y derecho de autor”, Tomo III, A, 1976, p. 15.

⁸ Produtos aos quais o titular não apõe a marca (A. FERRER CORREIA, *Lições de direito comercial*, LEX, Lisboa, 1994, (reprint), pp. 180, 183), ou aos quais apõe uma marca diferente.

⁹ FERRER CORREIA, *Lições*, cit., pp. 179-180; Maria MIGUEL CARVALHO, *A marca enganosa*, Almedina, Coimbra, 2010, p. 21; Carlo Emanuele MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, CEDAM, Pádua, 1991, p. 99.

¹⁰ Luís M. COUTO GONÇALVES, *Função distintiva da marca*, Almedina, Coimbra, 1999, pp. 26-34; id., *Manual de direito industrial Propriedade industrial e concorrência desleal*, 4.^a ed. Revista e actualizada, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 161-163.

¹¹ José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito comercial – Direito industrial*, volume II, Lisboa, 1988, p. 139.

¹² FÉRNANDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio*, cit., p. 15.

¹³ Como ensina ORLANDO DE CARVALHO (*Direito das coisas*, (coord.) Francisco Liberal Fernandes/Maria Raquel Guimarães/Maria Regina Redinha, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, p. 140), a marca, como os demais sinais distintivos, v.g., firma, nome e insígnia da empresa, é essencialmente um colector de clientela.

¹⁴ FÉRNANDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio*, cit., p. 15.

de cada grupo de produtos aqueles que sendo de determinado empresário possuem as características que melhor correspondem às suas preferências¹⁵.

A marca contribui, também, para a transparência do mercado. Num mercado em que dentro de cada classe de produtos figuram múltiplas subclasses, que se distinguem entre si pela qualidade, características, duração, etc., a contraposição entre as várias subclasses de produtos será facilitada se os produtos tiverem uma marca¹⁶.

A marca é um bem imaterial, que necessita de se materializar em algo tangível para poder ser apreendida pelos interessados. Seja no próprio produto, se se trata de bem corpóreo, seja em outros meios que a revelem, v.g., publicidade. A união da marca com o produto é concebida pelo empresário, mas essa união apenas se afirma no tráfico quando é apreendida pelos consumidores. Antes disso, é pouco mais do que uma marca em potência, mas não uma marca viva. A captação e retenção na memória dos consumidores da ligação de certo símbolo com certo produto é que vai permitir à marca cumprir o seu desiderato de mecanismo de diferenciação/identificação, consolidando a sua função de colector de clientela¹⁷ e de bem imaterial¹⁸.

A retenção na memória do público da identificação entre certo símbolo e determinados produtos desencadeia a representação de que os produtos com a marca provêm de uma certa origem empresarial, ainda que se possa não saber qual é essa origem¹⁹, e de que tais produtos, porque neles se encontra aposta aquela marca, têm certas características²⁰.

A memorização pelo público de certa marca ligada a certos produtos depende, em primeiro lugar, da actuação do empresário, que escolhe o símbolo que constituirá a marca dos seus produtos, ou de certos dos seus produtos, e depois da sua divulgação junto do público consumidor potencial. Nomeadamente, através da aposição da marca nos produtos, mas também através da publicidade da ligação da marca com concretos produtos, de modo a acelerar o processo de memorização, e, por conseguinte, de associação entre a marca e o produto no espírito do consumidor. A utilização da marca vem assim a ser um aspecto fundamental do seu processo de consolidação no mercado²¹.

¹⁵ FÉRNANDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio*, cit., p. 15.

¹⁶ FÉRNANDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio*, cit., p. 15.

¹⁷ FÉRNANDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio*, cit., p. 16.

¹⁸ Juan FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio de la marca registrada*, Civitas, Cizur Menor, 2012, p. 13.

¹⁹ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 107; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 13-14.

²⁰ FÉRNANDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio*, cit., pp. 16-17.

²¹ FÉRNANDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio*, cit., pp. 16-17; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 14.

Sendo que a *imagem* do produto resultante da força atractiva da marca, que acaba por se constituir em símbolo de *status* social, é a principal razão da preferência do consumidor²².

3. O direito à marca em Macau: enquadramento legal

A marca era até 1999 o único direito industrial relativamente ao qual existia regulamentação privativa de Macau, constante do D/L n.º 56/95/M, de 6 de Novembro²³, que revogou o capítulo IV, do Título II do Código da Propriedade Industrial de 1995, aprovado pelo D/L n.º 16/95, de 24 de Novembro²⁴, consagrando uma regulamentação muito próxima da constante do Código da Propriedade Industrial de 1940²⁵, que havia sido revogado por este último diploma legal. O seu regime jurídico consta agora do D/L n.º 97/99/M, 12 de Dezembro, que consagrou o Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), e revogou aquele diploma legal privativo da disciplina jurídica da marca e da concorrência desleal²⁶.

4. Registo e direito à marca

Como sabido, a protecção de um sinal como marca pode sustentar-se no uso (sistema declarativo) ou no registo (sistema constitutivo ou atributivo)²⁷ ou em ambos (sistema misto)²⁸. O primeiro sistema privilegia a função distintiva da marca,

²² MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 107.

²³ Publicado no Boletim Oficial de Macau (BOM) n.º 45, I série, de 6 de Novembro de 1995. De ora em diante, este diploma legal será referido pela sigla LMM. Para além da marca, a LMM regulava também a matéria da concorrência desleal, nos art.ºs 79.º e 80.º.

²⁴ Publicado no BOM n.º 36, I série, de 4 de Setembro de 1995.

²⁵ Aprovado pelo Decreto n.º 30 679, de 24 de Agosto de 1940, publicado no BOM n.º 12, de 24 de Março de 1959.

²⁶ A concorrência desleal está regulada nos artigos 156.º a 173.º do Código Comercial, aprovado pelo D/L n.º 40/99/M, de 3 de Agosto, alterado pelas Lei n.º 6/2000, Lei n.º 16/2009 e Lei n.º 4/2015.

²⁷ Marco RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Turim, 2015, p. 91. Sistema prevalecente no direito comparado (Karl-Heinz FEZER, *Der Benutzungszwang im Markenrecht*, Duncker & Humblot, Berlim, 1974, p. 18; id., *Markenrecht*, 3.ª ed., Verlag C.H.Beck, Munique, 2001, pp. 282, 1191).

²⁸ FERRER CORREIA, *Lições*, cit., pp. 190-191; CARLOS OLAVO, *Marca registada em nome próprio por agente ou representante*, “ROA”, Ano 59, vol. II, 1999, p. 577; Mônica Christina RODRIGUES MORGADO, *O uso da marca registada – Caducidade do registo*, Tese. (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018, pp. 53-54 (in <https://www.gov.br/inpi/pt-br/>).

sendo mais amigável das pequenas iniciativas empresariais²⁹, o segundo a certeza jurídica, favorecendo as grandes iniciativas empresariais³⁰, o terceiro visa conciliar ambos³¹. Em Macau, no seguimento da opção tradicional no direito português³², a protecção da marca depende do registo do sinal respectivo³³. Nos termos do artigo 218.º, n.º 1³⁴, a duração do registo da marca é de 7 anos³⁵, indefinidamente renovável. E, nos termos do artigo 219.º, n.º 1, o direito à marca atribui ao titular o exclusivo da sua utilização, com a amplitude tradicional, quer positiva, quer negativa (*ius prohibendi*)³⁶.

5. Caducidade por não utilização séria: fundamentos

A atribuição de amplas prerrogativas ao titular de marca registada, que impõem uma obrigação de abstenção³⁷ a todos os demais, não só relativamente ao concreto sinal protegido como marca, mas também relativamente a todo e qualquer sinal

²⁹ FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 282; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 93.

³⁰ RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 92-93.

³¹ FEZER, *Der Benutzungszwang*, cit., p. 18; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 94.

³² FERRER CORREIA, *Lições*, cit., pp. 190-192.; CARLOS OLAVO, *Marca registada*, cit., p. 580. É também o sistema, p.e., do direito alemão (FEZER, *Der Benutzungszwang*, cit., p. 21; id., *Markenrecht*, cit., p. 282, 1201) e espanhol (FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 14), e da marca comunitária (FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 282; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 100).

³³ Acórdão TSI, de 15/1/2015, proc. n.º 347/2014.

³⁴ De ora em diante, todas as disposições legais citadas, sem indicação do diploma legal a que respeitam, pertencem ao RJPI.

³⁵ O RJPI manteve o período de duração da protecção da marca em 7 anos, no seguimento da redução do período de protecção operada pela LMM, relativamente ao CPI 1940. A LMM, seguindo o artigo 18.º ADPIC (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (TRIPS, na sigla inglesa), publicado no BOM n.º 9, de 26 de Fevereiro de 1996), reduziu ao período mínimo de protecção, determinado por este instrumento de direito internacional, a duração da protecção da marca. Recorde-se que no CPI 1940 (artigo 125.º) e do CPI 1995 (artigo 205.º) a duração do direito de marca era de 10 anos.

³⁶ Que se vai sempre, por via jurisprudencial, intensificando (criticamente, Aurea SUÑOL LUCEA, *El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: “Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas”*, “InDret” (www.indret.com), n. 3, 2012, pp. 45-50, que alerta para as limitações à liberdade de expressão e à liberdade de concorrência daí resultantes).

³⁷ Segundo FERRER CORREIA (*Lições*, cit., pp. 203-204), o direito à marca é um direito absoluto (real), que, por isso, goza de eficácia *erga omnes*. Impondo uma correspondente obrigação passiva universal a terceiros, cujo conteúdo é mais amplo do que a obrigação passiva universal correspondente aos tradicionais direitos reais, na medida em que o círculo de proibição é mais amplo do que o círculo de utilização. Sobre a natureza jurídica dos direitos privativos industriais, vide COUTO GONÇALVES, *Manual*, cit., pp. 24-31.

que possa com ele ser confundido ou que tão-só crie o risco de confusão para o consumidor (artigo 219.º, n.º 1), só encontra justificação na pressuposição da lei de que o titular quer, efectivamente, usar o sinal registado como marca para distinguir os seus produtos (bens e serviços), nomeadamente em face dos seus concorrentes³⁸.

Contudo, verificou-se que em muitos casos o titular não usava os sinais registados como marcas. Dando origem àquilo que Franceschelli³⁹ expressivamente designou como “cimiteri e fantasmì di marchi”⁴⁰.

Inicialmente, não se considerou que existisse nada de censurável na não utilização das marcas. Simplesmente, foi-se adquirindo consciência da inconveniência da existência de um número cada vez maior de sinais registados como marcas, assegurando a utilização exclusiva ao titular registado, mas que não eram pura e simplesmente utilizados. Não podendo, por outro lado, ser utilizados por terceiros, porque, justamente, sobre a utilização dos mesmos recaía o direito de exclusivo do titular⁴¹.

Com o aumento do número de sinais registados como marca diminui, concomitantemente, o número de possibilidades de escolha de sinais aptos para serem

³⁸ Frédéric POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, Paris, 1999, p. 586; Maria MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório da marca registada*, in Estudos em comemoração do décimo aniversário da licenciatura em direito da Universidade do Minho, Almedina, Coimbra, 2004, p. 654; Simone SCHINNERL, *Zur Löschung von Marken wegen Nichtbenutzung anhand ausgewählter aktueller Judikatur*, Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magistra der Rechtswissenschaften, Johannes Kepler Universität Linz, Linz, 2018, p. 29 (<https://epub.jku.at/>).

³⁹ *Apud* COUTO GONÇALVES, *Função distintiva*, cit., p. 100.

⁴⁰ Noutra impressiva imagem, *abandoned vessels in the shipping lanes of trade* (expressão do Juiz Jacob do *High Court of Justice*, no caso LA MER TECHNOLOGY INC V LABORATORIES GOEMAR SA., *apud* Richard DAVIS, Thomas ST QUINTIN, Guy TRITTON, *Tritton on intellectual property in Europe*, 5.^a ed., Sweet & Maxwell, 2018, p. 480, nota 1080).

⁴¹ Sobre a paulatina consciencialização da inconveniência da protecção de marcas registadas mas não utilizadas, e a conseqüente introdução na legislação de vários países do ónus da utilização da marca registada, que acabou por ser recolhida na Convenção de Paris para a protecção da Propriedade Industrial, de 28 de Março de 1883, publicada em suplemento ao BOM n.º 4, de 29 de Janeiro de 1986 (de ora em diante, CUP), através do aditamento de um novo parágrafo ao artigo 5.º, pela Conferência para a revisão da CUP, realizada em Haia em 1925, *vide* MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 11-12, 17-19, 23-25; RODRIGUES MORGADO, *O uso da marca*, cit., pp. 113-114. José Gabriel PINTO COELHO, *Lições de direito comercial*, 1.º vol., 2.ª ed. Revista, Lisboa, 1945, pp. 450-451, a propósito da introdução no ordenamento jurídico português do referido ónus, refere que o referido aditamento ao artigo 5.º da CUP se terá verificado na Conferência de Londres de 1934. Mas nesta Conferência apenas se introduziu a nova designação da norma (artigo 5 C-1), cujo conteúdo havia sido introduzido como último parágrafo do artigo 5.º, na Conferência de Haia.

protegidos como marca⁴². Agravando as condições dos concorrentes⁴³. Tanto mais que a aptidão de um sinal para constituir uma marca eficaz (forte, para efeitos concorrenciais⁴⁴), no sentido de capaz de suscitar a atenção e atracção do público, de ser, pois, um eficaz colector de clientela⁴⁵, é muito diversa⁴⁶.

Por outro lado, o facto de a não utilização da marca não acarretar quaisquer consequências negativas para o titular permitiu aos maiores empresários o registo de um número cada vez maior de sinais, que ficavam indisponíveis para terceiros (açambarcamento), reforçando a posição económica daqueles, e enfraquecendo do mesmo passo as possibilidades de desenvolvimento de uma concorrência efectiva por parte de terceiros⁴⁷.

Acresce que a existência de um grande número de marcas registadas sem serem usadas cria inconvenientes aos serviços competentes⁴⁸, aumentando também os conflitos entre interessados⁴⁹.

A necessidade de libertar⁵⁰ os serviços de marcas *mortas-vivas*, desmotivando o registo de marcas de reserva, de defesa ou de bloqueio⁵¹, que não são registadas

⁴² POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 586; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 92.

⁴³ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 109, 111-112; POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 92; M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 655; id., *A marca enganosa*, cit., p. 297; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 934.

⁴⁴ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 108-109.

⁴⁵ ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas*, cit., p. 140.

⁴⁶ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 104, nota 84, 106-107, 109; POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 92; M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 655; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 15.

⁴⁷ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 19-20, 37, 104, nota 84, 106-107.; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 92, 934. Sobre a ligação da marca com a concorrência, *vide* MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 111-112, 114-117, que liga o ónus da utilização da marca ao princípio da lealdade de concorrência (ib., p. 118).

⁴⁸ Albert CHAVANNE, Jean-Jacques BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 4.^a ed., Dalloz, Paris, 1993, pp. 584-585; Joanna SCHMIDT, Jean-Luc Pierre SZALEWSKI, *Droit de la propriété industrielle*, Litec, Paris, 1996, p. 220; Baldo KRESALJA ROSSELLO, *El uso de la marca registrada en el Perú*, "Anuario Andino de Derechos intelectuales", ano III, n.º 4, 2007, p. 315; Adriano VANZETTI, Vincenzo DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 6.^a ed., Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 266-267; Jacques AZÉMA, Jean-Christophe GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 8.^a ed., Dalloz, 2017, p. 1113; DAVIS / ST QUINTIN / TRITTON, *Tritton on intellectual property*, cit., p. 479.

⁴⁹ RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 934-935.

⁵⁰ VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., pp. 266-267.

⁵¹ DALLOZ *ENCYCLOPÉDIE JURIDIQUE*, Répertoire de droit commercial, tomo IV, Dalloz-Sirey, Paris, *Marques de fabrique, de commerce ou de service*, n.º 298 (cit. RÉPERTOIRE DALLOZ); CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., pp. 584-585; André R. BERTRAND, *Droit des marques. Signes*

para serem utilizadas, e diminuir o número de conflitos potenciais, assim como promover um sentido útil para o privilégio do exclusivo assegurado ao titular da marca, explicam a introdução generalizada do ónus⁵² da utilização da

distinctifs – noms de domaine, 2.^a ed., Dalloz, Paris, 2005, n.º 9.511; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., pp. 1113-1114.

⁵² A opinião de que o chamado uso obrigatório da marca representa não uma obrigação, mas um ónus jurídico é generalizada no direito comparado (vide FEZER, *Der Benutzungszwang*, cit., p. 23; id., *Markenrecht*, cit., pp. 102, 1197, 1199, 1226, 1269; ELKE WIEDMANN, *Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht, Dissertation*, Universität Konstanz, 2002, pp. 227, 229 (in <https://d-nb.info/96472118X/34>); Maria MIGUEL CARVALHO, *Da caducidade do registo de marca por falta de uso*, «Actas de derecho industrial y derecho de autor», Tomo XXIV, 2003, p. 196; id., *A marca enganosa*, cit., p. 296, nota 746; Georg FUCHS-WISSEMANN, “Nur reine benutzte Marke ist eine gute Marke” – *Zum Benutzungszwang im Markenrecht*, “MarkenR – Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht”, n.º 10, 2015, p. 469); SCHINNERL, *Zur Löschung*, cit., p. 7; Justus GADEN, *Die Wiederholungsmarke: Zur Umgehung des Markenrechtlichen Benutzungszwangs durch Wiederholungsanmeldungen auf nationaler und europäischer Ebene*, V&R Unipress, Göttingen, 2012, p. 17; RODRIGUES MORGADO, *O uso da marca*, cit., pp. 111-112. Em Portugal, COUTO GONÇALVES (*Manual*, cit., p. 314, nota 780) defende que se trata de uma verdadeira e própria obrigação de fonte legal; acompanha esta posição, João Francisco Apolinário Pinto PEREIRA MOTA, *O princípio do esgotamento do direito de marca pelo seu não uso*, UCP, 2014, p. 18 (in <https://repositorio.ucp.pt/>). Também parece ser esse o entendimento de Américo da SILVA CARVALHO, *Direito de marcas*, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, pp. 533, 553. Na verdade, a propósito do justo motivo de não uso, diz que o mesmo se verifica quando o não uso resulta de um impedimento que não é imputável ao titular da marca, a título de culpa ou negligência. Constrói, pois, o não uso sério da marca como incumprimento culposo de uma obrigação do titular: a de utilizar a marca.

