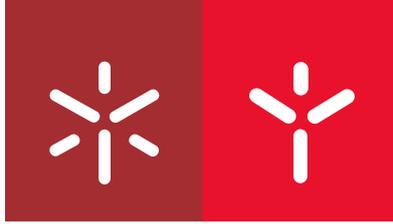


Universidade do Minho
Escola de Direito

Rute Alexandra Santos Cruz

**A Natureza Jurídica do Contrato
de *Merchandising* de Marca**

outubro de 2014



Universidade do Minho
Escola de Direito

Rute Alexandra Santos Cruz

**A Natureza Jurídica do Contrato
de *Merchandising* de Marca**

Dissertação de Mestrado
Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa

Trabalho realizado sob a orientação da
Prof^a Doutora Maria Miguel Carvalho

outubro de 2014

DECLARAÇÃO

Nome: Rute Alexandra Santos Cruz

Endereço eletrónico: rutesantoscruz@hotmail.com

Número do Bilhete de Identidade: 13740295 3zz8

Título da dissertação: A Natureza Jurídica do Contrato de *Merchandising* de Marca

Orientadora: Profª Doutora Maria Miguel Carvalho

Ano de conclusão: 2014

Designação do Mestrado: Direito dos Contratos e da Empresa

Declaração:

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DISSERTAÇÃO (até um limite máximo de 15 páginas), APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE.

Universidade do Minho, 30 de outubro de 2014

Assinatura:

Aos meus pais,

Aos meus avós,

Ao Miguel,

Resumo

Na presente dissertação – com o tema: *A Natureza Jurídica do Contrato de Merchandising de Marca* - começamos por abordar a matéria do merchandising em geral e do merchandising de marcas em particular. Seguidamente, analisamos o regime jurídico do contrato de *merchandising* de marca, em ordem a determinar a sua natureza jurídica.

O contrato de *merchandising* de marca não se encontra expressamente regulado pelo ordenamento jurídico português. No âmbito do direito de marcas, o regime jurídico que, de uma forma mais próxima, regula esta matéria, é o respeitante aos contratos de licença de marca (art.32º e art.264º do CPI). Contudo, este regime apresenta-se incompleto, não oferecendo soluções a muitas questões da prática contratual, carecidas de resposta.

Acompanhamos a perspetiva que entende que o contrato de *merchandising* de marca encontra a sua natureza jurídica no contrato de locação, sendo um contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação.

O entendimento adotado fundamenta-se na ideia de que o regime jurídico aplicável deve determinar a natureza jurídica do contrato, assim como deve acontecer em relação à determinação da natureza jurídica de qualquer instituto jurídico. Constatamos que o regime jurídico, que mais hipóteses de aplicação prática apresenta, em relação ao contrato de *merchandising* de marca, é o previsto para o contrato de locação. Não obstante, o regime jurídico legalmente previsto para os contratos de licença de marca não deixará de lhe ser aplicável, sempre que se revele necessário. Contudo, tal aplicação far-se-á, não diretamente, mas com recurso à analogia.

Abstract

The following dissertation – entitled as: *The Legal Nature of the Trade Mark Merchandising Agreement* – firstly discusses merchandising in general and trade mark merchandising in particular. Secondly, it analyses the legal regime concerning the trade mark merchandising agreement, in order to determine its legal nature.

The trade mark merchandising agreement is not currently regulated by the Portuguese legal system in an explicit manner. In trade mark law, the legal regime that most closely regulates this subject is the one regulating the trade mark license agreement. (art.32º and art.264º in portuguese Industrial Property Code). However, this legal regime is frequently unable to find solutions to many contractual practice issues.

We follow the perspective in which the trade mark merchandising agreement finds its legal nature in lease agreement, being a modified mixed atypical type of lease agreement.

The thesis adopted is supported by the idea that the applicable legal regime must determine the legal nature of the agreement. We acknowledge that the legal regime which presents higher probability of practical applicability in what concerns to trade mark merchandising agreement, is the lease agreement legal regime. Nevertheless, the legal regime that legally regulates the trade mark license agreement will still be applied, even though by analogy, whenever necessary.

Índice

Resumo.....	V
Abstract.....	vii
Lista de Abreviaturas	xiii
Introdução	15
Parte I - O <i>MERCHANDISING</i> DE MARCAS	17
Capítulo I – O conceito de marca e as suas funções económicas e jurídica(s).....	17
Capítulo II - O <i>merchandising</i> e o contrato de <i>merchandising</i>	21
1. Definição de <i>merchandising</i>	21
1.1. A definição económica	21
1.2. A definição jurídica	22
2. Definição de contrato de <i>merchandising</i>	22
Capítulo III - As modalidades de <i>merchandising</i>	23
Capítulo IV - Perspetiva histórica do <i>merchandising</i>	26
Capítulo V - Importância do <i>merchandising</i>	28
1. Importância do <i>merchandising</i> na perspetiva do titular do bem - <i>merchandiser</i>	28
2. Importância do <i>merchandising</i> na perspetiva do terceiro - <i>merchandise</i>	30
Capítulo VI – O <i>merchandising</i> de marcas e algumas questões prévias e aspetos essenciais à sua existência.....	31
I - O <i>merchandising</i> de marcas	31
II - Algumas questões prévias e aspetos essenciais à existência do <i>merchandising</i> de marcas	32
1. O registo de marcas.....	32
2. Limites materiais e merceológicos do direito à marca	37
2.1. Limites materiais	37
2.2. Limites merceológicos: o princípio da especialidade da marca.....	38
3. A marca de prestígio	40
3.1. Tutela ultramerceológica das marcas de prestígio.....	41
3.1.1. A <i>ratio</i> da tutela ultramerceológica das marcas de prestígio.....	44
3.1.2. A tutela ultramerceológica das marcas de prestígio como condição de validade do contrato de <i>merchandising</i> de marcas	46
3.2. Inexistência de proteção ultramerceológica das marcas notórias.....	48
Capítulo VII - O contrato de <i>merchandising</i> de marca.....	50
1. Definição de <i>merchandising</i> de marca.....	50

2. Pressupostos essenciais para a celebração de um contrato de <i>merchandising</i> de marca	52
2.1. O relevo assumido pelo pressuposto que impõe que a marca tem de ser dotada de valor sugestivo, alcançado no âmbito da sua utilização primária	52
2.1.1. O objeto do contrato de <i>merchandising</i> de marca	52
2.1.2. O interesse do terceiro em beneficiar do valor sugestivo alcançado pela marca	53
2.1.3. A expansão da marca	54
2.2. A importância do pressuposto que impõe que o titular da marca detenha um direito de utilização exclusiva sobre a mesma, no âmbito da sua utilização primária	54
2.2.1. Relação entre direitos de propriedade industrial e concorrência desleal	56
2.3. A relevância da existência e do exercício do <i>ius prohibendi</i> detido pelo titular da marca sobre terceiros	59
2.3.1. (In)existência de fundamentos legais que sustentam o <i>ius prohibendi</i> do titular da marca sobre terceiros	61
3. O conteúdo do contrato de <i>merchandising</i> de marca	66
3.1. A forma	66
3.2. As partes	67
3.3. Identificação das partes e considerandos	67
3.4. O clausulado do contrato	68
3.5. Obrigações das partes	69
3.6. Outras cláusulas	74
Parte II – A NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DE <i>MERCHANDISING</i> DE MARCA	77
Título I - O regime jurídico dos contratos de <i>merchandising</i> de marca	77
Capítulo I – O regime jurídico mais próximo no âmbito do direito de marcas	77
1. O contrato de licença de marca	78
2. Aplicabilidade ao contrato de <i>merchandising</i> de marca do regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca	80
3. A incompletude do regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca	81
Capítulo II – O regime jurídico mais próximo fora do âmbito do direito de marcas	81
Título II – A natureza jurídica do contrato de <i>merchandising</i> de marca	84
Capítulo I - O contrato de <i>merchandising</i> de marca como contrato atípico	84
Subcapítulo I - contratos atípicos	84
1. (A)tipicidade legal e (a)tipicidade social	85
2. O contrato socialmente típico	87
2.1. O contrato de <i>merchandising</i> de marca como um contrato socialmente típico	88

3. Tipos e subtipos	89
4. Os índices do tipo	89
5. Contratos atípicos puros e mistos	91
6. Contratos mistos ou de tipo modificado	92
Capítulo II – A tese maioritária: o contrato de <i>merchandising</i> de marca encontra a sua natureza jurídica num contrato de licença de marca – perspectiva crítica	95
Capítulo III – A comparação entre o contrato de <i>merchandising</i> de marca e o contrato de licença de marca nos seus aspetos mais intrínsecos	99
1. O contrato de <i>merchandising</i> de marca e as marcas de prestígio – estas como único objeto passível de integrar aqueles	99
2. Afigura-se necessário registar a marca de prestígio para categorias de produtos/serviços diferentes, antes da celebração de um contrato de <i>merchandising</i> de marca?	102
3. Abertura à concorrência e maior competitividade entre as empresas	103
4. A obrigação do terceiro de usar a marca.....	104
5. A obrigação de controlo da qualidade dos produtos/serviços por parte do titular da marca	106
6. A responsabilidade civil do produtor no âmbito de um contrato de <i>merchandising</i> de marca... ..	108
7. A inexistência de exclusividade	109
8. Produtos/serviços iguais e produtos/serviços diferentes	111
9. Concluindo pela diferença	112
Capítulo IV - Figuras contratuais afins ao contrato de <i>merchandising</i> de marca	115
1. O contrato de licença de direitos intelectuais.....	116
2. O contrato de publicidade.....	117
3. O contrato de patrocínio publicitário	119
4. Atividades de propaganda	120
5. O contrato de distribuição comercial	121
6. O contrato de usufruto	123
7. O contrato de <i>franchising</i>	124
Capítulo V - A natureza jurídica do contrato de <i>merchandising</i> de marca: contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação	125
1. A natureza jurídica do direito de marca.....	125
2. O contrato de <i>merchandising</i> de marca como contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação	125
2.1. Natureza jurídica do contrato de licença de marca.....	126
2.2. Questões prévias à defesa do contrato de locação como natureza jurídica do contrato de <i>merchandising</i> de marca.....	129

2.3. O contrato de locação como natureza jurídica do contrato de <i>merchandising</i> de marca: contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação.....	130
2.4. As soluções apresentadas pelo regime jurídico previsto para o contrato de locação.....	132
2.6. Aplicação do regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca	135
2.7. O contrato de <i>merchandising</i> de marca como um contrato comercial.....	136
Conclusões	138
Bibliografia.....	145

Lista de Abreviaturas

Ac. - Acórdão

ADPIC - Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio

al. – Alínea

APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual

Art. – Artigo

CC – Código Civil

CCom – Código Comercial

Cfr. – Conferir/Confrontar

CPI - Código da Propriedade Industrial

CUP - Convenção de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial

DM - Diretiva de Marcas - Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas

EM da EU - Estados-Membros da União Europeia

IHMI - Instituto de Harmonização do Mercado Interno

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

MC – Marca comunitária

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

Pág. – Página

RMC - Regulamento de Marcas Comunitárias - Regulamento (CE) nº 207/2009, de 26 de Fevereiro de 2009

ss. – Seguintes

TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia

Vol. – Volume

Introdução

A escolha do tema da presente dissertação tem por fundamento, primeiramente, o interesse e a ânsia de conhecimento sobre as temáticas do *Direito da Propriedade Industrial*, por ser, indiscutivelmente, uma das mais interessantes e apaixonantes áreas do saber jurídico. Dentro deste ramo do Direito, optamos pela vertente dedicada às *Marcas*, por entendermos que a sua proteção e tutela jurídica são de extrema relevância jurídica e económica. Em resultado destas nossas preferências, foi selecionada a matéria do *Merchandising de Marcas*, em virtude da sua crescente relevância na prática contratual. Decidimos, em particular, dedicarmo-nos à realização de um estudo aprofundado sobre a *Natureza Jurídica do Contrato de Merchandising de Marca*, dado que esta se revela ser uma matéria que, de acordo com o nosso entendimento, ainda não encontra, entre a doutrina, uma resposta clara e livre de contrariedades. Neste sentido, pretendemos prestar o nosso melhor contributo para o esclarecimento desta matéria.

Na presente dissertação, propomo-nos investigar a verdadeira natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca, não sem antes abordarmos as matérias do *merchandising* em geral e do *merchandising* de marcas em particular, nomeadamente no que contende com a delimitação das suas várias modalidades, a sua perspetiva histórica e respetiva importância para cada uma das partes contratantes. No decorrer desta análise abordaremos, ainda, as questões prévias e os aspetos essenciais à existência do *merchandising* de marcas, entre os quais se encontram as matérias relacionadas com o registo de marcas, os limites conferidos pelo registo de marca, a marca de prestígio e a sua tutela ultramerceológica.

Posteriormente, analisaremos a temática relativa ao contrato de *merchandising* de marca e aos seus pressupostos essenciais. Em seguida, abordaremos o regime jurídico do contrato em causa, por se revelar de análise indispensável à posterior determinação da sua natureza jurídica.

Finalmente, avançaremos com uma proposta de resposta ao tema da presente dissertação, que por ora se começa a desenvolver.

Parte I - O *MERCHANDISING* DE MARCAS

Capítulo I – O conceito de marca e as suas funções económicas e jurídica(s)

Primeiramente, importa começar por atentar na referência que é feita à marca, pelo Código da Propriedade Industrial (CPI)¹, no seu art.222º, dispondo que a mesma “...*pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.*”².

A marca desempenha funções económicas e jurídica(s), sendo esta(s) última(s) distinta(s) daquelas, uma vez que “...*uma coisa é apreciar as utilidades ou vantagens decorrentes do uso ou da existência destes sinais e outra coisa é determinar quais são, de entre os diversos efeitos imputáveis às marcas, aqueles que a lei protege e salvaguarda.*”³

¹ O Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 05/03, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 46/2011, de 24/06.

² Em resultado da transposição da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (versão codificada, que revogou a Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988), (adiante somente designada por Diretiva de Marcas ou DM), que no seu art.2º dispõe o seguinte: “*Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.*” O mesmo se encontra disposto no art.4º do Regulamento (CE) nº 207/2009, de 26 de Fevereiro de 2009 (versão codificada que revogou o Regulamento n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993), sobre a marca comunitária, (adiante somente designado de Regulamento de Marcas Comunitárias ou RMC), relativamente aos sinais suscetíveis de constituir uma marca comunitária.

Salientamos que a necessidade de representação gráfica possui relevância única e exclusivamente para efeitos de registo, uma vez que, conceitualmente, é apenas necessário que a marca possua capacidade distintiva. Inclusive, nas recentes Propostas de alteração da Diretiva de Marcas e do Regulamento de Marcas Comunitárias, supra identificados, apresentadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, acessíveis em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:PT:PDF>; e <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0161:FIN:PT:PDF> respetivamente, desaparece o requisito de “*representação gráfica*”, dispondo o art.3º da Proposta de alteração da DM (correspondente ao art.2º da DM ainda em vigor) que “*Podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, cores enquanto tais, a forma do produto ou da respectiva embalagem ou sons, na condição de que tais sinais: a) sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; b) possam ser representados de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar o objecto preciso da protecção conferida ao seu titular.*” O art.4º da Proposta de alteração do RMC dispõe, igualmente, neste mesmo sentido.

³ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito industrial – Noções fundamentais*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, pág.141.

Entre as funções económicas da marca encontramos a função distintiva, a função de garantia ou de qualidade e a função publicitária.

A marca desempenha uma função distintiva, uma vez que, assim como referência PEDRO SOUSA E SILVA⁴ constitui um instrumento de “...*diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, permitindo uma associação, na mente do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou serviço e as diversas características que lhe atribui.*” É o sinal distintivo, de entre os vários utilizados pelas empresas na sua atividade comercial, que mais contribui para a atração de clientela⁵, sendo, por isso, um elemento fundamental de extrema importância no âmbito da concorrência económica, entre as várias empresas existentes no mercado.

A marca serve os interesses do seu titular, ao permitir-lhe a utilização desta, como um elemento distintivo dos seus produtos e/ou serviços no mercado, diferenciando-o dos demais e contribuindo para a salvaguarda da sua posição no quadro da concorrência, servindo simultaneamente os interesses do público consumidor.

Quanto à função de garantia ou de qualidade, esta significa que a marca tem ainda como objetivo, assegurar um determinado nível de qualidade, que está associado aos produtos e/ou serviços que com ela são marcados. Desta forma, esta função permite ao consumidor ter confiança nos produtos nos quais é aposta uma determinada marca, ou nos serviços prestados, que com ela se identificam. Os mesmos têm um certo nível de qualidade, que o próprio consumidor se vai lembrando e associando àqueles produtos e/ou serviços.

No que respeita à função publicitária, LUÍS COUTO GONÇALVES⁶ assinala que a mesma se refere ao “...*especial magnetismo ou força sugestiva que algumas marcas, por força de técnicas publicitárias e de marketing, exercem sobre o consumidor.*”

Verifica-se, assim, que a marca possui várias e importantes funções essencialmente económicas. Contudo, assim como expõe PEDRO SOUSA E SILVA⁷ “...*a proteção legalmente dispensada às marcas não garante a fruição de todas as potenciais vantagens económicas decorrentes da sua utilização.*”

⁴ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.141.

⁵ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 2ªed., vol.I, Coimbra, Almedina, 2005, pág.152, refere que “...*a marca, enquanto conjunto de referências, constitui um elemento de atracção de clientela, que representa um valor económico, pela redução dos custos de identificação que permite.*”; no mesmo sentido, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.141.

⁶ LUÍS COUTO GONÇALVES, «Função da marca» in *Direito Industrial – APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual*, Vol.II, Coimbra, Almedina, 2002, pág.108.

⁷ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.141.

Reportamo-nos agora à(s) função(ões) jurídica(s) da marca. O mesmo autor⁸ salienta que “...a função jurídica essencial da marca é a de indicar a proveniência dos produtos ou serviços.”

A doutrina maioritária refere-se ao conceito de marca, salientando a essencialidade da função distintiva⁹ que a mesma desempenha e que, de entre as várias funções que assume, é aquela que, verdadeiramente, acolhe reconhecimento e tutela jurídica¹⁰.

Como LUÍS COUTO GONÇALVES refere¹¹, a função distintiva da marca pretende assegurar que um determinado produto ou serviço, em que é aposta uma determinada marca, é proveniente de uma certa empresa existente no mercado, ou de uma outra empresa que com esta possua elementos razoavelmente significativos da existência de uma relação de continuidade. Ou ainda, de uma empresa que mantenha, com a primeira, relações provenientes de vínculos contratuais estabelecidos entre ambas e/ou vínculos de natureza económico-financeira¹².

⁸ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.142.

⁹ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função da marca*, cit., pág.103, refere que “A marca serve para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.” Em convergência, ANTÓNIO CÔRTE REAL CRUZ, em «O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio», in *Direito Industrial - APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual*, vol. I, Coimbra, Almedina, 2001, pág.81 enuncia que “A marca é...definida...como um sinal que tem aptidão para diferenciar os produtos ou serviços, distinguindo-os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a identificação ou individualização das diversas prestações, produtos ou serviços, no mercado.” Neste mesmo sentido, refere ainda PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.142, que a “...função jurídica essencial da marca é a de indicar a proveniência dos produtos ou serviços.” Sobre o mesmo tema, encontramos ainda as definições de JORGE OTAMENDI, “*Derecho de Marcas*”, 5ª ed., Buenos Aires, Lexis-Nexis, Abeledo-Perrot, 2003, pág.7; de JOHN ADAMS, *Merchandising Intellectual Property*, London, Butterworths, 1987, pág.17; de ADRIANO VANZETTI /VINCENZO DI CATALDO, *Manuale Di Diritto Industriale*, 6ªed., Milano, Giuffrè Editore, S.A., 2009, págs.146 e 147.

¹⁰ A título meramente exemplificativo, assim entende LUÍS COUTO GONÇALVES, «Merchandising de marcas», in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Homenaje al Profesor Carlos Fernández-Nóvoa*, Tomo XX, 1999, Madrid, Barcelona, Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales, S.A., 2000, pág.102, quando refere que “...defendemos que, face ao actual direito de marcas português, se continua a justificar que a função distintiva seja considerada a função estruturante do sistema. Observa-se um reforço nítido da função publicitária, mas não o suficiente para afastar a predominância da função distintiva.”; também ADRIANO VANZETTI/VINCENZO DI CATALDO, *Manuale Di...*, cit., pág.150, mencionam que “A conclusão destas considerações foi a atribuição indiscriminada à marca, a todas as marcas, da função de indicação de proveniência como única função juridicamente tutelada.”

¹¹ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função da marca*, cit., pág.104.

¹² Servem de exemplo os contratos de licença de marca, frequentemente celebrados entre empresas.

