

Marcas registadas ou modalidades de exercício físico: o risco de vulgarização de alguns sinais distintivos no sector do desporto

Registered trade marks or physical exercise modalities: the existing risk of vulgarisation for certain distinctive signs in the sports sector

Ana Clara Azevedo de Amorim

Professora Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

Avenida Dias da Silva, 165, 3004-512 Coimbra, Portugal

ana.amorim@fe.uc.pt

<https://orcid.org/0000-0003-4121-2723>

Setembro de 2024

RESUMO: A perda de capacidade distintiva das marcas pode determinar a caducidade do registo por vulgarização, quando os sinais se convertem na designação usual dos produtos ou serviços, como consequência do comportamento dos respetivos titulares. O presente texto analisa o regime jurídico da vulgarização, sobretudo à luz do artigo 268.º, n.º 2, alínea a), do Código da Propriedade Industrial e do artigo 58.º, n.º 1, alínea b), no Regulamento (UE) 2017/1001, com especial enfoque nas marcas registadas para o sector do desporto que passam a ser percebidas pelos meios interessados como modalidades de exercício físico. Procura-se ponderar quais os fatores que determinam a existência de um risco acrescido de vulgarização de alguns sinais distintivos, nomeadamente, ao nível da composição e dos modos de utilização das marcas, das características dos produtos ou serviços, da concessão de licenças de exploração e da reprodução sem o consentimento dos titulares.

PALAVRAS-CHAVE: Marcas; vulgarização; capacidade distintiva; licenças de exploração; caducidade; desporto.

ABSTRACT: The loss of trade marks' distinctive capacity can lead to the registration cancellation due to vulgarisation, when signs become the usual designation for products or services, as a consequence of the respective owners' behaviour. This text analyses the legal regime of vulgarisation, especially in the light of Article 268 (2) (a) of the Portuguese Industrial Property Code and of Article 58 (1) (b) of Regulation (EU) 2017/1001, with a particular focus on trade marks registered for the sports sector that came to be perceived by the relevant class of persons as physical exercise modalities. The aim is to consider which factors determine the existing increased risk of vulgarisation for certain distinctive signs, namely, in terms of the composition and the ways of using trade marks, the characteristics of the products or services, the granting of licences and the reproduction without the authorisation of the owners.

KEY WORDS: Trade marks; vulgarization; distinctive capacity; licences; cancellation; sports.

SUMÁRIO:

1. Introdução
 2. Funções jurídicas da marca
 - 2.1. A capacidade distintiva como pressuposto do registo
 - 2.1.1. Sinais genéricos, descritivos e usuais
 - 2.1.2. Critérios de apreciação
 - 2.2. Marcas fortes e fracas
 3. Direito ao uso exclusivo e licenças de exploração
 4. A vulgarização do sinal como causa de extinção do direito
 - 4.1. Requisito objetivo
 - 4.1.1. Conceito de generalização
 - 4.1.2. Critérios de apreciação
 - 4.2. Requisito subjetivo
 5. Casos paradigmáticos no sector do desporto
 - 5.1. *Pilates*
 - 5.2. *Spinning*
 - 5.3. *CrossFit*
 - 5.4. Outras marcas
 6. Conclusão
- Bibliografia
- Jurisprudência nacional
- Jurisprudência europeia

1. Introdução

Nos últimos anos, tem sido frequentemente suscitado, nos ordenamentos jurídicos europeus e norte-americano, o problema da vulgarização de determinadas marcas registadas para produtos ou serviços no sector do desporto. Algumas destas marcas, que o público passou a identificar como modalidades de exercício físico, deixaram de ser aptas a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa face aos seus concorrentes.

Em Portugal, o regime jurídico das marcas encontra-se previsto no Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro (doravante CPI), que consagra a caducidade do registo por vulgarização no artigo 268.º, n.º 2, alínea a). Já as normas relativas à marca da União Europeia constam do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 (doravante Regulamento (UE) 2017/1001), resultando aquela causa de extinção do artigo 58.º, n.º 1, alínea b).

Partindo das funções jurídicas da marca, o presente texto aborda a capacidade distintiva enquanto requisito de validade aplicável não só no momento do registo, mas também para efeitos da posterior vulgarização. É dado especial enfoque aos critérios de apreciação da capacidade distintiva e ao grau de proteção das marcas decorrente da respetiva composição. Analisa-se ainda o conteúdo do direito ao uso exclusivo e as licenças de exploração concedidas no sector do desporto.

Por fim, face a exemplos concretos, procura-se ponderar que fatores determinam a existência de um risco acrescido de vulgarização de alguns sinais. Serão tratados os casos paradigmáticos das marcas *Pilates*, *Spinning*, *CrossFit*, *Bodybalance*, *Bodypump*, *Bodycombat* e *Zumba*, reiteradamente reproduzidas por terceiros sem consentimento dos respetivos titulares.

2. Funções jurídicas da marca

Nos termos do artigo 208.º do CPI, relativo à constituição das marcas nacionais, os sinais suscetíveis de proteção devem ser “adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”. Para efeitos da marca da União Europeia, este pressuposto consta do artigo 4.º, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001.

Daqui decorre que a principal função jurídica da marca é individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, diferenciando-os dos produtos ou serviços concorrentes. Ou seja, de acordo com uma conceção tradicional, esta função distintiva corresponde a uma indicação de proveniência relativa à origem empresarial dos produtos ou serviços. Todavia, num contexto em que a marca pode ser objeto de transmissão e licenças de exploração, segundo alguma doutrina, passa a estar em causa, mais amplamente, uma garantia pessoal, associada a um sujeito onerado pelo uso não enganoso da marca¹. Na medida em que permite aos agentes

¹ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função distintiva da marca*, Coimbra, Almedina, 1999, p. 224.

económicos a diferenciação dos produtos ou serviços, a marca constitui um instrumento do mercado concorrencial, potenciando a liberdade de consumo.

Com autonomia face à função distintiva, alguns autores reconhecem que a marca tem ainda uma função de garantir a qualidade dos produtos e serviços. Esta função de garantia deve considerar-se diretamente tutelada, por exemplo, pelo regime jurídico da caducidade das marcas decetivas, sempre que a diminuição da qualidade seja suscetível de induzir o público em erro², de acordo com o disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b), do CPI e no artigo 58.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/1001.

Acresce que a marca facilita a promoção dos produtos ou serviços em sede de comunicação comercial, o que permite autonomizar igualmente uma função publicitária. A doutrina indica o regime jurídico das marcas de prestígio, consagrado no artigo 235.º do CPI e no artigo 9.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/1001 como manifestação daquela função publicitária³. Ou, como resulta do acórdão do TRL de 16 de outubro de 2003, processo n.º 5764/2003-6, “não está tanto em causa a tutela da função distintiva das marcas, mas antes a tutela direta e autónoma da função atrativa ou publicitária de tais marcas”.

Ao nível europeu, o alargamento das funções jurídicas da marca tem vindo a ser reconhecido sobretudo a partir do acórdão de 18 de junho de 2009, caso *L’Oréal*, processo n.º C-487/07, onde o Tribunal de Justiça afirmou que ficam abrangidas pelo direito de exclusivo “não só a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, mas também as suas outras funções, como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade”. A mesma alusão viria a ser feita, posteriormente, no acórdão de 23 de março de 2010, caso *Google France*, processos n.º C-236/08 a C-238/08 e no acórdão de 22 de setembro de 2011, caso *Interflora*, processo n.º 323/09.

No sector do desporto, a garantia da qualidade dos serviços oferecidos depende sobretudo da certificação dos professores. É através desta certificação e, em alguns casos, da utilização de determinados equipamentos desportivos ou de música criada especialmente para o efeito que o titular assegura a confiança dos consumidores na modalidade assinalada com a sua marca, independentemente do prestador concreto. Daqui decorre que a função de garantia surge ainda por referência a uma determinada origem empresarial, sobretudo no caso da concessão de licenças de exploração. E, por serem frequentemente marcas conhecidas no mercado, exercem sobre os consumidores um especial poder de atração, que se traduz numa especial força de venda (*selling power*), contribuindo para aumentar a procura de ginásios e outros estabelecimentos desportivos que oferecem determinadas modalidades.

² JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, “Marcas (noção, espécies, funções, princípios constituintes)”, in *Boletim da Faculdade de Direito*, Universidade de Coimbra, volume LXXIII, 1997, pp. 133-134. Contra, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2019, p. 242. E, face ao direito francês, JACQUES AZÉMA e JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 8.ª edição, Paris, Dalloz, 2017, pp. 1030-1031.

³ Por todos, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 75-76.

2.1. A capacidade distintiva como pressuposto do registo

Na medida em que se destinam a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa face aos seus concorrentes, as marcas devem corresponder a expressões sugestivas e arbitrárias (dotadas de significado conceptual, embora estas últimas não tenham qualquer relação com os produtos ou serviços em causa) ou a expressões de fantasia (sem significado conceptual). Daqui decorre que a capacidade distintiva constitui um dos limites intrínsecos à liberdade dos agentes económicos na composição das marcas, não sendo admitido o registo de sinais genéricos, descritivos e usuais. Ou seja, a exigência da capacidade distintiva como pressuposto do registo decorre diretamente da principal função jurídica da marca, enunciada desde logo no artigo 208.º do CPI e no artigo 4.º, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001.

Na abordagem da capacidade distintiva, serão especialmente analisados os sinais verbais ou nominativos, na medida em que poderão passar a designar modalidades de exercício físico, para efeitos da caducidade do registo por vulgarização. No entanto, constata-se que também na apreciação das marcas mistas os elementos verbais ou nominativos tendem a prevalecer, em detrimento da dimensão figurativa.

2.1.1. Sinais genéricos, descritivos e usuais

De acordo com o artigo 209.º, n.º 1, alínea a), do CPI, não têm proteção “as marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo”. Acresce que nos termos das alíneas c) e d), também não são aptos a cumprir a função distintiva “os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos” e “as marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio”.

A alusão a “qualquer carácter distintivo” na alínea a) remete para uma apreciação do sinal em abstrato, independentemente do produto ou serviço a que a marca se destina, mas também em concreto. Neste sentido, independentemente do produto ou serviço, constituem sinais genéricos as formas geométricas simples e as letras ou algarismos isolados. Acresce que, segundo alguns autores, a ausência de carácter distintivo abrange também os sinais dotados de excessiva complexidade⁴. Em concreto, constituem ainda sinais genéricos aqueles que se limitam a designar o tipo ou categoria de produtos ou serviço a que a marca se destina, até apesar de incorretamente redigidas ou abreviadas. Cabem aqui as próprias modalidades de

⁴ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES e JOSÉ MANUEL BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.ª edição, Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 677.

exercício físico, conhecidas do público em geral, que isoladamente não podem também ser registadas como marcas.

Já para efeitos da alínea c), consideram-se sinais descritivos os que identificam determinada característica ou propriedade dos produtos ou serviços. Na prática, a questão suscita-se frequentemente a propósito de marcas compostas apenas por uma denominação geográfica, cujo registo é quase sempre recusado⁵. Os sinais descritivos não constituem marcas válidas se forem usados sem modificação. Contudo, a doutrina entende que, sendo introduzidas alterações gráficas ou fonéticas – por exemplo, através da incorporação de prefixos ou sufixos –, aqueles sinais passam a ter um conteúdo original e distintivo, integrando a categoria das marcas significativas ou expressivas⁶.

Na medida em que são necessários à identificação dos produtos ou serviços ou a uma das suas características, os sinais genéricos e descritivos não podem ser objeto de apropriação individual. Para além destes, também não constituem marcas válidas os sinais usuais, a que alude a alínea d), por traduzirem expressões de uso comum, habitualmente utilizadas pelos consumidores e pelos agentes económicos como alternativa aos termos técnicos que designam os produtos ou serviços em causa. Ficam abrangidos por esta modalidade tanto os sinais originariamente usuais, como os designados “sinais vulgarizados”, que se tornaram usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio⁷. De acordo com alguns autores, estão em causa os sinais usuais banais, que perderam o seu significado diferenciador pelo uso generalizado e indiscriminado em relação a qualquer tipo de produto ou serviço, sobretudo através da publicidade⁸.