O titular tem o direito de usar a marca, não tem qualquer *dever* de usar a marca! Simplesmente, corre o risco de a perder, por caducidade, se a não usar por três anos consecutivos (FUCHS-WISSEMANN, “Nur eine benutzte Marke ist eine gute Marke”, cit., p. 469). Nem a Direcção dos Serviços de Economia (DSE), nem qualquer interessado têm qualquer meio coercitivo à sua disposição para obrigarem o titular a usar a marca (SCHINNERL, *Zur Löschung von Marken*, cit., p. 5). A DSE não tem qualquer meio para obrigar o titular a usar a marca, nem, mesmo que o titular não use pelo prazo relevante, pode declarar a caducidade, já que a mesma não é de conhecimento oficioso (FEZER, *Markenrecht*, cit., pp. 1197, 1269). E um qualquer interessado (v.g., concorrente) apenas pode pedir a declaração de caducidade, verificados os respectivos pressupostos. Mas já não pode exigir que o titular use a sua marca. E, por isso, não dispõe de qualquer acção para efectivar esse suposto *dever* (SCHINNERL, *Zur Löschung von Marken*, cit., p. 5). Aliás, em boas contas, o interesse dos concorrentes não se satisfaz pelo uso da marca pelo titular, mas, justamente, pelo seu não uso. Pois que é este (não uso) que lhes pode aproveitar, se vier a resultar em caducidade, permitindo-lhes, declarada a mesma, registar o sinal a seu favor. Por consequência, a perda do direito à marca é uma consequência negativa, sim, mas não é uma sanção para o incumprimento de um *dever* (Fezer, *Markenrecht*, cit., p. 1197). Em Macau, a utilização séria da marca como ónus jurídico encontra um apoio normativo no artigo 223.º, que estabelece: “Sem prejuízo do disposto quanto à caducidade do direito à marca, a utilização desta é facultativa (...)”. Por conseguinte, o titular não é obrigado a utilizar a marca, mas corre o risco de a perder por caducidade. A lei vê a utilização séria da marca como um ónus jurídico, que impende sobre o titular. Não obstante, outro parece ser o entendimento do TSI. Assim, no Acórdão

marca nos vários países, vulgarmente designado por uso obrigatório da marca registada⁵³.

Na CUP (artigo 5.º C-1), atentas as diversas posições dos países membros sobre a questão, a preocupação não foi tanto impor a obrigatoriedade da utilização da marca registada, quanto impedir, naqueles países que impusessem a obrigatoriedade do uso da marca registada, que o titular do direito registado ficasse desprovido do seu direito sobre a marca por não uso não justificado, sem que o mesmo atingisse certo limiar temporal⁵⁴. Daí que não se estabelecesse qualquer prazo mínimo para a relevância do não uso, mas apenas se determinasse que esse não uso, sem causa justificativa, tinha de se verificar por um prazo razoável⁵⁵.

No mesmo sentido vai o ADPIC, que no artigo 19.º, n.º 1 determina que, se o uso da marca registada for obrigatório, para efeitos de manutenção do direito sobre a marca registada, o não uso relevante não pode ser inferior a 3 anos, e a especificar, embora não de modo exaustivo, duas causas justificativas do não uso⁵⁶.

6. O ónus da utilização séria da marca no direito de Macau

As preocupações relacionadas com a subsistência de marcas registadas que não eram utilizadas, transformando os serviços competentes em *criptas de Dráculas*, e

TSI, de 22/5/2014, proc. n.º 39/2014, escreveu-se: “(...) só constitui motivo justo para o não uso aquele motivo que não tenha permitido a uma pessoa normal, diligente e devidamente informada e cuidadosa cumprir as obrigações que impendem sobre ela. Existe justo motivo quando o não uso não provém da vontade do titular do registo, nem lhe é imputável a título de mera culpa.”; argumentação repetida pelo Acórdão TSI, de 21/2/2019, proc. n.º 482/2018. O equívoco decorre do facto de o primeiro daqueles arestos judiciais inspirado na questionável argumentação de SILVA CARVALHO (*Direito de marcas*, cit., pp. 530, 533 e 553), esquecer a norma do artigo 223.º, que não tem paralelo no direito português.

⁵³ M. MIGUEL CARVALHO, *A marca enganosa*, cit., p. 296, nota 746; Micael dos SANTOS AZEVEDO, *A caducidade do registo da marca por falta de uso*, dissertação de mestrado, Escola de Direito, Universidade do Minho, 2014, pp. 6, 9-10 (in: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/>); SUÑOL LUCEA, *El presupuesto de uso*, cit., pp. 55-56; Giulio Enrico SIRONI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Diritto industriale italiano*, tomo primo, *Diritto sostanziale*, (coord.) Massimo Scuffi, Mario Franzosi, CEDAM, Milão, 2014, p. 300; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., pp. 113-114; DAVIS / ST QUINTIN / TRITTON, *Tritton on intellectual property*, cit., pp. 479-480; SCHINNERL, *Zur Löschung von Marken*, cit., pp. 7-8; GADEN, *Die Wiederholungsmarke*, cit., p. 18.

⁵⁴ PINTO COELHO, *Lições*, cit., p. 455; M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 659, nota 26; RODRIGUES MORGADO, *O uso da marca*, cit., p. 114.

⁵⁵ PINTO COELHO, *Lições*, cit., p. 455; M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 114; RODRIGUES MORGADO, *O uso da marca*, cit., p. 114.

⁵⁶ M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 660, nota 27.

impedindo os concorrentes interessados de poderem utilizar efectivamente o sinal, conforme a sua função normal e útil, levou também entre nós à introdução do ónus de utilização da marca registada.

A primeira lei que se ocupou da questão em Macau foi o CPI 1940, que, no seu artigo 124.º, 3.º⁵⁷, previa a caducidade da marca que não fosse usada durante três anos consecutivos, salvo caso de força maior devidamente justificado.

O não uso continuou a ser considerado causa de caducidade no artigo 216.º, n.º 1, al. a) do CPI 1995, embora com algumas modificações. Assim, o prazo de não uso relevante para efeitos de caducidade foi aumentado para cinco anos, conforme à solução generalizada no direito comparado, e passou o uso a ser qualificado: o uso tinha de ser sério. No n.º 5 do mesmo preceito legal, a lei indicava em duas alíneas, outros tantos exemplos do que se considerava uso sério.

Manteve-se a possibilidade de o não uso poder ser justificado, alargando-se as situações relevantes, além de casos de força maior, através da fórmula “justo motivo”.

Por outro lado, admitia-se, inovadoramente, que o início ou reatamento do uso sério da marca, antes de apresentado o pedido de caducidade por não uso, sanasse a caducidade – o chamado uso reabilitante – (artigo 216.º, n.º 8 CPI 1995). Contudo, o começo ou recomeço do uso da marca registada seria insusceptível de impedir a caducidade do registo, caso se verificasse nos três meses anteriores à apresentação do pedido de caducidade, se as diligências para o início ou reatamento do uso só se verificassem depois de o titular tomar conhecimento da possibilidade de ser pedida a caducidade da sua marca por não uso sério (n.º 9 do artigo 216.º CPI 1995).

Esta situação veio a alterar-se com a entrada em vigor da LMM. Este diploma legal de produção local, restrito à disciplina das marcas e da concorrência desleal, substancialmente, afastou-se da disciplina do CPI 1995 a favor da disciplina do CPI 1940. Isso é particularmente visível no facto de que a LMM, pese embora tivesse mantido como causa de caducidade do direito à marca o não uso (artigo 72.º, n.º 2, al. b)), contrariamente ao artigo 216.º, n.º 1, al. a) do CPI 1995, mas conforme ao artigo 124.º, 3.º do CPI 1940, não exigir que esse uso tivesse de ser sério. Tendo restringido a casos de força maior, as situações justificativas de não uso. Por outro lado, reduziu, a exemplo daquele preceito do CPI 1940, o prazo

⁵⁷ Em Portugal, a primeira norma sobre a questão foi o artigo 58.º da Lei n.º 1972, de 21 de Junho de 1938 (que autorizava o Governo a elaborar e a publicar o Código da Propriedade Industrial), cujo conteúdo, com ligeira alteração de redacção, foi transposto para o artigo 124.º, 3.º do CPI 1940 (PINTO COELHO, *Lições*, cit., pp. 450-451).

de não uso relevante para três anos⁵⁸. Sendo que, conformemente ao CPI 1940, mas contrariamente ao CPI 1995, tão-pouco admitiu a figura do uso reabilitante.

O RJPI manteve, no artigo 231.º, n.º 1, al. b), o não uso como causa de caducidade. A exemplo da LMM e do CPI 1940, mas contrariamente ao CPI 1995, e da tendência generalizada do direito comparado⁵⁹, o prazo de não uso relevante continua a ser de três anos. Recuperou a qualificação do uso relevante para impedir a caducidade como tendo de ser sério, a exemplo do CPI 1995. E o conceito indeterminado dos justos motivos, do CPI 1995, como critério de justificação do não uso. Por outro lado, e aproximando-se da disciplina deste último diploma legal, admitiu a figura do uso reabilitante, considerando que, o início ou recomeço da utilização séria da marca, pelo menos, nos três meses antecedentes a um pedido de caducidade, contados do momento em que se complete o prazo de três anos consecutivos de não uso sério, impede a declaração de caducidade. Contudo, a caducidade será, não obstante, declarada, se o titular, quando diligencia ou prepara o começo ou reatamento de utilização séria, sabe da iminência da apresentação de um pedido de caducidade (artigo 232.º n.º 4).

A exemplo do CPI 1995, a lei actual indica no artigo 232.º exemplos de uso sério. Acrescentando às hipóteses referidas naquele diploma de 1995, e no seguimento do n.º 2 do artigo 19.º ADPIC, a utilização séria por terceiro sobre o controlo do titular, para efeitos de manutenção do direito sobre a marca registada (al. c) do n.º 1 do artigo 232.º).

Pode concluir-se que o direito de Macau, a exemplo do seu congénere português, não impõe de modo positivo a obrigatoriedade da utilização séria da marca, mas sim de modo negativo⁶⁰. Ligando consequências negativas para a subsistência do direito sobre a marca à sua não utilização séria durante certo período de tempo ininterrupto. Não obstante, é inegável a existência no direito de Macau de um ónus de utilização séria da marca registada que impende sobre o titular da mesma.

Significa isto que, pese embora o direito à marca se adquira com o registo, que assim tem um carácter constitutivo⁶¹, e que sem o registo o uso de um sinal

⁵⁸ Um incompreensível e infeliz exemplo de “regresso ao passado”, encontramos na qualificação pelo actual RJPI (artigo 51.º, n.º 1, alínea c)) da renúncia como caso de caducidade, a exemplo do artigo 124.º, 1.º CPI 1940. A LMM (artigo 73.º), tal como o CPI 1995 (artigo 37.º), não considerava, e bem, a renúncia como caso de caducidade.

⁵⁹ Ainda que concorde com o prazo mínimo do artigo 19.º, n.º 1 do ADPIC.

⁶⁰ Para o direito português, M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 661.

⁶¹ Acórdão TSI, de 15/1/2015, proc. n.º 347/2014; Acórdão STJ, de 24/4/2012, proc. n.º 424/05.7TYVNG.P1.S1; Acórdão STJ, de 26/11/2016, proc. n.º 267/2001.E2.S2; Acórdão STJ, de 20/12/2017, proc. n.º 144/11.3TYLSB.L2.S2; Acórdão STJ, de 5/6/2018, proc. n.º

como marca (marca livre ou de facto) apenas incipientemente é protegido, pela atribuição de um direito de prioridade ao titular que primeiro usar, e apenas durante um prazo de seis meses (artigo 202.º, n.º 1)^{62/63}, a verdade é que o simples registo sem utilização, séria, é insuficiente para a manutenção do direito, desde que essa não utilização séria adquira certa consistência temporal, que a lei fixa em três anos consecutivos.

Em suma, se o registo permite adquirir o direito sobre a marca, já não permite, por si só, a manutenção desse direito⁶⁴. A manutenção do direito sobre a marca registada está dependente do uso sério da mesma⁶⁵. O direito à marca nascido com o registo necessita de se vivificar na utilização séria do sinal. Por isso se fala em uso obrigatório da marca. A utilização séria é condição de sobrevivência do direito sobre a marca registada⁶⁶. Se o direito à marca nasce com o registo, apenas vive com o uso sério.

Consequentemente, o registo de marca ficará sujeito a caducidade (artigo 231.º, n.º 1, al. b)), que pode ser pedida por qualquer interessado (v.g., um concorrente, associação de consumidores⁶⁷), se o titular não usar de modo sério a marca no prazo de três anos a contar da concessão do registo, ou, tendo usado a marca dentro desse prazo, subsequentemente tenha deixado de o fazer, tenha, pois, suspenso aquela utilização séria, por um período ininterrupto de três anos.

Torna-se assim essencial determinar em que consiste a utilização séria da marca.

143/16.9YHLSB.L1.S1 (todos os arestos dos tribunais portugueses citados no presente texto são acessíveis in www.dgsi.pt); FERRER CORREIA, *Lições*, cit., pp. 190-192; CARLOS OLAVO, *Marca registada*, cit., pp. 576, 580; M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 651; COUTO GONÇALVES, *Manual*, cit., pp. 171-172; PEREIRA MOTA, p. 7.

⁶² Esgotado o prazo de prioridade para o registo, a marca de facto apenas terá a protecção que, eventualmente, as regras de concorrência desleal lhe assegurem (Acórdão STJ, de 5/6/2018, proc. n.º 143/16.9YHLSB.L1.S1; FERRER CORREIA, *Lições*, cit., pp. 192-193; COUTO GONÇALVES, *Manual*, cit., p. 172; COUTINHO DE ABREU, *Curso*, cit., pp. 403-404; PEREIRA MOTA, pp. 8-9).

⁶³ Acórdão STJ, de 20/12/2017, proc. n.º 144/11.3TYLSB.L2.S2. Outros casos indicados pelos autores (p.t., M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 652), em que o uso tem implicações jurídicas quanto à protecção da marca, são o da marca notória e da marca de prestígio (artigo 214.º, n.º 1, als. b) e c), respectivamente), ainda que subordinada ao registo em Macau (artigo 230.º, n.ºs 2 e 3, respectivamente), e o da aquisição de valor distintivo (*secondary meaning*), como consequência do uso, por um sinal descritivo ou usual (artigo 214.º, n.º 3).

⁶⁴ SIRONI, *Il marchio*, cit., p. 299; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 93.

⁶⁵ RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 93.

⁶⁶ SIRONI, *Il marchio*, cit., p. 299.

⁶⁷ FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 142; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 980.

6.1. A utilização séria da marca

Quanto ao que se deva entender por utilização séria da marca registada deve ter-se presente o disposto no artigo 232.º, n.º 1. Segundo este preceito, a utilização séria será a levada a cabo pelo titular ou por um seu licenciado de um sinal que não difira da marca tal como está registada, salvo se for em elementos que não alterem o seu carácter distintivo (al. a))^{68/69}; a que seja efectuada através da exportação dos produtos marcados (al. b)); a efectuada por um terceiro, sob controlo do titular⁷⁰.

Contudo, nada na norma nos diz por que forma ou modo é que essa utilização deve ser efectuada para que se possa considerar como séria. Diz-se que a marca deve ser usada tal como está registada, aceitando-se que possa haver divergência quanto aos seus elementos característicos, desde que não fique em causa a capacidade distintiva da mesma; diz-se também que releva a utilização⁷¹ exclusiva na exportação dos produtos, e que para a utilização séria relevar deve ser efectuada pelo titular,

⁶⁸ Para este efeito, há que atender ao disposto no artigo 224.º, n.ºs 2 e 3, que indica quais as modificações que não prejudicam a identidade da marca.

⁶⁹ Esta limitação tem origem na CUP, art. 5.º C-2, introduzida na Conferência de Londres, visando dar resposta às preocupações relacionadas com a utilização da marca em países diferentes com ligeiras modificações, relativamente ao sinal registado, por causa de adequação fonética ou linguística (MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 26-27; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 953-954).

⁷⁰ Normalmente, o terceiro que usa a marca sob controlo do titular será um licenciado (M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 679; FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1245; SCHINNERL, *Zur Löschung von Marken*, cit., p. 16), mas poderá ser qualquer outro interessado, desde que sob controlo do titular, v.g., usufrutuário (M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 680; FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1245), ou o putativo licenciado, se o contrato de licença for inválido (CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 589; SIRONI, *Il marchio*, cit., p. 303, nota 737), por razões que não contendam com o interesse público (FEZER, *Markenrecht*, cit., pp. 1246-1247), uma sociedade filial do titular (CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 589; FEZER, *Markenrecht*, cit., pp. 1246-1247). Em todo o caso, é necessário que se trate de um consentimento positivo, não basta uma simples tolerância (FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1246; GADEN, *Die Wiederholungsmarke*, cit., p. 25; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1116; SCHINNERL, *Zur Löschung von Marken*, cit., p. 17). O consentimento do titular para um terceiro utilizar a marca sob o seu controlo, em regra, terá natureza contratual (VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 267), mas não necessariamente (FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 96-99).