A este propósito, relativamente à associação efetuada entre uma determinada marca e uma determinada empresa, pergunta-se ainda se existirá uma coincidência no que respeita à qualidade dos intervenientes, enquanto titular da marca e titular da empresa. Respondendo-se, na maioria dos casos, que sim. Mas não será necessariamente assim, uma vez que o titular da empresa, de onde é proveniente um determinado produto ou serviço, muitas vezes não é o titular da marca, que apõe nos produtos produzidos ou serviços prestados pela sua empresa, de acordo com o exposto por LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função da marca*, cit., pág.105. Também assim é entendido por LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, «A função da marca e o princípio da especialidade», in *Direito Industrial - APDI – Associação*

No que respeita à função de garantia ou de qualidade, concetualmente, esta assume-se apenas como sendo uma função derivada da função distintiva da marca, e não como uma função autónoma. Como explicita LUÍS COUTO GONÇALVES¹³ “*A marca não garante, directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante indirectamente essa qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa.*”

Relativamente à função publicitária, PEDRO SOUSA E SILVA cita PAUL DEMARET¹⁴ que, já na década de 1970, entendia que “*...este efeito de publicidade é uma consequência da função de indicação de proveniência.*” Contudo, PEDRO SOUSA E SILVA¹⁵ recorda que aquele autor “*...ressalvava certas situações em que a marca desempenha uma função publicitária sem que tal se relacione com a indicação de proveniência, nomeadamente quando se trate de um sinal com um poder atractivo ou sugestivo próprio ou provocado pela promoção feita em seu redor.*” Como mais adiante veremos ser o caso das marcas de prestígio, cuja especial proteção que lhes é conferida visa salvaguardar o seu valor comercial e a capacidade atrativa que por elas é exercida, junto do público consumidor.

Neste sentido PEDRO SOUSA E SILVA¹⁶ salienta, a título excecional, que “*...no que respeita ao universo das marcas de prestígio...além da função indicativa, também a função publicitária ou reclamística goza de tutela jurídica autónoma na nossa ordem jurídica, permitindo-se que os*

Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2005, pág.486, onde defende que “*...a marca já não é garantia certificativa de que o produto ou o serviço marcado provém de uma única e mesma fonte produtiva. Realidades como a transmissão autónoma da marca, o contrato de licença de exploração de marca ou a marca de grupo, colocaram em causa, o conteúdo do entendimento clássico originário sobre a função distintiva da marca. Os próprios autores do entendimento clássico compreenderam essa situação, procurando redimensionar o mesmo, no sentido de compatibilizar com as novas realidades, tentando englobar na noção de fonte produtiva, não só a empresa de origem, mas toda a empresa, que com aquela, mantivesse um qualquer vínculo jurídico.*” São muitas as razões e os interesses económicos que podem levar a que essa falta de coincidência, entre titular de uma determinada empresa e titular da marca, que é aposta nos produtos produzidos ou serviços prestados por essa empresa, venha a verificar-se, de que são exemplo os contratos de *merchandising* de marca e os contratos de licença de marca. Em PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.142, encontra-se o mesmo entendimento, quando o autor refere a existência de um “*...significado amplo de procedência empresarial, considerando-se que têm uma única origem todos os produtos que hajam sido fabricados sob o controle comum de uma mesma entidade, ainda que no âmbito de um grupo de empresas ou ao abrigo de contratos de licença.*” A função distintiva da marca não tem necessariamente de garantir uma determinada origem empresarial, querendo alcançar, apenas, o significado de garantia de uma origem pessoal, de acordo com o enunciado por LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função da marca*, cit., pág.105 e 111, e LUÍS COUTO GONÇALVES, *Merchandising de marcas*, cit., pág.104.

¹³ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função da marca*, cit., pág.112. A mesma ideia é defendida por PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.144 a 146.

¹⁴ PAUL DEMARET, *Circulation des Produits et Loi Uniforme BENELUX sur les Marques*, Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1972, pág.532 e 533, citado por PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.146.

¹⁵ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.146.

¹⁶ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.147.

respectivos titulares invoquem os seus direitos privativos contra as práticas que ponham em causa esta função, designadamente contra o uso da marca, por terceiros, em produtos ou serviços sem afinidade.” Ressalvada esta exceção, o autor sustenta que apenas a função distintiva é tutelada pela nossa ordem jurídica, defendendo que as demais funções desempenhadas pela marca apenas beneficiam de uma proteção reflexa.

LUÍS COUTO GONÇALVES, por sua vez, entende a função publicitária como sendo uma função complementar da função distintiva, e não autónoma desta, que na sua opinião continua a assumir-se como “...*única função jurídica essencial e autónoma da marca.*”¹⁷ referindo que “*A marca, em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala.*”¹⁸

Acompanhamos a posição defendida por LUÍS COUTO GONÇALVES, entendendo que nem mesmo no que respeita às marcas de prestígio, a função publicitária beneficia de uma tutela jurídica autónoma, revelando-se ser uma função complementar da função distintiva.

Capítulo II - O *merchandising* e o contrato de *merchandising*

1. Definição de *merchandising*

1.1. A definição económica

Iniciamos o presente capítulo com a definição de “*merchandising*”. Atente-se que o “*merchandising*” é definido de forma distinta, na abordagem económica e na abordagem jurídica desta realidade. De acordo com a noção económica, *merchandising* define-se como sendo um “...*conjunto dos estudos e das técnicas de aplicação utilizados, separada ou conjuntamente, pelos distribuidores e pelos produtores com vista a aumentar a rentabilidade do local de venda e o escoamento dos produtos, através de uma adaptação permanente dos aprovisionamentos às necessidades dos mercados e da apresentação apropriada das mercadorias.*”¹⁹.

¹⁷ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função da marca, cit.*, pág.111.

¹⁸ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função da marca, cit.*, pág.112.

¹⁹ De acordo com MASSON/A. WELLOF, *Que é o merchandising?*, Edições Cetop, 1991, citados por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas (A Comercialização do valor sugestivo das Marcas)*, Coimbra, Almedina, 2003, pág.13; no mesmo sentido, mas apresentando definições menos completas, encontramos também SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising y Propiedad Intelectual*, Madrid, Editorial Reus, S.A., 2001, pág.33 e 35; e ILARIA MAGNI, *Merchandising e Sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine*, Via Altichiero, II, Verona, Itália, Casa Editrice Dott Antonio Milani, Grafiche Fiorini, 2002 pág.3.

1.2. A definição jurídica

A análise da noção jurídica de *merchandising* revela que, em sentido amplo, a mesma corresponde “...à actividade de exploração comercial do valor publicitário ou atractivo de uma coisa incorpórea (objecto da propriedade autoral ou industrial) ou de um bem de personalidade (direito ao nome e à imagem)²⁰, pela qual o titular do bem concede a outrem a sua utilização como sinal distintivo de produtos ou serviços ou como elemento integrante do produto ou do respectivo continente, com objectivo promocional.”²¹, dirigido à venda de produtos ou serviços.

Assim sendo, observamos que a noção jurídica de *merchandising* é menos ampla do que a noção económica.

O aproveitamento do valor comercial pode ser efetuado através de distintos mecanismos contratuais, dependendo do fim, ou neste caso, do tipo de aproveitamento do valor comercial, que se pretende efetuar. “Se o efeito for essencialmente publicitário temos uma modalidade de contrato publicitário; se o efeito for de índole ornamental temos um contrato atípico de autorização para a utilização de um direito de autor, de um direito de personalidade ou de um direito de propriedade industrial; se o efeito for distintivo de produtos ou serviços temos um contrato (industrial) de *merchandising*.”²²

2. Definição de contrato de *merchandising*

Passamos então a referir o que se entende por contrato de *merchandising*. Trata-se de um contrato pelo qual o titular de um determinado direito de autor (nomeadamente, de um direito sobre personagens de fantasia muito conhecidas pelo público), de um direito de

²⁰ LUÍS COUTO GONÇALVES, «Contrato de *merchandising*», in *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011, pág.527, em nota de rodapé, referência que o autor “C. SCHERTZ, *Merchandising*, Verlag C.H. Beck, Munchen, 1997, p.4 e ss entende que o *merchandising* comporta três grandes tipos de aproveitamento. Um, a que chama *Kunstlermerchandising*, em que o bem faz parte integrante do produto e se destina a ser o seu principal factor de apreciação; um segundo, cuja finalidade é o da identificação do produto; um terceiro, com finalidade publicitária ou de promoção de vendas.”

²¹ De acordo com LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, Coimbra, Almedina, 1999, pág.231; MAURIZIO IRRERA, *Concessione di Vendita, Merchandising, Catering*, Milano, Giuffrè Editore, 1993, pág.119, menciona a definição de *merchandising* apresentada por PAOLO AUTERI, *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising*, in: *CI, quinto anno, 2, 1989, pág.511.*, onde este autor refere que o *merchandising* “...consiste na exploração do valor sugestivo adquirido pelo nome, figura ou marca ou conjunto de marcas graças à sua utilização no âmbito de uma certa atividade permitindo a sua utilização para promover a venda de produtos ou serviços não relacionados com a atividade na qual o nome, figura ou marca foram originalmente, e onde são principalmente, usados.”

²² LUÍS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising*, cit., pág.528.

personalidade (nomeadamente, nome e/ou imagem de uma pessoa famosa do mundo do espetáculo, desportivo, da moda, das artes, do cinema, da televisão, etc.), ou de um direito de propriedade industrial, nomeadamente, - por ser o direito de propriedade industrial com maior relevância²³ para esta matéria -, de um direito sobre uma determinada marca, confere uma autorização a uma terceira pessoa, normalmente a título oneroso, para que esta última o possa utilizar, temporariamente, para distinguir os produtos e/ou serviços que produz e/ou presta, possibilitando-lhe a utilização e exploração comercial de um bem dotado de um elevado valor sugestivo. Salienta-se que, no caso de se tratar, especificamente, de um contrato de *merchandising* de marca, os produtos e/ou serviços do terceiro, que este visa distinguir, têm necessariamente de ser diferentes, daqueles que são produzidos e/ou prestados pelo titular da marca.

Para além destes direitos sobre os bens que acabamos de explicitar, admitimos, ainda, a existência de hipóteses residuais de *merchandising* (relacionadas, por exemplo, com designações e símbolos de instituições universitárias), que também são objeto de contratos de *merchandising*.

O valor sugestivo, também designado, segundo a terminologia anglo-saxónica, de “*goodwill*”, tem a sua origem, entre muitos fatores, sobretudo na boa reputação e no prestígio alcançados pelo bem, no desenrolar da sua atividade/utilização primária, que dotou esse mesmo bem de uma enorme capacidade atrativa.²⁴

Capítulo III - As modalidades de *merchandising*

Chegados a este ponto, percebemos que são várias as modalidades de *merchandising* existentes²⁵, as quais se encontram diretamente relacionadas com a natureza do bem e que,

²³ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising, cit.*, pág.528, salienta que “...mais importa...de entre os direitos de propriedade industrial, no âmbito da utilização primária, iremos enfatizar o direito de marca por ser, inquestionavelmente, o mais relevante, jurídica e economicamente.”

²⁴ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.29, define a “utilização primária” como “...actividades (utilização primária) em que o bem adquiriu este valor que o torna atractivo para futuras utilizações, por outras pessoas, em áreas diferentes.” Quando menciona “este valor”, refere-se ao valor sugestivo/atrativo, alcançado por um bem. M. AREÁN LALÍN «En torno a la función publicitaria de la marca», in *ADI* 8 (1982), pág.70, referencia que “...pode definir-se o goodwill como “a boa fama ou reputação de que gozam entre os consumidores os produtos ou serviços diferenciados através de uma marca, de uma criação intelectual, da imagem, do nome ou da voz de uma pessoa.”, citado por SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.69.

²⁵ Por mera curiosidade se indica que a primeira classificação das diferentes modalidades foi avançada por “...BATTERSBY, G J./GRIMES, C. W.”, «The protection of merchandising properties», in *TMR*, Vol.69, pág.431 e ss., onde estes autores distinguiam “...quatro modalidades...em função de qual fosse o valor especificamente

como vimos, poderá ser um direito de autor, um direito de personalidade ou um direito de propriedade industrial, no âmbito da sua utilização primária. Identificam-se três modalidades principais de *merchandising*:

- a) O *character merchandising*, ou *merchandising* de direitos de autor, nomeadamente de direitos sobre uma personagem de fantasia, com origem na literatura, na televisão, no cinema, no teatro, na rádio, na internet, nos jogos eletrónicos e informáticos, etc., muito facilmente reconhecidas pelo público em geral; e que se concretiza na autorização conferida a um terceiro, pelo titular destes direitos, para que aquele as utilize com a finalidade de promover a venda dos seus produtos e/ou a prestação dos seus serviços, que não se encontram relacionados com a atividade do titular dos respetivos direitos de autor;²⁶
- b) O *personality merchandising*, ou *merchandising* de direitos de personalidade, nomeadamente do direito ao nome e/ou à imagem de pessoas célebres e/ou famosas, distintas ou conhecidas do mundo do espetáculo, do cinema, do teatro, da televisão, da música, da moda, do desporto, da política, da ciência, da informática, das artes, etc.; e que se concretiza através da autorização conferida a um terceiro, pelo titular dos respetivos direitos de personalidade, para que aquele possa utilizar o seu nome e/ou imagem, associada/associados a determinados produtos e/ou serviços, com o principal objetivo de incrementar a promoção das suas vendas;²⁷

*transmitido pelo direito licenciado e de como este afetasse a procura dos consumidores. a) Popular properties ou licença de valores populares; b) Status Properties ou licença de valores de qualidade y prestigio; c) Personification Properties ou licença de valores de estilo; d) Ornamentation Properties ou licença de valores meramente decorativos.”, assim como indica A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising, Contrato de Reclamo Mercantil*, Pamplona, Editorial Aranzadi, S.A., 1999, pág.47 e ss.; e SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising... cit.*, pág.72., faz referência à classificação utilizada por ALDO FRIGNANI, «I problema giuridici del merchandising», in *RDI*, anno XXXVII, 1988, I, pág.34 e 35, que nos falava em *Status properties*, *Personification Properties* e *Popular Properties*.*

²⁶ SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising... cit.*, pág.48, refere que a definição apresentada por instituições de carácter internacional, nomeadamente, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) reflete que “*Character merchandising pode ser definido como adaptação ou exploração secundária, pelo criador de uma personagem de fantasia ou por uma pessoa ou por alguma(s) terceira(s) parte(s) autorizadas, das características essenciais da personalidade (como o nome, imagem ou aparência) de uma personagem em relação a vários bens e/ou serviços com vista à criação nos potenciais clientes de um desejo de adquirir aqueles bens e/ou a usar aqueles serviços por causa da afinidade dos clientes com aquela personagem*”; SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising... cit.*, pág.73, define-o quando expõe que “*Character merchandising. Neste caso a obra do intelecto conhecida por todos, pelo público em geral, está associada a bens ou serviços de um terceiro.*”

²⁷ SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising... cit.*, pág.74, baseando-se nas definições apresentadas pela OMPI, menciona que “*Personality merchandising. Consiste na cessão do uso da imagem, do nome ou da voz de uma pessoa física conhecida, com grande poder promocional, para passar a estar associada a produtos ou serviços*

- c) O *corporate merchandising*, ou *merchandising* de sinais distintivos de empresas e de produtos ou serviços, pretendendo beneficiar da reputação gerada e reconhecida por aqueles, entre o público consumidor - de entre os quais iremos destacar o *merchandising* de direitos sobre marcas, atendendo à cada vez maior relevância económica e jurídica dos contratos de *merchandising* que incidem sobre estas, fenómeno este mais concretamente designado por *trade mark merchandising*, que em concreto pretende beneficiar do valor económico e sugestivo, associado a determinadas marcas (que mais adiante se explicitará que correspondem a marcas prestigiadas), e que se concretiza pela autorização conferida pelo respetivo titular da marca a um terceiro, para que este a possa utilizar para distinguir os seus próprios produtos e/ou serviços, sempre com o objetivo último de incrementar a sua venda.²⁸

O contrato a que nos reportamos ao longo da presente dissertação – o contrato de *merchandising* de marca - integra esta última classificação de *trade mark merchandising*, que se caracteriza, como acabamos de expor, como uma subclassificação de *corporate merchandising*.

Para além destas três modalidades essenciais, admitimos, ainda, como já referimos, a existência de uma quarta modalidade, designada por *residual merchandising*, destinada a abarcar as demais situações de *merchandising*, que não se enquadram nas classificações das modalidades supra referidas, e que corresponde a hipóteses residuais de *merchandising* (relacionadas, por exemplo, com designações e símbolos de instituições universitárias)²⁹.

Todas as modalidades de *merchandising* apresentam em comum três aspetos essenciais à sua definição³⁰, nomeadamente:

que nada têm a ver com o direito explorado.”; também definido por ILARIA MAGNI, *Merchandising e Sponsorizzazione...*, cit. pág.6.

²⁸ SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.73, a este propósito salienta que “*Corporate merchandising. Neste caso, a faculdade ou direito concedido consiste no uso de uma marca de renome e prestígio para...produtos ou serviços que pouca ou nenhuma relação têm com a mesma, mas que, no entanto, dado o goodwill de que goza, ostenta um grande poder de atração e de sedução entre os consumidores.*”; também definido por ILARIA MAGNI, *Merchandising e Sponsorizzazione...*, cit., pág.6.

²⁹ MARCO RICOLFI, «Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi», in *130 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, Giuffrè Editore, 1991, pág.52, refere-se às hipóteses residuais de merchandising como sendo “*...todos os casos possíveis de utilização autorizada de sinais, que tenham adquirido notoriedade numa determinada área, para promover produtos ou serviços de uma área diferente daquela e que não se integrem em nenhum dos tipos de merchandising abordados*”; mais adiante, na pág.53, menciona que a “*...afirmação...da atividade de exploração comercial dos nomes, emblemas e símbolos desportivos e académicos, a fim de promover a venda de bens, em um período relativamente recente...*”, ao que acrescenta, na pág.54, que “*...emblemas académicos...emblemas de associações desportivas. Um e o outro sinal, de facto, parecem mobilizar sectores significativos do público com um formidável incentivo para a aquisição...*”.

³⁰ Esta ideia é avançada por LUÍS COUTO GONÇALVES, *Merchandising de marcas*, cit., pág.95.

- a) Um causal: que se encontra na origem do surgimento, numa terceira pessoa, de um interesse em utilizar o mesmo bem (pertencente e utilizado pelo respetivo titular), no âmbito da sua atividade, e que se baseia no reconhecimento, no sucesso, na fama e no prestígio alcançados pelo bem, no âmbito da sua atividade/utilização primária;
- b) Um formal: o contrato pelo qual o terceiro interessado na utilização do bem passa a estar autorizado a utilizar esse mesmo bem, no âmbito da sua própria atividade; e
- c) Um finalístico: destinado a promover e incentivar a venda dos produtos e/ou serviços produzidos e/ou prestados, no âmbito da atividade desenvolvida pelo terceiro interessado na utilização do bem.

Capítulo IV - Perspetiva histórica do *merchandising*

O *merchandising* é de origem anglo-saxónica.³¹ Os primeiros indícios do seu aparecimento ocorreram sob a modalidade que hoje designamos de *personality merchandising*. Sendo, saliente-se, apenas breves indícios. Referimo-nos aos primeiros sinais da sua evidenciação mais concreta em 1913, quando o presidente dos EUA, THEODORE ROOSEVELT, autorizou a utilização do diminutivo do seu nome (“*Teddy*”) no âmbito da comercialização de ursos de peluche, em troca de uma contrapartida pecuniária.”³²

Contudo, é no decorrer da segunda metade da década de 10 e de toda a década de 20 do século passado, que este fenómeno surge dotado de uma dimensão considerável. Assume relevância com as primeiras negociações passíveis de integrar a caracterização da modalidade de *character merchandising*, esta sim, entendida como a primeira modalidade de *merchandising* a surgir em grande escala. SUSANA NAVAS NAVARRO³³ recorda que “*Em 1914, se comercializam as personagens de Alice no País das Maravilhas e de Oswald-The Lucky Rabbit. Em 1919, de Felix O gato; em 1923, de Peter Pan; em 1929, de Popeye; em 1934, do Elefante Baber; em 1937,*

³¹ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.19, menciona a origem nos EUA. GREGORY J. BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, “*The Law of Merchandise and Character Licensing*”, New York, Clark Boardman Callaghan, 1996, pág. 1-5, salientam que “...em 1770, duas senhoras da nobreza inglesa autorizaram o uso dos seus nomes associados a uma linha de produtos cosméticos faciais, em troca de uma quantia pecuniária baseada nas vendas daqueles produtos...”.

³² De acordo com MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.17; e SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.56.

³³ SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.56 e 57, baseando-se em dados recolhidos por ALSO. H. E. RUIJSENAARS, *Character Merchandising, eine rechtsvergleichende Untersuchung zum Schutz der Vermarktung fiktiver Figuren*, diss., Munich, 1997, pág.59; assim como também se encontra referenciado por GREGORY J. BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, *The Law of Merchandise...*, cit, pág. 1-7; para mais exemplos, remetemos ainda para ILARIA MAGNI, *Merchandising e Sponsorizzazione...*, cit., pág.7 e 8.

de Tom & Jerry... No entanto, a verdadeira eclosão do merchandising chegou com a Companhia Walt Disney e a sua conhecida personagem Mickey Mouse, no ano de 1932, se bem que a personagem já se havia introduzido no mercado em 1928.”