No acórdão de 31 de outubro de 2017, processo n.º 398/09.5TYLSB.L2, o TRL confirmou a sentença da primeira instância que declarou nulo o registo da marca nacional *Cavalinho*, destinada a assinalar papel de desenho com características técnicas específicas, por se tratar de um sinal descritivo de uso generalizado, de acordo com o disposto simultaneamente nas alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 209.º do CPI. No entanto, o carácter usual de um sinal não coincide necessariamente com uma descrição direta das características ou propriedades dos produtos ou serviços, como afirmou, ao nível europeu, o Tribunal de Justiça no acórdão de 4 de outubro de 2001, caso *Merz & Krell*, processo n.º C-517/99, reiterando a distinção entre as referidas alíneas, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 89/104/CEE.

Apesar da falta de capacidade distintiva das marcas compostas exclusivamente por sinais genéricos, descritivos e usuais, qualquer um destes elementos pode ser combinado com expressões de fantasia ou arbitrárias, daqui resultando a validade do registo, como se desenvolve no ponto 2.2. Não obstante esta validade, o direito de exclusivo do titular abrange

⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *Guidelines de Exame – Motivos Absolutos e Relativos de Recusa do Registo de Marcas*, Lisboa, 2022, pp. 18-19.

⁶ ANTÓNIO FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, reimpressão, Lisboa, Lex, 1994, pp. 185-186.

⁷ FRANCISCO ALONSO ESPINOSA, “Prohibiciones de registro”, AA.VV., in *El nuevo Derecho de Marcas*, Granada, Editorial Comares, 2002, p. 95.

⁸ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 11.ª edição, Coimbra, Almedina, 2024, p. 225.

apenas o conteúdo original da marca, e já não a sua dimensão genérica, descritiva ou usual, segundo o n.º 2 do artigo 209.º do CPI.

O facto de um sinal ser desprovido de carácter distintivo constitui motivo absoluto de recusa do registo das marcas nacionais e da União Europeia, respetivamente, nos termos do artigo 231.º, n.º 1, alíneas b) e c), do CPI e do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), do Regulamento (UE) 2017/1001. Está em causa a proteção de um interesse público relativo ao próprio sistema concorrencial, que determina a necessidade de manter livremente disponíveis os sinais sem capacidade distintiva, de acordo com o imperativo de disponibilidade (*Freihaltebedürfnis*), desenvolvido pela doutrina e jurisprudência alemãs⁹. Mas o imperativo de disponibilidade acautela ainda o interesse dos concorrentes na utilização de sinais suscetíveis de identificar ou caracterizar os seus produtos e serviços.

Ao nível europeu, foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça, nomeadamente, no acórdão de 4 de maio de 1999, caso *Windsurfing Chiemsee*, processos n.º C-108/97 e C-109/97 e no acórdão de 8 de abril de 2003, caso *Linde*, processos n.º C-53/01 a C-55/01. De ambas as decisões resulta que o imperativo de disponibilidade é abstrato e potencial, não meramente concreto e atual, entendimento que tende a alargar os casos de recusa do registo de marcas com fundamento no carácter descritivo dos sinais¹⁰.

Acresce que a falta de capacidade distintiva determina a nulidade do registo de marca que tenha sido indevidamente realizado, de acordo com o artigo 259.º, n.º 1, do CPI e o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 2017/1001, exceto se tiver existido aquisição através do uso, na sequência de mutações semânticas ou simbólicas do sinal que lhe atribuam um significado secundário (*secondary meaning*)¹¹. Aquela nulidade, assente na falta originária de um dos pressupostos do registo, não se confunde com a extinção do direito que decorre da posterior vulgarização do sinal, como reconheceu o STJ no acórdão de 14 de setembro de 2023, processo n.º 289/17.6YHLSB.L2.S1, a propósito de marcas compostas por símbolos gráficos destinados a informar o consumidor sobre os cuidados a ter no tratamento de peças têxteis.

2.1.2. Critérios de apreciação

De acordo com a doutrina maioritária, a capacidade distintiva do sinal deve ser apreciada não só em abstrato, mas também em concreto, em função dos produtos ou serviços a que a marca

⁹ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2019, pp. 235-237.

¹⁰ Criticando esta posição, MARIA MIGUEL CARVALHO, “A marca descritiva apreciada pelo Tribunal de Justiça no Acórdão *Postkantoor*”, in *Scientia Iuridica*, tomo 53, n.º 300, setembro-dezembro 2004, p. 514.

¹¹ ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, “A falta de carácter distintivo da marca e a proteção contra práticas comerciais desleais: a partir do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia relativo à marca das três riscas”, in *RED - Revista Electrónica de Direito*, n.º 1-2020, pp. 31-34.

se destina, por um lado, e do respetivo consumidor médio, por outro lado¹². Esta apreciação duplamente concreta determina o recurso ao critério objetivo e ao critério subjetivo que se analisarão em seguida.

Em primeiro lugar, o carácter genérico, descritivo ou usual do sinal deve ser aferido face a um determinado produto ou serviço. Ou seja, depois da afastada a falta de capacidade distintiva em abstrato, a apreciação depende do tipo ou categoria de produto ou serviço em causa, uma vez que o mesmo sinal pode constituir uma expressão de fantasia ou arbitrária relativamente a um produto ou serviço e não a outro, por exemplo, se o identifica ou descreve diretamente uma das suas características ou propriedades.

Em segundo lugar, à semelhança do que se verifica noutros regimes jurídicos, como o princípio da novidade das marcas, a capacidade distintiva depende da perceção do consumidor médio. Está em causa, de acordo com o Considerando 18 da Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas comerciais desleais, “o critério do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, tendo em conta fatores de ordem social, cultural e linguística”. O parâmetro de mediania foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça a propósito do confronto entre o risco de engano e a livre circulação de produtos. Alguns autores entendem que se trata de um critério alheado da realidade, dado que implica a experiência e aptidão necessárias para interpretar corretamente as mensagens transmitidas pelos profissionais, bem como a adoção de um comportamento ativo e responsável na procura de informação relativa ao produto¹³.

Seguindo a doutrina maioritária, a jurisprudência portuguesa tende a aferir a capacidade distintiva com recurso ao consumidor médio. Este critério foi adotado pelo STJ no acórdão de 13 de dezembro de 2018, processo n.º 300/16.8YHLSB.L1.S2 e pelo TRL no acórdão de 31 de janeiro de 2012, processo n.º 238/09.5TYLSB.L1-7, relativo a uma expressão que se limitava a designar o tamanho do produto, bem como no acórdão de 23 de outubro de 2023, processo n.º 377/22.7YHLSB.L1, a propósito de uma marca tridimensional. Face a marcas compostas exclusivamente por uma denominação geográfica, o STJ aludiu ao “público consumidor” no acórdão de 22 de março de 2018, processo n.º 239/16.7YHLSB.L1.S1 e no acórdão de 28 de setembro de 2021, processo n.º 312/18.7YHLSB.L1.S1.

No entanto, para efeitos da apreciação da capacidade distintiva do sinal, em alternativa ao critério do consumidor médio, outros autores defendem ser relevante, mais amplamente, a “opinião das pessoas ligadas à produção e ao consumo do produto em causa”¹⁴. Ou ainda a perceção do “público destinatário”, que não corresponde necessariamente ao consumidor final, na medida em que pode ser constituído também por profissionais do sector, devendo entender-se como “meios interessados”¹⁵.

¹² Entre outros, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 82-83 e MARIA MIGUEL CARVALHO, “Artigo 209.º”, AA.VV., in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2021, pp. 826-827.

¹³ Desenvolvidamente, ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, *A tutela da lealdade nas relações de mercado. A propósito do ilícito publicitário*, Coimbra, Almedina, 2017, pp. 133-140.

¹⁴ ANTÓNIO FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, reimpressão, Lisboa, Lex, 1994, p. 187.

¹⁵ ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, “Degenerescência da marca. Destruição da coisa. Extinção do direito”, AA.VV., in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão: 50 anos de vida universitária*, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 638.

Ao nível europeu, também a propósito de uma denominação geográfica, o Tribunal de Justiça começou por adotar, no referido acórdão de 4 de maio de 1999, caso *Windsurfing Chiemsee*, processos n.º C-108/97 e C-109/97, um critério mais amplo. Assim, para apreciar o carácter distintivo da marca relativamente aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo, atendeu à perceção dos “meios interessados”, que abrangem não só o consumidor médio, mas também o “comércio”, entendido como os agentes económicos do sector.

Mais recentemente, tem sido reconhecido que o carácter distintivo depende da perceção do “público relevante” ou “público pertinente” dos produtos ou serviços em causa, como resulta sobretudo do acórdão de 29 de abril de 2009, caso *Borco-Marken-Import Matthiesen*, processo n.º T-23/07 e do acórdão de 25 de novembro de 2020, caso *Brasserie St Avoild*, processo n.º T-862/19. Desta forma, em função do tipo de produto ou serviço, podem ser simultaneamente relevantes o público em geral e o público especializado ou profissional, nos termos do acórdão de 7 de maio de 2019, caso *Fissler*, processo n.º T-423/18, relativo a utensílios de cozinha e do acórdão de 24 de setembro de 2019, caso *Crédit Mutuel Arkéa*, processo n.º T-13/18, relativo a produtos e serviços financeiros. Mas pode ser também o mero “consumidor médio”, designadamente, tratando-se de produtos alimentares, como resulta do acórdão de 15 de outubro de 2003, caso *Nordmilch*, processo n.º T-295/01, relativo a uma marca composta por denominação geográfica. Acresce que, quanto a bens de consumo corrente, o Tribunal de Justiça fez coincidir o “público relevante” com o “consumidor médio”, excluindo os outros operadores económicos, no acórdão de 12 de fevereiro de 2004, caso *Koninklijke KPN Nederland*, processo n.º C-363/99 e no acórdão de 12 de fevereiro de 2004, caso *Henkel*, processo n.º C-218/01.

Relativamente à utilização de línguas estrangeiras na composição do sinal, habitual no sector do desporto, apenas têm capacidade distintiva os vocábulos cujo significado não é conhecido dos meios interessados no Estado-Membro onde é pedido o registo da marca. Assim, como resulta do acórdão de 9 de março de 2006, caso *Matratzen Concord*, processo n.º C-421/04, ao nível europeu, “é possível que, devido a diferenças linguísticas, culturais, sociais e económicas entre os Estados-Membros, uma marca que é desprovida de carácter distintivo ou que é descritiva dos produtos ou serviços em causa num Estado-Membro não o seja noutro Estado-Membro”. Ou, do acórdão de 20 de setembro de 2001, caso *Baby-Dry*, processo n.º C-383/99, que tratando-se de uma marca em língua inglesa, deve ser adotado o “ponto de vista de um consumidor de língua inglesa”.

Daqui decorre que, segundo uma conceção tradicional, apenas os vocábulos que não são conhecidos dos meios interessados podem ser validamente registados como marcas, por corresponderem a expressões de fantasia. Quanto aos restantes, não se verifica a capacidade distintiva, uma vez que, independentemente da língua, os consumidores os percebem como uma forma de identificação dos produtos ou serviços ou de uma das suas características. Contudo, adotando uma perspetiva mais atual, que procura acautelar a liberdade de circulação de produtos e serviços na União Europeia, alguns autores defendem que não devem ser

registadas as designações consideradas genéricas ou descritivas na língua de qualquer Estado-Membro. Desta forma, alarga-se a proibição do uso de sinais estrangeiros¹⁶.

Importa salientar que a questão da utilização de línguas estrangeiras se suscita também frequentemente a propósito de marcas resultantes da junção de dois vocábulos descritivos, que apenas devem ser admitidas quando, face ao efeito produzido, configuraram expressões sugestivas. Neste sentido, o TRL afirmou, no acórdão de 6 de julho de 2017, processo n.º 43/14.7YHLSB.L1-6, que o registo da marca *Colormix* era válido, por constituir “uma palavra nova, de fantasia, que não tem significado e não existe na língua portuguesa”¹⁷. Pelo contrário, ao nível europeu, o Tribunal de Justiça considerou descritivos alguns sinais resultantes da junção de dois vocábulos igualmente descritivos, como se verificou, por exemplo, no acórdão de 19 de fevereiro de 2002, caso *DKV/IHMI*, processo n.º C-104/00, relativo à marca *Companyline* e no acórdão de 12 de fevereiro de 2004, caso *Campina Melkunie*, processo n.º C-265/00, relativo à marca *Biomild*.

Em suma, a validade do registo das marcas depende da perceção dos meios interessados quanto ao carácter distintivo dos sinais, incluindo eventualmente o efeito resultante de uma junção dos vocábulos. No sector do desporto, estando frequentemente em causa a utilização da língua inglesa, importa atender ao consumidor médio daquele tipo de produtos ou serviços, que coincide com os praticantes atuais ou potenciais de uma determinada modalidade, bem como aos restantes agentes económicos, onde cabem sobretudo proprietários de ginásios e professores. Em alguns casos, para além do consumidor final, pode ainda ser relevante a perceção do público especializado ou profissional.