⁷¹ A utilização a que se refere a lei consiste na aposição da marca em Macau nos produtos exclusivamente destinados a exportação. Vide a crítica de FLAQUER RIUTORT (*El uso obligatorio*, cit., p. 67) à fórmula inicial do art. 39.2, b) da Ley de Marcas, de 7 diciembre, que falava em “utilización” – antes da modificação de 2018, passando a norma correspondente a ser o 39.3, b), que agora fala em “poner” – relativamente à Directiva sobre Marca Comunitária (Directiva 89/104/CEE, do Conselho de 21 de Dezembro de 1988) que fala em colocação da marca nos produtos.

por um seu licenciado inscrito, ou por outro terceiro, desde que sob o controlo do titular. Só.

O artigo 232.º trata de aspectos formais (forma da marca usada) e subjectivos (sujeitos cujo uso da marca releva), mas não materiais.

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE)⁷², perante a norma comunitária correspondente, teve oportunidade, no Acórdão *Ansul*, de 11 de Março de 2003 (Processo C-40/01), de considerar que “uma marca é objeto de *uso sério* quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca”⁷³.

É esse também o entendimento do tribunais superiores de Macau⁷⁴, para quem a utilização séria da marca se revela: “ (...) através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado local de produtos ou serviços⁷⁵, sendo certo que um uso meramente simbólico, esporádico ou em quantidades irrelevantes (neste último caso não se esquecendo da dimensão da empresa e o tipo de produto ou serviço em consideração) não preenche o requisito de uso efectivo.”

É necessário, assim, que a marca seja usada a título de marca, que os actos em que se traduz a utilização da marca correspondam à finalidade típica deste sinal, enquanto destinado a identificar/diferenciar produtos⁷⁶. E que se traduzam, pois, na venda de produtos (bens ou serviços), nos quais a marca é aposta⁷⁷.

⁷² Originalmente designado Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

⁷³ COUTO GONÇALVES, *Manual*, cit., p. 317; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 16.

⁷⁴ Acórdão TUI, de 18/5/2022, proc.º 48/2022; Acórdão TSI, de 10/06/2004, proc. n.º 17/2004, Acórdão TSI, de 28/10/2004, proc. n.º 204/2004, Acórdão TSI, de 22/5/2014, proc.º n.º 39/2014.

⁷⁵ Esta asserção tem de ser entendida *cum granu salis*, atendendo a que a lei considera utilização séria a mera aposição da marca em produtos destinados a exportação (artigo 232.º, n.º 1, alínea b)). Por conseguinte, não destinados ao mercado local (FEZER, *Markenrecht*, cit., pp. 1240-1242; DAVIS / ST QUINTIN / TRITTON, *Tritton on intellectual property*, cit., p. 490). Neste caso, o essencial é, por conseguinte, não tanto que a marca se manifeste no mercado local de produtos ou serviços, mas sim que seja aposta aos produtos em Macau, ainda que os mesmos se destinem a exportação, ao mercado estrangeiro, não local, pois.

⁷⁶ FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 35; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1114.

⁷⁷ CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 588; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 42; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1115. A oferta promocional de produtos com a marca (refrigerantes), juntamente com os (diversos) produtos vendidos (roupa) não é considerada uso sério, não se destina a obter uma quota de mercado para aqueles produtos (TJUE, sentença de 15 de Janeiro de 2009, caso C-495/07 (SILBERQUELLE GMBH v MASELLI-STRICKMODE GMBH) (DAVIS / ST QUINTIN / TRITTON, *Tritton on intellectual property*,

Depois é necessário que a marca seja usada nos produtos para os quais foi registada. A sua utilização em produtos diferentes daqueles para os quais se encontra registado o sinal como marca não releva⁷⁸.

Essa utilização tem de ser clara, não ambígua ou equívoca; i.e., a utilização da marca tem de ser efectuada nessa condição de sinal para a distinção de produtos. A utilização do sinal como firma ou nome de empresa/estabelecimento não é relevante, por equívoca⁷⁹.

Não basta um acto isolado ou actos esporádicos ou em quantidades irrelevantes⁸⁰, é necessário que se trate de um mínimo de actos que permita, como diz o TJUE, a conquista de um mercado⁸¹. O que não significa que se tenha de tratar de um elevado número de actos⁸². Nem tão-pouco que seja necessário que tenha de se tratar de um uso contínuo⁸³. Isso dependerá das concretas condições do mercado dos produtos em questão⁸⁴. Como diz o TJUE, no acórdão *Ansul*, já referido: “A apreciação do carácter sério do uso da marca deve assentar na totalidade dos factos e das circunstâncias adequados para provar a existência da exploração comercial da mesma, em especial, dos usos considerados justificados no sector económico em questão para manter ou criar partes de mercado em benefício de produtos ou serviços protegidos pela marca, na natureza destes produtos ou serviços, nas características do mercado, na extensão e frequência do uso da marca”⁸⁵.

A mera publicidade, se não acompanhada de uma efectiva utilização da marca nos produtos, ou, pelo menos, de concreta referência aos produtos⁸⁶, não é relevante⁸⁷.

cit., pp. 420, 490; CRISTINA OTTONELLO, *Uso effettivo del marchio e motivo legittimo al suo non uso*, DPCE online, vol. 41, n.º 4, 2019, p. 3044).

⁷⁸ AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1115.

⁷⁹ BERTRAND, *Droit des marques*, cit., n.º 9.516; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 41-43; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1114; FUCHS-WISSEMANN, “Nur eine benutzte Marke ist eine gute Marke”, cit., p. 473; SCHINNERL, *Zur Löschung von Marken*, cit., p. 29. Com distinções, RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 950-952.

⁸⁰ Acórdão TSI, de 10/06/2004, proc. n.º 17/2004; COUTINHO DE ABREU, *Curso*, cit., p. 410.

⁸¹ Acórdão STJ, de 24/11/2016, proc. n.º 267/2001.E2.S2; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., pp. 590-591; GIULIO ENRICO SIRONI, *commento art. 24*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di Adriano Vanzetti (coord. Giulio Enrico Sironi), Giuffrè Editore, Milão, 2013, pp. 590-591. É também o entendimento da jurisprudência espanhola, vide FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 45.

⁸² Acórdão TSI, de 14/2/2019, proc.º n.º 240/2017.

⁸³ POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 590; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 267; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 17.

⁸⁴ Acórdão TSI, de 14/02/2019, proc.º n.º 240/2017.

⁸⁵ *Apud* SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 18.

⁸⁶ Acórdão TSI, de 26/01/2017, proc.º n.º 787/2016. FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1224.

Similarmente, a utilização da marca na *internet* só releva se referir a um concreto produto e uma concreta *oferta ao público* do mesmo⁸⁸. Um uso no âmbito interno do produtor também não, por não permitir o contacto comercial com o público consumidor (v.g., concepção e desenho do sinal, encomenda de embalagens com a marca, venda apenas na própria empresa)⁸⁹.

A utilização da marca tem de ter um carácter externo⁹⁰, dirigido ao público alvo, pois só assim se consegue aquela união de símbolo e produto, que permita a sua retenção na memória dos consumidores. Mas não constitui uso sério o mero uso traduzido em actos que, ainda que públicos, não correspondem à função típica da marca (anúncio num jornal a cada três anos⁹¹), visando apenas impedir a caducidade⁹². Por conseguinte, qualquer utilização que não seja dirigida e susceptível de apreensão directa pelos consumidores não será, em princípio, qualificável como séria, para efeitos de evitar a caducidade⁹³. Assim, considerou-se que a inscrição de uma marca de medicamentos na lista dos serviços de segurança social, numa entrada de um dicionário especializado, em estudos teóricos, teses, trabalhos científicos, em actos preparatórios ou publicitários destinados a testar o produto sem o colocar no mercado⁹⁴, ensaios clínicos⁹⁵, é insuficiente, pois não se trata da utilização da marca na sua função típica, dirigida à captação de clientes, visando

⁸⁷ Acórdão TSI, de 22/5/2014, proc.º n.º 39/2014; Acórdão RL, de 24/2/2015; Acórdão RL, de 25/10/2016; FÉRNANDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio*, cit., p. 33; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 54-56.

⁸⁸ FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1225. Recentemente a *Cancellation Division* do *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), decisão 14 788 C, de 11/01/2019, declarou a caducidade por não uso da marca BIG MAC, tendo considerado: “However, the mere presence of a trade mark on a website is, of itself, insufficient to prove genuine use unless the website also shows the place, time and extent of use or unless this information is otherwise provided.” Não julgou, assim, suficiente a mera indicação da marca para o produto, exigindo demonstração de efectiva e concreta negociação do produto com a marca.

⁸⁹ FÉRNANDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio*, cit., p. 23; FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1219; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 37, 62-63.

⁹⁰ FÉRNANDEZ-NÓVOA, *El uso obligatorio*, cit., pp. 21-22; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 26, 37.

⁹¹ RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 303; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 591.

⁹² RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 306; POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 590; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 267; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 29; AZÉMA / GALLOW, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1115.

⁹³ BERTRAND, *Droit des marques*, cit., n.º 9.516; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 26.

⁹⁴ FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 57.

⁹⁵ TJUE, sentença de 3 de Julho de 2019, processo C-668/17 P (VIRIDIS PHARMACEUTICAL v EUIPO, HECHT-PHARMA), que confirmou a sentença do TGUE, de 15 de Setembro de 2017, processo T-276/16, relativo à caducidade por não uso da marca BOSWELAN.

a conquista de um mercado⁹⁶, ou não ultrapassam a esfera interna do produtor⁹⁷, não representando, assim, actos de utilização séria⁹⁸.

E pelas mesmas razões, por não se dirigirem à captação de clientela, não se dirigirem, pois, ao potencial público consumidor, entende-se que a prática de actos exclusivamente junto dos competentes serviços da administração pública⁹⁹ (v.g., renovação do registo de marca¹⁰⁰, acção de contrafacção¹⁰¹), ou a celebração de um contrato de franquia, ou de um contrato de licença de exploração de marca¹⁰², ou de cessão de marca¹⁰³, por si sós, não representam actos de utilização séria¹⁰⁴.

Podemos em suma dizer que a marca é utilizada de modo sério quando essa utilização é típica, não equívoca, externa, regular, consistente.

⁹⁶ CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 590; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 31, 35.

⁹⁷ TJUE, sentença de 3 de Julho de 2019, processo C-668/17 P (VIRIDIS PHARMACEUTICAL v EUIPO, HECHT-PHARMA).

⁹⁸ POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 589.

⁹⁹ Fezer, *Markenrecht* cit., p. 1219.

¹⁰⁰ Pierre-Jean DECHRISTE, *L'action en decheance de marque pour défaut d'usage sérieux*, These de doctorat en droit, 1^{er} juillet 1997, Université de Metz, p. 174 (in: <http://docnum.univ-lorraine.fr>). Na jurisprudência, *Corte d'Appello di Torino, sentenza 8 marzo 2013*, in "Il Foro Italiano", vol. 137, n.º 4 (Aprile 2014), pp. 1283/1284-1289/1290.

¹⁰¹ DECHRISTE, *L'action en decheance*, cit., p. 648. E em geral o mero exercício do *ius prohibendi* (FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 39-40).

¹⁰² RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 305. *Cour D'Appel Paris, 13 décembre 2016*, RG 15/05152, onde se julgou que a celebração de um contrato de licença (simples acto jurídico, RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 305) não basta para sustentar uma utilização séria: sem prova da colocação no mercado de produtos com a marca, o mesmo é insuficiente para demonstrar um uso sério, para efeitos do art. L 714-5 Code de la Propriété Intellectuelle. Quanto à cessão, o *Tribunal Grande Instance Paris, 10 février 1973* considerou não ser acto de exploração, mas apenas um simples acto jurídico indiferente para a caducidade (RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 305). Em Espanha, a *Audiencia Provincial de Barcelona* (sentença de 18 de Junho de 1999) determinou que a celebração da escritura pública de um contrato de cessão dos direitos de uso da marca não representa um uso sério. Tão-só um uso aparente (FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 29).

¹⁰³ RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 305; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 589.

¹⁰⁴ RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 305; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 589. Quanto à licença e cessão de marca, vide a jurisprudência referida na nota 102. Quanto à renovação, vide jurisprudência indicada infra, nota 244. Como se disse, em *Corte d'Appello di Torino, sentenza 8 marzo 2013* (in "Il Foro Italiano", vol. 137, n.º 4 (Aprile 2014), pp. 1283/1284-1289/1290), a renovação enquanto simples procedimento administrativo, não basta para evitar a caducidade da marca por não uso, já que, considerando a *ratio legis*, apenas o uso efectivo da marca pode evitar a caducidade. No caso, a renovação tinha sido pedida no decurso do prazo de não uso efectivo (sério), não tendo interrompido o mesmo. Justamente, porque o tribunal entendeu que apenas o uso efectivo pode evitar a caducidade.

6.2. O período de graça e a contagem do prazo de não utilização séria da marca

Apesar de sobre ele impender o ónus de utilização séria da marca, o titular não tem de iniciar essa utilização imediatamente após a concessão do registo. Em princípio, os primeiros três anos a contar do registo constituem um *período de graça* (*Entwicklungszeitraum*¹⁰⁵) para o titular iniciar a utilização da marca¹⁰⁶. *Período de graça* porquanto, independentemente de usar ou não a marca, o titular goza de todas as prerrogativas que o direito registado comporta¹⁰⁷. A lei estabelece este *período de graça*, tendo em conta que, em muitos casos, o titular não pode começar a utilizar a marca de imediato. Pois precisa de tempo para assegurar as condições materiais (v.g., entrada em funcionamento da unidade de produção, aquisição de matérias primas), jurídicas (v.g., obtenção de autorização administrativas) necessárias para a produção e comercialização dos produtos, em que vai apor a marca¹⁰⁸. Ou simplesmente celebrar um contrato (v.g., de licença) com terceiro para que este use a marca¹⁰⁹. Não obstante, se ao fim desse *período de graça* a marca nunca tiver sido usada, esse período passa a relevar como prazo de não uso para efeitos de caducidade¹¹⁰.

Com efeito, em qualquer altura após o registo poderá começar o prazo de não utilização séria. A lei não estabelece qualquer momento temporal relevante para o efeito. Poderá, pois, começar imediatamente a partir do registo, como será o caso nas marcas de reserva, de defesa ou de bloqueio, as quais, por definição, o titular não tem qualquer intenção de usar; ou em qualquer outro momento após um período inicial de utilização séria. No primeiro caso, o prazo de não utilização séria deve contar-se a partir da data do registo; no segundo caso, da data do último acto de utilização séria¹¹¹.

¹⁰⁵ WIEDMANN, *Der Rechtsmissbrauch*, cit., pp. 149, 185.

¹⁰⁶ FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1197; GADEN, *Die Wiederholungsmarke*, cit., p. 30; SCHINNERL, *Zur Löschung von Marken*, cit., p. 25; Davis / St Quintin / Tritton, *Tritton on Intellectual Property*, cit., p. 480.

¹⁰⁷ FEZER, *Der Benutzungszwang*, cit., pp. 27-28; WIEDMANN, *Der Rechtsmissbrauch*, cit., pp. 162, 180.

¹⁰⁸ WIEDMANN, *Der Rechtsmissbrauch*, cit., p. 164; RODRIGUES MORGADO, *O uso da marca*, cit., p. 196.

¹⁰⁹ WIEDMANN, *Der Rechtsmissbrauch*, cit., pp. 161-162, 164.

¹¹⁰ Nesse caso, existirá uma sobreposição entre o *período de graça* de uso da marca e o prazo de não uso para efeitos de caducidade. Mas, de regra, os dois prazos são autónomos (SCHINNERL, *Zur Löschung von Marken*, cit., p. 25). O *período de graça* começa a partir do registo (→); o prazo de não uso conta-se regressivamente (←), a partir do momento em que a caducidade por não uso é invocada, v.g., pedido de caducidade apresentado na DSE.

¹¹¹ FEZER, *Der Benutzungszwang*, cit., pp. 27-28; id., *Markenrecht*, cit., pp. 1486-1487; POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 587; M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 664; BERTRAND, *Droit des marques*, cit., n.º 9.515.

7. Situações em que a não utilização séria não determina a caducidade da marca

A não utilização séria da marca por um período ininterrupto de três anos, pelo menos, só não constituirá causa de caducidade, caso exista um justo motivo (al. b), *in fine*, do n.º 1 do artigo 231.º), ou se o titular iniciar ou recomeçar a utilização séria da sua marca antes da apresentação de um pedido de caducidade, fora do período de suspeição, ou se, dentro deste, não tiver sido motivado pelo conhecimento da apresentação iminente de um pedido de caducidade (artigo 232.º, n.º 4)¹¹².

Só a verificação de qualquer uma destas duas circunstâncias impedirá que a caducidade seja declarada, a pedido de qualquer interessado¹¹³. Fora destes dois casos, a declaração de caducidade não poderá ser evitada, se a marca registada não tiver sido usada seriamente durante, pelo menos, três anos ininterruptos.

Sendo que o prazo de não utilização não se considera interrompido pelo facto de a marca registada ter sido transmitida, ou de o titular da marca registada, quando sociedade, se ter fundido com outra sociedade, ou simplesmente porque foi renovado o registo de marcas. Nenhum destes factos determina a contagem de um novo prazo de não utilização séria, para efeitos de caducidade¹¹⁴. Nestes casos, os períodos de não utilização somam-se¹¹⁵.