O *personality merchandising* proliferou ao longo do decorrer do século XX, de que é exemplo a circunstância de, em 1934, terem sido comercializadas bonecas “...com a imagem e traços de SHIRLEY TEMPLE; e em 1938, com a imagem de ROY ROGERS.”³⁴

O *merchandising* apresenta-se com a dimensão que hoje lhe reconhecemos, a partir da década de 1970, sob a modalidade de *character merchandising*, associado ao fenómeno da criação cinematográfica denominada por “Guerra das Estrelas”.³⁵

Dado o exposto, constatamos que o *merchandising* ganhou vida e se tornou efetivo e rentável, primeiramente, sob a modalidade de *character merchandising*, tendo-se assistido, também, a uma crescente afirmação do *personality merchandising*.

Só posteriormente surgiu a modalidade de *corporate merchandising*, diretamente relacionada com os sinais distintivos das empresas, sobretudo com o valor económico alcançado por determinadas marcas, nomeadamente por marcas de prestígio, originando o fenómeno designado por *merchandising* de marcas (*trade mark merchandising*)³⁶.

Importa ainda salientar que, inicialmente, o *merchandising* caracterizava-se por ser carregado por produtos de baixo valor, utilizados como “...produtos-impulso...”³⁷. Contrariamente, na atualidade, os produtos através dos quais opera revelam-se cada vez mais associados a uma imagem de prestígio e de classe.

Atualmente, o *merchandising* assume-se como uma realidade manifesta à escala mundial.

³⁴ GREGORY J. BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, *The Law of Merchandise...*, cit., pág. 1-8, referem que “...nos anos 70 criadores de moda – Dior, Yves Saint Laurent, Gucci, Vuitton, entre outros – começaram a comercializar os seus nomes para objetos colaterais à esfera das suas atividades.”

³⁵ De acordo com MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.17.

³⁶ Neste sentido, MAURIZIO IRRERA, *Concessione di Vendita...*, cit., pág.117, refere que “A figura negocial em exame se afirma nos EUA no fim dos anos trinta, primeiro em relação a personagens imaginárias, em seguida, no que diz respeito ao nome e à imagem de pessoas famosas, e, finalmente, e especialmente, no que diz respeito às marcas...”; GREGORY J. BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, *The Law of Merchandise...*, cit., pág. 1-2, mencionam que “Em 1998, a revista *Licence!* publicou o nome das cinco primeiras firmas que lideravam este setor do merchandising: Coca-Cola, Harley-Davidson, Caterpillar, Martha Stewart y Jeep.”; a atual lista das atuais marcas prestigiadas encontra-se acessível em <http://www.forbes.com/powerful-brands/list/> e em http://brandirectory.com/league_tables/table/global-500-2014. Mais vocacionado para a realidade nacional o site <http://superbrands.sapo.pt/marcas> informa quais as marcas mais prestigiadas.

³⁷ GREGORY J. BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, *The Law of Merchandise...*, cit., pág. 1-2.

Capítulo V - Importância do *merchandising*

Na atualidade, é inegável a grande relevância económica e a consequente importância da intervenção da regulamentação jurídica do *merchandising*. Este relevo atingiu uma enorme dimensão, que fez com que o *merchandising*, na vida empresarial, deixasse de ser um mero elemento acessório e passasse a ser um elemento fundamental, para a rentabilidade e sustentabilidade dos negócios e das vendas de variadíssimos bens e serviços. Esta posição, assumida pelo *merchandising*, atinge tamanha pertinência que, num número muito significativo de casos, as contrapartidas financeiras obtidas pelo titular do bem, através da celebração de um contrato de *merchandising*, chegam a igualar, ou, por numerosas vezes, a superar as quantias obtidas a título de lucro, decorrente da atividade por este desenvolvida.³⁸

São numerosas as razões, sobretudo económicas, que se encontram na origem da celebração de contratos de *merchandising* entre as partes interessadas.

1. Importância do *merchandising* na perspetiva do titular do bem - *merchandiser*

Analisando o interesse do *merchandiser*, referimos que o mesmo está principalmente empenhado em obter uma tanto maior quanto possível rentabilidade económica do seu bem (seja ele um direito de autor sobre uma personagem de fantasia, seja um direito de personalidade, nomeadamente, um direito sobre o seu nome e/ou imagem, seja um direito de propriedade industrial, destacando-se, entre estes, um direito sobre uma marca, em virtude da maior importância assumida, por estes, para a presente abordagem). É este interesse em rentabilizar ao máximo o seu bem, procurando conseguir obter todo e qualquer valor adicional, para o qual o *merchandising* contribui, que incentiva o titular do bem a autorizar uma terceira pessoa a utilizar esse mesmo bem para distinguir os seus próprios produtos e/ou serviços (desde que integrantes de um sector de atividade distinto daquele em que atua o titular do bem). Pergunta-se de que forma é que o *merchandising* contribui para possibilitar a existência de um

³⁸ A este propósito, A. J. MARTÍN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.32, refere “Os programas de licença de *merchandising* deixam de ser um elemento acessório e passam a assumir um especial protagonismo na viabilidade económica de muitos projetos empresariais, já que, em muitos casos, os proveitos obtidos mediante estes contratos igualam e inclusive superam os derivados da atividade principal do empresário.”; LUÍS COUTO GONÇALVES, *Merchandising de marcas*, cit., pág.96, destaca ainda que “As profundas alterações tecnológicas, económicas e sociológicas que se verificaram nas três últimas décadas criaram as condições necessárias para a sua crescente importância comercial. O *merchandising* apresenta-se como um produto lógico da sociedade de consumo e da informação em que vivemos. O valor que a imagem reveste nos nossos dias é um aspecto determinante para se perceber o sucesso do *merchandising*, cujo êxito é directamente proporcional à eficácia dos meios publicitários do bem comercializável.”

valor adicional? A contribuição do *merchandising*, para que o bem consiga obter a maior rentabilidade possível, poderá advir, quer da contrapartida financeira entregue pelo terceiro ao titular do bem (através da celebração de um contrato de *merchandising*, em que em troca da possibilidade daquele terceiro passar a estar autorizado a utilizar um bem, que é detido em exclusivo pelo respetivo titular, normalmente, aquele entrega a este último uma contrapartida pecuniária), quer pela via do denominado “retorno-publicitário”. Este último alcança tamanha importância que, não raras vezes, o titular do bem não opta pela existência de uma contrapartida financeira, optando, em alternativa, por beneficiar apenas dessa “contrapartida publicitária”.

Outros interesses são, ainda, passíveis de ser identificados na esfera do titular do bem, concretamente quando o bem em relação ao qual detém a respetiva titularidade é um direito de propriedade industrial, nomeadamente um direito sobre uma marca. Nesta circunstância, para além das principais razões supra referidas, que despertam o interesse do titular, importa referir que o *merchandising* possibilita ainda “a) Um modo por parte do licenciante de converter um ramo de produtos cuja exploração direta não lhe seria rentável numa via de produtos licenciados; b) Um meio de comprovar as possibilidades de êxito de um novo produto no mercado; c) Uma rápida penetração da sua imagem em novos mercados nacionais ou estrangeiros; d) Uma rápida amortização dos investimentos realizados em técnicas promocionais tradicionais.”³⁹, entre muitas outras vantagens.

³⁹ A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.39; no mesmo sentido GREGORY J. BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, *The Law of Merchandise...*, cit., pág. 1-5, enunciam tratar-se de “...um meio para testar uma nova área de produtos; a penetração rápida em novas áreas de mercado de consumidores; uma integração célere nos mercados estrangeiros (...)”. Saliencia-se desde já, que são distintos os interesses do licenciante no âmbito de um contrato de licença de marca, e a este propósito remetemos para ALBERTO CASADO CERVIÑO, «La licencia de la marca comunitaria», in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XVI, 1994-95, Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 1996, pág. 190, que entende que “A licença de marca constitui um instrumento imprescindível para toda a empresa que quere estender a sua influência económica de forma ampla, rápida e sem necessidade de confiar unicamente na sua própria capacidade de investimento; (...) se não perdem-se de vista as dificuldades com que se pode deparar uma empresa, qualquer que seja a sua dimensão, para reunir suficiente capital para estender-se, nas condições assinaladas, no mercado.”. Menciona-se este aspeto por se revelar desde já oportuna a distinção destes interesses para melhor compreensão da posição assumida mais adiante no que respeita à natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca. Adiantamos também que, como o objeto de um contrato de licença de marca não tem de ser necessariamente uma marca prestigiada, um dos objetivos do licenciante poderá ser inclusive que a marca se torne mais reconhecida no mercado. Neste sentido ALBERTO CASADO CERVIÑO, *La licencia...*, cit., pág.190 “...o titular da marca beneficiará também do possível incremento da notoriedade e «goodwill» da mesma. Este reforço do prestígio ou boa fama da marca será uma das consequências de um adequado uso da marca.”.

2. Importância do *merchandising* na perspectiva do terceiro - *merchandisee*

Perspetivando, agora, a vertente de interesse que move a atuação do *merchandisee*, verificamos que o mesmo está interessado em retirar partido de um bem, dotado de um enormíssimo valor económico, através da possível associação, que possa vir a existir, entre os produtos e/ou serviços que ele próprio produz e/ou presta e aqueles mesmos bens, com o objetivo último de promover e incentivar a venda dos seus próprios produtos e/ou serviços.

Ora, poderíamos pensar em variados outros meios, para além do *merchandising*, destinados à promoção de bens e serviços comercializados no mercado. Entre eles encontraríamos, a título de exemplo, os também revelantes contratos de publicidade. Contudo, apesar de estes contratos até poderem estar destinados a atingir semelhantes objetivos, e eventualmente, vir a atingir semelhantes finalidades, a verdade é que nunca quaisquer outros contratos, afins dos contratos de *merchandising*, logram alcançar esses mesmos objetivos e finalidades, pelo menos em tão pouco espaço de tempo e com tamanha facilidade. É neste aspeto que podemos verificar que o *merchandising* retira vantagens insuscetíveis de serem alcançadas através de outro meio contratual. O *merchandising* retira uma vantagem imediata, que, por sua vez, se traduz numa procura instantânea dos produtos e/ou serviços do terceiro, incentivando e promovendo a venda desses mesmos produtos e/ou serviços de uma forma instintiva, por parte do público consumidor, pela associação que estes últimos estabelecem com um bem dotado de um enorme valor sugestivo.

Tal não aconteceria, continuamos a salientar, pelo menos com a mesma brevidade, se, em vez da celebração de um contrato de *merchandising*, a opção das partes passasse pelo recurso às tradicionais técnicas de marketing ou pela celebração de um outro contrato, como, por exemplo, um contrato de publicidade.⁴⁰ E tal não aconteceria porque o incentivo à compra, cultivado nos hábitos e nas escolhas do público consumidor, levaria o seu tempo a enraizar-se. Levaria tempo até que um determinado produto passasse a ser reconhecido no mercado e selecionado preferencialmente, entre muitos outros existentes no extremamente competitivo mundo comercial e concorrencial, em virtude das suas próprias e exclusivas características, utilidades e aprimoradas qualidades. Levaria tempo até que a atuação da empresa produtora de tais produtos e/ou prestadora de tais serviços conseguisse promovê-los, recorrendo apenas à

⁴⁰ Esta ideia é avançada por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.23.

sua própria imagem e características (isto é, passassem a ser reconhecidos, entre o público consumidor, sem estarem associados a um qualquer bem dotado de valor sugestivo).

Se os produtos e/ou serviços do terceiro passam a estar associados a um bem dotado de elevado valor sugestivo, o reconhecimento e a associação que o público consumidor fará, em relação aos mesmos, será imediata e isso influenciará, de forma decisiva, as suas escolhas, na hora de selecionar um determinado produto e/ou serviço, o que faz com que este seja um aspeto extremamente aliciante, eficaz e lucrativo para o terceiro (*merchandise*).

Continuando a referenciar algumas das mais relevantes vantagens, decorrentes da celebração de um contrato de *merchandising*, importa ainda referir que os empresários, com a pretensão de promover e incentivar a venda dos seus produtos e/ou serviços, evitam despende elevados montantes para desenvolver o produto. O mesmo sucede em relação a outras quantias, não menos onerosas, para operar a divulgação dos produtos, junto de potenciais clientes. Mais uma vez, se verifica que esta opção levaria tempo até conseguir revelar-se minimamente lucrativa, uma vez que os empresários teriam de obter um volume de negócios, que lhes permitisse compensar as quantias despendidas com o meio de divulgação escolhido, e só posteriormente retirariam proveitos⁴¹.

Ora, é também neste aspeto que o *merchandising* se pauta pela diferença e se destaca, possibilitando vantagens, dado que, apesar de na maioria dos casos se encontrar obrigado a entregar uma contrapartida financeira ao titular do bem, o terceiro beneficiará de vantagens que não lograria obter através da celebração de nenhum outro contrato.⁴²

Capítulo VI – O *merchandising* de marcas e algumas questões prévias e aspetos essenciais à sua existência

I - O *merchandising* de marcas

Realizada esta pequena abordagem do *merchandising* em sentido amplo, envolvendo a sua definição, as várias modalidades existentes, a perspetiva histórica e a importância de que o mesmo se reveste, dedicamo-nos, seguidamente, apenas ao *merchandising de marcas*. Em termos jurídicos, recorda-se que o mesmo corresponde à autorização conferida pelo titular de

⁴¹ Assim como refere MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.23.

⁴² A mesma ideia se encontra exposta e desenvolvida por A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.39; remete-se também para SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., 2001, pág.39 e 42; para MARCO RICOLFI, *Il contratto di...*, cit., pág.40 e 41; e para ALBERTO CASADO CERVIÑO, *La licencia...*, cit., pág. 189.

uma determinada marca (de prestígio, como veremos)⁴³ a um terceiro, para que este a utilize, no âmbito de uma atividade diferente daquela em que a marca é habitualmente usada, para distinguir os produtos e/ou serviços produzidos e/ou prestados pelo titular da marca, - e no âmbito da qual, essa mesma marca, adquiriu valor sugestivo (no âmbito da sua utilização primária), - com a finalidade de distinguir os seus próprios produtos e/ou serviços, tendo como objetivo último a promoção da venda desses mesmos produtos e/ou serviços que o terceiro comercializa.

Contudo, antes de iniciarmos a abordagem do *contrato de merchandising de marca*, importa analisar algumas temáticas prévias, que se encontram diretamente relacionadas com a admissibilidade do *merchandising* de marcas, entre as quais se identificam as várias modalidades de registo de marcas, a proteção da marca, as marcas de prestígio, bem como a tutela ultramerceológica de que beneficiam estas últimas.

II - Algumas questões prévias e aspetos essenciais à existência do *merchandising* de marcas

1. O registo de marcas

O n.º 1 do art. 224.º do CPI⁴⁴ dispõe que “*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*”, estabelecendo que, de acordo com o ordenamento jurídico português, o registo de uma marca é um ato constitutivo ou atributivo da propriedade sobre a mesma, e não meramente declarativo.⁴⁵

⁴³ Assim, como explicamos mais adiante, as marcas de prestígio são marcas dotadas de um enorme valor sugestivo, o mesmo é dizer de um elevado valor atrativo, por estarem associadas a um elevado nível de qualidade, de elegância, de conforto, de sofisticação, de requinte, de classe, entre outras aprimoradas qualidades, e que são reconhecidas mesmo para além do público consumidor dos produtos e/ou serviços em que é aposta.

⁴⁴ Assim como o art. 5.º da DM.

⁴⁵ ANTÓNIO CÔRTE REAL CRUZ, *O conteúdo...*, cit., pág. 89, relativamente à função desempenhada pelo registo, refere que “...*não se pode reconhecer o direito fora de um registo prévio e esse registo é como que uma medida referencial do poder de proibição*.”; o mesmo autor, mais adiante, pág. 90, menciona ainda que “...*um sistema baseado no registo favorece a certeza e a segurança jurídicas, vantagens indispensáveis para a vida económica*.”; em convergência, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, cit., pág. 121, ressalva que “*Nem todas as legislações consagram o sistema constitutivo ou atributivo da propriedade da marca. Há legislações em que o direito à marca decorre, não do respectivo registo, mas da sua utilização (Grã-Bretanha) e outras ainda que consagram um sistema misto (Itália)*.” Também assim referencia PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág. 26, “*Há sistemas legais, nomeadamente o inglês e o norte-americano, que concedem uma protecção significativa a marcas não registadas e que reprimem a imitação da aparência de produtos através de institutos como a repressão do “passing off” ou da tutela do “copyright”. Não é essa, porém, a tradição legislativa no nosso país, que tem um sistema de protecção da propriedade Industrial baseado no prévio registo.*”

Importa referir que, só por si, esta não é uma condição suficiente. Contudo, pela sua concessão, presume-se a verificação dos requisitos que levaram a que o direito de marca fosse concedido (art.4º nº2 CPI).

O registo nacional de uma marca configura apenas uma das modalidades de registo existentes, uma vez que, atualmente, é ainda possível optar pelo registo comunitário e pelo registo internacional da marca.

Iniciamos agora uma abordagem à temática do registo nacional de marcas referindo que, para se proceder ao registo de uma marca, é necessário dar início a um procedimento de registo⁴⁶ junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e preencher um conjunto de

⁴⁶ Relativamente ao procedimento, cumpre referir que, primeiramente, deverá ser apresentado um requerimento, junto do INPI, contendo essa mesma pretensão descrita num formulário próprio para o efeito, disponibilizado por aquele instituto (art.233º a 245º do CPI). Assiste-se, seguidamente, à publicação, no Boletim da Propriedade Industrial (art.16º e 236º do CPI), de um aviso procedendo a uma descrição dos elementos essenciais do pedido requerido, incluindo uma reprodução da marca, com a finalidade de possibilitar a reclamação (que deverá ser apresentada no prazo de dois meses a contar da referida publicação, de acordo com o art.17º nº1 do CPI), por parte de qualquer interessado que se julgar prejudicado pela eventual concessão do registo. A este propósito PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.226, refere que “*Se houver reclamação de terceiros, seguir-se-á o contraditório entre as partes, seguida de decisão final. Mesmo que não haja reclamação ou que esta seja julgada improcedente, o INPI pode (e deve) recusar o pedido se julgar existirem motivos de recusa.*” (Ver art.238º a 242º do CPI). Àquela reclamação o requerente do registo poderá responder no prazo de 2 meses, a contar da respetiva notificação (art.17º nº2 do CPI). Enquanto não existir uma decisão, as partes têm sempre a possibilidade de apresentar exposições suplementares (art.17º nº3 do CPI), contribuindo para um melhor esclarecimento do respetivo processo, após o que ocorrerá o exame, pelo INPI, da marca registada, e a sua comparação com outras marcas e sinais distintivos do comércio, assim como dispõe o art.237º do CPI. Seguidamente à conclusão do exame prévio, o processo de registo é submetido a despacho, que poderá ser de concessão (ver. nº3 do art.237º do CPI) ou de recusa (definitiva ou provisória) - cfr. nº4 e 5 do art.237º do CPI. Sobre a distinção entre recusa provisória e definitiva, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, cit., pág.113, explica que as mesmas “*...diferenciam-se assim apenas em termos processuais, sendo idênticos os fundamentos de recusa num e noutra caso.*” Referindo ainda que “*A recusa pode ser apenas parcial, nos termos do artigo 244º, quando os motivos para recusa do registo da marca apenas existam no que toca a alguns produtos ou serviços para que foi pedido.*” Em caso de recusa, o INPI procede à notificação do requerente (art.237º nº6 e 8 do CPI) e, posteriormente, será proferido despacho de concessão ou de recusa definitiva (art.237º nº6 e 8 *in fine* do CPI). Esta decisão é notificada ao requerente, seguida novamente da sua publicação no Boletim da Propriedade Industrial, iniciando-se, a partir desse momento, um período de 2 meses para que se proceda, querendo, ao recurso desta decisão para o Tribunal Judicial de primeira instância, assim como salienta PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.31. Desta forma se desencadeia o procedimento de registo nacional de uma marca junto do INPI. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.226, faz referência a que “*A par deste procedimento, normal, o legislador criou recentemente um mecanismo “SIMPLEX” de aquisição de registos de marca – no âmbito dos Regimes Especiais de Aquisição Imediata e Online de Marca Registada e de Constituição Imediata de Sociedades – que permite aos interessados adquirirem uma marca (associada ou não a uma firma) composta por expressões de fantasia e fazendo parte de uma bolsa de firmas reservadas e de marcas registadas a favor do Estado, criada pelo RNPC e pelo INPI.*” E continua explicando que “*...estas marcas correspondem a sinais previamente concebidos e reservados pelo Estado, com esta finalidade, limitando-se o requerente a escolher a marca (ou o par “firma/marca”) que mais lhe agrada, de entre o elenco dos sinais disponíveis nessa bolsa.*”

requisitos, formais e substanciais, legalmente estabelecidos (entre os quais, nomeadamente, os previstos a contrario pelo disposto nos art.3º e 4º da DM e pelo disposto nos art.238º e 239º do CPI, bem como dos requisitos elencados nos art.243º, 225º, 226º e 235º do mesmo código), por forma a alcançar os direitos legalmente conferidos pelo registo (art.258º do CPI). Mais especificamente, e analisando o enquadramento legalmente enunciado, verificamos que é necessário observar os requisitos formais, que constam sob o disposto nos art.24º a contrario, 233º e 234º, todos do CPI. Em síntese, é necessário apresentar um requerimento elaborado nos formulários disponibilizados para o efeito pelo INPI, pagar as taxas correspondentes, juntar os documentos comprovativos devidos, prestar as informações necessárias e cumprir o estabelecido regulamentarmente.