2.2. Marcas fortes e fracas

Nos termos do artigo 209.º, n.º 2, do CPI, “os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, exceto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva”. Na medida em que o titular da marca não adquire o direito de exclusivo sobre estes elementos, a maior ou menor capacidade distintiva do sinal condiciona o seu grau de proteção, sobretudo quanto ao juízo de confundibilidade aplicável no caso de imitação. Daqui decorre a distinção entre marcas fortes e fracas.

As primeiras têm elevada capacidade distintiva, dado que são compostas essencialmente por expressões de fantasia ou arbitrárias, tendo-se tornado conhecidas no mercado na sequência da comunicação comercial realizada pelo seu titular¹⁸. Ou seja, estas marcas não são apenas

¹⁶ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 11.ª edição, Coimbra, Almedina, 2024, p. 217.

¹⁷ Contra, JOÃO PEREIRA CABRAL e VÍTOR PALMELA FIDALGO, “Anotação ao Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o carácter distintivo das marcas e a aquisição de distintividade superveniente (*secondary meaning*)”, in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 78, volumes I/II, janeiro/junho 2018, pp. 462-464.

¹⁸ ADRIANO VANZETTI e VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 8.ª edição, Milão, Giuffrè, 2018, pp. 249-250.

intrinsecamente fortes, mas sobretudo comercialmente fortes. As marcas notórias e de prestígio, cujo regime jurídico se encontra previsto nos artigos 234.º e 235.º do CPI, constituem uma manifestação significativa daquele conceito, mas claramente não a única. Tratando-se de expressões que frequentemente não pertencem ao património semântico comum, as marcas fortes têm maior probabilidade de ficar retidas na mente dos consumidores, enquanto referência a uma determinada origem empresarial dos produtos ou serviços. Por este motivo, apresentam também um risco acrescido de confusão ou associação, para efeitos do disposto no artigo 238.º, n.º 1, alínea c), do CPI.

Quanto às marcas fracas, importa começar por referir que o seu registo é válido, na medida em que o carácter distintivo, apesar de reduzido, se considera já aceitável, ao contrário do que sucede quando são compostas exclusivamente por sinais genéricos, descritivos e usuais. Pode tratar-se de marcas complexas, resultantes da combinação de expressões de fantasia ou arbitrarias com elementos sem capacidade distintiva, bem como de expressões sugestivas, resultantes de alterações morfológicas dos vocábulos que identificam os produtos ou serviços ou uma das suas características. Ou seja, apesar de o conjunto poder ser validamente registado, os elementos genéricos, descritivos e usuais que compõem a marca não ficam abrangidos pelo monopólio de exploração económica concedido ao respetivo titular, dado que os consumidores não os encaram como uma indicação de origem empresarial. Assim, sendo insuscetíveis de apropriação individual, outros agentes económicos podem utilizá-los nos seus sinais distintivos sem risco de confusão ou associação. De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, constitui exemplo desta qualificação a utilização da palavra “fitness” em marcas registadas no sector do desporto¹⁹.

Importa esclarecer que o conceito de marcas fracas não se confunde com o de sinais fracos, que uma parte da doutrina faz coincidir com a falta de capacidade distintiva em abstrato, ao abrigo do artigo 209.º, n.º 1, alínea a), do CPI²⁰. Neste último caso, os sinais não podem também adquirir capacidade distintiva em concreto, face a determinado produto ou serviço, uma vez que ao contrário do que se verifica relativamente às marcas fracas, não são aptos a cumprir a função distintiva.

Como reconheceu o TRL no acórdão de 20 de dezembro de 2017, processo n.º 271/17.3YHLSB.L1-7, e no acórdão de 14 de abril de 2020, processo n.º 121/19.6YHLSB.L1-PICRS, “marca fraca é o sinal que, apesar de ter um mínimo de capacidade distintiva, seja originária ou subsequente, é constituído quase em exclusivo por elementos de uso comum ou trivial, ou de uso muito vulgarizado”. Assim, apesar da validade do registo, é “mais estreito o âmbito de proteção dele decorrente, no confronto com marcas potencialmente confundíveis”. Aquele tribunal afirmou igualmente, no acórdão de 26 de novembro de 2009, processo 33/06.3TYLSB.L1-6, e no acórdão de 14 de novembro de 2013, processo n.º 58/12.0YHLSB.L1-2, que “uma pequena variação” pode ser suficiente para afastar o juízo de

¹⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *Guidelines de Exame – Motivos Absolutos e Relativos de Recusa do Registo de Marcas*, Lisboa, 2022, p. 173.

²⁰ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 11.ª edição, Almedina, Coimbra, 2024, p. 226; MARIA MIGUEL CARVALHO, *A marca enganosa*, Coimbra, Almedina, 2010, pp. 52-53.

confundibilidade. E, no acórdão de 17 de maio de 2016, processo n.º 452/14.1YHLSB.L1-1, que tal variação pode resultar da mera “alteração morfológica do nome do produto/serviço”.

Ao nível europeu, o mesmo entendimento tinha resultado do acórdão de 11 de novembro de 1997, caso *SABEL/Puma*, processo n.º C-251/95, bem como do acórdão de 29 de setembro de 1998, caso *Canon*, processo n.º C-39/97, e do acórdão de 22 de junho de 1999, caso *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, processo n.º C-342/97, onde o Tribunal de Justiça afirmou que o risco de confusão é maior nas marcas de elevado carácter distintivo, intrinsecamente ou em razão do respetivo conhecimento no mercado, sendo também mais alargado o seu grau de proteção. Recentemente, esta posição foi reiterada a propósito da marca *CrossFit*, que se analisa no ponto 5.3.

Ora, as marcas fracas apresentam igualmente um maior risco de vulgarização, que assenta desde logo no grau de proteção mais reduzido em caso de imitação, sobretudo quando se trata de sinais verbais ou nominativos. Na verdade, a proximidade das marcas fracas aos sinais meramente genéricos, descritivos ou usuais, que não podem ser objeto de registo, justifica que seja também mais reduzida a probabilidade de os consumidores as encararem como uma indicação de origem empresarial.

3. Direito ao uso exclusivo e licenças de exploração

Segundo o artigo 210.º, n.º 1, do CPI, “o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina”. Ou seja, de acordo com o que resulta também do artigo 6.º do Regulamento (UE) 2017/1001, o registo da marca é constitutivo e os seus efeitos delimitam-se pelo princípio da especialidade.

Segundo uma perspetiva tradicional, a propriedade industrial configura um direito de exclusivo ou um monopólio de exploração económica, tendo como principal manifestação a proibição da prática de determinados atos por terceiros (*ius prohibendi*). Daqui decorre que o registo confere ao titular da marca o conjunto de direitos elencados no artigo 249.º do CPI e, para a marca da União Europeia, no artigo 9.º do Regulamento (UE) 2017/1001, onde cabe sobretudo o direito de impedir terceiros de usar, sem o seu consentimento, no exercício de atividades económicas, sinal idêntico ou semelhante, para assinalar produtos ou serviços, também idênticos ou afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo.

Confere-lhe ainda, nos termos do artigo 249.º, n.º 3, do CPI, que corresponde ao disposto no artigo 12.º do Regulamento (UE) 2017/1001, o direito de “exigir ao editor de um dicionário, enciclopédia ou outra obra de consulta semelhante, impressa ou em formato eletrónico, que a reprodução da sua marca nessa obra seja, no imediato, acompanhada da menção de que se trata de uma marca registada, sempre que o modo como esta se encontra reproduzida der a impressão de que constitui o nome genérico dos produtos ou serviços mencionados ou divulgados na obra”.

Decorre igualmente do direito ao uso exclusivo o princípio da novidade da marca, que está na origem dos motivos relativos de recusa previstos no artigo 232.º, n.º 1, alíneas a) e b), do CPI e, para a marca da União Europeia, no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento (UE) 2017/1001. Os pressupostos da imitação ou usurpação de marca enunciados, no ordenamento jurídico nacional, no artigo 238.º do CPI visam evitar o risco de confusão com os produtos ou serviços de um concorrente. Ora, a prática demonstra que é no contexto de ações judiciais destinadas a conhecer de alegada imitação ou usurpação de marca que a questão da vulgarização do sinal tende a suscitar-se.

Como resulta da jurisprudência europeia, sobretudo após o referido acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de novembro de 1997, caso *SABEL/Puma*, processo n.º C-251/95, o risco de confusão não incide apenas sobre a identidade do produto ou serviço (confusão direta ou imediata), mas também sobre a origem empresarial (confusão indireta ou mediata) e a existência de uma relação económica ou jurídica entre os agentes económicos (confusão em sentido amplo)²¹. Ou seja, “o risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão mas serve para definir o alcance deste”. O risco de confusão depende de vários fatores, que incluem, para além do grau de semelhança entre as marcas e entre os produtos ou serviços assinalados, ainda o tipo de consumidores. Releva igualmente a força das marcas, analisada no ponto 2.2.

Nos termos do artigo 31.º, n.º 1, do CPI, os direitos conferidos pelo registo dos sinais distintivos “podem ser objeto de licença de exploração, total ou parcial, a título gratuito ou oneroso, em certa zona ou em todo o território nacional, por todo o tempo da sua duração ou por prazo inferior”. Às licenças de exploração de marcas nacionais é ainda especialmente aplicável o artigo 258.º do CPI. Ao nível da União Europeia, encontram-se consagradas no artigo 25.º do Regulamento (UE) 2017/1001. As licenças de exploração serão aqui abordadas na medida em que constituem um instrumento frequentemente utilizado no sector do desporto pelos titulares das marcas, para aproveitamento económico do seu direito, como demonstram os casos paradigmáticos descritos no ponto 5. Na ausência deste contrato, o agente económico que utiliza uma marca alheia viola o direito de exclusivo do titular, podendo ser acionados os mecanismos de defesa judicial e extrajudicial. Procura-se igualmente ponderar o seu contributo para a vulgarização dos sinais distintivos.

Assim, as licenças de exploração visam autorizar terceiros a praticar determinados atos abrangidos pelo registo de marca, especialmente a utilização do sinal em produtos ou serviços por si comercializados ou prestados. Face à sua escassa regulação no ordenamento jurídico português, a determinação das normas legais subsidiariamente aplicáveis fica dependente da qualificação do contrato. De acordo com a posição maioritariamente adotada pela doutrina, as licenças de exploração configuram uma locação, para efeitos do disposto nos artigos 1022.º a 1063.º do Código Civil, dado que o licenciante se obriga a proporcionar ao licenciado o gozo

²¹ LUÍS COUTO GONÇALVES, “A “marca” do Tribunal de Justiça no direito de marcas”, AA.VV., in *Estudos em homenagem à Professora Doutora Isabel Magalhães Collaço*, volume II, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 81-87.

temporário da marca, em regra mediante pagamento de uma retribuição. No entanto, outros autores qualificam-nas como compra e venda ou como contrato atípico²².

Mas para além do direito de explorar a marca, os licenciados têm um dever de a explorar, sobretudo quando tal for necessário para a subsistência do registo²³. Em contrapartida, a principal obrigação do licenciante consiste em proporcionar o gozo pacífico da marca. Esta autorização para utilizar o sinal não se esgota numa dimensão negativa, que corresponde ao não exercício contra o licenciado das faculdades inerentes ao direito de exclusivo, integrando ainda algumas obrigações de conteúdo positivo, como a renovação do registo ou a reação contra a violação da marca por terceiros. No sector do desporto, constata-se que cabe nestas obrigações de conteúdo positivo sobretudo a formação dos professores, dada pelos titulares das marcas aos licenciados ou aos seus representantes. Se o gozo do sinal for perturbado pelo licenciante, existe incumprimento contratual, nos termos do artigo 1032.º do Código Civil. Todavia, consideram-se válidas as cláusulas que afastam a responsabilidade do licenciante pelas vicissitudes que afetem a marca²⁴.