7.1. Os justos motivos para a não utilização séria da marca

A não utilização séria da marca registada, mesmo que por um período ininterrupto de três anos ou mais, não será causa de caducidade, se existir um justo motivo (al. b), *in fine* do artigo 231.º)¹¹⁶. Quanto ao que se deva entender por justo motivo, para estes efeitos, a lei nada refere.

A reserva dos justos motivos desculpabilizantes do não uso sério surge na CUP, artigo 5.º C-1, *in fine*. Aí não se falava de justos motivos, mas tão-só se determinava que a caducidade da marca registada por falta de uso só poderia ser pronunciada

¹¹² M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 664.

¹¹³ M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 664.

¹¹⁴ Vide *infra*, n.º 9.3.

¹¹⁵ RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 305; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 597; KRESALJA ROSSELLO, *El uso de la marca*, cit., p. 310; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 130-131; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1119.

¹¹⁶ Para o que se deva considera justo motivo, vide DECHRISTE, *L'action en decheance*, cit., pp. 615-675, com copiosa citação de jurisprudência francesa.

após o decurso de um prazo razoável (*délai équitable*), e se o titular não justificasse a sua inação¹¹⁷.

Conforme o artigo 19.º, n.º 1 ADPIC, a caducidade da marca registada, por não uso por um período ininterrupto de, pelo menos, três anos, apenas pode ser declarada, se o titular não apresentar razões válidas baseadas na existência de obstáculos a essa utilização. Considerando-se razões válidas, circunstâncias independentes da vontade do titular que constituam um obstáculo à utilização da marca. Como exemplos, são referidas as restrições à importação ou outras medidas impostas pelas autoridades públicas em relação aos produtos ou serviços protegidos ao abrigo da marca.

Por conseguinte, o justo motivo para a não utilização séria da marca registada corresponderá às razões válidas, para efeitos do ADPIC¹¹⁸. Estarão em causa circunstâncias, de facto ou de direito, independentes da vontade do titular da marca, que tornem impossível ou irrazoável a utilização da marca¹¹⁹. Não é preciso que se trate forçosamente de uma impossibilidade absoluta, como a força maior, mas é necessário que se trate de um obstáculo sério, exterior à esfera de influência do titular da marca¹²⁰. Pode tratar-se de obstáculos de facto, como, p.e., a impossibilidade ou grande dificuldade de obter as matérias primas ou produtos intermédios necessários à produção (v.g., produtos semicondutores (*chips*)¹²¹), situações de conflito bélico¹²², etc., como de obstáculos de direito, p.e., a proibição de exploração¹²³,

¹¹⁷ Originalmente, terá pretendido acompanhar a solução proposta para as patentes, que admitiam justificação do não uso (artigo 5.º, A-4 CUP), e visando prevenir a caducidade das marcas defensivas (MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 20-21).

¹¹⁸ RODRIGUES MORGADO, *O uso da marca*, cit., pp. 211-214, 217.

¹¹⁹ TJUE, de 14 de Junho de 2007, C-246/05 (acórdão HÄUPL v LIDL). M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 665; BERTRAND, *Droit des marques*, cit., n.º 9.517; p. 268; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 165-166; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 268; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1119; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 970; RODRIGUES MORGADO, *O uso da marca*, cit., p. 209.

¹²⁰ RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 312; POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 596; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 268; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 165-166; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 970; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1119; David RASTELLI, *Sul "motivo legittimo" di mancato uso ultraquinquennale del marchio ai fini impeditivi della decadenza del segno distintivo: un fondamentale approdo giurisprudenziale nella interpretazione della clausola di salvezza sancita dall'art. 24 C.P.I.*, p. 3 (www.studiocorazzarastelli.it/).

¹²¹ RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 312; FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1231; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 172.

¹²² FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1231; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 172; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 970.

¹²³ Era o caso em Portugal, da proibição de venda da coca-cola (CLÁUDIA SOBRAL, *Maldita Coca-Cola*, in Público, 8 de Maio de 2011)! Em França, p.e., da proibição de venda de contraceptivos até à loi

a espera de uma autorização administrativa indispensável para comercializar o produto, a existência de uma situação de monopólio do Estado que impede a exploração da marca¹²⁴, ou de uma acção de contrafacção contra o titular da marca ou outro contencioso sobre a titularidade da marca, enquanto a competente acção judicial não for decidida¹²⁵.

Mas já não são causas justificativas as respeitantes ao risco normal da empresa, decorrentes quer de razões técnicas (v.g., dificuldades tecnológicas ou mecânicas), quer económicas (v.g., insuficiência de capitais, má conjuntura económica, concorrência muito intensa)¹²⁶.

É ao titular da marca registada que incumbe a invocação e demonstração da existência de um justo motivo para a sua não utilização séria¹²⁷.

7.2. Uso reabilitante e período de suspeição

A não utilização séria da marca por um período ininterrupto de três anos também não será invocável como fundamento de caducidade, caso o titular tenha começado ou reiniciado a utilização séria da sua marca antes da apresentação de um pedido de caducidade. Está em causa o início ou reatamento do uso sério que

Neuwirth de 28 décembre 1967 (RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 312; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 593).

¹²⁴ RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 312; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 593.

¹²⁵ A questão é duvidosa (FUCHS-WISSEMAN, “*Nur reine benutzte Marke ist eine gute Marke*”, cit., p. 471). POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 597; DECHRISTE, *L’action en decheance*, cit., pp. 656-659 (com especial interesse, a descrição do célebre caso da marca *Carl Zeiss Iena*, a pp. 652-656); BERTRAND, *Droit des marques*, cit., n.º 9.517; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 174-178. A jurisprudência francesa (DECHRISTE, *L’action en decheance*, cit., pp. 647-648, 656-659) e a italiana de mérito (RASTELLI (*Sul “motivo legittimo”*, cit., p. 3) indica *TRIBUNALE ROMA, sentenza 22 maggio 2003, Tribunale Bologna, sentenza n. 1562/2011*) tendem a aceitar como justo motivo a existência de litígios sobre a marca, nomeadamente quando podem dar lugar ao pagamento de indemnizações avultadas. A jurisprudência espanhola tem uma posição menos favorável (FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 174-178), embora a doutrina admita a existência de justo motivo, se existirem riscos económicos consideráveis (FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 176, nota 86). Em Macau, o Acórdão TSI, de 21/2/2019, proc. n.º 482/2018, decidiu que o facto de o titular da marca se encontrar envolvido em vários litígios judiciais não era justo motivo de não utilização da marca, e confirmou a sentença do Tribunal Judicial de Base que pronunciou a caducidade da marca por não utilização séria.

¹²⁶ RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 312; FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1231; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 167; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 268; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1119; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 972.

¹²⁷ FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 168; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 268; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 973.

se verifica depois do escoamento do prazo ininterrupto de três anos de não utilização¹²⁸. O chamado *uso reabilitante*¹²⁹. O início ou reatamento da utilização séria antes de se cumprir o prazo ininterrupto de três anos, obviamente, impede a caducidade, porquanto, justamente, não se chega a cumprir um prazo ininterrupto de três anos, como exigido na lei¹³⁰.

O começo ou recomeço da utilização séria da marca não impedirá, contudo, a declaração de caducidade, se o titular, quando iniciou os preparativos ou diligências para o efeito, tinha conhecimento, independentemente de como isso sucedeu¹³¹, da iminência da apresentação de um pedido de caducidade do registo por um terceiro (artigo 232.º, n.º 4)¹³².

Os três meses anteriores à apresentação de um pedido de caducidade por falta de utilização séria, mas subsequentes ao consumir do prazo de caducidade, são assim vistos como um *período de suspeição*¹³³. Suspeição de que o titular apenas terá iniciado ou reiniciado o uso sério da marca, não porque esteja verdadeiramente interessado na utilização da marca para futuro, mas porque tomou conhecimento de estar iminente a apresentação de um pedido de caducidade¹³⁴.

O período de três meses de suspeição não é imposto contra o interessado na declaração de caducidade, cuja intenção está apenas balizada pela verificação dos

¹²⁸ CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 587; POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., pp. 590-591; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 268; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 978, 979, nota 273; SIRONI, *commento art. 24*, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 510.

¹²⁹ M. MIGUEL CARVALHO, *Da caducidade*, cit., p. 197, nota 9; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., pp. 44-46; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 978-979.

¹³⁰ FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1199; Giuseppe SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, 4.ª ed., Giuffrè Editore, Milão, 2007, p. 196; SIRONI, *commento art. 24*, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 510; DAVIS / ST QUINTIN / TRITTON, *Tritton on intellectual property*, cit., p. 480. O Acórdão TSI, de 3/3/2011, proc.º n.º 282/2007, lavra no equívoco de que este prazo de 3 meses corresponde aos últimos 3 meses do prazo de não uso de 3 anos. Na verdade, tendo em vista o artigo 232.º, n.º 4, aí se diz: “Expliquemo-nos: Esta disposição permite que o titular impeça a caducidade do registo mediante o início ou reinício da utilização séria da marca nos três meses anteriores ao fim do período de 3 anos consecutivos.”

¹³¹ M. MIGUEL CARVALHO, *Da caducidade*, cit., p. 197, nota 9; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 979, nota 273.

¹³² SIRONI, *commento art. 24*, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 510.

¹³³ CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 587; M. MIGUEL CARVALHO, *Da caducidade*, cit., p. 197, nota 9; BERTRAND, *Droit des marques*, cit., n.º 9.515; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 138; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1118.

¹³⁴ VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 268; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 138; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1118.

pressupostos da declaração de caducidade por não uso sério, mas sim contra o titular da marca. Visando aproveitamentos de última hora, cujo fim é apenas impedir a declaração de caducidade devida¹³⁵. Decorrido o prazo ininterrupto de não uso sério, para efeitos de caducidade, qualquer interessado pode apresentar, de imediato, o pedido de caducidade. E esse pedido será provido, se o titular da marca não demonstrar que, antes da apresentação do pedido de caducidade, tinha começado ou recommençado a utilização séria da marca. Cabendo nesse caso ao interessado na declaração de caducidade demonstrar que isso se verificou em momento temporal não antecedente em mais de três meses a apresentação do pedido de caducidade, e só depois de o titular saber da iminência da apresentação do mesmo¹³⁶.

Por conseguinte, o período de três meses não é estabelecido como um *período de graça* para o titular ainda poder começar ou retomar o uso sério, sem que possa ser limitado pela actuação do interessado na caducidade, mas sim como um *período de suspeição*¹³⁷. Suspeição de que o titular apenas começou ou retomou o uso sério da marca por ter tomado conhecimento da iminência da apresentação de um pedido de declaração de caducidade por não uso¹³⁸. Se o titular começa ou reinicia a utilização séria da marca, desconhecendo a iminência da apresentação de um pedido de caducidade, é indiferente o momento em que isso se verifica¹³⁹. Desde que anterior à apresentação do pedido de caducidade, esse uso, contanto que sério, sanará a causa de caducidade, impedindo que a mesma seja declarada.

Com o começo ou reinício da utilização séria da marca, verificado depois do decurso de um prazo ininterrupto de três anos de não uso, após cumpridos, pois, os pressupostos desta causa de caducidade, não só a mesma fica sanada, não podendo ser declarada a caducidade com esse fundamento, mas também recomeça a contagem de um novo prazo de três anos de não utilização séria, para efeitos de caducidade¹⁴⁰.

Daqui que o que a lei pretende, ao dizer que o período de três meses se conta do termo do prazo de não utilização séria relevante, é apenas clarificar que qualquer *período anterior* àquele momento não integra o *período de suspeição*.

¹³⁵ VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 269; SIRONI, *Il marchio*, cit., p. 307; COUTO GONÇALVES, *Manual*, cit., p. 314, e nota 781.

¹³⁶ SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 45.

¹³⁷ Basta, como sabemos, que o titular conheça a iminência da apresentação de um pedido de caducidade ao momento em que começa os preparativos ou diligências para iniciar ou retomar o uso sério.

¹³⁸ VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 269; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1118.

¹³⁹ SIRONI, *Il marchio*, cit., p. 307, nota 763.

¹⁴⁰ FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 102; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 127.

Com efeito, se a lei se limitasse a dizer que o início ou reinício da utilização séria, nos três meses anteriores à apresentação de um pedido de caducidade por não uso sério, não relevaria para impedir a declaração de caducidade, se o titular conhecesse a iminência da apresentação de um tal pedido, quando começou ou retomou o uso sério, poder-se-ia considerar que, desde que nos três meses anteriores à apresentação do pedido de caducidade, independentemente de se antes ou depois do termo do prazo de não uso, o começo ou recomeço do uso sério não teria força reabilitante. Pelo que, desde que o titular conhecesse a iminência da apresentação do pedido de caducidade, o início ou recomeço do uso sério da marca não impediria a caducidade, se não antecedesse em mais de três meses a apresentação do pedido de caducidade. O que significaria que, em abstracto, os últimos três meses do prazo de três anos de não uso sério integrariam o período de suspeição. E assim, e desde que o titular conhecesse a iminência da apresentação do pedido de caducidade, o começo ou recomeço do uso sério não bastaria para impedir a caducidade. E foi isso, como dissemos, que a lei não quis.

Ao dizer que o prazo de três meses se conta do fim do prazo de não uso sério de três anos, quis que o *período de suspeição* não se iniciasse antes da verificação dos pressupostos de caducidade por não utilização séria: decurso de, pelo menos, três anos ininterruptos. O uso iniciado ou reiniciado antes de se esgotar o prazo de três anos ininterruptos de não utilização séria impede que se atinja o prazo de não utilização séria relevante, e, por conseguinte, se verifique a respectiva causa de caducidade com esse fundamento¹⁴¹. Por isso, se diz que aqueles três meses de suspeição se contam do fim do prazo ininterrupto de não uso sério¹⁴².

¹⁴¹ O Acórdão TSI, de 3/3/2011, proc.º n.º 282/2007, cai no equívoco de considerar que os três meses do chamado período de suspeição coincidem com os últimos três meses do prazo de não utilização séria, relevante para efeitos de caducidade. Se a utilização séria da marca é iniciada ou retomada nos últimos três meses antecedentes à expiração do prazo de não uso determinante da caducidade, é bom de ver que o mesmo se não cumpre! E, por conseguinte, se não verifica o pressuposto de tal causa de caducidade: não utilização séria por três anos consecutivos (FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1199).

¹⁴² No artigo 58.º, n.º 1, alínea a) do Regulamento de marcas comunitário (Regulamento (EU) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017), esta ideia é clara. Aí se diz, especificando o sentido do artigo 19.º, n.º 3 da Directiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, que: “no entanto, o início ou reinício da utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido reconvenicional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não será tido em consideração se os preparativos para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvenicional” (destaque nosso).

O conhecimento pelo titular da iminência da apresentação de um pedido de caducidade, quando efectua as diligências para iniciar ou retomar a utilização séria da marca, não impede a caducidade. Mas o desconhecimento da iminente apresentação de um pedido de caducidade, no momento em que inicia os preparativos para começar ou retomar o uso sério, é suficiente para afastar a caducidade, mesmo que, quando esse começo ou reinício é concretizado, o titular da marca já saiba da proximidade da apresentação daquele pedido de caducidade? Respondem afirmativamente Vanzetti / Di Cataldo¹⁴³.

8. Consequências da não utilização séria da marca

A possibilidade prevista na lei de um *uso reabilitante* logo nos esclarece que o facto de não ser utilizada seriamente durante um período ininterrupto de três anos não tem, só por si, qualquer reflexo na situação formal da marca registada. Por isso, é que, não obstante a não utilização séria por um período consecutivo de, pelo menos, três anos, tal não impedir o titular de iniciar ou retomar o uso sério da sua marca registada, reabilitando-a. E, por conseguinte, sanar a causa de caducidade por não uso¹⁴⁴. Vale isto por dizer, em suma, que o simples facto da não utilização séria da marca registada, mesmo que por um período ininterrupto de três anos, ou mesmo mais, não acarreta, por si só, consequências negativas para o titular¹⁴⁵.

Cria as condições para que qualquer interessado apresente um pedido de caducidade ou a invoque contra o titular, é verdade, mas enquanto isso não suceder, e não obstante a verificação de uma situação objectiva de caducidade, tudo permanecerá como até então¹⁴⁶. E se o interessado iniciar ou retomar a utilização séria da sua marca registada, e contanto que isso não se verifique dentro do período de suspeição, depois de o titular tomar conhecimento da possibilidade de um pedido de caducidade ser apresentado, deixará de ser possível a qualquer terceiro invocar a caducidade da marca por não uso sério¹⁴⁷.

Sendo que, quando se verifique o início ou recomeço da utilização séria pelo titular no período de suspeição, é o terceiro interessado na declaração de caducidade

¹⁴³ VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 269.

¹⁴⁴ FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1488; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 268; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 124, 131, 133.

¹⁴⁵ RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 299; FEZER, *Markenrecht*, cit., pp. 1483, 1488; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 124, 131, 133.

¹⁴⁶ SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 49.

¹⁴⁷ SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., p. 196.

por não uso que, para afastar a excepção do uso rehabilitante do titular, tem o ónus de provar que o titular conhecia a possibilidade de ser apresentado um pedido de declaração de caducidade por não utilização séria¹⁴⁸. O que não se apresentará, do ponto de vista prático, isento de dificuldades¹⁴⁹.

8.1. A não utilização séria da marca como causa de caducidade não automática

Para que a caducidade por falta de utilização séria produza efeitos necessita de ser invocada por qualquer interessado. Não opera, por si, pelo mero decurso do prazo, *ipso facto*. Não é, pois, automática¹⁵⁰. Nem tão-pouco de conhecimento officioso¹⁵¹. Na verdade, se nenhum interessado apresentar o competente pedido de declaração de caducidade da marca junto da DSE (artigo 52.º, n.º 1), a marca registada apesar de não ser objecto de utilização séria continuará a produzir os seus efeitos¹⁵². Só no fim de um processo administrativo¹⁵³, iniciado por impulso de um interessado, e que terá lugar junto da DSE (artigo 52.º, n.º 1), é que a marca poderá ser declarada caducada por não uso sério. Como diz M. Miguel Carvalho¹⁵⁴, a caducidade por não uso não decorre *ex lege*, nem produz efeitos *ipso iure*.