Em relação à marca que se pretende registar não devem existir impedimentos, que se subdividem em impedimentos absolutos e relativos⁴⁷. A verificação de algum destes impedimentos, legalmente elencados, tem como consequência a recusa do respetivo registo pretendido⁴⁸. Se, por mero lapso da entidade administrativa, o registo vier a ser concedido, essa mesma falha origina a invalidade do respetivo registo, cuja nulidade (no caso de existir um impedimento absoluto - cfr. art.33º e art.265º do CPI; e art.3º e art.4º da DM) ou anulabilidade (face a um impedimento relativo – cfr. art.34º e art.266º do CPI) poderá vir a ser requerida posteriormente, por quem com ele se sinta lesado no seu direito.

Em Portugal, o registo de marcas é caracterizado como sendo um registo por produtos, uma vez que a proteção, conferida pelo registo da marca, atua apenas em relação aos produtos e/ou serviços indicados por quem requereu o registo e para os produtos e/ou serviços idênticos ou afins.⁴⁹

Essa proteção consiste na atribuição de um direito exclusivo de utilizar a marca, enquanto sinal distintivo de produtos e/ou serviços.

⁴⁷ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.149, relativamente aos impedimentos absolutos, refere que estes “...visam garantir que o sinal registado é apto a desempenhar a sua função distintiva e indicativa e que respeita certas exigências de interesse e ordem pública.” Cfr. art.223º e 238º do CPI e art.7º do RMC. Mais adiante, na mesma obra, pág.149, e a propósito dos impedimentos relativos expõe que estes “...têm fundamentalmente a ver com o respeito de direitos de terceiros, constituídos em momento anterior à data do pedido de registo da marca registada.” Cfr.239º do CPI e art.8º do RMC.

⁴⁸ Cfr. art.238º a 242º do CPI e art.7º e 8º do RMC.

⁴⁹ Neste sentido o art.258º do CPI dispõe que “O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.”

Em regra, o registo é condição necessária à obtenção da proteção, conferida pelo ordenamento jurídico ao direito à marca. Contudo, verifica-se a existência de exceções e derrogações à exigência de registo. Uma das exceções é a tutela conferida pelo art.227º do CPI relativamente às denominadas “marcas livres”, durante um período nunca superior a 6 (seis) meses⁵⁰. Outra das exceções previstas é relativa às marcas de prestígio e às marcas notórias, que não se encontrem registadas em Portugal. O titular destas marcas pode acionar a proteção conferida pelo ordenamento jurídico português, sem se encontrar limitado por qualquer decurso de prazo, exigindo-se, todavia, que os titulares das marcas notórias ou os titulares das marcas de prestígio, antes de intervirem no processo de registo de uma marca posterior, que pretenda retirar proveito indevido da sua, efetuem o pedido de registo da respetiva marca em Portugal, de acordo com aquilo que dispõem os art.241º e 242º do CPI, respetivamente⁵¹. Ainda a título de exceção, prevê-se que o requerente de um pedido de registo, num Estado contratante da Convenção de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial (CUP)⁵², beneficia de um direito de prioridade para efetuar esse mesmo pedido nos demais Estados contratantes, permitindo-se-lhe também assegurar a defesa precária e condicional do seu direito, enquanto se encontrar a aguardar pela decisão final do seu pedido de registo, em virtude de uma proteção provisória, assegurada pelo disposto no art.5º da CUP.

No que respeita à legitimidade dos requerentes do registo, o CPI, no seu art.225º⁵³, condiciona-a ao requisito do legítimo interesse dos mesmos⁵⁴. A este propósito, desde cedo se levantou a questão de aferir da possibilidade de obtenção de um registo para operar uma utilização indireta da marca, nomeadamente, através da celebração com um terceiro de um

⁵⁰ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.28, acompanhando o enquadramento legalmente previsto, refere que “*Durante este semestre inicial, existe uma protecção potencial, que poderá tornar-se efectiva – dando primazia no registo ao primeiro utilizador da marca – caso este tome a iniciativa de requerer o registo até final daquele período.*”

⁵¹ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.219, evidencia que “*Além disso, os art.241º e 242º do CPI reconhecem um direito de prioridade (sem limitação de prazo) aos titulares de marcas notoriamente conhecidas em Portugal e de marcas que gozem de prestígio (em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária), permitindo-lhes que se oponham a pedidos de registo de marcas, apresentados por terceiros, desde que então requeiram o registo da sua própria marca.*”

⁵² *Convenção de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial*, de 20 de Março de 1883, revista em Bruxelas, em 14 de Dezembro de 1900, em Washington, em 2 de Junho de 1911, na Haia, em 6 de Novembro de 1925, em Londres, em 2 de Junho de 1934, em Lisboa, em 31 de Outubro de 1958, e em Estocolmo, em 14 de Julho de 1967, e modificada, em 2 de Outubro de 1979.

⁵³ Ver também art.9º e 10º do CPI.

⁵⁴ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função da marca*, cit., pág.110, menciona que “*...não tem legítimo interesse todo aquele que não exerça, nem demonstre vir a exercer, qualquer actividade económica e apenas tenha a intenção de se servir do registo com finalidade exclusivamente especulativa, emulativa ou perturbadora do mercado.*”

contrato que lhe proporcionasse uma utilização consentida da marca, nos seus próprios produtos e/ou serviços (diferentes dos produzidos e/ou prestados pelo titular da marca). Prevê-se, assim, e de forma a evitar os inconvenientes que estas questões suscitavam, a admissibilidade de um registo de marca destinado a esta utilização indireta, por parte do titular. Contudo, a mesma encontra-se condicionada pelo facto de o respetivo requerente ter de se encontrar a exercer uma atividade económica.

Analisado o registo nacional de marcas, cumpre agora abordar, de forma muito resumida, o registo comunitário de marcas, relativamente ao qual importa referir que o mesmo produz efeitos no território da totalidade dos Estados-Membros da União Europeia (EM da UE). Por se tratar de um registo de cariz unitário, impõe-se que o mesmo apenas pode ser concedido para a totalidade dos EM da UE, ou, pelo contrário, ser recusado para a totalidade daqueles. O mesmo é dizer que basta que o registo seja recusado, com fundamento na existência de um sinal distintivo anterior merecedor de proteção idêntico ou semelhante, em qualquer um dos EM, para que esse mesmo sinal seja automática e consequentemente recusado como marca comunitária.⁵⁵

A enorme vantagem, que advém do registo comunitário, é a possibilidade de apenas com um único pedido de registo se obter uma proteção da respetiva marca no território da totalidade dos EM da EU, traduzindo-se num processo de registo e de manutenção do mesmo, consideravelmente menos dispendioso e, por isso, economicamente mais aliciante. A par daquilo que se verifica no ordenamento jurídico português relativamente ao registo nacional de marcas, também o RMC estabelece que a marca comunitária só se adquire por registo, nos termos do disposto do seu art.6º.

Por último, finalizamos com uma brevíssima referência ao registo internacional de marcas, explicitando que o mesmo assenta num sistema internacional de registo, que possibilita, ao titular de uma marca ou requerente de um registo de marca, a nível nacional, obter a proteção da sua marca noutros países, de acordo com o preceituado pelo Acordo de Madrid e respetivo Protocolo que o acompanha⁵⁶. Concretiza-se mediante a apresentação de um único

⁵⁵ Não obstante existir a possibilidade de se proceder ao registo individual em todos e cada um dos Estados-Membros, à exceção daquele em que se verificou a existência de um sinal idêntico ou semelhante merecedor de proteção. Contudo, esta será uma via muito mais complexa e muito mais dispendiosa.

⁵⁶ Referimo-nos ao *Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas*, de 14 de Abril de 1891, Revisto em Bruxelas, em 14 de Dezembro de 1900, em Washington, em 2 de Junho de 1911, na Haia, em 6 de Novembro de 1925, em Londres, em 2 de Junho de 1934, em Nice, em 15 de Junho de 1957, e em Estocolmo, em 14 de

pedido e do pagamento de uma única taxa, o que contribui para alargar a lista de vantagens associadas a este sistema de registo internacional de marcas. É também possível pedir o registo internacional de marcas com base num(a) (pedido de) marca comunitária, bem como registar uma marca, que designe a Comunidade Europeia, no registo internacional mantido pelo secretariado internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, de acordo com o preceituado dos art.145º e ss. do RMC. Este registo produz efeitos no território da totalidade das partes contratantes da União de Madrid, nos termos do mencionado Acordo de Madrid e respetivo Protocolo.⁵⁷

2. Limites materiais e merceológicos do direito à marca

2.1. Limites materiais

O direito à marca, adquirido em virtude do competente registo, é um direito de exclusivo.⁵⁸ Consequentemente, como forma de efetivar este seu direito de exclusivo, o titular detém também um *ius prohibendi*⁵⁹ sobre terceiros que pretendam utilizar ou registar sinais idênticos ou semelhantes, para produtos e/ou serviços idênticos ou afins aos seus, de acordo com o princípio da especialidade das marcas, segundo o qual “*A marca deve ser especial ou gozar de especialidade, no sentido de que apenas abrange os produtos ou serviços para que foi registada ou produtos ou serviços semelhantes. Não se verificando tal identidade ou semelhança, o titular da marca não se pode opor a que um terceiro use e/ou registe marca idêntica ou semelhante para produtos ou serviços protegidos pela sua marca.*”⁶⁰. Assim se

Julho de 1967, e modificado em 28 de Setembro de 1979; e ao *Protocolo Referente ao Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas*, adaptado em Madrid, em 27 de Junho de 1989.

⁵⁷ Para um estudo mais pormenorizado sobre esta modalidade de registo, remetemos para ADRIANO VANZETTI & VINCENZO DI CATALDO, *Manuale Di...*, cit., pág.286 e ss.

⁵⁸ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.23, refere que “...estes direitos traduzem-se em monopólios de uso de certos sinais ou de exploração de certas actividades.”

⁵⁹ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.24, destaca que “...a exclusividade do titular do direito implica atribui-lhe os meios de “excluir”, proibir, impedir quaisquer outras pessoas de exercer a actividade coberta pelo exclusivo.”

⁶⁰ De acordo com AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pág.26. Contudo, referimos a existência de um desvio a este princípio, no que respeita às marcas de prestígio, que beneficiam de uma tutela ultramerceológica, isto é, uma tutela que ultrapassa o princípio da especialidade, de acordo com a qual as marcas de prestígio se encontram protegidas, não só em relação à(s) espécie(s)/categoria(s) de produtos e/ou serviços (ou afins), em relação à(s) qual/quais se encontram registadas, mas também em relação a outras categorias não semelhantes, dado o prestígio alcançado por essa mesma marca.

Adiantando um conceito de marca de prestígio remetemos para A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.94, que explica: “*A marca de renome também denominada marca célebre, famosa, reputada, supernotória ou de alto*

verifica que este direito de exclusivo não confere ao seu titular o poder de impedir todo e qualquer uso (e pedido/concessão de registo) que um terceiro possa fazer daquele sinal, mas tão só funciona dentro destes limites⁶¹, designados de materiais.⁶²

2.2. Limites merceológicos: o princípio da especialidade da marca

Referimo-nos agora, mais pormenorizadamente, ao princípio da especialidade da marca, que se caracteriza como um princípio de grande relevo, no âmbito do direito de marcas. A marca distingue determinados produtos e/ou serviços⁶³ de outros produtos e/ou serviços, pertencentes a uma mesma categoria. Isto é, aquando do registo de uma marca, a mesma é registada para uma determinada categoria de produtos e/ou serviços, e não indistintamente para todas e quaisquer categorias.⁶⁴ Assim sucede em virtude do princípio de especialidade da marca, que,

renome, compreende aqueles sinais com elevada capacidade distintiva, que são conhecidos pela maioria do público num lugar e momento concreto à margem da sua atividade original e dos produtos ou serviços que distinguem no tráfego. A marca de renome é a única cujo conhecimento entre o público excede o marco da sua atividade típica estendendo-se a sectores colaterais do tráfego.”

⁶¹ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.212, menciona que “*Nesse sentido, o legislador entendeu ressaltar expressamente certas utilizações da marca, subtraindo-as à exclusividade do titular, a fim de salvaguardar interesses legítimos dos demais agentes económicos, evitando embaraçar injustificadamente o exercício da actividade económica.*”

⁶² Para além dos limites materiais, verifica-se a existência de limites temporais e territoriais do direito à marca. Estabelecem-se limites temporais uma vez que o direito à marca é concedido por um período limitado de tempo, considerado adequado ao exercício das respetivas funções específicas. Não obstante, verifica-se que o direito à marca pode ser indefinidamente renovado, por iguais períodos àquele que vem legalmente estabelecido (o art.255º do CPI dispõe que “*A duração do registo é de 10 anos, contados a partir da data da respectiva concessão, podendo ser indefinidamente renovado por iguais períodos.*”), uma vez que a marca desempenha uma função que não se esgota mediante o mero decurso do tempo. Relativamente aos limites territoriais, estes existem fazendo com que o direito à marca se tenha de orientar por, e fazer cumprir o princípio da territorialidade, de acordo com o qual o uso exclusivo de uma determinada marca se encontra limitado territorialmente. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, cit., pág.29, explicita que “*A marca deve gozar de protecção em determinado território, isto é, no território em que se encontra protegida.*” No que respeita ao registo nacional de marcas, cf. art.4º nº1 do CPI. Relativamente à existência de regimes transnacionais de proteção de direitos de propriedade industrial, estes não colocam em causa a regra da territorialidade, que continua a ser aplicável, embora numa área geográfica mais extensa, assim como afirma PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.25.

⁶³ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, cit., pág.96, expõe que “*...objecto do direito à marca, que é o de distinguir a respectiva origem empresarial.*”; referindo mais adiante na pág.97 que “*...a doutrina tem considerado que o público atribuirá a mesma origem a produtos ou serviços de natureza e ou utilidade próxima e que sejam habitualmente distribuídos através dos mesmos circuitos.*”

⁶⁴ AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, cit., pág.26, refere que “*A marca deve ser especial ou gozar de especialidade, no sentido de que apenas abrange os produtos ou serviços para que foi registada ou produtos ou serviços semelhantes. Não se verificando tal identidade ou semelhança, o titular da marca não se pode opor a que um terceiro use e/ou registe marca idêntica ou semelhante para produtos ou serviços protegidos pela sua marca.*”

como já supra se encontra referido, atua como um elemento delimitador do direito de exclusivo sobre uma determinada marca⁶⁵.

PEDRO SOUSA E SILVA⁶⁶ defende que o princípio da especialidade da marca deriva diretamente da principal função jurídica que esta desempenha, referindo que a marca permite “...individualizar produtos ou serviços e permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie, com vista à indicação da respectiva proveniência.” Assim sendo, salienta ainda que “Servindo as marcas para distinguir, entre si, produtos ou serviços congêneres, o âmbito da protecção concedida a cada marca deve limitar-se aos produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais foi registada (i.e., que estejam numa certa relação de concorrência com os produtos ou serviços a que a marca registada se destina). Só nesta situação é que a função indicativa necessita de protecção.”

Tendo em conta este mesmo princípio, só existe reprodução ou imitação de uma marca, quando os sinais distintivos em questão sirvam para identificar e distinguir produtos e/ou serviços da mesma categoria, ou de categorias afins dos produtos e/ou serviços que são produzidos e ou prestados pelo titular da marca.

CARLOS OLAVO⁶⁷ constata que “O princípio da especialidade da marca, isto é, a necessidade de os sinais se reportarem a produtos ou serviços idênticos ou afins, tem vindo a ser contestado.” A contestação começou a ganhar sustentabilidade por força dos argumentos que colocavam a questão relativamente às marcas de prestígio⁶⁸.

⁶⁵ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.100; mais adiante, pág.201 explica que “O princípio fundamental do direito de marcas – princípio da especialidade – tem como principal corolário o facto de os direitos de exclusividade atribuídos ao titular da marca registada valerem apenas em relação ao mesmo género (ou a género afim) dos produtos ou serviços que a marca em questão distingue.”

⁶⁶ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.164.

⁶⁷ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, cit., pág.97.

⁶⁸ AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, cit., pág.26, evidencia que “Presentemente, a generalidade da doutrina, entende que o requisito da especialidade pode ser ultrapassado, tratando-se de marca chamada de prestígio.” Se assim não fosse colocar-se-ia um problema ao *merchandising* de marcas. A este propósito CARLOS OLAVO, em «Contrato de licença de exploração de marca», in *Direito Industrial - APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual*, vol.I, Coimbra, Almedina, 2001, pág. 381, refere que “...o *merchandising*, ou utilização secundária do bem, pressupõe que o sinal que constitui a marca seja utilizado em produtos ou serviços que não sejam idênticos nem afins daqueles a que o registo dessa marca se destina.” Não existindo protecção para estes “produtos ou serviços que não sejam idênticos nem afins daqueles a que o registo dessa marca se destina” o *merchandising* de marcas revelar-se-ia inútil, uma vez que os terceiros poderiam usufruir livremente da utilização daquele sinal.

3. A marca de prestígio

Importa definir o que se entende por marca de prestígio. Uma marca de prestígio define-se como sendo uma marca que goza de um elevado grau de prestígio e de reconhecimento junto do público (que a reconhece mesmo não sendo o público consumidor a quem se encontram habitualmente dirigidos os produtos e/ou serviços que com aquela marca se encontram assinalados), que poderá ter origem em inúmeros fatores, tais como, a publicidade intensiva que é levada a cabo pelo titular da mesma, no sentido da sua promoção, o uso prolongado ou a sua configuração num símbolo tradicional, a qualidade de excelência, o carácter especialmente imaginativo ou criativo do sinal em questão, entre outros factos originários ou causadores do prestígio dessa marca⁶⁹.

PEDRO SOUSA E SILVA⁷⁰, para além do especial reconhecimento de que gozam junto do público consumidor, defende “...tratar-se de uma marca particularmente apreciada, que goze de especial estima, pela elevada qualidade geralmente reconhecida aos produtos que assinala, ou pela imagem especialmente atractiva ou fascinante que lhe está associada.”

A marca de prestígio caracteriza-se como sendo uma categoria mais restrita, comparativamente com a marca notória. Isto é, uma marca de prestígio integra o conceito amplo de marca notória, sendo que aquela envolve um limiar de notoriedade mais elevado, do que aquele que se encontra associado a esta última. O reconhecimento das marcas de prestígio

⁶⁹ O historial de acórdãos proferidos pelo TJUE sobre marcas de prestígio é muito vasto, de entre os quais se invoca, a título exemplificativo a jurisprudência mais recente: ac. de 18/06/ 2009, no Proc. C- 487/07, em que são partes *L'Oréal SA, versus Bellure NV*; ac. de 10/05/2012, no Proc. C-100/11 P, em que são partes *Helena Rubinstein e L'Oréal versus IHMI*; ac. de 18/07/2013, no Proc. C-252/12, em que são partes *Specsavers International Healthcare e o. versus Asda Stores Ltd*; ac. de 14/11/2013, no Proc. C-383/12 P, em que são partes *Environmental Manufacturing versus IHMI*; ac. de 06/02/2014, no Proc. C-65/12, em que são partes *Leidseplein Beheer e de Vries versus Red Bull GmbH e Red Bull Nederland BV*; e ac. de 08/05/2014, no Proc. C-591/12 P, em que são partes *Bimbo versus IHMI*. Todos os acórdãos referidos encontram-se disponibilizados em <http://curia.europa.eu/>. Numa tentativa de quantificar o grau de reconhecimento das marcas de prestígio para que sejam entendidas como tais, tomam posição, entre outros, LUÍS COUTO GONÇALVES, *Merchandising de marcas*, cit., pág.98; e FREDERICK W. MOSTERT, *Famous and Well-Known Marks*, 2ª ed., International Trademark Association, 2004, pág.1-41 e 1-43.