Acresce que as licenças de exploração podem suscitar o problema do uso enganoso da marca pelos licenciados, o que reforça a necessidade de o licenciante controlar a qualidade dos produtos comercializados ou dos serviços prestados, nomeadamente para proteção dos consumidores. Não tendo sido consagrada pelo legislador, esta obrigação de controlo é reivindicada pela doutrina e pela jurisprudência, podendo também resultar expressamente das cláusulas contratuais²⁵. Ao garantir determinadas características comuns aos produtos comercializados ou serviços prestados sob a mesma marca, o licenciante acautela uma eventual decetividade superveniente do sinal, suscetível de determinar a caducidade do registo, nos termos do artigo 268.º, n.º 2, alínea b), do CPI e do artigo 58.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/1001. No sector do desporto, tratando-se sobretudo da prestação de serviços, e face ao elevado número de contratos de licença de exploração celebrados pelos titulares de algumas marcas, a obrigação de controlo que impende sobre o licenciante apenas é cumprida em casos pontuais.

Desta forma, o titular da marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o licenciado que viole uma das cláusulas contratuais, no que respeita aos fatores taxativamente elencados no artigo 258.º, n.º 1, do CPI e no artigo 25.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2017/1001, onde se inclui a "qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados pelo licenciado". Reiterando a principal função jurídica da marca, o Tribunal de Justiça entendeu, no acórdão de 23 de abril de 2009, caso *Copad*, processo n.º C-59/08, que nestes casos a

²² Sobre as várias posições adotadas na doutrina nacional, CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, "Contratos da Propriedade Intelectual. Uma síntese", AA.VV., in *Contratos de Direito de Autor e de Direto Industrial*, Coimbra, Almedina, 2011, p. 18.

²³ NUNO SOUSA E SILVA, "Artigo 31.º", AA.VV., in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2021, p. 137.

²⁴ OLAVO, CARLOS, "Contrato de licença de exploração de marca", AA.VV., in *Direito Industrial*, volume I, Coimbra, Almedina, 2001, p. 366.

²⁵ MARIA MIGUEL CARVALHO, "Contratos de Transmissão e de Licença de Marca", AA.VV., in *Contratos de Direito de Autor e de Direto Industrial*, Coimbra, Almedina, 2011, p. 496. E, numa perspetiva de direito comparado, MARIA TERESA ORTUÑO BAEZA, *La Licencia de Marca*, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 297-300.

comercialização se considera realizada sem o consentimento do respetivo titular. A doutrina tem discutido quais as consequências aplicáveis ao licenciado, dado que não parece existir apenas incumprimento contratual, mas também violação do direito de exclusivo. Assim, alguns autores defendem o recurso cumulativo à responsabilidade obrigacional e à tutela penal da marca consagrada sobretudo no artigo 320.º do CPI²⁶.

Por fim, importa referir que as licenças de exploração se presumem não exclusivas, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 31.º do CPI. No sector do desporto, estas licenças têm contribuído para a difusão de algumas marcas em mercados geograficamente muito alargados, como demonstram as conhecidas *Spinning*, *CrossFit*, *Bodybalance*, *Bodypump*, *Bodycombat* e *Zumba*. No entanto, o elevado número de ginásios e instrutores licenciados parece determinar a existência de um risco acrescido de vulgarização dos sinais distintivos, na medida em que, juntamente com o exponencial aumento de casos de reprodução não autorizada das marcas verbais ou nominativas, tende a acelerar o processo de generalização.

4. A vulgarização do sinal como causa de extinção do direito

Enquanto realidade dinâmica inserida num mercado também dinâmico, a capacidade distintiva do sinal não constitui apenas um pressuposto do registo, devendo subsistir durante toda a vida da marca, sob pena de extinção do direito conferido ao respetivo titular. À semelhança do que se verifica no momento da concessão do direito de exclusivo, o que está em causa no regime jurídico da vulgarização é ainda o interesse público relativo ao sistema concorrencial, que determina a necessidade de manter livremente disponíveis os sinais genéricos, descritivos e usuais. Daqui decorre que a proteção conferida ao titular da marca não pode ser ilimitada, na medida em que importa acautelar o interesse de outros operadores económicos em dispor de sinais suscetíveis de identificar ou caracterizar os seus produtos e serviços.

A vulgarização – também designada degenerescência ou conversão da marca em designação usual dos produtos ou serviços – corresponde à perda de capacidade distintiva de um sinal validamente registado como marca. Ou seja, com o decurso do tempo, aquele sinal deixa de ser apto a cumprir a principal função jurídica da marca, na medida em que passa a ser utilizado como denominação comum de um determinado tipo de produto ou serviço, não permitindo a sua diferenciação face aos concorrentes. O fenómeno da generalização releva sobretudo quanto aos sinais verbais ou nominativos e contrapõe-se à aquisição através do uso, prevista no artigo 231.º, n.º 2, do CPI e no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 2017/1001.

Nos termos do artigo 268.º, n.º 2, alínea a), do CPI, deve ser declarada a caducidade do registo se “a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da atividade, ou inatividade, do titular”.

²⁶ JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 113-114.

Para efeitos da marca da União Europeia, esta causa de extinção do direito resulta do disposto no artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001, “se, por motivo de atividade ou inatividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registada”.

A vulgarização do sinal como causa de extinção do direito foi introduzida no ordenamento jurídico português no contexto da transposição da Diretiva 89/104/CEE, que no artigo 12.º, n.º 2, alínea a), previa a caducidade do registo de marca com aquele fundamento. Solução semelhante viria depois a constar do artigo 12.º, n.º 2, alínea a), da Diretiva 2008/95/CE e do artigo 20.º, alínea a), da Diretiva (UE) 2015/2436, que de forma sucessiva aproximaram as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. No entanto, antes da referida transposição, uma parte da doutrina e da jurisprudência já reconheciam a relevância jurídica do uso generalizado da marca como denominação comum do produto ou serviço, que enquadravam no artigo 124.º, n.º 1, do CPI de 1940 relativo à caducidade do registo de marca, “por renúncia do proprietário expressa em declaração devidamente autenticada”. Pelo contrário, correspondia a uma renúncia tácita o disposto no n.º 2 relativo à falta de pagamento das taxas e no n.º 3 quanto ao não uso da marca durante três anos consecutivos.

Atendendo a este enquadramento legal e à ausência de normas expressas em matéria de vulgarização da marca, na generalidade dos ordenamentos jurídicos europeus, o que se discutia era sobretudo em que circunstâncias poderia ocorrer a extinção do direito. A questão mais debatida centrava-se na relevância do comportamento do respetivo titular e na existência de um eventual abandono da marca, suscetível de ser enquadrado nas normas relativas à renúncia. Segundo uma posição objetivista, a caducidade do registo resultaria apenas do facto de a marca se ter transformado na denominação comum do produto ou serviço junto dos consumidores, independentemente do comportamento do titular. Este entendimento foi dominante na doutrina em Itália até à transposição da Diretiva 89/104/CEE, embora não tenha sido maioritariamente adotado pela jurisprudência, que invocava razões de equidade para exigir a tolerância de atos de contrafação por parte do titular da marca²⁷.

A posição objetivista encontra-se hoje consagrada no ordenamento jurídico norte-americano, como resulta da § 14 (3) do *Lanham Trademark Act*. Ao fazer depender a vulgarização apenas do uso generalizado do sinal como denominação comum do produto ou serviço, este sistema acautela sobretudo o interesse público inerente à capacidade distintiva das marcas, o que traduz uma especial preocupação com a garantia da liberdade de concorrência e a consequente limitação dos monopólios, em detrimento da tutela do direito de exclusivo.

Pelo contrário, de acordo com a solução encontrada em França, a subsistência do direito de exclusivo não deveria ficar dependente de atos de terceiros que o titular não pode evitar, como acontece face ao uso generalizado da marca pelo público como denominação comum do

²⁷ PAOLA CRUGNOLA, “La decadenza del marchio per volgarizzazione”, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, ano XXII, n.º 11, parte II, 2006, pp. 571-573.

produto ou serviço²⁸. Na doutrina portuguesa, argumentava-se também que o titular não teria meios para impedir que os consumidores usem a marca de determinada forma, podendo apenas reagir contra outros agentes económicos²⁹.

Esta posição, denominada subjetivista, atribuía relevância jurídica à atitude de passividade ou indiferença do titular da marca face ao seu uso generalizado para designar o produto ou serviço, fazendo corresponder a causa de extinção ao instituto do abandono, para efeitos da renúncia tácita ao direito, nos termos do referido artigo 124.º do CPI de 1940. Ou seja, a extinção do direito dependeria da renúncia – tácita mas inequívoca – por parte do titular, e não apenas da conversão da marca na denominação comum dos produtos ou serviços.

Na jurisprudência, a vulgarização foi abordada pelo STJ no paradigmático acórdão de 30 de outubro de 1984, processo n.º 71 846, relativo à imitação da marca *Molaflex*. Considerando que o elemento “flex” constitui uma expressão de fantasia, a marca *Lusoflex* é suscetível de induzir em erro os consumidores. Ao reconhecer a existência de imitação, o STJ afastou a alegada vulgarização da marca, afirmando não ser aplicável a caducidade do registo, por não se verificar nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 124.º do CPI de 1940. Segundo este entendimento, e ao contrário do que era defendido na doutrina, a conversão da marca em designação genérica do produto seria juridicamente irrelevante³⁰.

A questão, amplamente discutida face à ausência de normas expressas, está ultrapassada desde a entrada em vigor do CPI de 1995, ao consagrar no artigo 216.º, n.º 2, alínea a), que a conversão da marca na designação usual dos produtos ou serviços deve ser “consequência da atividade ou inatividade do titular”. O diploma transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva 89/104/CEE, que constitui uma síntese das diferentes soluções até então adotadas nos Estados-Membros e que globalmente revela uma tendência para fazer prevalecer a tutela do direito de exclusivo sobre o interesse público³¹. À semelhança das normas subsequentes, como o atual artigo 268.º, n.º 2, alínea a), do CPI, aquela redação demonstra que a vulgarização da marca passa a depender cumulativamente de um requisito objetivo e de um requisito subjetivo, que corresponde ao comportamento defensivo do titular, embora sem se reconduzir já ao instituto da renúncia.

Na verdade, a caducidade e a renúncia constituem hoje formas autónomas de extinção do registo de marca. A caducidade dos direitos de propriedade industrial verifica-se, nos termos gerais do artigo 36.º, n.º 1, alíneas a) e b), do CPI, “quando tiver expirado o seu prazo de duração” e “por falta de pagamento de taxas”. Às marcas nacionais, é ainda especialmente aplicável o artigo 268.º do CPI relativo à caducidade do registo, onde cabe, para além da vulgarização, nos termos do n.º 1, também a falta de uso sério do sinal durante cinco anos

²⁸ JACQUES AZÉMA e JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 8.ª edição, Paris, Dalloz, 2017, p. 1039.

²⁹ Desenvolvadamente, JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, “O problema da conversão da marca em denominação genérica”, in *Revista de Legislação e Jurisprudência*, ano 93, 1960-1961, n.º 3182, p. 263.

³⁰ EVARISTO MENDES, “Marcas: Presunção do § 1.º do artigo 74.º do Código da Propriedade Industrial, matéria de facto e de direito, caducidade”, in *Revista de Direito e Economia*, n.º 12, 1986, p. 316.

³¹ Sobre a Diretiva 89/104/CEE, PAOLA FRASSI, “Riflessioni sul fenomeno della volgarizzazione del marchio”, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1990, n.º 4, parte I, pp. 415-420.

consecutivos e, nos termos da alínea b) do n.º 2, a decetividade superveniente. Já a renúncia, que depende de declaração expressa do respetivo titular, encontra-se prevista no artigo 37.º do CPI. Ao nível europeu, o Regulamento (UE) 2017/1001 consagra a renúncia no artigo 57.º e as restantes causas de extinção no artigo 58.º, n.º 1.

Serão seguidamente analisados os requisitos de que depende a vulgarização do sinal, para os efeitos do artigo 268.º, n.º 2, alínea a), do CPI e do artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001.

4.1. Requisito objetivo

4.1.1. Conceito de generalização

Nos termos daquelas normas, a vulgarização depende, em primeiro lugar, da transformação da marca “na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada”. Neste sentido, a questão suscita-se quando se verifique o uso generalizado da marca como denominação comum do produto ou serviço e já não como indicação de origem empresarial. Na medida em que esta alteração funcional da marca põe em causa a subsistência da capacidade distintiva após o registo, o instituto deve ser analisado a partir do disposto no artigo 209.º, n.º 1, alíneas a), c) e d), do CPI, que não reconhece proteção às marcas compostas exclusivamente por sinais genéricos, descritivos e usuais.