¹⁴⁸ SIRONI, *commento* art. 24, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 510; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 45.

¹⁴⁹ SIRONI, *commento* art. 24, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 510.

¹⁵⁰ RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 299; COUTO GONÇALVES, *Manual*, cit., p. 315; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 48.

¹⁵¹ Acórdão TSI, de 15/1/2015, proc. n.º 347/2014.

¹⁵² FEZER, *Der Benutzungszwang*, cit., p. 22; id., *Markenrecht*, cit., p. 1483; M. MIGUEL CARVALHO, *Da caducidade*, cit., p. 198; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 49.

¹⁵³ A caducidade pode, no entanto, ser invocada em juízo, como excepção peremptória (v.g., no âmbito de uma defesa contra uma acção de anulação da marca (artigo 230.º, n.º 4)), e também fora de juízo (artigo 51.º, n.º 3; artigo 231.º n.º 5), v.g., em face dos serviços competentes (DSE), para afastar uma eventual recusa de registo do mesmo sinal, por este se encontrar já registado a favor de terceiro (artigo 9.º, n.º 1, alínea d), artigo 10.º, n.º 1, als. a) e b), art. 27.º, n.º 1); neste caso, parece que a invocação da caducidade perante a DES deve ser acompanhada do concomitante pedido de declaração de caducidade. Se a marca não for objecto de utilização séria, o ulterior registo do mesmo sinal como marca por terceiro não pode ser anulado a requerimento do titular da marca anterior (n.º 4 do artigo 230.º). Embora a lei o não diga, isso apenas sucederá se a não utilização séria tiver atingido o limiar de relevância temporal da caducidade por não uso (CARLOS OLAVO, *Marca registada*, cit., p. 583; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 153). E, por conseguinte, o que a lei prevê neste preceito é apenas uma hipótese de invocação em juízo da caducidade por não uso (excepção peremptória), independentemente da apresentação de um pedido reconvenional de caducidade com o mesmo fundamento (artigo 51.º, n.º 3 e artigo 231.º, n.º 5).

¹⁵⁴ *A caducidade*, cit., p. 198.

Com efeito, e apesar de a lei considerar a não utilização séria por um período ininterrupto de três anos, pelo menos, como causa de caducidade, a verdade é que se trata de uma caducidade especial¹⁵⁵. De uma caducidade que, pelo modo como opera, e pelos seus efeitos está mais próxima da prescrição do que da tradicional caducidade civilística¹⁵⁶. Como diz Oliveira Ascensão, a caducidade civilista é “caracterizada por uma actuação fatal, após um prazo pré-fixado para o exercício do direito. Mas aqui, a extinção surge quando decorre um período (...) de não utilização que é susceptível de justificação”¹⁵⁷.

Por isso, Mayr¹⁵⁸ diz que o ónus de utilização séria da marca se apresenta mais conforme com a prescrição do que com a caducidade, pois requer o decurso de um período de não uso do direito, e atribui relevância à situação em que se vem objectivamente a encontrar o titular (justos motivos de não uso). Contudo, não é possível reconduzir a não utilização séria temporalmente relevante ao instituto da prescrição, na medida em que o simples exercício do direito interrompe a prescrição (v.g., acção de contrafacção), enquanto que a satisfação do ónus de utilização exige o uso sério do sinal registado como marca enquanto tal, não bastando a simples defesa da marca¹⁵⁹.

8.2. Invocação e efeitos da caducidade por não utilização séria

A não utilização séria da marca registada por um período ininterrupto de três anos, pelo menos, constitui causa específica¹⁶⁰ de caducidade da marca, como vimos. A caducidade, vimos também, não opera automaticamente (artigo 51.º, n.º 3), nem é de conhecimento officioso¹⁶¹, necessitando de ser pedida por qualquer interessado junto dos serviços competentes, a DSE (artigo 52.º, n.º 1). Apresentado o pedido de declaração de caducidade da marca, a DSE notifica o titular da marca registada para responder, querendo, no prazo de 2 meses (artigo 52.º, n.º 2).

¹⁵⁵ Acórdão STJ, de 24/11/2016, proc. n.º 267/2001.E2.S2; COUTO GONÇALVES, *Manual*, cit., p. 315; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 47.

¹⁵⁶ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 71;

¹⁵⁷ José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Marca comunitária*, in *Direito industrial*, vol. II, Almedina, Coimbra, 2002, p. 17.

¹⁵⁸ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 71.

¹⁵⁹ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 71; POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 589.

¹⁶⁰ Porque não está indicada entre as causas gerais de caducidade, indicadas no artigo 51.º. Encontrando-se prevista, como se disse, no capítulo IV, relativo à disciplina privativa das marcas, no artigo 231.º, n.º 1, alínea b). Constituindo, assim, uma causa específica de caducidade da marca registada (artigo 231.º, n.º 5).

¹⁶¹ Acórdão TSI, de 15/1/2015, proc. n.º 347/2014.

O ónus da prova da utilização séria recai sobre o titular da marca ou o seu licenciado (artigo 232.º, n.º 5)¹⁶², não sobre o requerente da declaração de caducidade¹⁶³. Se o titular não cumprir o ónus de demonstrar o uso sério da sua marca, por si ou por terceiro sob o seu controlo (artigo 232.º, n.º 1, al. c)), a mesma presume-se não usada. Decorrido o prazo de resposta, a DSE decide sobre o pedido de caducidade no prazo de 1 mês. A DSE declarará a caducidade da marca, caso o titular não responda ou, respondendo, não consiga demonstrar que usou de modo sério¹⁶⁴, nos termos vistos, a sua marca¹⁶⁵. Pois presume a lei, nesse caso, que não houve utilização séria da marca (n.º 5 do artigo 232.º).

A declaração de caducidade determina a extinção do direito sobre o sinal registado como marca, mas só produz efeitos em relação a terceiros a partir do respectivo averbamento (artigo 57.º, n.º 1, al. g) e n.º 2)¹⁶⁶. Não obstante, a caducidade poderá ser invocada por qualquer interessado em juízo (v.g., como exceção peremptória)¹⁶⁷ ou fora dele (v.g., perante a DSE) (artigo 51.º, n.º 3 ; artigo 231.º, n.º 5). O que significa que, pese embora a marca continue formalmente

¹⁶² FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 96, 99.

¹⁶³ Sobre o ónus da prova da utilização séria, vide DECHRISTE, *L'action en decheance*, cit., pp. 412, 463. A inversão do ónus da prova é justificada com a dificuldade de prova (*probatio diabolica*) de factos negativos (FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 157-158, 161-162; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1121). Mesmo onde a inversão do ónus da prova do uso sério não estava consagrada (RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1026), como era o caso de Itália até à entrada em vigor, em 23 de Março de 2019, do *decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019*, que fez a adaptação do ordenamento jurídico italiano à Directiva sobre marca comunitária (Directiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015), a prova era aligeirada pela admissão de prova indirecta, v.g., presunções (art. 121/1.º CPI italiano; na doutrina, p.t., RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 426, 1027). Não obstante, a inversão do ónus da prova pode prestar-se a abusos (RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1028-1029). Actualmente, depois da adaptação do direito italiano à Directiva sobre a marca comunitária, o ónus da prova do uso sério recai sobre o titular da marca registada.

¹⁶⁴ Ou que teve um justo motivo para o não fazer (artigo 231.º, n.º 1, alínea b)).

¹⁶⁵ DECHRISTE, *L'action en decheance*, cit., p. 288; SCHINNERL, *Zur Löschung von Marken*, cit., p. 24.

¹⁶⁶ M. MIGUEL CARVALHO, *Da caducidade*, cit., p. 214; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 79.

¹⁶⁷ O artigo 230.º, n.º 4 determina que o registo de marca não pode ser anulado se a marca anterior, que seja invocada em oposição, não satisfizer o requisito de utilização séria. Por conseguinte, intentada acção de anulação da marca, por violação de marca anterior (artigos 48.º, n.º 1, 219.º, n.º 1), de acordo com as regras gerais em matéria de distribuição do ónus da prova, o autor provará o seu direito com o registo do sinal como sua marca (artigo 335.º, n.º 1 Código Civil), e o titular da marca conflituante deveria provar a caducidade por não uso, pois que se trata de facto extintivo do direito (artigo 335.º, n.º 2 Código Civil). Contudo, e tendo em conta aquele n.º 5 do artigo 232.º, invocada a excepção de caducidade (com um mínimo de verosimilhança, v.g., declarações de comerciantes do ramo (Acórdão STJ, de 24/11/2016, proc. n.º 267/2001.E2.S2; Acórdão RL, de 24/6/2010, proc. n.º 720/06.6TYLSB.L1-2), o ónus da prova inverte-se por força deste preceito, sendo o autor que deve provar a utilização séria da marca.

válida, a partir do momento em que se consumam os pressupostos da caducidade por não uso, em que se torna, pois, caducanda, a lei recusa-lhe protecção e força invalidante¹⁶⁸.

Sem prejuízo, enquanto nestes casos os efeitos da não prova de uso sério – pois que é ao titular da marca a quem incumbe essa prova, se pretende invalidar ou opor-se ao registo de marca conflituante (artigo 232.º, n.º 5)¹⁶⁹ – se restringem aos interessados respectivos, no caso da caducidade por não uso sério os efeitos produzem-se *erga omnes*¹⁷⁰. Por outro lado, e tratando-se de registo de marca conflituante com marca anterior, a não prova de uso sério da marca anterior vai determinar a imediata apropriação do sinal pelo titular da marca conflituante. A caducidade por não utilização séria não determina a apropriação do sinal por ninguém, tão-só o coloca na situação de *res nullius*, podendo ser apropriado por qualquer interessado¹⁷¹.

Contudo, se a marca respeitar a vários produtos, e a não utilização séria se verificar apenas quanto a alguns deles, a declaração de caducidade apenas se aplicará à marca relativamente a esses produtos (artigo 231.º, n.º 4). O que significa que a marca continuará válida relativamente aos demais produtos, pelo que a declaração de caducidade será apenas parcial¹⁷². I.e., o cancelamento do registo não será total, mas tão-só parcial. Relativamente àqueles para os quais foi declarada caducada a marca, o sinal respectivo, em princípio¹⁷³, passa a estar no domínio público (*res nullius*), à disponibilidade de qualquer interessado¹⁷⁴.

9. A renovação do registo da marca e o prazo de não utilização séria como causa de caducidade

Voltemos agora a atenção para a questão que constitui a preocupação central da presente reflexão.

¹⁶⁸ FEZER, *Markenrecht*, cit., pp. 1483-1484; GADEN, *Die Wiederholungsmarke*, cit., p. 17; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 427, 935.

¹⁶⁹ Não fora esta norma, o ónus da prova competiria àquele que se pretende prevalecer do não uso, de acordo com as regras gerais (artigo 335.º, n.º 2 Código Civil). Ao titular bastar-lhe-ia invocar o seu registo (artigo 335.º, n.º 1 Código Civil), e o direito de exclusivo que o mesmo lhe granjeia (artigo 219.º, n.º 1).

¹⁷⁰ RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 426-427, 937.

¹⁷¹ FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 124; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 426-427, 937.

¹⁷² M. MIGUEL CARVALHO, *Da caducidade*, cit., p. 214; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 79.

¹⁷³ Quanto ao sentido desta reserva, vide SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., pp. 79-80.

¹⁷⁴ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 107; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 597; M. MIGUEL CARVALHO, *Da caducidade*, cit., p. 215.

Nas situações objeto de apreciação pelos tribunais de Macau, que referimos, discutiu-se a questão de saber se a renovação do registo da marca reinicia ou não a contagem de um novo prazo de não utilização séria, para efeitos de caducidade.

Tendo as instâncias considerado¹⁷⁵ que a renovação do registo dá início a um novo prazo de não utilização séria de três anos ininterruptos.

Escreveu-se:

“ (...) renovado o registo da marca, se reinicia a contagem de novo período de 7 anos de duração do registo e, dentro deste, um novo período de 3 anos consecutivos. (...) na verdade, com a renovação do registo, tudo se reinicia, incluindo todos os pressupostos de que depende a caducidade, como se da primeira vez se tratasse. Se assim não fosse, estar-se-ia logo à cabeça a retirar uma grande parte da eficácia da renovação. O que se nos afigura intolerável”¹⁷⁶.

A posição das instâncias sustentava-se numa argumentação puramente formal, que desatendia quer as diferenças estruturais entre as causas de caducidade relevantes (expiração do prazo de duração do direito e não utilização séria), quer os interesses que constituem os fundamentos de uma e de outra, para além de se colocar em manifesta e frontal divergência com o entendimento pacífico no direito comparado¹⁷⁷, quanto à questão. Por isso, só se pode saudar a nova orientação afirmada pelo Tribunal de Última Instância¹⁷⁸.

9.1. Caducidade por decurso do prazo (não renovação) e caducidade por não utilização séria

A extinção do direito à marca por expiração do prazo de duração (não renovação) como causa de caducidade está naturalmente presente sempre que se discute a renovação, pois esta visa evitar a caducidade da marca, tal como a utilização séria.

A primeira diferença estrutural entre a caducidade por expiração do prazo de duração do registo e por não utilização séria respeita à sua natureza: aquela é uma causa geral de caducidade dos direitos de propriedade industrial (artigo 51.º, n.º 1, al. a)), esta, uma causa de caducidade específica (artigo 231.º, n.º 1, al. b), e artigo 51.º, n.º 3). Depois, a expiração do prazo de duração do registo à marca é uma causa de caducidade automática (artigo 51.º, n.º 1, al. a), e n.º 2); a não

¹⁷⁵ No seguimento do entendimento firmado no Acórdão TSI, de/3/2011, proc. n.º 282/2007.

¹⁷⁶ Acórdão TSI, de 3/3/2011, proc. n.º 282/2007.

¹⁷⁷ Vide infra, n.º 9.3, e nota 244.

¹⁷⁸ No recentíssimo Acórdão TUI, de 18/5/2022, proc.ºs n.º 48/2021 e n.º 51/2021.

utilização séria da marca é uma causa de caducidade não automática (n.º 3 do artigo 51.º)¹⁷⁹.

Em certos casos, a expiração do direito não pode ser evitada (v.g., patentes, topografia de produtos semicondutores¹⁸⁰); noutros (v.g. patentes de utilidade, desenhos e modelos industriais) pode ser evitada através de renovações do registo até a um limite temporal máximo¹⁸¹; noutros ainda, é o caso dos sinais distintivos, pode ser evitada através de sucessivas renovações, sem limite¹⁸². É o que sucede com o direito à marca registada, que, como vimos, nos termos do artigo 218.º, n.º 1, tem a duração de 7 anos, renovável indefinidamente¹⁸³. Verdadeiramente não é o direito registado que tem a duração de 7 anos, mas sim o registo que é o pressuposto formal da existência do direito à marca (artigo 231.º, n.º 1, al. a)). Aliás, é isso que a lei diz: a duração do registo é de 7 anos (artigo 218.º, n.º 1). E, por isso, é o registo que é renovado, não o direito. O direito não é renovado, permanece o mesmo que nasceu com o registo, nas sucessivas renovações deste.

A expiração do prazo de duração do registo é um caso de caducidade automática (artigo 51.º, n.º 2), que opera *ope legis*, podendo ser declarada oficiosamente pela DSE (n.º 4, *in fine*, do artigo 51.º). Por conseguinte, trata-se de uma causa de caducidade que opera nos termos gerais da caducidade civilista. Estruturalmente é uma causa de caducidade típica.

A duração do registo pode, no entanto, ser prorrogada¹⁸⁴, mediante renovação do registo. O registo é o suporte formal mínimo imprescindível à aquisição do

¹⁷⁹ Acórdão STJ, de 24/11/2016, proc. n.º 267/2001.E2.S2.

¹⁸⁰ O prazo de duração do direito à patente de invenção é de 20 anos e não pode ser renovado (artigo 103.º), e o de duração da topografia de produtos semicondutores é de 10 anos, não renovável (artigo 142.º).

¹⁸¹ O da patente de utilidade (anteriormente designados modelos de utilidade) é de 6 anos, renovável por dois períodos de 2 anos (artigo 121.º, n.º 1); o prazo de duração do direito aos modelos e desenhos industriais é de 5 anos, que pode ser renovado por iguais períodos, até a um máximo de 25 anos (artigo 176.º, n.º 1).

¹⁸² FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 117.

¹⁸³ E, por isso, a sua duração é potencialmente perpétua (SIRONI, *Il marchio*, cit., p. 211; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 924).

¹⁸⁴ É disso que, efectivamente, se trata, como observam CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 565. Pois não há um novo registo, que permanece o mesmo. Simplesmente se estendem no tempo, prorrogam pois, os efeitos do registo inicial e único. Na Alemanha é de *Verlängerung* que o § 47 da lei de marcas (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG)*, von 25. Oktober 1994) fala (vide, FEZER, *Markenrecht*, cit., pp. 1471-1477); igualmente no Brasil, (artigo 133.º da Lei 9.279/1996): “O registo da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registo, prorrogável por períodos iguais e sucessivos” (vide, RODRIGUES MORGADO, *O uso da marca*, cit., p. 194, nota 524).

direito à marca, embora não suficiente para sua manutenção. Que não dispensa o uso sério, como vimos. Uso sério que constitui a *seiva* de que se alimenta o direito.