⁷⁰ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.201; Neste sentido também LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...*, cit., pág.169, salienta que “...a marca para possuir prestígio deve gozar de excepcional atracção e/ou satisfação junto dos consumidores...um elevado valor simbólico evocativo junto do público consumidor, ou um elevado grau de satisfação junto dos consumidores.”; também A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., 1999, pág.94, a define como “A marca de renome também denominada marca célebre, famosa, reputada, supernotória ou de alto renome, compreende aqueles sinais com elevada capacidade distintiva, que são conhecidos pela maioria do público num lugar e momento concreto à margem da sua atividade original e dos produtos ou serviços que distinguem no tráfego.”

subsiste para além do público consumidor tendencialmente associado àqueles produtos e/ou serviços, enquanto as marcas notórias são definidas por CARLOS OLAVO⁷¹ como sendo “...*marcas que adquiriram um tal renome que se tornaram geralmente conhecidas por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores que estão mais em contacto com o produto ou serviço, e como tal reconhecidas em termos de, por vezes, se confundirem com o próprio produto ou serviço ao qual são destinadas.*”

Desde já constatamos que as marcas de prestígio e as marcas notórias se distinguem entre si, diferenciando-se ambas das marcas ditas comuns. Importa, agora, perceber qual a proteção de que beneficiam, de acordo com o regime previsto pelo nosso ordenamento jurídico. A análise que ora se propõe iniciar é da maior relevância para o tema da presente dissertação, uma vez que é sobre as marcas de prestígio que, na totalidade dos casos concretos, recai o interesse em celebrar contratos de *merchandising* de marcas (dado o específico reconhecimento e capacidade atrativa de que dispõem e que a elas se encontram associados), e também porque se revelam ser as únicas que, de acordo com o nosso atual ordenamento jurídico, beneficiam de uma tutela ultramerceológica.

3.1. Tutela ultramerceológica das marcas de prestígio

Tentando compreender o que distingue estas marcas da generalidade das marcas existentes no mercado, começaremos por relembrar que a intensidade e o modo de exploração de uma marca influenciam o conteúdo do direito existente sobre a mesma. Isto é, se uma marca se caracteriza como sendo uma marca de prestígio, o respetivo titular necessita que o ordenamento jurídico alargue o âmbito de proteção do seu direito sobre a marca, uma vez que se trata de uma marca com características especiais.⁷² Assim acontece, por exemplo, com os

⁷¹ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial, cit.*, pág.97.

⁷² MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, *cit.*, pág.145, defende que “...o princípio da especialidade - enquanto princípio estruturante do direito de marcas - só pode ser ultrapassado em casos excepcionais e devidamente fundamentados. Parece-nos que é o que acontece com as marcas de prestígio que, até ao momento, representa(va) a única exceção àquela regra.”; em convergência, A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, *cit.*, pág.86; e FREDERICK W. MOSTERT, *Famous and...*, *cit.*, pág.1-27. Ainda neste sentido, EDUARDO CHULIÁ VICENT & TERESA BELTRÁN ALANDET, *Aspectos Jurídicos de Los Contratos Atípicos III*, Barcelona, J.M. Bosch Editor, 1998, pág.359, constata que “Partindo da base da especialização do Direito de marcas, antes de entrar em problemas concretos, há que deixar assente que pessoas distintas podem utilizar a mesma marca distintiva em sectores diferentes, e inclusive podem chegar a regista-las, se comercialmente não afetarem os interesses recíprocos. Mas tudo isto sempre e quando uma das duas marcas não seja de especial notoriedade, dado que caso contrario ... não se poderão registar como marcas, senão indevidamente aproveitar-se-iam da recetividade de outras já registadas.”

limites materiais do *ius prohibendi* detidos pelo titular de uma marca de prestígio, que encontram o seu âmbito mais alargado, fazendo com que o possa exercer perante terceiros, que daquela tentem beneficiar ou prejudicar de forma indevida e não consentida para produtos e/ou serviços sem identidade ou afinidade. Esta mesma proteção, conferida às marcas de prestígio, encontra-se prevista sob o disposto no art.242º do CPI, no nº3 do art.4º da DM e no nº5 art.8º do RMC.

Como uma breve observação, recordamos que, a determinada altura, se colocou a questão de saber se a marca de prestígio poderia beneficiar dessa mesma proteção, ou de um qualquer outro tipo de proteção, no caso de não ter sido requerido o pedido de registo da mesma, para os produtos e/ou serviços que, habitualmente, visa distinguir, no(s) país(es) em que reclama proteção. A resposta a esta questão deve ser negativa, no sentido em que, se não foi requerido o pedido de registo dessa mesma marca para os produtos e/ou serviços relativamente aos quais a marca adquiriu prestígio, tal circunstância revela o desinteresse do titular em proteger a sua marca prestigiada, significando que não existirá, nestes casos, qualquer necessidade ou razoabilidade em impor a proibição do registo dessa mesma marca, para os produtos e/ou serviços a que se propõe agora o utilizador posterior desse sinal distintivo, para distinguir os seus próprios produtos e/ou serviços.

Regressando à análise do art.242º do CPI verifica-se que este preceito dispõe que constitui fundamento de recusa do registo, o caso da marca que se pretende registar, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior, que goze de prestígio em Portugal, e sempre que o seu uso procure retirar proveito indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou possa prejudicá-los. Apesar desta norma não ressaltar a existência de “justo motivo”, como faz, de forma expressa, o nº3 e a al. a) do nº4 do art.4º da DM, a tutela prevista pelo art.242º do CPI só poderá operar mediante a verificação de que a marca posterior procura, sem justo motivo, aproveitar-se indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou possa prejudicá-los.⁷³

Os fundamentos da tutela ultramerceológica conferida às marcas de prestígio encontram-se explicitados mais adiante, no ponto 3.1.1 deste ponto 3.1., contudo desde já se refere que, atualmente, o principal fundamento da proteção extensiva das marcas de prestígio destina-se a impedir a diluição das mesmas.

⁷³ Por referência ao nº3 e à al. a) do nº4 do art.4 da DM, MARIA MIGUEL CARVALHO, «A marca de prestígio à luz da jurisprudência comunitária», in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (Espanha)*, vol. XXXIII, 2012-2013, pág.359, assim explicita. O mesmo entendimento encontra-se exposto por LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...*, cit., pág.133.

O prestígio, a que faz referência, deve verificar-se “*em Portugal ou na Comunidade*”. Exige-se ainda que a marca de prestígio seja “*anterior*” à marca registada, interessando, sobretudo, o momento em que alcançou o “prestígio”, uma vez que este se traduz no próprio fundamento desta proteção alargada. Prevê-se assim uma proteção específica que ultrapassa o princípio da especialidade da marca⁷⁴. Constituindo ainda estas circunstâncias fundamento de anulação, no caso do registo da marca posterior ter sido concedido (art.266º CPI). O art.323º al. e) contribui para essa mesma proteção, que é conferida às marcas de prestígio, ao proibir e punir o uso de marcas posteriores, que sejam suscetíveis de as prejudicar. Neste sentido, se constata que, relativamente às marcas de prestígio, a função distintiva ou indicativa de proveniência, bem como a complementar função publicitária, concedem aos titulares, destas mesmas marcas, a possibilidade de invocarem os seus direitos privatísticos, contra atuações de terceiros que comprometam estas mesmas funções.⁷⁵

Sobre o conceito de “justo motivo”, o ac. do TJUE de 06/02/2014, no proc. C-65/12, em que são partes *Leidseplein Beheer BV*, e *Hendrikus de Vries versus Red Bull GmbH* e *Red Bull Nederland BV*, acessível em <http://curia.europa.eu>, apesar de ter por referência o nº2 do art.5º da DM, refere no seu ponto 43 que “...*num sistema de proteção de marcas como o que foi adotado, com base na Diretiva 89/104, pela Convenção Benelux, os interesses de um terceiro em utilizar, na vida comercial, um sinal semelhante a uma marca de prestígio são tomados em consideração, no contexto do artigo 5.º, n.º 2, da diretiva, através da possibilidade de o utilizador do referido sinal invocar um «justo motivo».*”, acrescentando no seu ponto 46 “...*o conceito de «justo motivo»...tende...a encontrar um equilíbrio entre os interesses em questão tendo em conta, no contexto específico do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 e atenta a proteção alargada de que goza a mesma marca, os interesses do terceiro utilizador desse sinal. Assim sendo, a invocação, por um terceiro, de um justo motivo para a utilização de um sinal semelhante a uma marca de prestígio não pode levar ao reconhecimento, em seu benefício, dos direitos ligados a uma marca registada, mas obriga o titular da marca de prestígio a tolerar a utilização do sinal semelhante.*”

⁷⁴ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.196, referindo-se às marcas de prestígio defende que “...*a aplicação do princípio da especialidade das marcas privaria de tutela os interesses dos respectivos titulares.*”

⁷⁵ Neste sentido, o ac. do TJUE de 19/09/2013, no proc. C-661/11, em que são partes *Martin Y Paz Diffusion SA* versus *David Depuydt* e *Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV*, acessível em <http://curia.europa.eu>, referindo-se ao direito de exclusivo do titular da marca (e às limitações desse mesmo direito), determina no seu ponto 58, que “... *o exercício deste direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é suscetível de prejudicar uma das funções da marca. Entre essas funções incluem -se 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 a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade.*” Entendimento este que já havia sido anteriormente adotado pelo TJUE no ac. de 22/09/2011, no proc. C-482/09, em que são partes *Budějovický Budvar, národní podnik, versus Anheuser-Busch Inc*, no seu ponto 71; e no ac. de 22/09/2011, no proc. C-323/09, em que são partes *Interflora Inc. e Interflora British Unit versus Marks & Spencer plc* e *Flowers Direct Online Ltd*, nos seus pontos 32 a 41.

A tutela excecional, destinada a alargar a proteção conferida às marcas de prestígio, ultrapassando o princípio da especialidade, é originária da DM, nomeadamente no n.º3 e na al. a) do n.º4 do art.4.º⁷⁶.

3.1.1. A *ratio* da tutela ultramerceológica das marcas de prestígio

A *ratio* da proteção ultramerceológica, conferida às marcas de prestígio, encontra o seu fundamento na necessidade de evitar o aproveitamento indevido (não consentido) do seu carácter distintivo – verificando-se este “...quando o uso e/ou o registo da marca posterior faça supor (erradamente) que os produtos ou serviços assinalados por uma e outra marca provêm da mesma entidade ou de entidades diversas mas negocialmente relacionadas (risco de confusão em sentido amplo).”⁷⁷ - e/ou do prestígio destas marcas, que existe nos “...casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou das características projetadas por esta para produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, há uma exploração manifesta na esteira da marca de prestígio.”⁷⁸

⁷⁶ MARIA MIGUEL CARVALHO, A marca de prestígio..., *cit.*, pág.359, a propósito da tutela ultramerceológica das marcas de prestígio consagrada no n.º3, al.a) do n.º4 do art.4.º e no n.º2 do art.5.º da DM, refere que a mesma “...não é necessariamente uniforme, já que a DM optou por consagrá-la de forma imperativa unicamente no que respeita às marcas comunitárias de prestígio, deixando à liberdade dos Estados-membros a sua transposição no que concerne às marcas de prestígio nacionais.”. Mais adiante, na pág.372, refere, porém, que “...quer do Estudo sobre o funcionamento do sistema europeu de marcas, quer das sinopses recentemente apresentadas pelo Max Planck Institut, para a alteração da DM e do RegMC...” consta “...a transformação em normas imperativas das normas dispositivas que referimos nesta exposição.”. A mesma ideia encontra-se também referida, pela autora, «O risco de confusão e o risco de associação na proposta de diretiva de marcas (reformulada): o regresso à origem?», in *Estudios de Derecho Mercantil – Libro de Homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid – Barcelona – Buenos Aires – São Paulo, 2013, pág.776. As propostas de alteração da DM e do RMC encontram-se acessíveis em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:PT:PDF>; e <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0161:FIN:PT:PDF> respetivamente.

⁷⁷ Definido por MARIA MIGUEL CARVALHO, A marca de prestígio..., *cit.*, pág.360. Também definido, em sentido idêntico, por COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2012, pág.376. Para um estudo mais pormenorizado e atento da temática do risco de confusão, remetemos para as obras de CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, *cit.*, pág.102, 103, 105, 107 e 108; ANTÓNIO CÔRTE REAL CRUZ, *O conteúdo...*, *cit.*, pág.100 e 102; e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, *cit.*, pág.173 e 174.

⁷⁸ De acordo com o exposto no ponto 41 do ac. do TJUE, de 18/06/2009, no proc. C-487/07, em que são partes *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC*, e *Laboratoire Garnier & Cie versus Bellure NV, Malaika Investments Ltd*, e *Starion International Ltd*, acessível em <http://curia.europa.eu>. São exemplo de outros acórdãos sobre a temática do aproveitamento indevido do carácter distintivo e/ou de prestígio da marca o ac. de TJUE de 25/05/2005, no proc. T-67/04, em que são partes *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV versus IHMI e Spa-Finders Travel Arrangements Ltd*; o ac. de 08/07/2010, no proc. C-558/08, em que são partes *Portakabin Ltd e Portakabin BV contra Primakabin BV*; o ac. de 12/07/2011, no proc. C-324/09, em que são partes *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie*, e *L'Oréal (UK) Ltd*, contra

Esta tutela visa também evitar o prejuízo do carácter distintivo das marcas prestigiadas, que ocorre “...quando a aptidão dessa marca em identificar os produtos e os serviços para os quais foi registada e utilizada como sendo proveniente do titular da referida marca esteja enfraquecida, implicando o uso da marca posterior uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influência no espírito do público. É o que acontece quando a marca anterior, que suscitava uma associação imediata com os produtos ou os serviços para os quais foi registada, já não esteja em situação de o fazer.”⁷⁹

Também como fundamento desta tutela surge a necessidade de evitar o prejuízo do prestígio das marcas, que existe quando “...o uso do sinal posterior...desencadeie associações indesejáveis, por ser aplicado quer a produtos de pior qualidade, quer a produtos «incompatíveis» com os assinalados pela marca prestigiada...”.⁸⁰

Bastará a possibilidade de ocorrência de aproveitamento ou de prejuízo da capacidade distintiva e/ou do prestígio, para que se legitime a reação do titular da respetiva marca de prestígio⁸¹.

eBay International AG; o ac. de 10/05/2012, no proc. C-100/11 P, em que são partes *Helena Rubinstein SNC*, e *L'Oréal SA*, contra *IHMI* e *Allergan Inc.*; o ac. de 22/09/2011, no proc. C-323/09, em que são partes *Interflora Inc.* e *Interflora British Unit* contra *Marks & Spencer plc*, e *Flowers Direct Online Ltd.*; o ac. 18/07/2013, no proc. C-252/12, em que são partes *Specsavers International Healthcare Ltd*, contra *Asda Stores Ltd.*; e o ac. de 06/03/2014, no proc. C-409/12, em que são partes *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH* contra *Pfahnl Backmittel GmbH*; todos acessíveis em <http://curia.europa.eu>.

⁷⁹ De acordo com o exposto no ac. do TJUE, de 27/11/2008, no proc. C-252/07, em que são partes *Intel Corporation Inc.* contra *CPM United Kingdom Ltd.*, no seu ponto 29, acessível em <http://curia.europa.eu>. (ver também pontos 77 e 78 do mesmo ac. sobre a demonstração do prejuízo efetivo ou da possibilidade desse prejuízo vir a verificar-se). Ainda sobre este tema pronunciou-se o TJUE no seu ac. de 22/09/2011 (“*Interflora*”) *cit.*, nos seus pontos 79 e ss..

⁸⁰ Explicitado por MARIA MIGUEL CARVALHO, *A marca de prestígio...*, *cit.*, pág.365. Sobre o prejuízo causado ao prestígio encontramos exposto o entendimento do TJUE, no seu ac. de 27/11/2008 (“*Intel*”) *cit.*; no ac. de 10/05/2012, (“*Rubinstein*”) *cit.*; e no ac. de 10/04/2008, no proc. C-102/07, em que são partes *adidas AG*, e *adidas Benelux BV*, versus *Marca Mode CV*, *C&A Nederland CV*, *H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV*, e *Vendex KBB Nederland BV*.

⁸¹ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, *cit.*, pág.205, refere que “...o uso dessa marca por outrem deverá ter pelo menos uma de três consequências potenciais: a) o benefício parasitário (“tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio dessa marca”); ou b) o prejuízo daí resultante para o prestígio do sinal; ou c) o prejuízo causado ao carácter distintivo da marca.”, baseando-se no conteúdo do ac. “*Intel*” do TJUE, de 27/11/ 2008, no Proc. C-252/07, acessível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0252&rid=1>, menciona mais adiante, pág.207, que “Segundo o Tribunal, o titular da marca de prestígio não tem de demonstrar a existência de uma violação efectiva e actual da sua marca, mas deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir pelo risco sério de que essa violação venha a concretizar-se no futuro.”; assim reflete, a título exemplificativo, o exposto no ac. de 10/05/2012 (“*Rubinstein*”) *cit.*, nos seus pontos 93 a 95.

O principal fundamento da tutela ultramerceológica conferida às marcas de prestígio assenta na necessidade de impedir a diluição das mesmas, e que se traduz na afetação da capacidade distintiva, atrativa e sugestiva destas marcas.

Para além dos fundamentos invocados encontram-se ainda outros, entre os quais, a proibição do enriquecimento sem causa, a proibição de concorrência desleal e a proibição do abuso de direito.

3.1.2. A tutela ultramerceológica das marcas de prestígio como condição de validade do contrato de *merchandising* de marcas

A proteção ultramerceológica, conferida às marcas de prestígio, impede que estas possam ser utilizadas por terceiros, em outros produtos e/ou serviços, embora muito diferentes daqueles nos quais são habitualmente apostas. Isto é, alguns terceiros, interessados em beneficiar do valor sugestivo, associado a uma determinada marca de prestígio, poderão atrever-se a apostar essas mesmas marcas nos produtos e/ou serviços por eles produzidos/prestados, ainda que muito distintos daqueles que são produzidos/prestados pelo titular dessa mesma marca de prestígio. Ora, se os limites merceológicos, impostos pelo princípio da especialidade, fossem estritos e intransigentes relativamente a estas questões, verificar-se-ia que, como o titular de uma determinada marca de prestígio não procedeu (nem poderia proceder, dada a sua impraticabilidade) ao seu registo, para todas as categorias de produtos/serviços⁸², mas tão só para uma ou algumas categorias, os terceiros interessados em beneficiar do valor sugestivo associado a uma determinada marca, que é tanto maior quanto maior for o prestígio da mesma,

⁸² Neste sentido referimos a posição de JOHN ADAMS, *Merchandising...*, cit., pág.25, “Devido ao problema de registar a marca em diferentes classes para diferentes bens que estão envolvidos, e os custos envolvidos, é importante decidir quanta proteção é necessária.”; mais adiante, pág.27, acrescenta “É importante assegurar que as marcas relevantes sejam usadas de tal forma que a sua capacidade distintiva não seja enfraquecida pela sua utilização associada a outros materiais.”; e ainda a posição de ILARIA MAGNI, *Merchandising e Sponsorizzazione...*, cit., pág.39, “Proceder de outro modo significaria tornar inútil o registo da marca por classes, por exemplo, e, por outro lado, não era possível registar a marca para todas as classes e, em seguida, produzir os produtos correspondentes, resultando na conseqüente caducidade do registo da marca por falta de uso.”; ainda MARCO RICOLFI, *Il Contratto...*, cit., pág.465, defende que “(...) a questão de saber se as marcas, quando sejam dotadas de características de celebridade, dispondo de uma proteção ultramerceológica, se são suscetíveis de serem registadas para uma pluralidade de classes (...)”, mais adiante, pág.621, acrescenta que “...a opinião segundo a qual, em tal contrato, o concedente pode repetir o poder referido na autorização da promoção “ultramerceológica”, alcançado pela marca célebre, ou dotada de “eficácia simbólica”, ou sobre a base de um...registo extenso a classes diversas daquela a que se reporta ser a utilização originária da marca.”; e FREDERICK W. MOSTERT, *Famous and...*, cit., pág.1-30, “Em suma, uma marca famosa pode ser caracterizada como uma marca que é conhecida por uma grande parte do público em geral com uma reputação ampla que se estende a diversos bens ou serviços.”

poderiam utilizá-la, sem qualquer proibição ou limitação, para produtos e/ou serviços de categorias distintas daquelas em relação à(s) qual/quais a marca de prestígio se encontra registrada. Assim, os terceiros interessados em tal benefício não necessitariam, e nunca optariam por recorrer a um contrato de *merchandising* de marca a ser celebrado com o titular da mesma, uma vez que poderiam lograr obter exatamente o mesmo benefício, adotando uma utilização livre da mesma para produtos distintos, sem que o titular da marca de prestígio pudesse exercer qualquer proteção para impedir que tal sucedesse, e conseqüentemente sem que nada pudesse fazer para proteger a sua utilização exclusiva. Isto é, o acesso à utilização das mesmas seria livre em relação às categorias de produtos e/ou serviços distintas daquela(s) para o qual o titular da marca de prestígio registou a sua marca⁸³.

A proliferação de uma realidade deste tipo revelar-se-ia totalmente inviável, e claramente não protetora das marcas de prestígio, colocando em causa a própria utilidade da celebração dos contratos de *merchandising* de marcas.⁸⁴

As exceções ao princípio da especialidade, existentes relativamente às marcas de prestígio, revelam-se, por isso, absolutamente cruciais para a utilidade do *merchandising* de marcas, uma vez que é precisamente em relação a estas, que existe um maior interesse na celebração destes contratos, dada a especial capacidade atrativa que, pelas mesmas, é exercida junto dos consumidores.