Através do fenómeno da generalização, a marca passa a ser a expressão habitualmente utilizada no mercado para designar um determinado produto ou serviço. Assim, mais do que a conversão da marca numa designação genérica, o que se verifica é conversão da marca numa designação usual³², como resulta da própria redação do artigo 268.º, n.º 2, alínea a), do CPI e do artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001. Ao identificar um determinado tipo ou categoria de produtos ou serviços, de acordo com a utilização que dele fazem os consumidores e os restantes agentes económicos, o sinal deixa de permitir a sua diferenciação face aos concorrentes, perdendo a capacidade distintiva originária. No entanto, parece já não relevar a conversão da marca numa designação descritiva, que visaria apenas identificar uma determinada característica dos produtos ou serviços³³. Ou seja, para efeitos do requisito objetivo da vulgarização, podem estar em causa os pressupostos da capacidade distintiva enunciados nas alíneas a) e d), mas não na alínea c) do n.º 1 do artigo 209.º do CPI.

O risco de vulgarização é maior quando o produto ou serviço apresenta originariamente características próprias que surgem no mercado associadas à marca, hipótese que tem sido abordada no contexto do requisito subjetivo, a propósito da atividade do titular. Com relevância para a abordagem de algumas modalidades de exercício físico, importa referir o

³² LUÍS COUTO GONÇALVES, “Conversão da marca na denominação usual do produto ou serviço”, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 14, 1991-1992, p. 197.

³³ ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, “Artigo 268.º”, AA.VV., in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2021, p. 1035.

caso dos sinais usados como verbo ou como substantivo, que os titulares das marcas tentam impedir nos seus manuais de conduta. Ou seja, o sector do desporto demonstra que muitas vezes é o próprio sucesso do produto ou serviço que está na origem da caducidade da marca. E, ao contrário do que tem defendido alguma doutrina, nada parece impedir que fiquem também sujeitas à vulgarização as marcas notórias e de prestígio, consagradas nos artigos 234.º e 235.º do CPI³⁴.

Acresce que se a marca deixar de ser apta a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa face aos seus concorrentes, a existência de designações alternativas não é relevante para efeitos da caducidade do registo por vulgarização, na medida em que deve ser apreciada apenas a perceção do público relativamente ao sinal, como afirmou o Tribunal de Justiça no acórdão de 6 de março de 2014, caso *Kornspitz*, processo n.º C-409/12. Este entendimento resulta, ainda que a propósito dos motivos de recusa do registo, do referido acórdão de 12 de fevereiro de 2004, caso *Campina Melkunie*, processo n.º C-265/00, quanto à existência de sinónimos para descrever as características ou propriedades do produto ou serviço, bem como do acórdão de 12 de fevereiro de 2004, caso *Koninklijke KPN Nederland*, processo n.º C-363/99, quanto à existência de vocábulos mais habituais.

Os efeitos da declaração de caducidade retroagem ao momento a partir do qual a marca de converteu na designação usual do produto ou serviço. Assim, nos termos do artigo 252.º, n.º 1, do CPI, “o titular de um registo de marca só pode impedir a utilização de um sinal se, na data em que instaure a ação em que alegue a violação da sua marca, o seu direito não for suscetível de caducidade”. Sendo a generalização um processo gradual, cabe ao julgador a complexa tarefa de determinar aquele momento, o que é especialmente relevante quando a questão da vulgarização do sinal se suscite no contexto de uma ação judicial destinada a conhecer de alegada imitação ou usurpação da marca em causa³⁵.

Por fim, importa referir que ao contrário do que se verifica nos sistemas europeus, por força da transposição da Diretiva (UE) 2015/2436 e da aplicação do Regulamento (UE) 2017/1001, o ordenamento jurídico norte-americano faz depender a vulgarização da marca apenas do seu uso generalizado como denominação comum do produto ou serviço. Ao não consagrar o pressuposto relativo ao comportamento do titular, a § 14 (3) do *Lanham Trademark Act* adota uma conceção objetivista de vulgarização (“the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional”). No entanto, alguma jurisprudência reconhece o contributo dos titulares para a generalização dos sinais distintivos, como se verificou na decisão de 1963 relativa à marca *Thermos*, atendendo às vantagens económicas decorrentes da identificação da marca com o produto. Diversamente, decisões anteriores, também paradigmáticas – como as de 1921 e 1936 relativas às marcas *Aspirina* e *Cellophane* – tinham acentuado a irrelevância jurídica do comportamento defensivo

³⁴ Sobre esta questão, AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 345.

³⁵ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES e JOSÉ MANUEL BOTANA AGRÁ, *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.ª edição, Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 650-651.

dos respetivos titulares, centrando-se estritamente na perceção do público³⁶. A conceção objetivista foi também adotada no caso da marca *Pilates*, que se analisa no ponto 5.1.

4.1.2. Critérios de apreciação

Para efeitos do registo da marca, a capacidade distintiva do sinal tem sido concretamente aferida em função do tipo de produto ou serviço a que se destina e também, segundo a doutrina maioritária, com recurso ao consumidor médio. Contudo, a jurisprudência europeia atende, mais amplamente, à perceção dos meios interessados. Importa agora ponderar, partindo da redação do artigo 268.º, n.º 2, alínea a) do CPI e do artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001, quais os critérios de apreciação aplicáveis à conversão da marca na designação usual dos produtos ou serviços.

Quanto ao critério objetivo, a generalização deve ser apreciada face a um determinado produto ou serviço. Com relevância para o tema deste trabalho, encontra-se prevista no artigo 268.º, n.º 8, do CPI e no artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001 a caducidade parcial. Assim, nos termos daquela norma, “quando existam motivos para a caducidade do registo de uma marca, apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efetuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços”. Esta caducidade parcial pode verificar-se quando a marca se converte na designação de uma modalidade de exercício físico, sem que isso afete outros produtos comercializados ou serviços prestados sob o mesmo sinal distintivo. Desta forma, a caducidade abrangeria os serviços da classe 41 (treino para a manutenção da forma física), mas não os produtos da classe 9 (cassetes ou gravações de áudio e vídeo), os produtos da classe 25 (vestuário, chapelaria e calçado) ou ainda os produtos da classe 28 (equipamento de exercício físico).

Já quanto ao critério subjetivo, em sede de vulgarização, a delimitação deve assentar na expressão “designação usual no comércio” resultante do artigo 268.º, n.º 2, alínea a), do CPI, equivalente a “designação comercial usual” consagrada no artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001. À semelhança do que se verifica no momento do registo relativamente ao pressuposto da capacidade distintiva, a vulgarização pode ocorrer também junto dos consumidores e entre os restantes agentes económicos do sector. Na medida em que a generalização da marca tende a acontecer desde logo – e, por vezes, exclusivamente – junto dos consumidores, o recurso ao parâmetro dos agentes económicos pode reconduzir a vulgarização a um instituto de aplicação residual, sobretudo nos sectores de atividade onde a assimetria de informação é mais acentuada.

³⁶ STEPHEN LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights*, volume II, Cambridge/Massachusetts, Harvard University Press, 1975, pp. 1162-1169 e CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, “Denominaciones con doble significado: generico e marcario”, in *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor Antonio Polo*, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1981, pp. 185-197.

A delimitação deste critério tem sido objeto de controvérsia na doutrina e na jurisprudência. Partindo da referência a “designação usual no comércio” ou “designação comercial usual”, alguns autores começaram por afirmar que a generalização da marca se deve verificar nos “círculos profissionais interessados”³⁷. Ou seja, de acordo com esta conceção restritiva, para efeitos da caducidade do registo, a conversão da marca na designação usual dos produtos ou serviços deve ocorrer na “linguagem do comércio” e não na “linguagem corrente”, a que o legislador alude no artigo 209.º, n.º 1, alínea d), do CPI relativo à falta de capacidade distintiva dos sinais usuais. Neste sentido, existiria uma diversidade de critérios face ao momento do registo, justificada pela proteção do titular da marca, que não tem meios eficazes de reação contra o uso do sinal pelo público em geral.

No entanto, outros autores entendem ser juridicamente relevante também a generalização da marca no círculo dos consumidores do produto ou serviço em causa. Assim, a conversão deveria ocorrer simultaneamente junto dos consumidores e dos profissionais do sector (produtores e comerciantes)³⁸. Este parece ser o entendimento mais consentâneo não só com a referência a “designação usual no comércio” ou “designação comercial usual”, mas também com os critérios aplicáveis no momento do registo.

Assim, ao nível europeu, no acórdão de 29 de abril de 2004, caso *Björnekulla Fruktindustrier*, processo n.º C-371/02, o Tribunal de Justiça aludiu aos “meios interessados”, que fez coincidir, por um lado, com os consumidores ou utilizadores finais e, por outro lado, em função das características do mercado do produto em causa, com todos os profissionais que intervêm na sua comercialização. No mesmo sentido, no acórdão de 18 de maio de 2018, caso *Mendes*, processo n.º T-419/17, estando já em causa a identificação de um medicamento, foi também considerada a perceção de médicos e farmacêuticos, para aferir o carácter distintivo do sinal. A relevância da perceção do público especializado ou profissional, para efeitos do artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001, foi reiterada a propósito da marca *Spinning*, que se descreve no ponto 5.2.

No sector do desporto, verifica-se ainda uma significativa assimetria de informação entre consumidores finais e profissionais, pelo que a vulgarização não deve assentar estritamente na perceção dos restantes agentes económicos, como proprietários de ginásios ou professores. Em conformidade com os critérios aplicáveis no momento do registo, é juridicamente relevante sobretudo a generalização que ocorra junto dos meios interessados, onde cabem os praticantes atuais ou potenciais de determinada modalidade e, em alguns casos, também o público especializado ou profissional.

³⁷ MANUEL NOGUEIRA SERENS, “A “vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (*id est*, no nosso direito futuro)”, in *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia*, volume IV, Coimbra, 1997, p. 150.

³⁸ Na doutrina portuguesa, LUÍS COUTO GONÇALVES, “Conversão da marca na denominação usual do produto ou serviço”, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 14, 1991-1992, pp. 201-202; PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2019, p. 346 e JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, volume I, 13.ª edição, Coimbra, Almedina, 2022, p. 413. No direito comparado, ADRIANO VANZETTI, “Note in tema di vulgarizzazione del marchio (una riesumazione?)”, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, n.º 6, parte I, pp. 283-284; JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, “Artículo 55 – Caducidad”, AA.VV., in *Comentarios a la Ley de Marcas*, Navarra, Aranzadi, 2008, p. 990 e ANTOINE BRAUN e EMMANUEL CORNU, *Précis des Marques*, 5.ª edição, Bruxelas, Larcier, 2009, p. 599.

No sistema norte-americano, a referida § 14 (3) do *Lanham Trademark Act* faz depender expressamente a generalização da marca do seu significado primário para o público relevante (“the primary significance of the registered mark to the relevant public”). Neste sentido, a jurisprudência tem identificado o público relevante estritamente com o público consumidor, em detrimento dos agentes económicos concorrentes, cuja perceção do sinal distintivo não deve ser atendida para efeitos da vulgarização. A generalização verifica-se, por isso, quando o público consumidor passa a reconhecer primariamente a marca como denominação comum do produto ou serviço e já não como indicação de origem empresarial³⁹.

Em suma, os critérios de apreciação da vulgarização do sinal não devem diferir dos que são aplicáveis no momento do registo, na medida em que o que está em causa é ainda a função jurídica da marca⁴⁰.

4.2. Requisito subjetivo

A partir da consagração legislativa da vulgarização do sinal como causa de extinção do direito, e atualmente de acordo com o disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea a), do CPI e no artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001, a generalização da marca deve ser “consequência da atividade ou inatividade do titular”. Ao introduzir este requisito subjetivo, os ordenamentos jurídicos europeus e nacionais permitem que o comportamento defensivo do titular da marca evite a caducidade do registo, ainda que objetivamente o sinal tenha perdido a sua capacidade distintiva junto dos meios interessados. Neste sentido, parecem acautelar sobretudo a posição do titular da marca, desde que seja suficientemente diligente.

Importa salientar que a relevância jurídica do comportamento do titular é comum às restantes causas de caducidade enunciadas no artigo 268.º do CPI e no artigo 58.º do Regulamento (UE) 2017/1001, como a falta de uso sério da marca durante cinco anos consecutivos e a decetividade superveniente. Igualmente comum a estas causas de caducidade é a relevância do uso do sinal, não obstante o registo ter natureza constitutiva.