Mas sem um registo válido a marca não se sustenta juridicamente. Pelo que, independentemente da utilização séria, é sempre inelutável que o sinal esteja e permaneça registado¹⁸⁵. E, por conseguinte, que o registo do sinal como marca permaneça em vigor.

Se o titular não renovar o registo, o mesmo caduca (caducidade automática, susceptível de conhecimento oficioso)¹⁸⁶, com a consequência de o direito à marca registada se extinguir. Posto que o direito à marca registada não subsiste sem o registo. Por isso que a marca é marca registada. Dependente formalmente de um registo, pois.

Não obstante, isso não impede o titular de continuar a usar a marca, a qual, contudo, passará a ser apenas uma marca de facto, com a tutela débil que a estas é dada pela lei¹⁸⁷.

Já a caducidade por não utilização séria por um prazo ininterrupto de, pelo menos, três anos não opera automaticamente, como vimos. Não pode ser declarada oficiosamente pela DSE. Só pode ser declarada pela DSE a pedido de um interessado, no final de um processo administrativo. Não opera, pois, *ex lege*, nem produz efeitos *ipso iure*, como dissemos.

Por outro lado, a não utilização séria pode ser justificada (justos motivos), e a caducidade pode ser evitada com o início ou reinício de utilização, desde que não nos três meses antecedentes à apresentação de um pedido de caducidade, depois de o titular tomar conhecimento de que tal pedido de caducidade poderia ser concretizado. Se não for apresentado qualquer pedido de caducidade, o direito à marca registada, apesar de não ser utilizado seriamente, não sofrerá qualquer consequência negativa. Desde que suportado formalmente num registo actual¹⁸⁸.

Daí a importância da renovação do registo¹⁸⁹. Com efeito, o facto de o registo permanecer em vigor, pelo facto de ter sido renovado, vai permitir que o titular

¹⁸⁵ AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1066.

¹⁸⁶ Causa de caducidade geral (artigo 51.º, n.º 1, alínea a) e n.º 4, *in fine*).

¹⁸⁷ RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 925.

¹⁸⁸ FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1488.

¹⁸⁹ Não se pode assim concordar com PEREIRA MOTA (p. 36), quando diz que, se o prazo de caducidade por não utilização séria já estiver cumprido, o pedido de renovação deve ser recusado. Não só não deve, como não pode. Pois que, até que a caducidade seja pedida por qualquer interessado, o registo permanece em vigor, podendo ser renovado. Renovação essa que é essencial para a possibilidade de a caducidade do registo ser sanada pelo uso reabilitante, como se diz em texto. É que, como explica FEZER (*Markenrecht*, cit., p. 1199), a sanação da causa de caducidade por não uso sério é sempre possível, na medida em que o decurso do prazo de não uso não faz cessar a protecção da marca, pois que o chamado uso obrigatório da marca é apenas um ónus jurídico.

possa, a qualquer momento, começar ou retomar a utilização séria da marca, reabilitando-a, sanando a causa de caducidade por falta de uso sério, que se pudesse verificar¹⁹⁰. Contanto, como vimos, que esse uso reabilitante se verifique fora do período de suspeição, ou, se dentro deste, com desconhecimento da possibilidade da apresentação de um pedido de caducidade por não uso sério.

Por conseguinte, estruturalmente a chamada caducidade por não utilização séria representa uma especial, “sui generis”, forma de caducidade, que se afasta, em certos aspectos, da tradicional caducidade civilista¹⁹¹. Mas diferente ou não continua a ser caducidade, pois que assim decidiu o legislador. Demonstrando com isso pretender que o não uso ficasse sujeito à disciplina da caducidade prevista no artigo 320.º Código Civil¹⁹². Pelo que o prazo relevante de não utilização séria, porque de caducidade, corre ininterruptamente. Salvo se a lei previr qualquer causa de suspensão ou interrupção do mesmo (artigo 320.º Código Civil). A única causa de interrupção do prazo de caducidade por não uso é, como vimos, o começo ou recomeço da própria utilização séria¹⁹³. Afora este caso¹⁹⁴, a lei não prevê qualquer outra situação que possa interromper o prazo de caducidade por não utilização séria¹⁹⁵.

¹⁹⁰ Neste sentido, *vide Corte d'Appello Torino, sentenza 8 marzo 2013* (“Il Foro Italiano”, vol. 137, n.º 4 (Aprile 2014), p. 1288, e nota I do comentário).

¹⁹¹ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Marca comunitária*, cit., p. 17; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 123; COUTO GONÇALVES, *Manual*, cit., p. 351; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 47.

¹⁹² Aprovado pelo D/L n.º 39/99/M, de 3 de Agosto, entrado em vigor em 1 de Novembro de 1999. O preceito macaense tem o seu correspondente no artigo 328.º do Código Civil português.

¹⁹³ Quanto aos justos motivos de não utilização séria, discute-se na doutrina se se trata de causa de suspensão ou antes de interrupção do prazo de caducidade (M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 666, nota 44; COUTO GONÇALVES, *Manual*, cit., p. 317; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., pp. 42-43; DECHRISTE, *L'action en decheance*, cit., pp. 620-621; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 594; POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 597). Na doutrina portuguesa (aa. cits.) e espanhola (p.t., FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 178-179, e aa. cits. na nota 89) e alemã (FEZER, *Markenrecht*, cit., pp. 1198, 1233) prevalece a tese de que os justos motivos são causa de suspensão, pois que, de acordo com a valoração da lei (FEZER, *Markenrecht*, cit., pp. 1198, 1233), apenas o começo ou recomeço do uso é causa de interrupção do prazo de não uso. Na doutrina francesa, atento que a lei determina que apenas releva o prazo de não uso ininterrupto, prevalece a tese de que a verificação de um justo motivo interrompe o prazo (DECHRISTE, *L'action en decheance*, cit., pp. 620-621; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 594; POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 597). Acompanhando o entendimento da doutrina francesa, considerando que a lei menciona cinco anos *consecutivos* de não uso, vide Pereira Mota, p. 36. Contudo, e como evidencia FEZER (*Markenrecht*, cit., pp. 1198, 1233), a única causa de interrupção do prazo de não uso prevista na lei é o início ou recomeço do próprio uso sério, mas já não o simples não uso justificado.

¹⁹⁴ Vide nota anterior.

¹⁹⁵ Na falta de previsão de uso reabilitante, como era o caso de Macau, antes da entrada em vigor do RJPI (e durante o breve prazo de 1 mês em que esteve em vigor, em matéria de marcas, a disciplina

Depois, enquanto a não utilização séria é uma causa de caducidade, que se traduz num *non facere* com um mínimo de duração, a renovação, que impede a caducidade do registo, é um acto positivo, regular mas intermitente.

9.2. Interesses que justificam as duas causas de caducidade

Essa diferença estrutural sustenta-se em diferentes razões e fundamentos, atendendo aos interesses salvaguardados.

A caducidade por expiração do prazo de duração do direito, nos casos em que o mesmo é susceptível de renovação, tendo inicialmente pretendido responder ao interesse dos concorrentes em não ter de estender, para lá de limites temporais razoáveis, com os inerentes custos¹⁹⁶, a sua indagação quanto à potencial existência de marcas conflitantes com o sinal que pretendiam registar como marca¹⁹⁷, em virtude do desenvolvimento do direito de marcas, acabou por se tornar num mero procedimento burocrático, sem utilidade a não ser a de arrecadação de receitas¹⁹⁸. Que caba por ser equiparável à causa de caducidade por falta de pagamento de taxas (artigo 51.º, n.º 1, al. b))¹⁹⁹, pois que, aquando da renovação, o titular terá de pagar uma taxa de renovação²⁰⁰. Indirectamente, e porque susceptível de conhecimento oficioso (n.º 4, *in fine*, do artigo 51.º), como meio de expurgar o registo de marcas não usadas²⁰¹. Representando um meio eficaz e económico para o titular abdicar do seu direito sem ter de incorrer em custos²⁰².

do CPI 1995), o decurso do prazo de não uso inelutavelmente produzia a caducidade do direito à marca registada. Pese embora a caducidade necessitasse de ser invocada por um interessado, a mesma já estava verificada. Pelo que, a renovação, eventualmente concedida, não sanava a situação, posto que só pode ser renovado o que ainda existe. É justamente essa circunstância que explica o fenómeno do *redepósito* de marca (infra, em texto).

¹⁹⁶ RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 93.

¹⁹⁷ PINTO COELHO, *Lições*, cit., pp. 448-449.

¹⁹⁸ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 71-72, e nota 35.

¹⁹⁹ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 72, nota 35.

²⁰⁰ Fixadas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 57/2005, de 7 de Março de 2005, publicado no BOM n.º 11, de 14 de Março de 2005.

²⁰¹ SCHMIDT / SZALEWSKI, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 220. Há mesmo quem entenda ser esta a principal razão da caducidade por não uso (NUNO PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, Kluwer, Hague, 2006, p. 311, *apud* RODRIGUES MORGADO, *O uso da marca*, cit., p. 119, e nota 344).

²⁰² Tenha-se presente, contudo, que a jurisprudência francesa já entendeu que o titular de uma marca não usada, sem justo motivo, era responsável civilmente, por abuso de direito, quando não procedesse ao cancelamento do registo da sua marca (*Tribunal Grande Instance Paris*, 13 mars 1972; criticamente, CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 597).

Já a caducidade por falta de utilização séria durante três anos ininterruptos, como vimos, é explicada por razões ligadas à função da marca como sinal distintivo/diferenciador de produtos, que apenas se cumpre com a sua exploração comercial. Que apenas se vivifica, dissemos, com a sua utilização séria. Por conseguinte, através da venda dos produtos ou serviços para os quais o sinal foi registado. Permitindo assim realizar a função útil que o sistema lhe assaca, de identificar a origem empresarial dos produtos²⁰³, a qual constitui a sua *raison d'être*; e simultaneamente impedir a prática das marcas de reserva, de bloqueio ou defensivas²⁰⁴. Que mais não visam do que causar engulhos à concorrência, diminuindo as opções disponíveis para a escolha de sinais eficazes como marcas pelos concorrentes²⁰⁵, dificultando a entrada no mercado de potenciais concorrentes²⁰⁶. Prática entendida por muitos como configurando um abuso de direito²⁰⁷. Por isso, a caducidade por não uso sério é reconduzida ao princípio da lealdade de concorrência²⁰⁸.

Enquanto que a renovação, impedindo a caducidade do registo, visa essencialmente a protecção do interesse do titular da marca, permitindo-lhe manter os pressupostos formais que sustentam o seu direito, e, por conseguinte, o seu exclusivo sobre o sinal; a caducidade por falta de utilização séria visa assegurar, a benefício do tráfico, que a marca cumpre a função que lhe é assacada pelo ordenamento jurídico de efectivo meio de distinção de produtos e de identificação da origem dos mesmos, e que não se torna apenas num meio de bloqueio da actividade de terceiros, inerente ao exclusivo de exploração que ao titular é assegurado²⁰⁹.

Por outro lado, pela intenção do legislador em limpar o registo de marcas *mortas-vivas*, marcas que, de facto, não são usadas, mas que, enquanto o registo se mantiver em vigor, constituem um pesado encargo burocrático para os serviços²¹⁰, fonte de custos para o erário público desnecessários.

²⁰³ M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 654; SIRONI, *Il marchio*, cit., p. 300; DAVIS / ST QUINTIN / TRITTON, *Tritton on intellectual property*, cit., p. 480.

²⁰⁴ FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 15, e nota 11.

²⁰⁵ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 106-108; M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 655; SIRONI, *Il marchio*, cit., p. 300; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 9; DAVIS / ST QUINTIN / TRITTON, *Tritton on intellectual property*, cit., pp. 479-480.

²⁰⁶ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 109.

²⁰⁷ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 105-108.

²⁰⁸ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 111-112, 114-116, 121-124, 132-134. No seu seguimento, COUTO GONÇALVES, *Função distintiva*, cit., pp. 101-102; id. (2013), pp. 316; M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 655; id. (2010), p. 297; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 8.

²⁰⁹ GADEN, *Die Wiederholungsmarke*, cit., p. 19; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 932.

²¹⁰ COUTO GONÇALVES, *Função distintiva*, cit., p. 100; id. (2013), p. 316; POLLAUD-DULIAN, *Droit*

Tudo em vista de assegurar o interesse público de que a expressão formal (registo) corresponda à expressão material (utilização)²¹¹. De modo, pois, a que a realidade formal do registo seja espelho da realidade viva da utilização das marcas no mercado²¹².

São, pois, muito diversos os interesses que fundamentam a caducidade por extinção do prazo de duração do registo/direito (não renovação) e por não utilização séria por três anos consecutivos. No primeiro caso, razões formais, de protecção de um interesse individual; no segundo caso, razões substanciais que, em última instância, se reconduzem à protecção da lealdade de concorrência, logo de tutela de interesses gerais.

Daí decorre que ambas as causas de caducidade percorrem percursos, vias autónomas, que não se cruzam. A caducidade por expiração do prazo de duração do registo (direito) pode evitar-se por um acto (administrativo) meramente formal de renovação²¹³, relativamente ao qual estão ausentes quaisquer preocupações da lei relacionadas com a protecção da lealdade de concorrência²¹⁴. A caducidade por não utilização séria apenas pode ser sanada pela própria utilização séria, que se traduz na prática de actos materiais, nas condições vistas. Sendo que, como vimos, e é entendimento pacífico no direito comparado, a renovação não representa um acto de uso sério²¹⁵.

Na verdade, a renovação é um procedimento administrativo puramente formal. O interessado apresenta perante os serviços competentes o pedido de renovação, sem que tenha de justificar as razões por que o faz, nem tão-pouco, apesar de a lei condicionar a subsistência do direito à sua utilização séria, justificar uma prévia utilização séria ou sequer a intenção de utilização séria no futuro. Pois que, como dissemos, não é fundada em quaisquer razões de protecção da concorrência²¹⁶, tão-só na protecção do interesse do titular. Lembre-se que há ordenamentos jurídicos que subordinam a renovação à prova de utilização séria anterior (v.g., EUA²¹⁷, Canadá, RU)²¹⁸ ou à intenção de utilização séria no futuro²¹⁹.

de la propriété industrielle, cit., p. 586; VANZETTI / DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 267; GADEN, *Die Wiederholungsmarke*, cit., p. 18; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., pp. 9-10; RODRIGUES MORGADO, *O uso da marca*, cit., p. 119.

²¹¹ FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 120.

²¹² M. MIGUEL CARVALHO, *A marca enganosa*, cit., p. 297.

²¹³ RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 929.

²¹⁴ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 230.

²¹⁵ *Infra*, nota 244.

²¹⁶ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 230.

²¹⁷ Sobre o sistema norte-americano, vide Pereira Mota, pp. 16-17.

²¹⁸ FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 120; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 925, nota 12; DAVIS / ST QUINTIN / TRITTON, *Tritton on intellectual property*, cit., pp. 359-360.

9.2.1. A declaração de intenção de uso sério no CPI 1995

A preocupação com o facto de a renovação ser meramente formal e não provar uma utilização séria da marca no período de duração do registo, nem tão-pouco representar qualquer indício da intenção de usar seriamente no futuro a marca, levou o legislador português²²⁰ a impor a obrigatoriedade de o titular declarar, de cinco em cinco anos, a intenção de uso sério no futuro, na falta da qual se presumia o não uso anterior. A exigência de a declaração ser apresentada de cinco em cinco anos prendia-se com o facto de o prazo de não uso sério, sem justo motivo, para efeitos de caducidade, ser fixado em cinco anos (artigo 216.º, n.º 1, al. a) CPI 1995)²²¹.

Não obstante a crítica acerada da solução²²², a mesma foi transposta para o CPI 1995, no artigo 195.º, n.º 1. A não apresentação da declaração de intenção de uso permitia a qualquer interessado pedir a caducidade do registo da marca (n.º 3). Se nenhum pedido de caducidade fosse apresentado com este fundamento (falta de apresentação da declaração de intenção de uso), o registo voltaria a ser considerado em vigor, desde que o titular fizesse prova de uso da marca (n.º 4). Mesmo que nem a declaração de intenção de uso, nem a prova de uso da marca fosse apresentada, a renovação do registo poderia ser deferida, mas o registo continuava sujeito à aplicação da disciplina dos n.ºs 3 e 4 do preceito. Nomeadamente, a caducidade podia ser declarada, se pedida por qualquer interessado (n.º 3)²²³.

Por conseguinte, a falta da prova do uso da marca não obstava à renovação do registo, mas não impedia a declaração de caducidade. A renovação não era, pois, configurada como representando um acto de uso sério, nem como determinando o surgimento de um novo prazo de não uso, para efeitos de caducidade²²⁴. Na verdade, se a renovação fosse considerada como determinando um novo prazo

²¹⁹ Era o caso do CPI 1995.

²²⁰ Através do D/L n.º 176/80, de 30 de Maio (artigo 1.º). O sistema foi objecto de crítica generalizada (p.t., OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito comercial*, cit., pp. 182-183). Situação semelhante se verificou em Espanha, vide FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 117-118.

²²¹ É o prazo de não uso sério relevante na maioria dos países.

²²² *Supra*, nota 220.

²²³ Também se causasse prejuízo a terceiros no momento da concessão de outros registos.

²²⁴ Isto mesmo foi, aliás, reconhecido, argumentativamente, pelo citado Acórdão TSI, de 3/3/2011, proc.º n.º 282/2007, em face dos n.ºs 4 e 5 do artigo 256.º CPI de Portugal (2003), que são idênticos aos n.ºs 4 e 5 do artigo 195.º CPI 1995, que esteve em vigor em Macau. Concluindo, no entanto, o citado aresto pela não procedência de tal via argumentativa, à falta de norma correspondente àquela do CPI português no RJPI.

de não uso sério, logicamente não poderia ser declarada a caducidade por falta de uso.