Assim, face à existência desta proteção ultramerceológica das marcas de prestígio, um terceiro, que pretenda beneficiar do valor sugestivo, associado a uma determinada marca de prestígio, para distinguir os seus produtos e/ou serviços, distintos daqueles que são produzidos/prestados pelo respetivo titular, terá previamente de celebrar, com este, um contrato de *merchandising* de marca, uma vez que a marca de prestígio se encontra protegida, não só em relação à(s) categoria(s) de produtos e/ou serviços, em relação à(s) qual/quais se encontra registrada (ou afins a esta(s)), mas também em relação a outras categorias de produtos e/ou serviços não semelhantes (pelo menos, em relação aquelas categorias de produtos e/ou serviços, que (ou até onde) o público consumidor possa relacionar com a categoria de

⁸³ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial, cit.*, pág.151, refere que “Com efeito, o *merchandising*, ou utilização secundária do bem, pressupõe que o sinal que constitui a marca seja utilizado em produtos ou serviços que não sejam idênticos nem afins daqueles a que o registo dessa marca se destina.”

⁸⁴ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial, cit.*, 2005, pág.98, constata que “Quando o consumidor, num mundo de comércio dominado pelos conglomerados, isto é, por entidades que cujas actividades muitas vezes não têm qualquer relação umas com as outras, vê os produtos ou serviços, ainda que totalmente distintos com a mesma marca, é natural que as associe ao titular da notória...”

produtos/serviços produzidos/prestados pelo respetivo titular), dado o prestígio alcançado por essa mesma marca⁸⁵.

Através da celebração dos contratos de *merchandising* de marcas, os interesses que se pretendem alcançar, com a utilização do valor sugestivo da marca de prestígio, para produtos distintos, são igualmente atingidos, permitindo, contudo, um maior controlo por parte do titular destas marcas, em relação à proliferação dessa mesma realidade (utilização dessas marcas para outros produtos e/ou serviços, embora distintos daqueles que produz/presta). Através da celebração destes mesmos contratos, o titular de uma marca de prestígio (uma vez que é somente em relação a estas que haverá interesse em celebrar estes contratos), dá o seu consentimento para a utilização dessa marca por terceiro, e regula essa mesma utilização para produtos e/ou serviços distintos, daqueles que produz e/ou presta, uma vez que ele é o principal interessado na ocorrência desse controlo, de forma a conseguir evitar a desvalorização e a depreciação da marca da qual é titular.

3.2. Inexistência de proteção ultramerceológica das marcas notórias

No que respeita às marcas notórias, suscitou-se entre a doutrina a questão de saber se as mesmas também deveriam ser abrangidas por esta proteção ultramerceológica, que se encontra conferida às marcas de prestígio. Existiram várias tentativas para que essa mesma tutela fosse conferida às marcas notórias⁸⁶, tal como acontece com as marcas de prestígio.

Acontece que a lei portuguesa adotou a distinção existente entre marcas notórias e marcas de prestígio.

PEDRO SOUSA E SILVA⁸⁷ faz referência a que “*Durante anos, a doutrina e jurisprudência quase unânimes consideravam que a marca de prestígio deveria ter notoriedade junto da grande massa do público em geral. E nisso se distinguiu das marcas notórias, que apenas tinham de ser conhecidas dentro do universo dos consumidores deste tipo de produtos ou serviços.*”

⁸⁵ Não ignoramos a condição dos interessados na recusa dos registos de marcas, só poderem intervir no respetivo processo depois de terem efetuado o pedido de registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse, para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio (art.242º nº2 do CPI). Exigindo-se a observância dessa mesma condição, quando o interessado pretenda anular um registo que já tenha sido concedido (art.266º nº2 do CPI).

⁸⁶ Esta matéria foi objeto de estudo realizado por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.137 e ss..

⁸⁷ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pág.202.

O entendimento do TJUE foi objeto de uma evolução, sendo que, primeiramente, adotou uma posição da qual é reflexo o acórdão *General Motors*⁸⁸, no seu ponto 24, e que estabelece o seguinte: “*O público perante o qual a marca anterior deve gozar de prestígio é o interessado nessa marca, quer dizer, determinado em função do produto ou do serviço comercializado, nuns casos o grande público, noutros um público mais especializado, por exemplo, determinado meio profissional.*”, acabando por fixar um limiar de notoriedade idêntico para as marcas de prestígio e para as marcas notórias.

No entanto, posteriormente, o TJUE veio a reformular a sua posição, relativamente a esta matéria, no âmbito do acórdão *Intel*⁸⁹, no seu ponto 51, onde o tribunal reconheceu que “*Há igualmente que salientar que algumas marcas podem ter adquirido um tal prestígio que o mesmo vai além do público em causa, para os produtos ou serviços para os quais essas marcas foram registadas.*” Reconheceu, assim, que a notoriedade que subsista para além do público consumidor, tendencialmente associado a determinados produtos e/ou serviços, confere à respetiva marca uma proteção superior.

Tendo por base a distinção entre ambas a lei portuguesa (cfr. art.241º e 242º do CPI) considera que apenas as marcas de prestígio são merecedoras de uma proteção ultramerceológica, deixando fora da abrangência, desta mesma proteção, as marcas notórias, cuja tutela que lhes é conferida é circunscrita aos limites do princípio da especialidade da marca⁹⁰.

Relembra-se, porém, que as propostas de alteração da DM anunciam mudanças sobre este tema, uma vez que pretendem alargar “*...a tutela ultramerceológica da marca de prestígio às marcas notoriamente conhecidas, cumprindo assim a obrigação que decorre do art.16 (3) do ADPIC...*”⁹¹

⁸⁸ *General Motors*, ac. do TJUE, de 14/09/1999, no Proc. C-375/97, em que são partes *General Motors Corporation* contra *Yplon SA.*, acessível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0375&rid=1>

⁸⁹ *Ac Intel*, *cit.*

⁹⁰ Neste sentido, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, *cit.*, pág.100.

⁹¹ De acordo com o exposto por MARIA MIGUEL CARVALHO, *A marca de prestígio...*, *cit.*, pág.372, em relação ao qual a autora não se mostra de acordo por não achar a mudança justificável à luz dos princípios que regem o direito de marcas.

Capítulo VII - O contrato de *merchandising* de marca

1. Definição de *merchandising* de marca

O contrato de *merchandising* de marca define-se como o contrato através do qual é conferida, pelo titular de uma determinada marca de prestígio (*merchandise*), uma autorização a um terceiro (*merchandisee*), para que este a utilize nos seus próprios produtos e/ou serviços, diferentes daqueles em que a marca é habitualmente usada pelo *merchandise*, - em relação aos quais essa mesma marca adquiriu valor sugestivo⁹² (no âmbito da sua utilização primária)⁹³, - com a finalidade de distinguir os produtos e/ou serviços que o *merchandisee* produz e/ou presta, tendo como objetivo último a promoção da venda dos mesmos. O contrato de *merchandising* de marca efetiva essa mesma autorização, bem como define os pressupostos e condições que a caracterizam.

Dito de outro modo, o contrato de *merchandising* de marca destina-se a promover a venda de bens e serviços de uma determinada pessoa (*merchandisee*), que embora não detenha a titularidade do sinal distintivo que utiliza, tem interesse em utilizá-lo, no âmbito da sua atividade comercial, para distinguir os produtos e/ou serviços que produz e/ou presta, e que, por sua vez, têm de ser distintos daqueles que são produzidos e/ou prestados pelo titular da marca (*merchandise*), no âmbito da atividade que este desenvolve no mercado⁹⁴. O terceiro

⁹² Valor atrativo, por estarem associadas a um elevado nível de qualidade, de elegância, de conforto, de sofisticação, de requinte, de classe, entre outras aprimoradas qualidades.

⁹³ A atividade no âmbito da qual a marca é habitualmente usada para distinguir os produtos e/ou serviços produzidos e/ou prestados pelo titular da marca, e no âmbito da qual essa mesma marca adquiriu valor sugestivo, é designada de utilização primária.

⁹⁴ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.72, refere-se ao merchandising de marcas como sendo “O consentimento prestado pelo titular de um sinal distintivo de empresa ou de produtos (ou serviços) a um terceiro, para que este o utilize com o fim de promover os seus próprios produtos (ou serviços), pertencentes a um sector de actividade diferente...”; Em convergência, SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.45 cita ALDO FRIGNANI, «I problemi giuridici del merchandising», in *RDI*, anno XXXVII, I, 1988, pág.34, que entende que “...aquele contrato com o qual o titular de uma marca lhes concede a faculdade de a usar a um outro empreendedor para apô-la nos seus produtos de natureza significativamente diferente daquela para a qual foi anteriormente realizada e registada.”; ILARIA MAGNI, *Merchandising e Sponsorizzazione...*, cit., pág.4, refere que “A maioria dos autores define merchandising como um contrato através do qual se autoriza e disciplina o uso de uma marca para categorias de produtos diversas daquelas para as quais foi originariamente registada.”; MAURIZIO IRRERA, *Concessione di Vendita...*, cit., pág.118, ao citar FRANCESCO GALGANO, «Prefazione», in *VVAA, I Contratti del Commercio dell'Industria e del Mercato Finanziario*, Tomo I, Torino, UTET, 1987, pág.188, explicita que este o define como “...licenças de marca para contradistinguir produtos merceologicamente diversos daqueles que são fabricados pelo titular da marca.”; e mais adiante, pág.193, ao citar FERNANDO LEONINI, *Marchi Famosi e Marchi Evocativi*, Milano, Giuffrè Editore, 1991, pág. 10 e11, refere a “...crescente tendência do titular da marca que havia adquirido um particular valor a conceder a terceiros a faculdade de usar a marca para produtos diferentes daqueles

interessado em utilizar uma determinada marca, beneficiando do seu valor sugestivo, realiza assim, uma utilização secundária⁹⁵ dessa mesma marca, para distinguir produtos e/ou serviços diferentes⁹⁶.

Na utilização primária, bem como na utilização secundária, a marca é utilizada para distinguir produtos e/ou serviços, sendo, por isso, classificadas como utilizações homogêneas. Contudo, salienta-se a existência de uma diferença realmente essencial entre ambas, e que se caracteriza pelo seguinte: no âmbito da sua utilização secundária, embora a marca sirva, igualmente, para distinguir produtos e/ou serviços, os mesmos afiguram-se distintos daqueles que a marca distingue, no âmbito da sua utilização primária, e relativamente aos quais alcançou o reconhecimento e o prestígio indispensáveis ao surgimento, nos terceiros, do interesse na utilização secundária das mesmas.

que originariamente distingue”; bem como LUIS COUTO GONÇALVES, *Merchandising de marcas*, cit., pág.95, expõe que “*O merchandising de marcas consiste na autorização conferida pelo titular de uma marca – que haja adquirido um especial valor publicitário ou atractivo na sua utilização primária – a uma pessoa para que esta a possa usar como sinal distintivo de produtos ou serviços diferentes dos originários, com o objectivo promocional.*”

⁹⁵ A atividade no âmbito da qual o terceiro passará a estar autorizado, (através da celebração de um contrato de *merchandising* de marca), a utilizar a mesma marca, para distinguir os seus produtos e/ou serviços (diferentes dos produzidos e/ou prestados pelo titular da marca), dos restantes existentes no mercado, é designada de utilização secundária. LUIS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising*, cit., pág.529, explica que “*A utilização secundária (2ª utilização) é, por isso, uma actividade substancialmente diferente da primária (1ª utilização) ou, no caso específico da marca, uma finalidade distintiva dirigida a produtos ou serviços diferentes dos relacionados com a utilização originária.*”; os conceitos de utilização primária e secundária encontram-se, ainda, definidos por SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.68; e por MARCO RICOLFI, *Il contratto...*, cit., pág.35, 37 e 39.

⁹⁶ Para exemplificar esta realidade, remetemos para MAURIZIO IRRERA, *Concessione di Vendita...*, cit., pág.12, quando expõe “*Segundo a primeira das duas vertentes do fenómeno (...), ou seja, que o uso, em produtos merceologicamente diversos, de marcas célebres para produtos de tipo elitista ou da moda, é fácil de encontrar, no sector automobilístico, Porsche, para contradistinguir capacetes para motos, óculos, relógios, agendas, artigos de couro, isqueiros, canetas, perfumes, champanhe (...); Ferrari para contradistinguir relógios, chaveiros, isqueiros, canetas (...); Alfa Romeo, âncora para contradistinguir óculos, relógios, roupas, bolsas, perfumes; Rolls Royce para contradistinguir (...) perfumes. No sector do vestuário, para os acessórios do mesmo, para a perfumaria o fenómeno é generalizado; (...) Armani, Saint-Laurent, Gucci, Valentino, Chanel (...); a marca Biki, registada para a roupa (...) perfumes, lenços, gravatas, bolsas, malas, joias, guarda-chuvas, tapetes; Lacoste per perfumes; (...) Saint-Laurent, Gucci, Pierre Cardin, para esferográficas (...); Armani, para bagagem e outros artigos de couro; Fiorucci, para relógios. O fenómeno abrange também o sector da relojoaria e joalheria, com Cartier, para acessórios de vestuário, canetas, isqueiros. (...) com efeito, para além dos casos acima (...) podem ser mencionados óculos Dior, Saint-Laurent, (...) Alitalia, Cartier, Fendi. Caso de registo, e por vezes de uso, de marcas célebres para produtos da moda, também no sector da indústria mobiliária, como os casos da marca Biki, Versace e Valentino, para contradistinguir azulejos.*”

2. Pressupostos essenciais para a celebração de um contrato de *merchandising* de marca

Iniciamos, agora, uma brevíssima referência aos três pressupostos cumulativos essenciais, cuja verificação cumpre observar, para que o contrato de *merchandising* de marca alcance a utilidade que ambas as partes visam, aquando da sua celebração, caracterizando-se até como condições *sine qua non* da celebração deste contrato:

- a) a marca ser dotada de valor sugestivo, alcançado no âmbito da sua utilização primária;
- b) o titular da marca deter um direito de utilização exclusiva sobre a mesma, no âmbito da sua utilização primária; e
- c) o titular da marca deter ainda um *ius prohibendi* sobre terceiros, isto é, um direito de proibir ou de impedir, para, exercendo-o, atuar e reagir perante terceiros, que pretendam utilizar essa mesma marca, no âmbito da utilização secundária da mesma, para distinguir os seus produtos e/ou serviços, embora distintos dos do titular da marca⁹⁷.

Estes pressupostos e a importância da sua existência serão objeto de uma abordagem mais pormenorizada, que se seguirá adiante, no desenrolar dos subcapítulos subsequentes.

2.1. O relevo assumido pelo pressuposto que impõe que a marca tem de ser dotada de valor sugestivo, alcançado no âmbito da sua utilização primária

2.1.1. O objeto do contrato de *merchandising* de marca

O contrato de *merchandising* de marca tem por objeto a utilização de uma marca. Como já foi referenciado, na parte inicial da presente dissertação, este contrato é, unicamente, celebrado relativamente a marcas de prestígio⁹⁸ – marcas estas que atingiram um nível de notoriedade tal, que são reconhecidas mesmo para além das fronteiras do público-alvo a que se encontram dirigidas (são conhecidas por pessoas que usualmente não demonstram interesse por aquele tipo de produto ou serviço). São marcas que se encontram dotadas de um enorme

⁹⁷ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.107, refere que “...para o *merchandising* ser admissível não basta que o titular do bem goze de um direito de exclusividade sobre o mesmo. É ainda necessário que ele disponha do direito de proibir o seu uso relativamente à utilização secundária que os terceiros pretendam dar ao bem (no caso que nos interessa, como marca).”

⁹⁸ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.99, salienta que “...o *merchandising* só faz sentido se incidir sobre um sinal muito conhecido pelo público, pois só assim despertará a “procura instantânea”...”, continuando a expor que “No caso de o sinal objecto de *merchandising* ser uma marca, esta terá de ser muito conhecida do público.”

valor sugestivo (o mesmo é dizer, de um enorme valor atrativo), por estarem associadas a um elevado nível de qualidade, de elegância, de conforto, de sofisticação, de requinte, de luxuosidade, de classe, entre outras qualidades aprimoradas.

O valor sugestivo ou *goodwill* é definido por J. THOMAS MC CARTHY⁹⁹ que expõe “*Este “algo de valor” é geralmente caracterizado como “good will.” “Good will” é o melhor termo semântico que temos para descrever o reconhecimento do consumidor ou o poder de atração de uma marca.*”, acrescentando mais adiante que “*“Good will” tem sido definido como “a vantagem obtida pelo uso de uma marca.” O Terceiro Circuito explicou que esta vantagem “inclui a confiança pública na qualidade do produto e nas garantias associadas ao nome do produto, e o ‘reconhecimento do nome’ do produto pelo público que diferencia aquele produto dos outros.”*”.

2.1.2. O interesse do terceiro em beneficiar do valor sugestivo alcançado pela marca

Ora, é precisamente o valor sugestivo atingido pela marca, no âmbito da sua utilização primária, que atrai terceiros, que querem utilizar esse mesmo sinal distintivo nos produtos e/ou serviços que produzem e/ou prestam, embora distintos daqueles que são produzidos e/ou prestados pelo titular da marca prestigiada.

Desta forma se compreende que a reputação de excelência ou o elevado prestígio alcançados pela marca, originem expectativas igualmente elevadas, para quem pretenda utilizar aquele sinal distintivo, embora em produtos e/ou serviços diferentes daqueles que, habitualmente, são distinguidos com aquela marca. Consequentemente, os terceiros, interessados em beneficiar do valor atrativo alcançado pela marca, constroem expectativas de obter uma maior rentabilidade dos produtos e/ou serviços por si produzidos e/ou prestados, beneficiando do *goodwill* da marca. O principal e último objetivo do terceiro, ao pretender celebrar um contrato de *merchandising* de marca, é promover a venda dos produtos e/ou serviços que comercializa.

O reconhecimento alcançado pela marca e a consequente aquisição de valor sugestivo afirmam-se como sendo as condições económicas necessárias ao surgimento, nos terceiros, de um interesse em utilizar aquele mesmo sinal distintivo, para distinguir os seus próprios produtos

⁹⁹ J. THOMAS MC CARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Vol. 1, 4ª ed., EUA, Intellectual Property Library, Thomson Reuters/West, 2009, pág. 2-37 e 2-38.1, respetivamente, continuando a desenvolver o conceito ao longo das págs. 2-39 a 2-54.

e/ou serviços, diferentes dos do titular da marca¹⁰⁰. Este interesse é movido pela procura instantânea, que os produtos e/ou serviços do terceiro vão obter, pelo simples facto de passarem a ser distinguidos com uma marca dotada de um elevado valor sugestivo, muito reconhecida e prestigiada pelo público em geral.

Só através de um contrato de *merchandising* conseguem estes terceiros alcançar esta aliciante vantagem. Daí o cada vez maior relevo económico de que se encontram dotados os contratos de *merchandising* de marcas.

2.1.3. A expansão da marca

Na perspetiva do titular da marca, entendemos que, atingido um determinado nível de renome ou reputação, a empresa, que utiliza uma determinada marca¹⁰¹ para distinguir os seus produtos e/ou serviços, eventualmente poderá ter interesse em explorar o reconhecimento atingido, por via da celebração de contratos que autorizam um terceiro a poder beneficiar desse mesmo prestígio alcançado pela marca, utilizando-a para distinguir os seus produtos e/ou serviços, normalmente mediante uma contrapartida financeira¹⁰², observando-se uma extensão da marca.

2.2. A importância do pressuposto que impõe que o titular da marca detenha um direito de utilização exclusiva sobre a mesma, no âmbito da sua utilização primária

Uma das condições essenciais à admissibilidade do *merchandising* de marcas é a existência de um direito de exclusivo do titular da respetiva marca, sobre a mesma.¹⁰³ Este pressuposto encontra-se direta e necessariamente relacionado com o pressuposto que impõe

¹⁰⁰ De acordo com SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág. 211, o *goodwill* de que pretendem beneficiar com a celebração deste contrato afigura-se como um “...feito ou dado objetivo que determina a vontade contratual. É o elemento que determina que as partes celebrem o contrato de merchandising ...”; em convergência, MARCO RICOLFI, *Il contratto...*, cit., pág.74; bem como ANTÓNIO CÔRTE REAL CRUZ, *O conteúdo...*, cit., pág.84, onde refere que “... a aplicação da marca a produtos ou serviços diferentes daqueles que a conduziram à fama, designadamente, através da prática do chamado merchandising (...) o grau de reconhecimento de uma certa marca pelos consumidores e a sua capacidade atractiva ou sugestiva influam decisivamente no valor económico da marca.”

¹⁰¹ Partindo, nesta frase, da ideia de que a empresa é titular da marca, ou que o titular da empresa é também o titular da marca, sabendo que isso não tem necessariamente de ser observado.

¹⁰² De que são exemplo os contratos a que agora nos reportamos, os contratos de *merchandising* de marca.

¹⁰³ A mesma ideia pode ser encontrada em JORGE OTAMENDI, *Derecho de Marcas*, cit., pág.239; CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El Enriquecimiento Injustificado En El Derecho Industrial*, Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 1997, pág.69; MARCO RICOLFI, *Il contratto...*,cit., pág.76; J. THOMAS MC CARTHY, *McCarthy on Trademarks...*, cit., pág. 2-30.5; e em LUÍS COUTO GONÇALVES, *Merchandising de marcas*, cit., pág.97.

que o titular da marca detenha um *ius prohibendi* sobre terceiros. Vejamos, agora, como se alcança e se protege a utilização exclusiva da marca pelo respetivo titular.