Apesar de a inatividade assumir maior relevância prática para efeitos da vulgarização, não pode deixar de ser reconhecido o contributo de algumas formas de atividade do titular da marca. Tradicionalmente, a doutrina aponta como hipótese mais frequente de atividade o “batismo” de um novo produto ou serviço, introduzido no mercado com uma designação genérica correspondente à marca⁴¹. Contudo, alguns autores defendem que sendo o produto ou serviço novo no mercado, a sua designação não deve ser suscetível de registo como marca,

³⁹ STEPHEN LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights*, volume II, Cambridge/Massachusetts, Harvard University Press, 1975, pp. 1164-1165.

⁴⁰ ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, “Degenerescência da marca. Destruição da coisa. Extinção do direito”, AA.VV., in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão: 50 anos de vida universitária*, Coimbra, Almedina, 2015, p. 645.

⁴¹ Por todos, ADRIANO VANZETTI e CESARE GALLI, *La nuova legge marchi*, 2.ª edição, Milão, Giuffrè, 2001, p. 213.

nos termos do artigo 209.º, n.º 1, alínea a), do CPI relativo à falta de capacidade distintiva dos sinais genéricos⁴².

Ainda como hipótese de atividade, as referências às marcas verbais ou nominativas feitas sobretudo na comunicação comercial podem corresponder à designação do produto ou serviço, utilizando-se cumulativamente outro sinal distintivo como indicação de proveniência relativa à origem empresarial⁴³. Esta utilização cumulativa verifica-se muitas vezes no caso das licenças de exploração concedidas no sector do desporto, dado que os licenciados tendem a usar a marca do licenciante para designar a modalidade de exercício físico e uma marca ou um logótipo próprio que os identifica junto do público. Por este motivo, a obrigação de controlo que impende sobre o licenciante deve abranger a qualidade dos produtos comercializados ou dos serviços prestados, mas também os modos de utilização da marca, procurando-se evitar comportamentos dos licenciados que contribuam para a sua vulgarização.

Já a inatividade do titular resulta tradicionalmente da indiferença perante atos de contrafação, dado que o titular não manifesta intenção de preservar o direito de exclusivo sobre a marca. Ao abrigo do CPI de 1940, alguma doutrina reconhecia que, para efeitos do instituto da renúncia, a tolerância de atos de contrafação não equivale necessariamente a abandono, uma vez que pode ser motivada por outras circunstâncias que a justifiquem, como os encargos inerentes à defesa da marca. Neste contexto, relevariam outras manifestações da intenção de persistir no gozo do direito, como a renovação do registo⁴⁴.

Na apreciação de casos concretos, o que importa ponderar é quais os comportamentos que podem ser considerados suficientes para evitar a caducidade do registo, dado que, ao contrário do que resultava do referido diploma, a caducidade prevista atualmente no artigo 268.º, n.º 2, alínea a), do CPI não coincide com uma forma de abandono, para efeitos da renúncia tácita ao direito. Assim, a mera renovação do registo não deve bastar para preenchimento do requisito subjetivo, na medida em que não revela um grau mínimo de diligência do titular na defesa do seu direito, que a redação da norma parece exigir. Na verdade, apesar de a questão não ter natureza quantitativa, e não ter sido abordada pelo legislador, o comportamento do titular deve ser entendido como causa – eventualmente não a única, mas pelo menos determinante⁴⁵ – da conversão da marca na designação usual dos produtos ou serviços.

A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que releva especialmente a defesa contra outros agentes económicos, na medida em que os meios de reação contra o público em geral tendem a ser pouco eficazes. Desta forma, ao titular cabe assegurar a defesa judicial e

⁴² MANUEL NOGUEIRA SERENS, “A “vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (*id est*, no nosso direito futuro)”, in *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia*, volume IV, Coimbra, 1997, p. 226.

⁴³ EMILIO LÁZARO SÁNCHEZ, “Nulidad y caducidad de la marca”, AA.VV., in *El nuevo Derecho de Marcas*, Granada, Editorial Comares, 2002, p. 302.

⁴⁴ JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, “Ainda o problema da conversão da marca em denominação genérica”, in *Revista de Legislação e Jurisprudência*, ano 95, 1962-1963, n.º 3232, p. 290.

⁴⁵ ADRIANO VANZETTI, “Note in tema di vulgarizzazione del marchio (una riesumazione?)”, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, n.º 6, parte I, p. 282. E, na doutrina espanhola, JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, “Del éxito a la tragedia (notas sobre la vulgarización de la marca)”, AA.VV., in *Reflexiones sobre la Propiedad Industrial en el siglo XXI*, Navarra, Aranzadi, 2023, p. 502.

extrajudicial da marca, que constitui uma manifestação do direito de exclusivo (*ius prohibendi*) e que permite evitar a caducidade do registo.

Integram a primeira modalidade de defesa, nomeadamente, as ações intentadas contra os agentes económicos que praticam o crime de contrafação, imitação e uso ilegal de marca, previsto no artigo 320.º do CPI. A par do procedimento criminal, podem também ser instauradas ações cíveis para indemnização dos danos causados pela violação do direito de exclusivo e para aplicação de medidas inibitórias, respetivamente nos termos dos artigos 347.º e 349.º do CPI.

Integra a segunda modalidade de defesa o recurso a centros de arbitragem institucionalizada, designadamente, face ao registo por terceiros de nomes de domínio que constituem reprodução da marca. Em Portugal, a resolução de litígios nesta matéria compete ao ARBITRARE – Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações, associação de direito privado criada em 2009. E, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT*, na versão de 2021, “o nome de domínio não deve ainda corresponder à reprodução de uma marca, nome ou designação de conhecimento amplo e generalizado que consubstancie uma apropriação abusiva e com má fé de um direito ou interesse de terceiro legalmente protegido”.

Ao nível europeu, o conceito de inatividade tem sido desenvolvido pela jurisprudência face à exigência de um comportamento vigilante do titular que resulta tanto da Diretiva 89/104/CEE, da Diretiva 2008/95/CE e da Diretiva (UE) 2015/2436, como do Regulamento (UE) 2017/1001. No acórdão de 27 de abril de 2006, caso *Levi Strauss*, processo n.º C-145/05, o Tribunal de Justiça considerou que a inatividade pode consistir no facto de o titular da marca não recorrer, em tempo útil, às medidas destinadas a garantir a proteção dos seus direitos, por exemplo, face a uma utilização do sinal por terceiros com risco de confusão. E, no acórdão de 6 de março de 2014, caso *Kornspitz*, processo n.º C-409/12, que são relevantes todas as omissões que demonstrem que o titular é “insuficientemente diligente” quanto à preservação do carácter distintivo do sinal, como o facto de não incentivar os vendedores a utilizarem mais a marca na comercialização do produto. No quadro das licenças de exploração, deve obrigar os licenciados a identificar adequadamente a marca junto dos consumidores, entendimento que se aplica também à prestação de serviços.

Para além da referida defesa judicial e extrajudicial da marca, no quadro do requisito subjetivo da vulgarização, relevam igualmente outras formas de corrigir a utilização imprópria do sinal pelo público em geral. Neste sentido, alguns autores afirmam que se os consumidores, os concorrentes e os parceiros comerciais adotam espontaneamente a marca como designação genérica dos produtos ou serviços, o titular deve intervir através de publicidade corretiva⁴⁶. Constitui ainda uma manifestação do comportamento defensivo do titular o recurso ao disposto no artigo 249.º, n.º 3, do CPI e, inversamente, uma hipótese de inatividade a falta de reação

⁴⁶ ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, “Artigo 268.º”, AA.VV., in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2021, p. 1036.

perante a reprodução do sinal naquele tipo de publicações, sem a menção de que se trata de uma marca registada.

Em suma, o requisito subjetivo consagrado a partir da Diretiva 89/104/CEE permite que o titular da marca adote medidas destinadas a evitar a extinção do seu direito, ao contrário do que se verifica no momento do registo, onde o interesse público parece prevalecer.

5. Casos paradigmáticos no sector do desporto

5.1. *Pilates*

No início do século XX, a partir do seu estúdio em Nova Iorque, o alemão Joseph Pilates desenvolveu um método de condicionamento do corpo e da mente, centrado no reforço dos músculos que sustentam a coluna vertebral e na respiração torácica. Um conjunto de mais de 500 exercícios denominado “contrologia” viria a ser conhecido como método *Pilates*⁴⁷. Para além destes exercícios, foram também criados alguns equipamentos desportivos adequados à prática da modalidade.

A popularidade da “contrologia” cresceu a partir dos anos 40, especialmente entre bailarinos com necessidade de reabilitação de lesões ou de desenvolvimento da força e da postura. Até à sua morte em 1967, Joseph Pilates dedicou-se a promover a difusão do método entre um público alargado, sobretudo através da formação de instrutores, mas ainda sem qualquer mecanismo de certificação. A bailarina Romana Kryzanowska acabaria por dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Joseph Pilates com os instrutores, criando depois um programa específico de formação⁴⁸. Um desses instrutores, Sean Gallagher, proprietário de um estúdio em Nova Iorque, viria a adquirir a marca *Pilates*, registada em 12 de agosto de 1986, para assinalar serviços de exercício físico prestados segundo o referido método, bem como um conjunto de documentos da autoria do seu criador. Uma outra marca *Pilates*, destinada aos equipamentos desportivos utilizados na prática da modalidade, viria também a ser registada por Sean Gallagher em 25 de julho de 1995.

Numa decisão paradigmática de 19 de outubro de 2000, o Tribunal Federal do Distrito de Nova Iorque determinou a anulação das duas marcas de que era titular Sean Gallagher, com fundamento na sua vulgarização⁴⁹. Dado que a prática da modalidade já estava amplamente difundida, a anulação assentou sobretudo no uso generalizado do sinal e no facto de os dicionários e vários meios de comunicação descreverem as marcas como um método de exercício físico e não por referência a uma determinada origem empresarial dos produtos ou serviços. Constatou-se ainda que o método *Pilates* não pode ser adequadamente identificado por uma expressão alternativa, o que demonstra a necessidade de recurso àquela designação.

⁴⁷ Disponível em <https://www.pilatesfoundation.com/about-pilates> (30.09.2024).

⁴⁸ Disponível em <https://www.romanapilatesinternational.com/aboutus/> (30.09.2024).

⁴⁹ Disponível em https://archive.org/details/pdfy-zBo_IjMQMBCV0sA7/mode/2up (30.09.2024).

Apesar das diligências adotadas para proteção das marcas, o tribunal determinou a anulação, não atendendo ao comportamento defensivo do titular, em conformidade com o disposto na § 14 (3) do *Lanham Trademark Act*, que consagra uma posição objetivista em matéria de vulgarização.

Assim, a marca *Pilates*, originariamente dotada de carácter distintivo, transformou-se numa designação genérica quanto ao método de exercício físico, deixando de ser apta a cumprir a sua função de individualizar os produtos ou serviços de uma empresa. Depois da referida anulação, foram registadas várias marcas contendo a palavra *Pilates*, que passou a poder ser utilizada independentemente das características do treino ou da formação obtida pelos professores. Entre outras, no plano internacional, Romana Kryzanowska é titular da marca *Romana's Pilates* e Sean Gallagher da marca *The Pilates Studio*.

5.2. *Spinning*

Em 1994, os ciclistas John Baudhuin e Jonathan Goldberg fundaram na Califórnia a empresa Mad Dogg Athletics INC, destinada a desenvolver um programa de ciclismo de interior com recurso a equipamento especialmente concebido e fabricado para o efeito. Aquele programa viria a ser registado sob a marca *Spinning* e as bicicletas estáticas sob a marca *Spinner*. Em 1995, foi criado o programa de certificação de instrutores. Existem hoje cerca de 200 000 instrutores certificados em mais de 80 países, num total de 35 000 estabelecimentos aptos a oferecer a modalidade⁵⁰. Cerca de uma década depois da introdução do *Spinning* em ginásios, foi também desenvolvido um programa para praticantes da modalidade em casa, com acompanhamento especializado à distância e material comercializado sob uma das marcas detidas pela Mad Dogg Athletics INC.

Ao nível da União Europeia, a *Spinning* é uma marca registada, desde 2000, para produtos da classe 9 (cassetes de áudio e vídeo), produtos da classe 28 (equipamento de exercício físico) e serviços da classe 41 (treino para a manutenção da forma física). Ora, a questão da vulgarização foi suscitada perante o Tribunal de Justiça, na sequência de uma decisão do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) que a pedido da empresa checa Aerospinning Master Franchising, considerou extinta aquela marca, com fundamento no facto de se ter transformado, na República Checa, na designação usual de uma modalidade de exercício físico e do equipamento utilizado, de acordo com o disposto no artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) 207/2009, correspondente ao atual artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001.