A necessidade de o titular do registo apresentar uma declaração regular quanto à sua intenção de usar seriamente a marca, sob pena de a mesma se considerar não usada, não foi transposta para o actual RJPI²²⁵. O que se compreende, tendo em conta as críticas que a solução mereceu em Portugal²²⁶. Mas sem qualquer consequência quanto ao entendimento subjacente àquele preceito do CPI 1995, de que a renovação não impedia a caducidade por não uso anterior à mesma.

A renovação é um simples procedimento administrativo, burocrático, que não está agora condicionada à prova da utilização séria no período precedente, nem sequer de qualquer declaração de intenção quanto a uma tal utilização séria no período subsequente²²⁷. O titular tem apenas de apresentar o pedido de renovação, acompanhado do original do título do registo, nos últimos seis meses do período em curso (n.º 2 do artigo 218.º). E pagar as taxas devidas. Só.

Não presidem à renovação quaisquer preocupações concorrenciais como as que explicam o ónus de utilização séria²²⁸, como vimos. É um simples procedimento administrativo que esgota os seus efeitos na extensão temporal dos efeitos do registo.

9.3. Renovação: efeitos

A renovação é um acto praticado junto da DSE, tendo assim a natureza de acto administrativo, cuja finalidade é manter em vigor o registo da marca, no final de cada período de 7 anos, contados do registo ou renovação (artigo 218.º, n.º 1). A renovação oferece a vantagem de impedir soluções de continuidade na protecção do sinal registado como marca²²⁹. Na verdade, se a renovação é efectuada tempestivamente, não tem os efeitos de um novo registo²³⁰, mas apenas a extensão dos efeitos do registo inicial²³¹.

²²⁵ Nem tão-pouco para os subsequentes diplomas regulamentares da propriedade industrial em Portugal.

²²⁶ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito comercial*, cit., pp. 182-183; M. MIGUEL CARVALHO, *O uso obrigatório*, cit., p. 662, nota 37. Para situação semelhante em Espanha, vide FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 120.

²²⁷ RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 925.

²²⁸ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 230.

²²⁹ *Tribunale di Torino, sentenza 14 giugno 2000* (VOLKSWAGEN AG v IVECO FIAT S.P.A.). POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 569; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 926.

²³⁰ Por isso, e como se disse, em bom rigor, não é de renovação que se trata, mas de prorrogação dos efeitos do registo inicial.

²³¹ *Tribunale Torino, sentenza 14 giugno 2000* (VOLKSWAGEN AG v IVECO FIAT S.P.A.).

Por isso, o pedido de renovação não é submetido a qualquer exame (artigo 209.º), a publicação do pedido (artigo 210.º) ou a reclamação de interessados (artigo 212.º), e demais actos a que o pedido de registo está sujeito, por força da lei²³².

O facto de o registo inicial e as sucessivas renovações funcionarem sem soluções de continuidade, como se disse, permite uma protecção ininterrupta do direito. Direito que permanece o mesmo, não é um novo direito²³³. A renovação estende os efeitos temporais do registo que concedeu o direito, mas não cria um novo direito. Permite manter o direito que existe, não origina um novo direito²³⁴.

Se a renovação permite manter o registo, posto que o renova, *rectius* prorroga, já o registo não se pode manter sem o exercício do direito. O registo funda o direito, mas não subsiste sem o exercício sério do direito, por mais de três anos consecutivos. O registo é condição do nascimento do direito à marca, mas não da sua perduração. A perduração do direito está dependente da utilização séria da marca²³⁵. E, por sua vez, a manutenção do registo está dependente da subsistência do direito.

Há, pois, um jogo de influência recíproca entre registo e direito registado, que determina que um não subsiste sem o outro e vice-versa.

A renovação apenas produz efeitos no plano do registo, mas não do direito. É o registo que influencia o direito, não a renovação, que se esgota no plano do registo, estendendo no tempo os respectivos efeitos. Por isso, o direito não se altera ou modifica com a renovação, permanecendo o mesmo. Se a renovação não faz renascer o registo, pois que, como se disse, tem por efeito principal evitar soluções de continuidade,

²³² DECHRISTE, *L' action en decheance*, cit., p. 234; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., pp. 566, 571; SCHMIDT / SZALEWSKI, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 220; POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 569; FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1477; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1067; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 926.

²³³ SCHMIDT / SZALEWSKI, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 220.

²³⁴ BERTRAND, *Droit des marques*, cit., n.º 8.131; RASTELLI, *Sul "motivo legittimo"*, cit., p. 8, nota 6. A jurisprudência francesa considera: "le renouvellement de la marque résultant d'une simple déclaration sans formalité d'examen et non d'un nouveau dépôt ne fait pas naître un nouveau droit, mais permet simplement de le conserver", *apud* BERTRAND, *Droit des marques*, cit., n.º 8.131. Igualmente a jurisprudência italiana: em *Tribunale di Torino, sentenza 14 giugno 2000* (VOLKSWAGEN AG v IVECO FIAT S.P.A.), relativamente à renovação, escreveu-se: "non ha una funzione costitutiva di nuovi diritti, ma serve soltanto a prolungare nel tempo il diritto originario, il cui contenuto e il cui ambito di tutela sono contenuti nella concessione del primo titolo. Gli effetti del rinnovo risalgono al primo deposito senza alcuna soluzione di continuità.", *apud* RASTELLI, *Sul "motivo legittimo"*, cit., p. 8, nota 6.

²³⁵ Tenha-se presente que a lei não estabelece qualquer prazo de duração mínima da utilização séria do direito para que o mesmo subsista. Qualquer utilização da marca, contanto que séria, é suficiente para o efeito. Contrariamente, a não utilização séria para efeitos de caducidade deve ter uma duração mínima de, pelo menos, três anos consecutivos.

mantendo-se o registo renovado o mesmo, muito menos faz renascer o direito registado. O direito nasce com o registo e só com o registo²³⁶. A renovação não se dirige ao direito, mas sim, e apenas, ao registo (artigo 218.º, n.º 1). É este que é renovado, não o direito. Pese embora o direito só subsista suportado formalmente no registo.

Porque se trata do mesmo direito e não de um direito novo, a sua utilização séria ou não utilização séria não se altera pelo facto de o registo ser renovado. A renovação esgota os seus efeitos no plano do registo, estendendo a duração do mesmo. Só. E porque esgota os seus efeitos no plano do registo, não faz correr um novo prazo de não utilização séria, para efeitos de caducidade. Isso apenas poderia suceder se se tratasse de um novo registo, que faria nascer um direito novo. Mas como o registo é o mesmo, também o direito é o mesmo, pelo que também é o mesmo o prazo de não utilização séria relevante²³⁷.

Como se disse, a renovação esgota os seus efeitos no plano do registo, estendendo a respectiva duração. E por isso não tem implicações directas no plano do direito. Não fazendo correr, pois, um novo prazo de não uso sério. Só assim não seria, caso a lei considerasse a renovação como causa de interrupção do prazo de caducidade por não uso (artigo 320.º Código Civil). Mas a lei apenas prevê como causa de interrupção do prazo de caducidade por não utilização séria, o começo ou recomeço da utilização da marca (artigo 232.º, n.º 4)²³⁸, como vimos.

O titular pode sempre começar ou recomeçar a utilização séria da marca, interrompendo o decurso do prazo de caducidade, que esteja em curso, ou evitando as consequências de uma situação de caducidade actual, desde que fora do período de suspeição²³⁹, e contanto que o registo se mantenha em vigor. Daí a importância da renovação, como dissemos. A renovação manterá o registo em vigor, e enquanto o registo permanecer em vigor, o titular pode sempre iniciar ou retomar o uso sério da marca registada, impedindo a sua caducidade por não utilização séria, desde que fora do período de suspeição²⁴⁰.

²³⁶ O simples uso (marca de facto, que a lei designa de livre ou não registada) pode fundar um direito de prioridade ao registo (artigo 202.º, n.º 1), e, por conseguinte, à obtenção de um direito de exclusivo sobre o sinal, mas não basta, por si só, para sustentar o direito à marca.

²³⁷ RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 926, nota 16.

²³⁸ É essa a razão pela qual a ocorrência de justos motivos, no decurso de um prazo de não uso, não interrompe tal prazo, mas tão-só o suspende (FEZER, *Markenrecht*, cit., pp. 1198, 1233).

²³⁹ Ou, se dentro deste, com desconhecimento da possibilidade de apresentação de um pedido de caducidade.

²⁴⁰ Daí que não se acompanhe aquela posição (maioritária (RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 925)) da jurisprudência transalpina, segundo a qual, verificado o decurso de prazo de não uso sério relevante para efeitos de caducidade, a renovação não surtiria quaisquer efeitos (SIRONI, *commento*

Mas a renovação, enquanto simples acto administrativo que é, não é um acto de uso sério²⁴¹. Aliás, a renovação não é de todo um acto de uso da marca²⁴². É apenas um acto que visa assegurar a manutenção dos pressupostos formais do direito à marca. Mas não é, em si e por si, um acto de uso comercial da marca. Pois não se trata de um acto no qual a marca seja utilizada como sinal identificador/diferenciador de produtos²⁴³.

Por isso, dissemos que renovação e uso sério percorrem vias paralelas.

9.4. O estado da questão no Direito Comparado

O entendimento de que a renovação não interrompe o prazo de caducidade por não uso sério pode dizer-se pacífico no direito comparado. Quer na doutrina, quer na jurisprudência²⁴⁴.

art. 16, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 272). E tão-pouco se acompanha a outra posição da jurisprudência transalpina sobre a questão, de acordo com a qual o pedido de renovação converter-se-ia num pedido de novo registo (SIRONI, *commento* art. 16, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 272). O pedido de renovação permanece como tal e produz o efeito a que vai dirigido da manutenção em vigor do registo, permitindo um uso reabilitante. Neste sentido, vide *Corte d'Appello Torino, sentenza 8 marzo 2013*, (“Il Foro Italiano”, vol. 137, n.º 4 (Aprile 2014), p. 1288).

²⁴¹ Assim, *Corte d'Appello Torino, sentenza 8 marzo 2013* (“Il Foro Italiano”, vol. 137, n.º 4 (Aprile 2014), p. 1286). Também agora, o Acórdão TUI, de 18/5/2022, proc.ºs n.º 48/2021 e n.º 51/2021.

²⁴² Como qualquer acto praticado junto dos competentes serviços públicos (v.g., DSE, tribunais), pois apenas são relevantes os actos de carácter negocial, que fazem a tessitura do tráfico mercantil (FEZER, *Markenrecht*, cit., pp. 646, 1219).

²⁴³ FEZER, *Markenrecht*, cit., p. 1219.

²⁴⁴ Na doutrina, vide Yves SAINT-GAL, *Protection et defense des marques de fabrique et concurrence déloyale (droit français et droits étrangers)*, 5.ª ed., J. Delmas et C.ª, Paris, 1982, H6, c); RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 302; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 566; DECHRISTE, *L'action en decheance*, cit., pp. 174, 346; POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 587; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1119; Jorge OTAMENDI, *Derecho de marcas*, 4.ª ed. actualizada y ampliada, LexisNexis, Buenos Aires, 2002, p. 214; BERTRAND, *Droit des marques*, cit., n.º 9513, col. dir.; KRESALJA ROSSELLO, *El uso de la marca*, cit., p. 310; Manuel LOBATO, *Comentario a la ley 17/2001, de marcas*, 2.ª ed., Civitas, Madrid, 2007, p. 675, *apud* SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., p. 33, nota 143; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 129; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., pp. 32-33; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 926, nota 16; RODRIGUES MORGADO, *O uso da marca*, cit., pp. 196-197; MURIELLE CAHEN, *La déchéance de marque*, II, *La déchéance por défaut d'exploitation*, A, Décembre 2021 (in www.murielle-cahen.com). Parece ser também a opinião de DAVIS / ST QUINTIN / TRITTON, quanto à marca comunitária, tendo em conta o exemplo apresentado na p. 481.

Na jurisprudência, quanto à renovação não dar início a um novo prazo de não uso, vide em França, *Cour D'Appel Paris*, 4.ª ch., 26 février 1997; *Tribunal de Grande Instance Paris*, 2 juin 1971; *Tribunal de Grande Instance Paris*, 4 novembre 1980; *Tribunal de Grande Instance Paris*, 16

Em França, escrevem Chavanne/Burst²⁴⁵: “Em cas de cession de marque, de fusion d’entreprise ou tout simplement de renouvellement du dépôt, un nouveaux délais de cinq ans ne se met pas à courir. On opere la junction des périodes de non exploitation.” Pollaud-Dulian²⁴⁶: “Le renouvellement d’une marque non exploité ne fera pas courir un nouveau délai.” Também é o entendimento de Bertrand²⁴⁷, que transcreve o entendimento da *Cour d’Appel Paris (4.e ch., 26 février 1997)*: “Le renouvellement, n’affecte pas la déchéance, des lors qu’il ne fait pas courir un nouveau délai de 5 ans”²⁴⁸.

Na Argentina, diz Otamendi²⁴⁹: “La renovación de la marca no otorga, como el nuevo registro, otro plazo de cinco años. (...) La renovación es una formalidade que no altera ni suple la obligación esencial de uso.”

Em Espanha, Flaquer Riutort²⁵⁰: “(...) la renovación de la marca no implica la apertura de um nuevo plazo, puesto que la facultad que corresponde a todo titular de renovar su derecho no constituye prueba alguna de su uso real e efectivo (...).

Esclarece, em Portugal, Santos Azevedo que a renovação não é “considerada um acto de uso sério, uma vez que, assim, o titular de uma marca não usada e que não tivesse intenção de usar, podia manter o seu direito de marca através da renovação do registo, situação que colidiria com a razão de ser da caducidade do registo da marca por falta de uso”²⁵¹. E que, por isso, “(...) é pacífico que a renovação

février 1989; Bordeaux, 18 novembre 1981 (referidos por BERTRAND, *Droit des marques*, cit., n.º 8.131 e CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 586, nota 5); em Itália, *Corte D’Appello Milano*, 4 settembre 2013 (BRANDCONCERN B.V. C. SCOOTERS INDIA), caso “Lambretta” (referido por RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 926, nota 16); a decisão foi confirmada pela *Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 28 marzo 2017, n. 7970* (in <https://www.studioglealefloridia.it/media/1088/cass-sent-n-7970-del-28032017.pdf>); *Corte d’Appello Torino, 8 marzo 2013* (“Il Foro Italiano”, cit.); em Espanha, *Tribunal Supremo, sentencia de 28 de marzo de 2005* (caso Nike), decidiu que o pedido de ampliação da marca a outros produtos não constitui acto de uso sério, por isso não interrompe o prazo de não uso; *Audiencia Provincial Barcelona, sentencia de 2 de julio de 2008* (caso FORMULA 1) (referidos por FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., pp. 129 e 130, nota 13); e para a cessão de marca, vide *Tribunal de Grande Instance Paris, 10 février 1973* (REPÉTOIRE DALLOZ, cit., n.º 305); *Audiencia Provincial de Valencia, sentencia de 30 de diciembre de 2001* (caso ENALCO) (vide, FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 131).

²⁴⁵ *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 586.

²⁴⁶ *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 587.

²⁴⁷ *Droit des marques*, cit., n.º 8.131.

²⁴⁸ Também, DECHRISTE, *L’action en decheance*, cit., p. 681.

²⁴⁹ *Derecho de marcas*, cit., p. 214.

²⁵⁰ *El uso obligatorio*, cit., p. 129.

²⁵¹ *A caducidade*, cit., p. 18.

da marca não interrompe o cômputo do prazo de cinco anos, nem implica o início de novo prazo (de) cinco anos, pois, de outro modo, estaríamos a sanar o não uso com um ato que não constitui uso sério.”

10. Novo registo do mesmo sinal (*rideposito, refiling, Wiederholungseintragung*)

A ideia de que a renovação não representa uso sério da marca, nem faz nascer um novo prazo de não utilização séria, não impedindo a caducidade por falta de utilização séria, se desde o registo inicial, e ainda que somado ao período de não utilização após a renovação²⁵², já se verificou a falta de uso relevante por três anos consecutivos, ao momento do pedido de caducidade, explica a prática, por muitos considerada abusiva²⁵³, de apresentação de um novo pedido de registo do mesmo sinal²⁵⁴.

Com efeito, os interessados, cientes de que a renovação não impedirá a caducidade por não uso sério temporalmente relevante, contornam a dificuldade, apresentando um novo pedido de registo²⁵⁵. Como, justamente, o novo registo faz surgir um novo direito, diferente do anterior, passa a correr um novo prazo de não utilização séria²⁵⁶, para efeitos de caducidade²⁵⁷. Esta prática é denominada por *rideposito, refiling, Wiederholungseintragung*²⁵⁸ no direito comparado.

²⁵² RÉPERTOIRE DALLOZ, n.º 302; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 586.

²⁵³ WIEDMANN, *Der Rechtsmissbrauch*, cit., pp. 215, 218-220; FLAQUER RIUTORT, *El uso obligatorio*, cit., p. 125; DAVIS / ST QUINTIN / TRITTON, *Tritton on intellectual property*, cit., pp. 360-361.

²⁵⁴ AZÉMA / GALLOUX (*Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1119) consideram o pedido de registo em tal caso fraudulento, e insusceptível de evitar a caducidade. Referem em apoio, TRIBUNAL GRANDE INSTANCE Paris, 11 mars 1982 (*Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1119, nota 1).

²⁵⁵ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 227-229; SIRONI, *Il marchio*, cit., p. 308; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1119.

²⁵⁶ Que é isto que está em causa na prática do *rideposito*, vide *Tribunale Milano, sentenza 2 aprile 2015*, n. 5044/2015, (in <http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/>). Na doutrina, p.t., WIEDMANN, *Der Rechtsmissbrauch*, cit., pp. 206-208, 218.