A utilização primária, como se encontra referido supra, configura a utilização da marca no seu sector de atividade originário, isto é, no sector de atividade no âmbito do qual o titular da marca atua. Esta utilização primária da marca é protegida pelo ordenamento jurídico, através de variados mecanismos, podendo ser, inclusivamente, protegida através de exclusivos de exploração económica. Em síntese, a utilização de um determinado sinal distintivo está reservada ao seu titular. O direito de exclusivo sobre a marca é conferido, ao respetivo titular, mediante o registo da sua marca, de acordo com as características desse mesmo registo, dando-lhe, inclusivamente, poderes para agir contra terceiros, que tentem utilizar e beneficiar, indevidamente, daquele mesmo sinal distintivo, ainda que para distinguir produtos e/ou serviços distintos daqueles que são produzidos e/ou prestados pelo titular da marca (uma vez que se trata de marcas prestigiadas, que usufruem de uma tutela ultramerceológica).¹⁰⁴ Concluimos assim, analisando a questão de acordo com as regras da lógica, que o direito de exclusivo do titular da marca sobre a mesma se estende até onde se estender o *ius prohibendi* por ele detido. Uma vez que o terceiro, que pretende utilizar a mesma marca, que se encontra sob exploração exclusiva do respetivo titular, para distinguir os seus próprios produtos/serviços, embora distintos dos produzidos/prestados pelo titular, só se importará em obter o consentimento daquele “...se o titular da marca anteriormente registada gozar de um *ius prohibendi* relativamente ao registo e uso da marca, por terceiros, em relação a produtos ou serviços diferentes daqueles para os quais aquela está registada.”¹⁰⁵

Realizada a análise dos dois primeiros pressupostos, essenciais para a celebração de um contrato de *merchandising* de marca, importa por ora, e antes de iniciar a abordagem do terceiro pressuposto essencial, fazer uma breve interrupção da temática em análise, por oportunidade de clareza de raciocínio.

¹⁰⁴ A este propósito, JORGE OTAMENDI, *Derecho de Marcas, cit.*, pág.240, refere que “*Pode dizer-se que o denominador comum a todo o ato violatório é a confusão. Se há possibilidade de confusão há violação da exclusividade.*”

¹⁰⁵ Como afirma MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas..., cit.*, pág.100. Para verificar até onde se estende o direito de exclusivo do titular sobre a sua marca, remetemos para a temática da proteção ultramerceológica, conferida às marcas de prestígio, tal como abordado *supra*.

2.2.1. Relação entre direitos de propriedade industrial e concorrência desleal

A constatação da existência de um direito de uso exclusivo da marca de prestígio, por parte do respetivo titular, suscita que se realize uma breve abordagem da relação entre o seu direito de propriedade industrial e a eventual existência de um ato de concorrência desleal, uma vez que, assim como expõe SUSANA NAVAS NAVARRO¹⁰⁶, “*Pode vislumbrar-se, pois, que entre o direito de propriedade intelectual e o direito da concorrência existe ou pode chegar a existir uma relação conflituante, já que o segundo pretende manter a livre concorrência eliminando qualquer situação que a trave ou a obstaculize.*” NEIL WILKOF e DANIEL BURKITT¹⁰⁷ neste sentido referem que “*A relação entre direito da concorrência e direitos de propriedade intelectual é uma relação de compromisso. O direito da concorrência procura encorajar a concorrência ao garantir o acesso aos mercados enquanto as leis de propriedade intelectual podem ser vistas como preventivas ou criadoras de barreiras à entrada no mercado.*”

A existência de um direito de uso exclusivo sobre a marca é suscetível de originar a existência de monopólios, mas estes são monopólios na perspetiva “*saudável*” desta terminologia¹⁰⁸.

A este propósito, referimos que o TJUE, no seu acórdão *Sucal v Hag*¹⁰⁹, no seu ponto 13, declarou que “*No que respeita ao direito de marca, há que referir que este direito constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de reter a clientela pela qualidade dos respetivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitam identificar aqueles produtos e serviços. Para que a marca possa desempenhar este papel, terá que constituir a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles.*”

¹⁰⁶ SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.38.

¹⁰⁷ NEIL WILKOF & DANIEL BURKITT, *Trade Mark Licensing*, 2ª ed., London, Thomson, Sweet & Maxwell, 2005, pág.297.

¹⁰⁸ Neste sentido J. THOMAS MC CARTHY, *McCarthy on Trademarks...*, cit., pág. 2-22.2, expõe a propósito de “*Marcas como monopólios ou direitos exclusivos de marcas como "monopólios", "...marcas registradas foram classificadas como" monopólios de bem-estar geral "e monopólios" personalizados e de prestígio*”.

¹⁰⁹ *Sucal v Hag*, também conhecido por *Hag II*, Acórdão do TJUE, de 17/10/1990, no Proc. C-10/89, em que são partes SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG, acessível em http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2777b548-859d-4cd8-bdec-52ddca5326bc.0009.02/DOC_1&format=PDF e em WILLIAM CORNISH, *Cases and Materials on Intellectual Property*, 5ª ed., London, Thomson, Sweet & Maxwell, 2006, pág.655.

A ideia de que o uso exclusivo da marca pelo seu titular origina a criação de monopólios, no sentido prejudicial do termo, é uma ideia do passado. Assim o refere J. THOMAS MC CARTHY¹¹⁰ “...no início do século XX, quando os objetivos da lei de propriedade intelectual e antitruste eram vistos como incompatíveis: os direitos exclusivos de propriedade intelectual foram vistos como criações de monopólios que estavam em tensão com as leis de ataque antitrust. Essas generalizações são relegadas ao passado. O entendimento moderno destas duas disciplinas é que a propriedade intelectual e as leis de antitrust trabalham em conjunto para trazer novas e melhores tecnologias, produtos, e serviços para os consumidores a preços mais baixos.”

Primeiramente, é necessário atentar que nos estamos a referir, em particular, ao direito ao uso exclusivo de uma marca de prestígio, por parte do respetivo titular, e não de uma qualquer marca, simples ou comum.

Ora, se o titular da marca foi quem construiu aquela imagem de qualidade, de garantia e de confiança, em redor da mesma, criando-a, apostando na sua promoção e divulgação, investindo para que assim acontecesse, e essa mesma realidade de qualidade, de confiança e de garantia, foi confirmada pelo público consumidor, que a reconhece independentemente de ser consumidor ou não daquele produto ou serviço, faz todo o sentido que o mesmo detenha o uso exclusivo sobre a mesma.

J. THOMAS MC CARTHY¹¹¹ explicita que “*Um concorrente deve vencer no mercado pelo seu mérito, e não pelo uso de táticas que confundem ou enganem os consumidores para comprarem o seu produto.*” Neste sentido, é entendido que “*Uma coisa está no domínio público apenas se nenhum direito de propriedade intelectual a estiver a proteger.*”

O *merchandising* de marcas pode, inclusive, ser entendido como um instrumento eficaz na luta competitiva, ao conceder a um terceiro, interessado em utilizar aquela marca, uma autorização para o fazer e lançar-se no mercado, auxiliado pela vantagem do público consumidor associar os seus produtos e/ou serviços a uma marca prestigiada, dando assim oportunidade a

¹¹⁰ J. THOMAS MC CARTHY, *McCarthy on Trademarks...*, cit., pág. 1-73, baseado na informação constante do *U.S. Dept. of Justice & F.T.C., Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, 1 (2007), acessível em www.usdoj.gov; acrescentando na pág.1-74 que “*Um verdadeiro "antitrust monopolizer" tira alguma coisa do público que ele tinha antes. Mas um inventor, autor ou usuário de um símbolo comercial oferece à sociedade algo que não existia previamente*” (...) “*Um inventor não priva o público de nada daquilo que gozava antes da sua descoberta, mas oferece algo de valor à comunidade somando algo ao conhecimento humano.*”

¹¹¹ J. THOMAS MC CARTHY, *McCarthy on Trademarks...*, cit., pág. 1-53 e 1-72, respetivamente. Esta mesma ideia também se encontra defendida por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.203; por A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.36; e por J. THOMAS MC CARTHY, *McCarthy on Trademarks...*, cit., pág.2-5 e 2-54.

pequenos comerciantes de conseguirem vingar os seus produtos, num mercado altamente competitivo. O direito de uso exclusivo do titular da marca permite-lhe, também, lutar contra comportamentos competitivos desleais, quando alguém tente beneficiar do valor sugestivo da sua marca, utilizando-a, sem o seu consentimento¹¹².

A permissão da existência de comportamentos desleais, por parte de terceiros, que tentam beneficiar de uma determinada marca de prestígio sem autorização do respetivo titular, é que deverá ser considerada uma porta aberta para a concorrência desleal¹¹³.

A concorrência desleal é definida pelo CPI, no nº1 do art.317º, como sendo “...*todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica...*”, procedendo a uma enumeração de várias circunstâncias, que integram esta classificação ao longo das suas alíneas, das quais destacamos a al. a) que dispõe “*a) Os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue;*”.

A menos que exista um justo motivo¹¹⁴, encontra-se assente que, se um terceiro utiliza indevidamente (isto é, sem autorização do titular) uma determinada marca prestigiada, dotada de um enorme valor sugestivo, fá-lo com a intenção de beneficiar desse mesmo valor sugestivo, caso contrário não havia nenhum inconveniente em que escolhesse uma qualquer outra marca, para além daquela. Nestas circunstâncias identificam-se, nomeadamente, atos de aproveitamento das vantagens decorrentes da reputação industrial, comercial ou profissional adquirida por outro, no mercado.¹¹⁵

¹¹² Assim se encontra exposto, por SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.37 e 39.

¹¹³ Tal como defendido por J. THOMAS MC CARTHY, *McCarthy on Trademarks...*, cit., pág. 2-17, quando refere que “*Não há uma diferença essencial entre violação de uma marca e aquilo que é chamado de concorrência desleal. Concorrência desleal é o género do qual a violação de marca é uma das espécies;*”; pág.2-22, quando menciona que “*...os tribunais têm adotado uma abordagem lógica. Há um forte desejo de proteger os direitos do primeiro utilizador da marca. Isto decorre de um princípio básico de Justiça, mais do que de um qualquer conceito particular de direito da propriedade;*”; e pág.2-54 quando afirma que “*A criação de valor numa marca requer "o dispêndio de grande esforço, habilidade e capacidade " e não deve ser permitido a um concorrente tirar "free ride" do goodwill e da reputação do titular da marca. Por outro lado, "a complete e justa concorrência requer que aqueles que investem tempo, dinheiro e energia no desenvolvimento de um goodwill e de uma reputação favorável estejam autorizados a colher as vantagens do seu investimento."*

¹¹⁴ O conceito de justo motivo encontra-se abordado pelo TJUE no seu ac. de 06/02/2014, (“*Red Bull*”) cit., nos seus pontos 30 e 33, acessível em <http://curia.europa.eu..>

¹¹⁵ Assim como explicita A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.101 e 102; o mesmo autor, pág.102, acrescenta ainda que “*...na prática, os atos de confusão e de exploração da reputação alheia podem ser acompanhados de atos desleais de engano ou de imitação...*”.

A. J. MARTIN MUÑOZ¹¹⁶ salienta que “*O extraordinário reconhecimento entre o público do direito utilizado faz com que seja quase impossível acreditar que não exista a intensão no usuário e, com frequência, a mera utilização do direito no mercado causará um prejuízo ao seu titular que se estende no mínimo, aos rendimentos deixados de obter pela não cessão negociada da marca.*”

Assim sendo, se alguém pretende beneficiar do valor sugestivo que o titular construiu em torno da sua marca, é mais que aceitável que lhe retribua algo, uma compensação pela parte do benefício de que se abeira (e essa contraprestação é concretizada através da celebração de um contrato de *merchandising* de marca). Isto sim, é um mercado justo, liberto de atos de manifesta concorrência desleal.

Posto isto, regressamos novamente à temática dos pressupostos essenciais para a celebração de um contrato de *merchandising* de marca, completando a exposição com o pressuposto em falta.

2.3. A relevância da existência e do exercício do *ius prohibendi* detido pelo titular da marca sobre terceiros

A relevância deste pressuposto assenta na necessidade da existência de uma proteção jurídica, que confira ao titular da marca o poder de impedir e de afastar terceiros, que tentem utilizar aquela mesma marca para distinguir produtos e/ou serviços diferentes, mas sem qualquer autorização por parte do titular da marca¹¹⁷. O *ius prohibendi* configura, igualmente, um poder que decorre do registo da marca efetuado pelo respetivo titular. O *ius prohibendi*, para além de garantir uma utilização exclusiva da marca pelo respetivo titular, confere ainda estabilidade e segurança ao terceiro que com ele contrata, quando, por sua vez, o titular decide celebrar um contrato de *merchandising* de marca, possibilitando a este terceiro a utilização daquela marca, sabendo que aquele detém o poder de impedir outros terceiros de beneficiar da marca de forma livre.

¹¹⁶ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág. 99.

¹¹⁷ A este propósito NEIL. WILKOF & DANIEL BURKITT., *Trade Mark Licensing*, cit., pág. 221, explicam que “*Esta caracterização de uma licença de marca é baseada no entendimento segundo o qual um direito de propriedade intelectual, é um direito negativo, isto é, ele confere ao titular da marca o poder de prevenir que outros usem a marca sem permissão.*”; bem como J. THOMAS MC CARTHY, *McCarthy on Trademarks...*, cit., pág. 2-32, evidencia que “*Para dizer que alguém tem uma marca isso implica propriedade e propriedade implica o direito de excluir outros. Se a lei não proteger o direito de impedir terceiros de utilizar uma determinada marca, então não se possui uma “marca”, pois todos são livres de a usar e não pode ser uma marca. O Supremo Tribunal observou que: “O Direito de marcas, tal como o Direito dos contratos, confere direitos privados, que são eles próprios direitos de exclusão.”*”

O *ius prohibendi* efetiva e garante uma utilização exclusiva sobre a marca. Obviamente, tal como se encontra referenciado no subcapítulo anterior, só consegue praticar uma utilização exclusiva de uma marca, quem tiver o poder de impedir outros de o fazer também. Assim, se alguém detém a exclusividade sobre uma marca, e pretende autorizar outrem a utilizar e explorar aquela sua marca, mediante uma contrapartida entregue por esse terceiro, terá do mesmo modo de possuir o poder de impedir outros terceiros, para além daquele que pretende autorizar, de o fazer também, sob pena de que, se assim não fosse, o terceiro interessado na utilização da marca, e a quem o titular da mesma decidiu conferir autorização, para que aquele possa concretizar essa exploração, o fazer de forma livre e desimpedida, isto é, sem se preocupar em obter qualquer autorização, por parte do titular da marca, e muito menos, sem se preocupar em entregar-lhe nada em troca. Ou seja, a existência de um *ius prohibendi*, por parte do titular da marca, revela-se uma condição essencial à admissibilidade do contrato de *merchandising* de marca, sem a qual os terceiros se recusariam a celebrar tal contrato, uma vez que um circunstancialismo, de acordo com o qual outros terceiros interessados pudessem retirar proveito daquele mesmo sinal distintivo de forma livre, sem que o titular da marca nada pudesse fazer para os impedir de continuar essa atuação, afastaria o interesse, e até a necessidade dos terceiros interessados celebrarem um contrato de *merchandising* de marca, fazendo-os optar, igualmente, por uma utilização livre daquele sinal (isto é, sem necessitar de obter uma autorização do titular da respetiva marca). A eventualidade de inexistir um *ius prohibendi*, por parte do titular da marca, faria, conseqüentemente, com que a marca fosse utilizada por todos quantos dela pretendessem fazer uso, originando, certamente, a degradação da marca e fazendo com que todos os eventuais interessados, na sua utilização, perdessem esse mesmo interesse. Constata-se que este *ius prohibendi* do titular da marca se afirma como uma condição, cuja falta determina a nulidade do respetivo contrato, por ausência de objeto e de causa¹¹⁸.

¹¹⁸ Neste sentido, NOGUEIRA SERENS, «A “vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (*id est*, no nosso direito futuro)», in *Separata do Número Especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Arruda Ferrer Correia”*, Coimbra, 1995, pág.139 e 140. A este propósito, referimos ainda a posição do TJUE, adotada no ac. de 23/05/1977, no proc. 102/77, em que são partes *Hoffmann-La Roche versus Centrafarm*, que expõe no seu ponto 7 “O objeto específico do direito de marca consiste em assegurar ao seu titular o direito exclusivo de utilizar a marca na primeira comercialização de um produto, protegendo-o, desse modo, contra eventuais concorrentes que pretendam desfrutar da posição da empresa e da reputação da marca através da utilização abusiva desta. Para responder à questão de saber se este direito exclusivo integra o direito de oposição à utilização da marca por terceiro após re-embalagem do produto, há que ter em conta a função essencial da marca, que é a de garantir ao consumidor ou utente final a identidade

Perante tal circunstancialismo, o *merchandising* de marca não teria lugar, única e simplesmente por não deter qualquer utilidade. Vejamos quais os fundamentos legais que sustentam o *ius prohibendi* detido pelo titular da marca, contribuindo para que esse circunstancialismo não ocorra, e pelo contrário, permita que o *merchandising* alcance utilidade.

2.3.1. (In)existência de fundamentos legais que sustentam o *ius prohibendi* do titular da marca sobre terceiros

Atendendo ao disposto sob o art.242º do CPI (que resultou da transposição do nº4 do art.4º da DM), verificamos que é reconhecido, ao titular da marca de prestígio, o direito de se opor ao registo ou pedido de registo. Contudo, esta disposição legal não atribui ao titular da marca o direito de se opor ao mero uso¹¹⁹.

Atentando nas disposições legais, que prevêm proteção ao titular de uma marca, (atente-se, que procedeu ao respetivo registo) verificamos que o art.258º do CPI prevê que “*O Registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.*” Isto é, segundo o disposto sob este preceito legal, retiramos que é conferida uma proteção ao titular da respetiva marca, que lhe permite reagir perante o mero uso. No entanto, tal impedimento só ocorre se os “*...produtos ou serviços forem idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada...*”, e não relativamente a produtos e/ou serviços diferentes. O que nos leva a concluir que esta proteção conferida ao titular da marca, que lhe permite reagir perante o mero uso, se encontra circunscrita pelos limites do princípio da especialidade, e por isso, não confere o nível de proteção alargada de que carece o titular da marca de prestígio, não lhe permitindo reagir perante o uso da mesma, por terceiros, em produtos e/ou serviços distintos.

Também o disposto sob a al. a) do nº1 do art.239º do CPI refere que “*Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca: a) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte,*

originária do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros, com diversa proveniência..”, acessível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61977CJ0102&from=EN>; no mesmo sentido encontra-se o ac. do TJUE, de 03/12/1981, no proc. 1/81, em que são partes *Pfizer* contra *Eurim-Pharm*, acessível em <http://curia.europa.eu>.

¹¹⁹ Como salienta MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.176.

de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins... ”. O que significa que, para além de só se estar a referir ao fundamento de recusa do registo, e não ao impedimento do mero uso, esta disposição também não se alarga aos produtos e/ou serviços distintos daqueles para os quais a marca se encontra registada. O que, contudo, não constitui obstáculo, considerando a existência do art.242º, que prevê esse mesmo impedimento de registo para produtos e/ou serviços distintos, quando esta proteção tem por objeto marcas prestigiadas. A anulabilidade dos registos, concedidos em violação dos art.239º a 242º, encontra-se prevista no art.266º do CPI.

Contudo, relativamente ao impedimento do mero uso, não se vislumbra qualquer proteção das marcas de prestígio, no âmbito das disposições supra citadas. De acordo com o conteúdo das mesmas, o titular da marca de prestígio tem direito de impedir o registo, mas já não o uso da sua marca por terceiros.

A inexistência, na esfera jurídica do titular da marca prestigiada, do direito de impedir o uso da sua marca por terceiros para produtos e/ou serviços diferentes, colocaria difíceis entraves à celebração de contratos de *merchandising* de marcas, uma vez que estaria em falta um dos seus pressupostos essenciais: o *ius prohibendi* do titular da marca, configurado, neste caso, como o direito do titular da marca impedir o mero uso da sua prestigiada marca por terceiros interessados, ainda que em relação a produtos e/ou serviços diferentes (como já sabemos que deverá ser necessariamente observado).

O disposto sob o nº2 do art.5º da DM prevê que “*Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.*” Acontece que tal preceito não se encontra transposto para a nossa legislação.

A propósito da presente discussão, LUÍS COUTO GONÇALVES¹²⁰ refere que “*...a lei portuguesa, na nossa opinião, não confere ao titular da marca de grande prestígio um direito positivo de disposição ultramerceológico, mas apenas um direito negativo de proibição ultramerceológico. Isto significa, que o merchandising só será possível se o titular da marca de*

¹²⁰ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising, cit.*, pág.542.

prestígio a registar previamente para produtos ou serviços em relação aos quais pretende negociar a marca.”