O acórdão de 8 de novembro de 2018, caso *Spinning*, processo n.º T-718/16, centrou-se nos critérios de apreciação da vulgarização do sinal. Em primeiro lugar, importa salientar que considerando o princípio do carácter unitário da marca da União Europeia, enunciado nos

⁵⁰ Disponível em <https://www.spinning.eu/i/about-mad-dogg-athletics.html> (30.09.2024).

referidos diplomas, para efeitos da extinção do direito, seria suficiente a perda de capacidade distintiva do sinal numa parte limitada do território, por exemplo, um único Estado-Membro. Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça reiterou que para efeitos da perceção do “público pertinente”, não relevam apenas os “utilizadores finais” dos produtos ou serviços em causa, mas também os designados “clientes profissionais”, onde se incluem os ginásios e outros estabelecimentos desportivos, a quem se demonstrou ser vendida a maior parte das bicicletas estáticas comercializadas pela Mad Dogg Athletics INC. Face a este erro de apreciação do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), o Tribunal de Justiça anulou a decisão de extinção da marca *Spinning*. A solução viria a ser depois confirmada no acórdão de 6 de julho de 2022, caso *Spinning*, processo n.º T-246/20.

No ordenamento jurídico norte-americano, a questão da vulgarização da marca *Spinning* tem sido igualmente suscitada. Em 16 de fevereiro de 2021, depois de ter sido acusada de violação de patentes pela Mad Dogg Athletics INC, a empresa produtora de bicicletas estáticas Peloton Interactive INC formulou um pedido de caducidade da marca *Spinning* junto do Instituto de Marcas e Patentes, com fundamento na § 14 (3) do *Lanham Trademark Act*. No entanto, este pedido foi também recusado⁵¹.

Por fim, importa salientar que a Mad Dogg Athletics INC criou um sistema de denúncias para proteção da marca *Spinning*, que pode contribuir para evitar a respetiva vulgarização, atenta a relevância jurídica do comportamento do titular consagrada, ao nível europeu, a partir da Diretiva 89/104/CEE e resultante atualmente também do Regulamento (UE) 2017/1001.

5.3. *CrossFit*

A marca *CrossFit* foi usada pela primeira vez no ano 2000, para assinalar um programa de exercício físico desenvolvido por Greg Glassman, com recurso a treinos que consistem em movimentos funcionais, de alta intensidade e constantemente variados. Atualmente, um pouco por todo o Mundo, cerca de 12 000 estabelecimentos afiliados da empresa norte-americana CrossFit LLC usam a marca na sequência da concessão de licenças de exploração, que incluem a formação certificada dos instrutores⁵². Os lugares onde se pratica *CrossFit* são habitualmente designados boxes, expressão usada apenas nesta modalidade.

Em Portugal, a marca *CrossFit* está registada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, desde 2019, para produtos da classe 25 (vestuário, chapelaria e calçado) e serviços da classe 41 (exercícios e treino para a manutenção da forma física). De acordo com o disposto no artigo 232.º, n.º 1, alínea b), e no artigo 238.º do CPI, tem sido recusado o registo de marcas posteriores que imitam ou usurpam, por vezes apenas parcialmente, aquele sinal distintivo. Acresce que entre os motivos de recusa invocados nas decisões do Instituto Nacional da

⁵¹ Disponível em <https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92076463&pty=CAN> (30.09.2024).

⁵² Disponível em www.crossfit.com/map (30.09.2024).

Propriedade Industrial, figura também o risco de concorrência desleal, nos termos do artigo 232.º, n.º 1, alínea h), e do artigo 311.º do CPI.

Ao nível da União Europeia, a marca *CrossFit* está igualmente registada, como sinal verbal ou nominativo, desde 2007, para um conjunto alargado de produtos e serviços. Neste contexto, o Tribunal de Justiça, no acórdão de 29 de novembro de 2023, caso *CrossFit*, processo n.º T-506/22, a propósito da recusa de registo da marca mista *Crosswod Equipment* e para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001, considerou não existir risco de confusão entre os sinais distintivos. Este entendimento assenta sobretudo no fraco carácter distintivo intrínseco da marca anterior para assinalar os produtos e serviços em causa, na medida em que resulta da combinação de dois vocábulos inequivocamente associados pelo público à prática de exercício físico (“cross” e “fitness”). Mas assenta também no reduzido grau de semelhança visual e conceptual, bem como no grau médio de semelhança fonética. Ora, ao qualificar a *CrossFit* como marca fraca, o Tribunal de Justiça não só afasta o risco de confusão relevante para efeitos da recusa de registo de outros sinais distintivos, como parece reconhecer a existência de um risco acrescido de vulgarização.

Pelo contrário, no ordenamento jurídico brasileiro, o registo da marca *CrossFit* começou por ser recusado, em 2015, com fundamento no artigo 124.º VI da Lei da Propriedade Industrial, por se tratar de um sinal “simplesmente descritivo”, destinado a identificar uma modalidade de exercício físico. Apenas em sede de recurso, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial viria a admitir o registo da marca, na medida em que “o termo decorre de criação particular, não pertence ao património comum”⁵³. Desde então, como resulta designadamente do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 16 de dezembro de 2020, processo n.º 1043633-74.2019.8.26.0100, tem sido ordenada a cessação do uso indevido da marca *CrossFit* por diversos estabelecimentos não afiliados⁵⁴. No entanto, alguns indícios de vulgarização podem resultar da frequente utilização, sobretudo pelos praticantes da modalidade no Brasil, do verbo “crossfitar” e do substantivo “crossfiteiro”.

Outras tentativas de defesa extrajudicial da marca *CrossFit* têm sido realizadas no direito comparado. Em Portugal, constitui exemplo desta defesa a decisão do ARBITRARE – Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações, de 21 de agosto de 2017, processo n.º 299, que considerou indevido o registo do nome de domínio “crossfit.pt” feito por um terceiro e ordenou a respetiva transferência para o titular da marca⁵⁵. Ao nível internacional, uma decisão semelhante tinha sido adotada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a 4 de julho de 2017, processo n.º DES2017-0020, a propósito do nome de domínio “crossfit.es”⁵⁶.

⁵³ Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/recursos-e-nulidades/revista-jurisprudencia-marcas-versao-final.pdf> (30.09.2024).

⁵⁴ Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/1153652706> (30.09.2024).

⁵⁵ Disponível em https://www.arbitrare.pt/media/3354/decisions_106_download.pdf (30.09.2024).

⁵⁶ Disponível em <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2017/des2017-0020.html> (30.09.2024).

À semelhança do que fez a Mad Dogg Athletics INC, a CrossFit LLC criou também um sistema de denúncias que visa a proteção da marca, permitindo ainda, no plano contratual, assegurar aos ginásios licenciados o gozo do sinal distintivo.

5.4. Outras marcas

Em 1968, o campeão olímpico Les Mills criou na Nova Zelândia um ginásio para uma pequena comunidade de atletas, onde o seu filho Phillip Mills desenvolveu depois um conjunto de programas de exercício físico que combinavam música e movimento. Estes programas viriam a ser progressivamente registados como marcas internacionais a partir dos anos 80, destacando-se a título exemplificativo as conhecidas *Bodybalance*, *Bodypump* e *Bodycombat*. Cerca de 20 000 estabelecimentos têm licenças de exploração dos programas oferecidos sob alguma das marcas atualmente detidas pela empresa Les Mills International LTD, que através de representantes nacionais assegura também a formação dos instrutores⁵⁷.

Vários destes sinais distintivos estão igualmente registados como marcas da União Europeia para produtos da classe 9 (gravações de áudio, vídeo e audiovisuais) e serviços da classe 41 (exercícios e treino para a manutenção da forma física), o que permite garantir o exclusivo da exploração dos referidos programas aos ginásios licenciados, também em Portugal, onde foram introduzidos em 1998.

À semelhança do que fizeram os titulares das marcas *Spinning* e *CrossFit*, foi criado pela Les Mills International LTD um sistema de denúncias no qual assenta uma parte da defesa judicial e extrajudicial das marcas. Em matéria de nomes de domínio, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, numa decisão de 26 de outubro de 2022, processo n.º D2022-3246, considerou indevido o registo "lesmills.vip" feito por um terceiro e ordenou a transferência para a Les Mills International LTD⁵⁸. Uma decisão semelhante foi posteriormente adotada a 3 de janeiro de 2023, processo n.º D2022-4402, quanto ao registo "lesmillsmall.com"⁵⁹.

Já no domínio da dança, a designação *Zumba* foi criada em 1991 pelo bailarino colombiano Alberto Perez, como uma fusão de movimentos aeróbicos e coreografias latinas. A marca é atualmente detida pela empresa norte-americana Zumba Fitness LLC, que assegura a formação dos instrutores, a quem concede depois licenças de exploração⁶⁰. Tal como os sinais distintivos explorados pela Les Mills International LTD, também a marca *Zumba* está registada na União Europeia para um conjunto alargado de produtos e serviços, incluindo as referidas classes 9 e 41, bem como a classe 25 (vestuário, chapelaria, calçado).

Relativamente a esta última classe de produtos, a Zumba Fitness LLC tem tentado ao longo dos últimos anos várias ações judiciais contra agentes económicos que produzem ou

⁵⁷ Disponível em <https://www.lesmills.com/about-us/> (30.09.2024).

⁵⁸ Disponível em <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/d2022-3246.pdf> (30.09.2024).

⁵⁹ Disponível em <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/d2022-4402.pdf> (30.09.2024).

⁶⁰ Disponível em <https://www.zumba.com/pt-BR/trademark> (30.09.2024).

comercializam material desportivo com reprodução da marca⁶¹. Tem também disponível um sistema de denúncias, dirigido sobretudo a instrutores não licenciados. Em matéria de nomes de domínio, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, numa decisão de 2 de novembro de 2008, processo n.º D2008-1181, considerou igualmente indevido o registo “zumbajapan.com” feito por um terceiro⁶².

Ao contrário do que defendeu o Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente à *CrossFit*, as marcas detidas pela Les Mills International LTD e pela Zumba Fitness LLC parecem configurar sinais distintivos fortes, o que acautela o risco de vulgarização. Acresce que os titulares das marcas adotaram manuais de conduta próprios e promovem a respetiva defesa judicial e extrajudicial.

6. Conclusão

Na medida em que se destinam a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa face aos seus concorrentes, as marcas devem ter capacidade distintiva. Ora, como a capacidade distintiva é uma realidade dinâmica que varia ao longo do tempo, a caducidade do registo por vulgarização visa ainda acautelar a necessidade de manter livremente disponíveis os sinais suscetíveis de identificar ou caracterizar os produtos e serviços. No entanto, ao introduzir um requisito subjetivo, o regime jurídico da vulgarização consagrado ao nível europeu a partir da Diretiva 89/104/CEE tende a fazer prevalecer o interesse privado do titular da marca na manutenção do direito de exclusivo. Nos casos analisados, constata-se que os titulares das marcas, conscientes da relevância jurídica do seu comportamento defensivo, têm efetivamente adotado uma postura ativa na defesa dos seus sinais distintivos.

Contudo, o sector do desporto demonstra também que o risco de vulgarização aumenta face à reduzida capacidade distintiva das marcas fracas, compostas parcialmente por elementos genéricos, descritivos ou usuais. Mas aumenta igualmente quando o produto ou serviço tem características próprias associadas à marca. Neste contexto, a conceção de algumas das modalidades analisadas assenta numa terminologia específica que designa, por exemplo, o lugar onde são praticadas, como no *CrossFit*, enquanto outras dependem da utilização de determinados equipamentos desportivos, como no *Pilates* e no *Spinning*, ou de música criada especialmente para o efeito, como na *Zumba*.

Concluiu-se ainda que contribui para acelerar o processo de generalização o elevado número de licenças de exploração concedidas a nível mundial, sobretudo quando os licenciados utilizam a marca do licenciante para designar a modalidade de exercício físico e cumulativamente uma marca ou um logótipo próprio que os identifica junto do público. No mesmo sentido, o processo de generalização resulta também do número muito significativo de casos de reprodução das

⁶¹ Disponível em <https://jnswire.s3.amazonaws.com/jns-media/f6/e7/1017646/zumba.pdf> (30.09.2024).