²⁵⁷ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 227-229; FEZER, *Markenrecht*, cit., pp. 1201-1022; GADEN, *Die Wiederholungsmarke*, cit., p. 31; SIRONI, *Il marchio*, cit., p. 308. Em Itália, quando na apresentação de um pedido de novo registo estejam presentes, substancialmente, os requisitos de uma renovação, considera-se existir apenas renovação (SIRONI, *commento* art. 16, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 272); e quando seja apresentado um pedido de renovação, quando já tenha decorrido um prazo de não uso sério determinante de caducidade, considera parte (minoritária) da jurisprudência transalpina que o pedido pode ser convertido em pedido de novo registo; outra parte (amplamente maioritária, vide RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 925) da jurisprudência transalpina considera isso como não possível, não surtindo a renovação nesses casos quaisquer efeitos (SIRONI, *commento* art. 16, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 272; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 929).

O *redepósito*, normalmente, é apresentado antes de verificado o termo do prazo de não utilização séria, mas também após a verificação daquele termo²⁵⁹. Em regra, considera-se o *redepósito* no primeiro caso como inválido; já no segundo caso, há quem entenda que é inválido, e quem entenda que é válido, pois que, depois de caducado, o sinal pode ser apropriado por qualquer interessado, e não faria sentido a discriminação de o anterior titular ser o único incapaz de poder obter a protecção do mesmo sinal como marca²⁶⁰. Numa posição intermédia, iniciada pelo mais alto tribunal italiano²⁶¹, entende-se que o titular apenas pode fazer um *rideposito* do mesmo sinal após um decurso de tempo razoável²⁶², sem que qualquer outro

Estas correntes jurisprudenciais italianas ter-se-ão formado antes da introdução do uso reabilitante pela *Novella* de 1992 (*Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 480*, que adaptou o direito italiano à Directiva 89/104/CEE, do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, sobre a harmonização da legislação dos Estados Membros em matéria de marcas). Com efeito, se a lei não previsse o uso reabilitante, o decurso do prazo de não uso sério relevante determinaria inelutavelmente a caducidade da marca registada. Por conseguinte, a apresentação de um pedido de renovação da marca, em estado de caducidade por não uso, não poderia surtir quaisquer efeitos (corrente jurisprudencial maioritária), ou, quando muito, poderia ser convertido em pedido de novo registo (corrente minoritária). Depois da introdução do uso reabilitante pela *Novella* de 1992, a situação de caducidade por não uso, enquanto não for invocada, não impede que a renovação seja admitida, pois que esta é necessária como pressuposto formal do uso reabilitante, como bem notou a *Corte d'Appello Torino (sentenza 8 marzo 2103, cit.)*. Contudo, relativamente às marcas já registadas à data da entrada em vigor da reforma de 1992, a norma transitória do artigo 235 do *Codice della Proprietà Industriale* italiano determinou que a nova disciplina não seria aplicável às marcas anteriores que já se encontrassem em estado de caducidade por não uso (Sironi, *Il marchio*, cit., p. 342). O que significa que o uso reabilitante, introduzido pela reforma de 1992, não é susceptível de sanar a caducidade por não uso que já estivesse verificada, ainda que não tivesse já sido declarada pelo tribunal (Sironi, *Il marchio*, cit., p. 342). Era a situação, como vimos, no caso da célebre marca «Lambretta», como decidiu *Corte D'Appello Milano*, 4 settembre 2013 (Brandconcern B.V. c. Scooters India, caso «Lambretta», decisão confirmada pela *Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 28 marzo 2017, n. 7970*. Quanto às marcas relativamente às quais estivesse a decorrer um prazo de não uso sério, a nova disciplina ser-lhes-ia aplicável, mas a contagem do prazo não seria reiniciada, relevando assim o tempo de não uso já decorrido (Sironi, *Il marchio*, cit., p. 342). No entanto, o titular poderia justificar esse não uso com situações consideradas pela nova disciplina como justos motivos de não uso, ainda que as mesmas em face da disciplina anterior a 1992 não fossem assim consideradas (Sironi, *Il marchio*, cit., p. 342).

²⁵⁸ WIEDMANN, *Der Rechtsmissbrauch*, cit., p. 206; GADEN, *Die Wiederholungsmarke*, cit., p. 31.

²⁵⁹ RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 994-996.

²⁶⁰ SIRONI, *commento art. 24*, in *Codice della proprietà industriale*, cit., pp. 512-513; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 994-996. Na Alemanha, o desencontro de opiniões é idêntico, vide WIEDMANN, *Der Rechtsmissbrauch*, cit., pp. 212-213.

²⁶¹ *Suprema Corte di Cassazione, sentenza 6 ottobre 2008, n. 24637* (SIRONI, *commento art. 24*, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 513).

²⁶² Também na Alemanha se defende a mesma limitação, variando a duração da mesma de acordo com os AA., havendo quem defenda 2 meses e quem defenda não menos de 6 meses, não mais de

interessado o registe ou pretenda registar, o que demonstraria o desinteresse do mercado pelo sinal em questão²⁶³.

Se o novo registo visa evitar a caducidade por não utilização séria, é considerado fraudulento, determinando a respectiva nulidade²⁶⁴ (*fraus omnia corrumpit*)²⁶⁵. Na verdade, a não ser assim, a intenção da lei ao impor o ónus de utilização séria seria completamente frustrado²⁶⁶.

Tem-se mesmo defendido que, de *iure condendo*, mesmo depois de a caducidade ter sido declarada, e, por conseguinte, o sinal se ter tornado *res nullius* susceptível de apropriação por qualquer interessado, que não deve ser permitido ao anterior titular efectuar um novo registo sobre o mesmo sinal²⁶⁷. Pois já deu mostras suficientes da sua falta de vontade de utilização daquele sinal como marca. Há países onde uma tal proibição existe²⁶⁸, mas na falta de norma proibitiva será muito difícil impedir um novo registo pelo titular. Salvo demonstrando a fraude, que terminará a nulidade do registo²⁶⁹.

Não obstante o *redepósito* ser apresentado normalmente antes de esgotado o prazo de não uso sério, justamente porque se pretende evitar os efeitos da caducidade, com a inerente perda do exclusivo da utilização do sinal, ou logo após o termo daquele prazo para evitar a objecção de má-fé, a verdade é que não há qualquer impedimento a que o interessado, no termo do prazo do registo, em vez de apresentar

1 ano (WIEDMANN, *Der Rechtsmissbrauch*, cit., p. 222). WIEDMANN concorda com a limitação, mas não se pronuncia quanto à duração da mesma (*Der Rechtsmissbrauch* cit., p. 228, nota 325).

²⁶³ SIRONI, *commento* art. 24, in *Codice della proprietà industriale*, cit., pp. 512-513.

²⁶⁴ MAYR (*L'onere di utilizzazione*, cit., pp. 240-242) entende também que se trata de nulidade, embora por razões ligadas à lealdade de concorrência.

²⁶⁵ CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 598; DECHRISTE, *L'action en decheance*, cit., pp. 341-342.; POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 600; BERTRAND, *Droit des marques*, cit., n.º 9.361, col. dir.; AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1119. Na jurisprudência, vide Tribunal Grande Instance Paris, 11 mars 1982, JCP 1983.IV.210 (*apud*, AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1119, nota 1). Sobre a fraude à lei na doutrina do negócio jurídico, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de direito civil português*, I, Parte geral, tomo I, Almedina, 1999, pp. 424-430.

²⁶⁶ MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., p. 243; WIEDMANN, *Der Rechtsmissbrauch*, cit., pp. 216-217; M. MIGUEL CARVALHO, *Da caducidade*, cit., pp. 215-216; GADEN, *Die Wiederholungsmarke*, cit., p. 31; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., pp. 84-85.

²⁶⁷ M. MIGUEL CARVALHO, *Da caducidade*, cit., pp. 215-216; SANTOS AZEVEDO, *A caducidade*, cit., pp. 84-85.

²⁶⁸ SANTOS AZEVEDO (*A caducidade*, cit., p. 85) indica o caso do ordenamento francês anterior a 1962, e o ordenamento mexicano.

²⁶⁹ DECHRISTE, *L'action en decheance*, cit., pp. 346-349. Não obstante, informam CHAVANNE/BURST (*Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 598) que o tribunal de Paris (28 avril 1988) decretou a nulidade de um novo registo efectuado depois da declaração de caducidade por não uso.

um pedido de renovação, como se disse, apresente um novo pedido de registo, para poder aproveitar de um novo período de não utilização séria de três anos²⁷⁰.

Sendo discutida a questão de saber se a renovação apresentada, depois do termo do triénio de não utilização séria, pode ser convertida em *redépósito*^{271/272}. A questão coloca-se porque, justamente, se já se cumpriu o triénio de não uso sério, a marca está em situação de caducidade. Pelo que, em princípio, não seria susceptível de renovação. Pois que se não pode renovar aquilo que já não existe^{273/274}.

²⁷⁰ Era a situação em *Corte d'Appello Torino, sentenza 8 marzo 2013*. AZÉMA / GALLOUX (*Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1119) consideram que nesse caso existiria fraude à lei, e não evitaria a caducidade, referindo *Tribunal Grande Instance Paris*, 11 mars 1982.

²⁷¹ SIRONI (*Il marchio*, cit., p. 212) informa que os tribunais italianos já se debruçaram várias vezes sobre situações deste tipo; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 994-996.

²⁷² SIRONI, *commento* art. 16 e art. 24, in *Codice della proprietà industriale*, cit., pp. 272 e 513, respectivamente; id., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, cit., p. 212. A inversa também se coloca: pergunta-se agora se um novo registo pode ser considerado como uma renovação (SIRONI, *commento* art. 16, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 272; id., *Il marchio*, cit., p. 212, cit., p. 212). Entende-se que sim, já que o que deve prevalecer é o substancial em detrimento do formal (SIRONI, *commento* art. 16, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 272; id., *Il marchio*, cit., p. 212, cit., p. 212). Pelo que, se o novo pedido de registo, apresentado depois de decorrido o prazo de protecção do registo (10 anos, em Itália), tem todos os requisitos de uma renovação será considerado como tal e não como novo registo (SIRONI, *commento* art. 16, in *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 272; id., *Il marchio*, cit., p. 212, cit., p. 212). O que tem como consequência imediata que não corre um novo prazo de não utilização séria. Foi a conclusão que retirou a *Corte d'Appello Milano*, na *sentenza 4 settembre 2013* (RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 926, nota 16).

²⁷³ Na situação apreciada pela *Corte d'Appello Torino, 8 marzo 2013* ("Il Foro Italiano", vol. 137, n.º 4 (Aprile 2014), p. 1286), o autor pediu a declaração de caducidade de várias marcas da contraparte por não uso, e a contraparte pediu o indeferimento da acção por falta de prova (em Itália, como vimos, até à entrada em vigor do *decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019*, o ónus da prova de não uso impendia sobre quem invocava a caducidade), e arguiu que a renovação da marca devia ser tida como novo registo, pelo que tinha surgido um novo direito à marca, e, consequentemente, um novo prazo de não uso. Finalmente, reconvenzionou a nulidade das marcas conflituantes do autor (ibidem, p. 1285). O tribunal recorrido (*sentenza 3 febbraio 2012*), considerou verificada a caducidade e indeferiu o pedido reconvenicional. O titular da marca anterior recorreu, invocando a renovação da marca, e que a mesma devia ser convertida em novo registo, pedindo a declaração de nulidade das marcas da contraparte recorrida (ibidem). O titular da marca confessava nunca ter usado a marca registada, e que o prazo de não uso sério, relevante para efeitos de caducidade, há largos anos que já tinha expirado. E que, por isso, a marca estava irremediavelmente caducada. Daí que a sua apresentação de um pedido de renovação se devia converter em pedido de novo registo, com a consequência de lhe atribuir um novo direito, e, logo, um novo prazo de não uso sério (ibidem, p. 1286). Mas a Apelação de Turim considerou que, contrariamente ao entendimento do apelante, a renovação continuava a produzir os seus efeitos normais de extensão dos efeitos do registo inicial, o que assegurava a manutenção do suporte formal do direito, relevante para permitir um uso reabilitante da marca, conforme o disposto no artigo 24/3.º CPI italiano. Mas desacompanhada desse uso reabilitante, a renovação não impediria a caducidade, pois que, como simples acto

Contudo, atendendo a que, enquanto não for pedida a caducidade por não uso, o titular pode saná-la iniciando ou reiniciando a utilização séria (artigo 232.º, n.º 4), a renovação continua admissível e necessária, justamente porque permite a manutenção do suporte formal imprescindível à subsistência do direito²⁷⁵.

Contudo, se apenas o início ou recomeço do uso sério pode prevenir a caducidade, a simples renovação não evita, só por si, a caducidade, pois que, como acto meramente administrativo, não é configurável como uso sério. Quando muito, pode ser considerada indício de uma intenção de utilização no futuro da marca. Simplesmente, intenção de usar não é o mesmo que utilização séria. E apenas esta tem o poder de *redenção* da marca caducanda, sanando a caducidade verificada e ainda não invocada²⁷⁶.

Por isso, como vimos, é que se discute se o pedido de renovação, que, só por si²⁷⁷, não pode ser considerado como impeditivo da caducidade, por já estarem verificados os pressupostos de caducidade por não uso sério, pode ser convertido num novo pedido de registo (*rideposito*)

administrativo, a renovação não representa uso sério, e apenas este permite sanar a caducidade (ibidem, pp. 1286, 1288). Sendo que, não se podia converter a renovação em pedido de novo registo. Na medida em que isso suporia que o acto administrativo de renovação era interpretado como novo registo. Ora, como acto administrativo, que é, a renovação devia ser interpretada de acordo com os critérios próprios da interpretação destes. O que levava a privilegiar um critério literalista, atendendo à multiplicidade de potenciais interessados, para quem o registo constitui o único elemento que podem considerar nos seus juízos sobre a situação jurídica de determinada marca (ibidem, p. 1287). Por isso, considerações ou intenções subjectivas seriam irrelevantes, sob pena de se defraudarem os interesses de todos os que confiam no registo (ibidem). Assim, a renovação deve ser vista como o que, literalmente, aparenta ser, pois que foi isso que se pediu e foi concedido, e consta do registo da marca. Sendo que, não se pode dizer que a renovação de uma marca, relativamente à qual se verificam os pressupostos de caducidade por não uso sério, não surte quaisquer efeitos, devendo, por isso, ser entendida como *rideposito* ou pedido de novo registo, na medida em que tem o efeito útil de manter o suporte formal do direito, imprescindível para permitir um uso reabilitante sanador da caducidade (ibidem, pp. 1287-1288).

²⁷⁴ Era o que sucedia na vigência do CPI 1940. Como se disse (supra, nota 257), era também esta a situação do direito italiano anterior à *Novella* 1992, que suscitou a criação das duas correntes jurisprudenciais aí referidas.

²⁷⁵ Assim, *Corte d'Appello Torino, sentenza 8 marzo 2013* ("Il Foro Italiano", vol. 137, n.º 4 (Aprile 2014), pp. 1286, 1288), e a nota I, do comentário à decisão (ibidem, p. 1288). Também WIEDMANN (*Der Rechtsmissbrauch*, cit., p. 228) destaca a importância da subsistência do registo, a despeito da expiração do prazo de não uso sério relevante como fundamento de caducidade, por, justamente, permitir o uso reabilitante.

²⁷⁶ *Corte d'Appello Torino, sentenza 8 marzo 2013* ("Il Foro Italiano", vol. 137, n.º 4 (Aprile 2014), p. 1286).

²⁷⁷ Desacompanhado, pois, do começo ou reinício de utilização séria.

Como facilmente se compreenderá, os interessados não lançariam mão do *expediente* do novo registo²⁷⁸, ou esgrimiriam com a *conversão* em novo registo²⁷⁹, caso a renovação impedisse a caducidade por não uso sério, fazendo renascer a contagem do prazo relevante. É justamente por não ser assim, i.e., por a renovação não surtir o efeito de colocar *o relógio a zero*, que os interessados tentam evitar a caducidade pela apresentação de um novo pedido de registo do mesmo sinal como marca para os mesmos produtos, ou pretendendo *a conversão* da renovação em novo pedido de registo²⁸⁰.

11. Conclusão

Como se disse, e constitui entendimento pacífico em direito comparado, quer na doutrina, quer na jurisprudência, a renovação, porque acto administrativo meramente formal, desprovido de quaisquer considerações de natureza substancial, não é um acto de uso sério, e não altera nem supre o uso sério da marca, pelo que não outorga um novo prazo de não uso sério, para efeitos de caducidade.

Pode-se, assim, concluir que a renovação do registo da marca, contrariamente ao que vinham entendendo os tribunais de Macau, não constitui uso sério da marca, não fazendo surgir um novo prazo de não utilização séria, para efeitos de caducidade, nem interrompendo o decurso de prazo de não utilização séria que esteja a decorrer, ao momento da renovação.

A esta doutrina acaba de aderir o Tribunal de Última Instância²⁸¹, que considerando que a renovação não representa um acto de uso sério, decidiu, contrariamente ao que vinha sendo entendimento das instâncias inferiores, que a renovação não determina o reinício do prazo de não utilização séria, para efeitos de caducidade do direito à marca.

²⁷⁸ AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 1119.

²⁷⁹ SIRONI, *commento* art. 16 e art. 24, in *Codice della proprietà industriale*, cit., pp. 272 e 513, respectivamente.

²⁸⁰ Como era o caso in *Corte d'Appello Torino, sentenza 8 marzo 2013*, cit.

²⁸¹ No recentíssimo Acórdão TUI, de 18/5/2022, proc.^{os} n.^{os} 48/2022 e 51/2022.