⁶² Disponível em <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1181.html> (30.09.2024).

marcas sem o consentimento dos respetivos titulares que se tem verificado em ginásios e outros estabelecimentos desportivos. Assim, os sinais verbais ou nominativos que passam a ser percebidos pelos meios interessados como modalidades de exercício físico ficam sujeitos à caducidade do registo por vulgarização, sobretudo na ausência de comportamento defensivo dos respetivos titulares.

Por fim, importa referir que mesmo depois de declarada a caducidade do registo, a proteção dos agentes económicos pode assentar na disciplina da concorrência desleal, que proíbe os atos de confusão e de aproveitamento da reputação, respetivamente, nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 311.º do CPI. Já a garantia de qualidade para os consumidores, quanto às características do treino e à formação obtida pelos professores, decorre da aplicação do regime jurídico das práticas comerciais desleais, em especial, da proibição das ações enganosas, de acordo com disposto no artigo 7.º do DL n.º 57/2008, de 26 de março.

Bibliografia

ABREU, JORGE MANUEL COUTINHO DE, "Marcas (noção, espécies, funções, princípios constituintes)", in *Boletim da Faculdade de Direito*, Universidade de Coimbra, volume LXXIII, 1997, pp. 121-147

ABREU, JORGE MANUEL COUTINHO DE, *Curso de Direito Comercial*, volume I, 13.ª edição, Coimbra, Almedina, 2022

ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO, "Prohibiciones de registro", AA.VV., *El nuevo Derecho de Marcas*, in Granada, Editorial Comares, 2002, pp. 85-126

ALMEIDA, ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE, "Degenerescência da marca. Destruição da coisa. Extinção do direito", AA.VV., in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão: 50 anos de vida universitária*, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 637-656

ALMEIDA, CARLOS FERREIRA DE, "Contratos da Propriedade Intelectual. Uma síntese", AA.VV., in *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2011, pp. 9-24

AMORIM, ANA CLARA AZEVEDO DE, *A tutela da lealdade nas relações de mercado. A propósito do ilícito publicitário*, Coimbra, Almedina, 2017

AMORIM, ANA CLARA AZEVEDO DE, "A falta de carácter distintivo da marca e a proteção contra práticas comerciais desleais: a partir do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia relativo à marca das três riscas", in *RED - Revista Electrónica de Direito*, n.º 1-2020, pp. 25-54

AZÉMA, JACQUES / GALLOUX, JEAN-CHRISTOPHE, *Droit de la Propriété Industrielle*, 8.ª edição, Paris, Dalloz, 2017

BRAUN, ANTOINE / CORNU, EMMANUEL, *Précis des Marques*, 5.ª edição, Bruxelas, Larcier, 2009

CABRAL, JOÃO PEREIRA / FIDALGO, VÍTOR PALMELA, "Anotação ao Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o carácter distintivo das marcas e a aquisição de distintividade superveniente (*secondary meaning*)", in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 78, volumes I/II, janeiro/junho 2018, pp. 455-473

CARVALHO, AMÉRICO DA SILVA, *Direito de Marcas*, Coimbra, Coimbra Editora, 2004

- CARVALHO, MARIA MIGUEL, "A marca descritiva apreciada pelo Tribunal de Justiça no Acórdão *Postkantoor*", in *Scientia Iuridica*, tomo 53, n.º 300, setembro-dezembro 2004, pp. 509-530
- CARVALHO, MARIA MIGUEL, *A marca enganosa*, Coimbra, Almedina, 2010
- CARVALHO, MARIA MIGUEL, "Contratos de Transmissão e de Licença de Marca", AA.VV., in *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2011, pp. 477-510
- CARVALHO, MARIA MIGUEL, "Artigo 209.º", AA.VV., in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2021, pp. 825-839
- COELHO, JOSÉ GABRIEL PINTO, "O problema da conversão da marca em denominação genérica", in *Revista de Legislação e Jurisprudência*, ano 93, 1960-1961, n.º 3181 a 3189
- COELHO, JOSÉ GABRIEL PINTO, "Ainda o problema da conversão da marca em denominação genérica", in *Revista de Legislação e Jurisprudência*, ano 95, 1962-1963, n.º 3230 a 3237 e ano 96, 1963-1964, n.º 3239 a 3246
- CORREIA, ANTÓNIO FERRER, *Lições de Direito Comercial*, reimpressão, Lisboa, Lex, 1994
- CRUGNOLA, PAOLA, "La decadenza del marchio per volgarizzazione", in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, ano XXII, n.º 11, parte II, 2006, pp. 571-576
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS, "Denominaciones con doble significado: generico e marcario", in *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor Antonio Polo*, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1981, pp. 183-197
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS; OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL; BOTANA AGRA, JOSÉ MANUEL, *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.ª edição, Madrid, Marcial Pons, 2017
- FRASSI, PAOLA, "Riflessioni sul fenomeno della volgarizzazione del marchio", in *Rivista di Diritto Industriale*, 1990, n.º 4, parte I, pp. 403-420
- GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO, "Artículo 55 – Caducidad", AA.VV., in *Comentarios a la Ley de Marcas*, Navarra, Aranzadi, 2008, pp. 983-1006
- GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO, "Del éxito a la tragedia (notas sobre la vulgarización de la marca)", AA.VV., in *Reflexiones sobre la Propiedad Industrial en el siglo XXI*, Navarra, Aranzadi, 2023, pp. 491-510
- GONÇALVES, LUÍS COUTO, "Conversão da marca na denominação usual do produto ou serviço", in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 14, 1991-1992, pp. 197-206
- GONÇALVES, LUÍS COUTO, *Função distintiva da marca*, Coimbra, Almedina, 1999
- GONÇALVES, LUÍS COUTO, "A "marca" do Tribunal de Justiça no direito de marcas", AA.VV., in *Estudos em homenagem à Professora Doutora Isabel Magalhães Collaço*, volume II, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 79-93
- GONÇALVES, LUÍS COUTO, *Manual de Direito Industrial*, 11.ª edição, Coimbra, Almedina, 2024
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *Guidelines de Exame – Motivos Absolutos e Relativos de Recusa do Registo de Marcas*, Lisboa, 2022
- LADAS, STEPHEN, *Patents, Trademarks, and Related Rights*, volume II, Cambridge/Massachusetts, Harvard University Press, 1975
- LÁZARO SÁNCHEZ, EMILIO, "Nulidad y caducidad de la marca", AA.VV., in *El nuevo Derecho de Marcas*, Granada, Editorial Comares, 2002, pp. 285-307

MARQUES, JOÃO PAULO REMÉDIO, *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 2008

MENDES, EVARISTO, "Marcas: Presunção do § 1.º do artigo 74.º do Código da Propriedade Industrial, matéria de facto e de direito, caducidade", in *Revista de Direito e Economia*, n.º 12, 1986, pp. 301-320

OLAVO, CARLOS, "Contrato de licença de exploração de marca", AA.VV., in *Direito Industrial*, volume I, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 349-383

OLAVO, CARLOS, *Propriedade Industrial*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2005

ORTUÑO BAEZA, MARIA TERESA, *La Licencia de Marca*, Madrid, Marcial Pons, 2000

SERENS, MANUEL NOGUEIRA, "A "vulgarização" da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (*id est*, no nosso direito futuro)", in *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia*, volume IV, Coimbra, 1997, pp. 33-238

SILVA, ANA MARIA PEREIRA DA, "Artigo 268.º", AA.VV., in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2021, pp. 1032-1073

SILVA, NUNO SOUSA E, "Artigo 31.º", AA.VV., in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2021, pp. 135-139

SILVA, PEDRO SOUSA E, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2019

VANZETTI, ADRIANO, "Note in tema di vulgarizzazione del marchio (una riesumazione?)", in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, n.º 6, parte I, pp. 279-287

VANZETTI, ADRIANO / CATALDO, VINCENZO DI, *Manuale di Diritto Industriale*, 8.ª edição, Milão, Giuffrè, 2018

VANZETTI, ADRIANO / GALLI, CESARE, *La nuova legge marchi*, 2.ª edição, Milão, Giuffrè, 2001

Jurisprudência nacional

Acórdão do STJ de 30 de outubro de 1984, processo n.º 71 846, *Boletim do Ministério da Justiça*, n.º 340, novembro de 1984, pp. 416-421

Acórdão do STJ de 22 de março de 2018, processo n.º 239/16.7YHLSB.L1.S1, www.dgsi.pt

Acórdão do STJ de 13 de dezembro de 2018, processo n.º 300/16.8YHLSB.L1.S2, www.dgsi.pt

Acórdão do STJ de 28 de setembro de 2021, processo n.º 312/18.7YHLSB.L1.S1, www.dgsi.pt

Acórdão do STJ de 14 de setembro de 2023, processo n.º 289/17.6YHLSB.L2.S1, www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 16 de outubro de 2003, processo n.º 5764/2003-6, www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 26 de novembro de 2009, processo 33/06.3TYLSB.L1-6, www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 31 de janeiro de 2012, processo n.º 238/09.5TYLSB.L1-7, www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 14 de novembro de 2013, processo n.º 58/12.0YHLSB.L1-2, www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 17 de maio de 2016, processo n.º 452/14.1YHLSB.L1-1, www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 6 de julho de 2017, processo n.º 43/14.7YHLSB.L1-6, www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 31 de outubro de 2017, processo n.º 398/09.5TYLSB.L2, www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 20 de dezembro de 2017, processo n.º 271/17.3YHLSB.L1-7, www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 14 de abril de 2020, processo n.º 121/19.6YHLSB.L1-PICRS, www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 23 de outubro de 2023, processo n.º 377/22.7YHLSB.L1, www.dgsi.pt

Jurisprudência europeia

Acórdão de 11 de novembro de 1997, caso *SABEL/Puma*, processo n.º C-251/95

Acórdão de 29 de setembro de 1998, caso *Canon*, processo n.º C-39/97

Acórdão de 4 de maio de 1999, caso *Windsurfing Chiemsee*, processos n.º C-108/97 e C-109/97

Acórdão de 22 de junho de 1999, caso *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, processo n.º C-342/97

Acórdão de 20 de setembro de 2001, caso *Baby-Dry*, processo n.º C-383/99

Acórdão de 4 de outubro de 2001, caso *Merz & Krell*, processo n.º C-517/99

Acórdão de 19 de fevereiro de 2002, caso *DKV/IHMI*, processo n.º C-104/00

Acórdão de 8 de abril de 2003, caso *Linde*, processos n.º C-53/01 a C-55/01

Acórdão de 15 de outubro de 2003, caso *Nordmilch*, processo n.º T-295/01

Acórdão de 12 de fevereiro de 2004, caso *Koninklijke KPN Nederland*, processo n.º C-363/99

Acórdão de 12 de fevereiro de 2004, caso *Campina Melkunie*, processo n.º C-265/00

Acórdão de 12 de fevereiro de 2004, caso *Henkel*, processo n.º C-218/01

Acórdão de 29 de abril de 2004, caso *Björnekulla Fruktindustrier*, processo n.º C-371/02

Acórdão de 9 de março de 2006, caso *Matratzen Concord*, processo n.º C-421/04

Acórdão de 27 de abril de 2006, caso *Levi Strauss*, processo n.º C-145/05

Acórdão de 23 de abril de 2009, caso *Copad*, processo n.º C-59/08

Acórdão de 29 de abril de 2009, caso *Borco-Marken-Import Matthiesen*, processo n.º T-23/07

Acórdão de 18 de junho de 2009, caso *L'Oréal*, processo n.º C-487/07

Acórdão de 23 de março de 2010, caso *Google France*, processos n.º C-236/08 a C-238/08

Acórdão de 22 de setembro de 2011, caso *Interflora*, processo n.º 323/09

Acórdão de 6 de março de 2014, caso *Kornspitz*, processo n.º C-409/12

Acórdão de 18 de maio de 2018, caso *Mendes*, processo n.º T-419/17

Acórdão de 8 de novembro de 2018, caso *Spinning*, processo n.º T-718/16

Acórdão de 7 de maio de 2019, caso *Fissler*, processo n.º T-423/18

Acórdão de 24 de setembro de 2019, caso *Crédit Mutuel Arkéa*, processo n.º T-13/18

Acórdão de 25 de novembro de 2020, caso *Brasserie St Avoild*, processo n.º T-862/19

Acórdão de 6 de julho de 2022, caso *Spinning*, processo n.º T-246/20

Acórdão de 29 de novembro de 2023, caso *CrossFit*, processo n.º T-506/22

(texto submetido a 9.09.2024 e aceite para publicação a 30.09.2024)