Por outro lado, PEDRO SOUSA E SILVA¹²¹ defende que tal proteção (o *ius prohibendi* do titular da marca sobre terceiros, mesmo quando estes a pretendam utilizar para produtos e/ou serviços diferentes daqueles que são produzidos e/ou prestados pelo titular da marca) existe no nosso ordenamento jurídico, explicitando que a mesma se encontra consagrada no plano criminal (art.323º al. e) do CPI¹²²) e que funciona caso o titular da respetiva marca requeira o registo da mesma.

O mesmo autor¹²³ vai ainda mais além, ao defender que “*Não se diga, porém, que a proteção resultante da tutela penal bastará para acautelar os interesses dos titulares de marcas de grande prestígio. É que, ainda que se não demonstre qualquer intenção criminosa, nem por isso tais interesses deixarão de ser objectivamente lesados...do facto objectivo da banalização que o sinal venha a sofrer.*”, fazendo referência a que o recurso do titular da respetiva marca, aos meios de natureza civil, permitir-lhe-á reagir contra o uso abusivo da marca de prestígio, nomeadamente, recorrendo às normas gerais previstas sob os art.483º e 1305º do CC¹²⁴.

Ainda sobre a mesma questão, CARLOS OLAVO¹²⁵ defende que o titular da marca se poderá fazer valer do disposto no art.1305º CC, ao evidenciar que “*Dado que uma das garantias da propriedade em geral, consignada no artigo 1305º do CC, é a do proprietário gozar de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso e fruição dos bens que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela impostas, deve-se considerar lesiva do direito à marca qualquer actuação susceptível de afectar o seu uso e fruição por parte do respectivo titular, mormente o seu valor económico... tais actuações, ainda que não sejam expressamente punidas pelo Código da Propriedade Intelectual, não devem ser permitidas...*”, atento o disposto nos artigos 1303º nº2 e 1305º do CC.

¹²¹ PEDRO SOUSA E SILVA, «O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio», in *ROA*, Ano 58, Tomo I, 1998, pág.431, nota 136.

¹²² O art.323º al. e) do CPI dispõe que “*É punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito: Usar, ainda que em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, marcas que constituam tradução ou sejam iguais ou semelhantes a marcas anteriores cujo registo tenha sido requerido e que gozem de prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia se forem comunitárias, sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio das anteriores ou possa prejudicá-las.*”

¹²³ PEDRO SOUSA E SILVA, *O princípio da especialidade...*, cit., pág.434.

¹²⁴ No mesmo sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.342.

¹²⁵ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, cit., pág.77.

O *ius prohibendi* conferido ao titular de uma marca de prestígio poderá ser exercido contra o uso ou o (pedido de) registo, efetuado por um terceiro, sempre que esse ato integre uma de duas situações: o uso desse sinal, sem justo motivo, retirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou o uso desse sinal prejudicar o carácter distintivo ou o prestígio da marca.¹²⁶ Neste sentido, COUTINHO DE ABREU¹²⁷ defende que “*o uso da marca posterior tirará “partido indevido do carácter distintivo” da marca prestigiada quando faça supor (erradamente) que os produtos assinalados por uma e outra marca provêm da mesma entidade ou de entidades diversas mas negocialmente relacionadas. E tirará partido “do prestígio da marca” de reputação excepcional quando se verifique “transferência da imagem” de qualidade e de acreditamento no mercado desta marca para aquela...”*”*o uso do sinal posterior prejudicará o carácter distintivo da marca de grande prestígio quando provoque o “aguamento” ou banalização desta – que perde a sua posição singular ao passar a assinalar produtos de outro sujeito mais ou menos “distantes” daqueles a que ela tem estado associada.”*

Complementando esta ideia, M. NOGUEIRA SERENS¹²⁸ afirma que “*a determinação, em abstracto, das situações que prefiguram a existência de “justo motivo”, relevante para efeitos da norma em causa, não é fácil...*” contudo aponta como exemplo o “*...terceiro usar um sinal idêntico ou similar à marca comunitária...de prestígio de outrem, sinal esse que foi objecto de um registo anterior àquele que o titular da referida marca invoca.*”¹²⁹

Dado o exposto, concluímos que, no ordenamento jurídico português, de entre as disposições legais, que servem de fundamento ao *ius prohibendi* do titular da marca, no âmbito do direito de marcas, nenhuma prevê qualquer proteção das marcas de prestígio, para que o titular possa reagir para impedir o mero uso, que delas possa ser feito por terceiros, ainda que para produtos e/ou serviços distintos dos seus.

A transposição do disposto sob o nº2 do art.5º da DM, para a legislação portuguesa, resolveria de forma mais simples e clara esta questão.

Acontece que, na verdade, tal preceito não se encontra transposto para a nossa legislação, fazendo com que a realidade da legislação nacional, relativamente a esta questão, não se afigure compreensível, uma vez que se poderia ter procedido à simples transposição do

¹²⁶ De acordo com o exposto por LUIS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising, cit.*, pág.542.

¹²⁷ COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito...*, cit., pág.181.

¹²⁸ M. NOGUEIRA SERENS, A “vulgarização” da marca..., cit., pág.178.

¹²⁹ Sobre esta questão pronunciou-se o TJUE no seu ac. de 06/02/2014, (“*Red Bull*”) cit., nos seus pontos 53 a 57, acessível em <http://curia.europa.eu..>

nº2 do art.5º da DM, e com isso ter evitado o surgimento deste tipo de obstáculos¹³⁰. Algo que poderá vir a concretizar-se num futuro próximo, caso a proposta de alteração da DM venha a ser aprovada, uma vez que a al.) c) do nº2 do art.10º desta proposta (que corresponde ao nº2 do art.5º da versão da DM ainda em vigor) passará a dispor que “2. *Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso na vida comercial de qualquer sinal relativo aos produtos e serviços se: c) O sinal for idêntico ou semelhante à marca independentemente de ser utilizado para produtos ou produtos que sejam ou não semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.*” Acrescenta-se ainda que este novo art.10º converte a proteção extensiva em disposição obrigatória “...a fim de garantir que, em todos os Estados-Membros, as marcas nacionais que gozam de prestígio beneficiem do mesmo nível de protecção conferido às marcas europeias.”, de acordo com o disposto no ponto 5.2. da exposição de motivos que acompanha a referida alteração proposta para a atual DM em vigor.

Contudo, exteriormente ao âmbito do direito de marcas, a doutrina portuguesa tem encontrado, como se pode concluir da exposição realizada supra, novas soluções (quer recorrendo à tutela penal, quer recorrendo à tutela civil), para que os titulares das marcas de prestígio encontrem proteção para as suas marcas e possam reagir não apenas perante o (pedido de) registo da mesma marca por terceiros, para produtos e/ou serviços distintos, mas também perante o mero uso que os terceiros interessados possam fazer, utilizando essa marca para distinguir os seus produtos e/ou serviços, embora distintos dos do titular da marca.

Segundo explicita MARIA MIGUEL CARVALHO¹³¹, “...muitos ordenamentos jurídicos, actualmente, conferem ao titular da marca de prestígio o direito de proibir o uso, não autorizado, por terceiros em relação a produtos ou serviços diferentes. Esta é, de resto, a posição que defendemos em relação ao nosso direito.” Defendendo¹³² ainda que “Por outro lado...a não existir qualquer tutela jurídica no âmbito do direito nacional, na prática, esta omissão não assumirá

¹³⁰ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.180, entende que a “...não transposição do art.5º nº2 DM é criticável...não faz sentido proibir o registo e não proibir o uso (proíbe-se expressamente, o menos e não o mais).” Acrescentando ainda que “...esta não transposição pode vir a reflectir-se nos registos de marcas em Portugal, já que se o titular se uma marca de prestígio proceder ao registo comunitário, goza automaticamente dessa tutela em todo o espaço comunitário (inclusive, evidentemente, em Portugal).”

¹³¹ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.186.

¹³² MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.103.

grande relevância, uma vez que o titular de uma marca de prestígio terá todo o interesse em proceder ao seu registo como marca comunitária...” e dessa forma beneficiar da tutela conferida pela DM, em todo o espaço comunitário.

Finalmente, colocaremos uma última questão, relativamente a esta matéria. Até aqui, analisamos a possibilidade de o titular de uma marca registada poder opor-se, não apenas ao (pedido de) registo de uma marca semelhante ou afim à sua, mas também ao mero uso daquela mesma marca por terceiros, ainda que para distinguir produtos e/ou serviços diferentes.

Situação distinta é tratar-se de uma marca registada num outro Estado-Membro, mas não registada em Portugal. Nessa situação, teria de se optar por recorrer à solução, sugerida por PEDRO SOUSA E SILVA¹³³, ao defender que tal proteção (o *ius prohibendi* do titular da marca sobre terceiros, mesmo quando estes a pretendam utilizar para produtos e/ou serviços diferentes daqueles que são produzidos e/ou prestados pelo titular da marca) existe no plano criminal (art.323º al. e) do CPI¹³⁴), e funciona caso o titular da marca requeira o registo da mesma em Portugal. Também, nesta situação, para além da tutela penal, entendemos que também será possível o recurso à tutela consagrada nas disposições de direito civil, nos termos supra expostos.

3. O conteúdo do contrato de *merchandising* de marca

O presente capítulo dedicar-se-á, sobretudo, à caracterização da estrutura e do conteúdo, ou clausulado, de um contrato de *merchandising* de marca.

3.1. A forma

Primeiramente, importa referir que os contratos aos quais nos reportamos não se encontram expressamente previstos na atual legislação em vigor, como explicaremos mais adiante, aquando da exposição da temática sobre a natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca. Não obstante, em virtude da determinação da sua natureza jurídica, pode revelar-se obrigatória a observância da forma escrita. Entendemos que estes contratos devem observar a forma escrita, atendendo à importância económica que desempenham, e à

¹³³ PEDRO SOUSA E SILVA, “O princípio da especialidade...*cit.*”, pág.431, nota 136.

¹³⁴ Ver nota 122.

maior segurança proporcionada por um compromisso celebrado por escrito. Verifica-se que, na prática, estes contratos são celebrados em observância da forma escrita¹³⁵.

3.2. As partes

No que respeita às partes contratantes, de um lado encontra-se o *merchandiser*, o titular da marca prestigiada, interessado em rentabilizá-la no mercado, através da permissão concedida à outra parte, o *merchandisee*, o terceiro, para este a usar nos seus produtos, necessariamente diferentes, e através da venda desses mesmos produtos marcados com o sinal distintivo de prestígio, ambos alcançarem vantagens económicas e, sobretudo, lucrativas, com tal feito. O contrato de *merchandising* de marca é, por isso, um negócio jurídico bilateral.

O *merchandiser* terá de ser uma pessoa singular ou coletiva, com capacidade jurídica, que possa dispor sobre a marca.

Em caso de verificação de contitularidade da marca, explicita MARIA MIGUEL CARVALHO¹³⁶, que, se as partes nada tiverem estipulado a esse propósito, aplicam-se as disposições do CC que dispõem sobre a matéria, nomeadamente, o n.º 2 do art.1403º, segundo o qual “*Os direitos dos consortes ou comproprietários sobre a coisa comum são qualitativamente iguais...*”, o n.º 1 do art.1405º, de acordo com o qual “*Os comproprietários exercem, em conjunto, todos os direitos que pertencem ao proprietário singular; separadamente, participam nas vantagens e encargos da coisa, em proporção das suas quotas...*”, e o n.º 1 do art.1408º, que estabelece “*O comproprietário pode dispor de toda a sua quota na comunhão ou de parte dela, mas não pode, sem consentimento dos restantes consortes, alienar nem onerar parte especificada da coisa comum.*”

O *merchandisee*, terá, igualmente, de ser uma pessoa singular ou coletiva, com capacidade jurídica, e de desenvolver uma atividade económica relacionada com a venda ou a prestação de produtos ou serviços, necessariamente diferentes dos do *merchandiser*.

3.3. Identificação das partes e considerandos

Os contratos de *merchandising* de marca começam por apresentar e identificar as partes outorgantes, nomeadamente os seus nomes (se se tratar de pessoas singulares) ou

¹³⁵ Neste sentido A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.105; e SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.231.

¹³⁶ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.254.

firmas (se se tratar de pessoas coletivas), as suas moradas ou sedes, as respetivas identificações fiscais, entre outros elementos. Seguidamente, apresentam-se considerandos, onde se especificam certas características ou aspetos envolventes, relacionados com as pessoas ou empresas em questão, dando uma razão inicial à concretização do contrato, e apontando, *ab initio*, quais os principais objetivos a alcançar com a celebração do mesmo. Quando existam, servem ainda para identificar a marca que constitui objeto do respetivo contrato. O objeto do contrato pode também ser clarificado no âmbito de uma cláusula contratual.

3.4. O clausulado do contrato

Todo o clausulado do contrato, isto é, as várias cláusulas expostas em articulado, que se seguem aos termos que acabamos de expor, especificam os vários aspetos que as partes entendem que necessitam de estar expressamente regulados pelo contrato, tais como, por exemplo:

- o objeto do contrato;
- em que termos e/ou condições é conferida a autorização ao *merchandisee* para que possa usar a marca do *merchandiser*;
- as condições de utilização da mesma, nomeadamente, o tipo de produtos e/ou serviços em que pode ser utilizada;
- os padrões mínimos de qualidade na produção e/ou prestação desses produtos e/ou serviços, respetivamente, que têm de ser observados;
- se é ou não uma autorização exclusiva no que respeita aquele determinado tipo de produtos e/ou serviços;
- no caso de ser exclusiva, os limites geográficos dessa mesma exclusividade, e/ou estabelecer os limites geográficos dentro dos quais o *merchandisee* pode efetivar essa mesma utilização;

entre muitos outros termos e condições que as cláusulas podem conter, uma vez que a liberdade de disposição das partes é extensa, e estas referências são meramente exemplificativas.

3.5. Obrigações das partes

Relativamente às obrigações das partes, entre as obrigações do *merchandiser*, aquela que se destaca é a de autorizar o uso da sua marca pelo *merchandisee*, relativamente a produtos e/ou serviços, necessariamente diferentes, daqueles que produz e/ou presta, obrigando-se ainda a entregar a marca e a garantir a utilização pacífica desta por aquele, assegurando para esse efeito a manutenção do seu direito à marca¹³⁷, e consequentemente, do correspondente direito do *merchandisee* a utilizá-la.

Analisando, mais pormenorizadamente, as obrigações do *merchandiser*, destacamos as seguintes obrigações:

- A obrigação de entrega da marca:

Esta obrigação encontra-se diretamente relacionada com a autorização que é conferida, pelo *merchandiser*, ao *merchandisee*, com base na qual este poderá utilizar a marca titulada por aquele sem que o *merchandiser* exercite o seu *ius prohibendi* contra o *merchandisee*. A.J. MARTIN MUÑOZ¹³⁸ menciona que “...o licenciante ficará desonerado da sua obrigação a partir do momento da outorga da escritura pública em que se formalize o contrato (...) na ausência de um título, mediante o simples uso que o licenciado faça do direito com o consentimento do licenciante.”;

- A obrigação de garantia de utilização da marca pelo *merchandisee* e de manutenção deste no gozo pacífico e útil do direito de utilizar a marca:

Esta obrigação adota a estrutura e formulação própria do contrato de locação, que impõe este mesmo dever ao locador, de acordo com a al. b) do art.1031º e o nº 1 do art.1037º, ambos do CC, segundo os quais são obrigações do locador (neste caso do *merchandiser*) “Assegurar-lhe (ao *merchandisee*) o gozo desta (da marca) para os fins a que a coisa se destina.” (sublinhados nossos), bem como “Não obstante convenção em

¹³⁷ A este propósito refere MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.267, que “...implica que o licenciante adopte os comportamentos necessários para assegurar, p.e., a manutenção (ou obtenção, se for o caso) do registo da marca, já que só se este título for válido é que gozará de *ius prohibendi* em relação a terceiros, garantindo o gozo pacífico da marca ao licenciado. Para tal deve, p.e., proceder ao pedido de renovação do registo da marca quando devido; ao pagamento das taxas de registo, etc..., acrescentando ainda adiante o “...dever de intentar as acções judiciais competentes contra quem violar o direito de marca; o dever de não renunciar ao seu direito e a obrigação de velar pela conservação do valor da marca.” A mesma ideia encontra-se expressa por LUIS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising*, cit., pág.545.

¹³⁸ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág. 177.

contrário, o locador não pode praticar actos que impeçam ou diminuam o gozo da coisa pelo locatário...”, respetivamente.

As obrigações às quais nos reportamos visam impedir todas as atuações que prejudiquem a correta exploração do direito do *merchandisee* de utilizar a marca¹³⁹, durante toda a vigência do contrato. Neste sentido, o *merchandiser* tem de assegurar a existência da marca, sem vícios ou defeitos ocultos. A este propósito destacamos o art.1032º do CC, de acordo com o qual, o contrato se considera não cumprido “*Quando a coisa locada apresentar vício que lhe não permita realizar cabalmente o fim a que é destinada, ou carecer de qualidades necessárias a esse fim ou asseguradas pelo locador...*”, verificando-se o conteúdo das alíneas deste preceito¹⁴⁰.

O *merchandiser* tem de assegurar também a existência do seu direito sobre a marca. De acordo com o nº1 do art.1034º do CC, “*a) Se o locador não tiver a faculdade de proporcionar a outrem o gozo da coisa locada; b) Se o seu direito não for de propriedade ou estiver sujeito a algum ónus ou limitação que exceda os limites normais inerentes a este direito;...*” ou “*c) Se o direito do locador não possuir os atributos que ele assegurou ou estes atributos cessarem posteriormente por culpa dele.*” e qualquer uma destas circunstâncias determinar, de acordo com o disposto sob o nº2 do mesmo preceito, “*...a privação, definitiva ou temporária, do gozo da coisa (da marca) ou a diminuição dele por parte do locatário. (do merchandisee)*” (sublinhados nossos), essa mesma fatualidade importa a falta de cumprimento do contrato. Contudo, convém salientar que esta responsabilidade do *merchandiser* não é ilimitada, encontrando os seus limites balizados pelo disposto sob o art.1033º do CC¹⁴¹;

¹³⁹ Assim como explicita A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.179, mencionando, tendo por base o Código Civil Espanhol, nomeadamente, que “... *compreende, por um lado, uma série de deveres concretos derivados de aplicar ao licenciante o mandato de «não variar a forma da coisa arrendada» (...)* art.1557 do CC.”, bem como “...*o licenciante estará obrigado a comunicar ao licenciatário qualquer variação experimentada pelo direito licenciado, deverá evitar a anulação ou caducidade do mesmo e não poderá renunciar ao seu direito sem o expresse consentimento do licenciatário.*”, e ainda que “...*esta obrigação imponha ao licenciante o dever de atuar contra todas as perturbações sofridas pelo licenciatário.*”

¹⁴⁰ Art.1032º do CC: “...*a) Se o defeito datar, pelo menos, do momento da entrega e o locador não provar que o desconhecia sem culpa; b) Se o defeito surgir posteriormente à entrega, por culpa do locador.*”

¹⁴¹ “*Artigo 1033.º (Casos de irresponsabilidade do locador) O disposto no artigo anterior não é aplicável: a) Se o locatário conhecia o defeito quando celebrou o contrato ou recebeu a coisa; b) Se o defeito já existia ao tempo da celebração do contrato e era facilmente reconhecível, a não ser que o locador tenha assegurado a sua inexistência ou usado de dolo para o ocultar; c) Se o defeito for da responsabilidade do locatário; d) Se este não avisou do defeito o locador, como lhe cumpria.*”

- A obrigação de controlar a qualidade dos produtos e/ou serviços do *merchandise* que passam a ser identificados com a marca prestigiada:

A existência desta obrigação, no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, não é unânime¹⁴². Contrariamente, é defendida a sua existência, quase sem qualquer reserva, relativamente aos contratos de licença de marca.¹⁴³

Contudo, no caso de ausência de estipulação contratual das partes nesse sentido, no âmbito do regime jurídico do contrato de licença de marca, não se encontra regulada esta questão. É do regime jurídico da locação, que decorre a existência de uma obrigação legal nesse sentido. MARIA MIGUEL CARVALHO¹⁴⁴ recorda que o “...*incumprimento destas obrigações pode ser fundamento de resolução (art.1047º).*” LUIS COUTO GONÇALVES¹⁴⁵, acrescenta que, caso esse controlo não seja convenientemente exercido por parte do *merchandiser*, titular da marca, pode ter como consequência “...*a caducidade do registo de marca se – no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, como é o caso do licenciado – a marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente sobre a qualidade dos produtos ou serviços (art.269º nº2 al. b) CPI).*”¹⁴⁶, o mesmo acontecendo “... *se a marca não for objecto de um uso sério, o que significa, no caso de utilização de uma marca por um terceiro, que o titular deve exercer o respectivo controlo (art.268º nº1 al. c) CPI).*”

Assim sendo, no que respeita ao clausulado contratual, os mesmos devem conter uma cláusula que especifique, pelo menos, o padrão mínimo de qualidade, imposto pelo *merchandiser*, que os produtos e/ou serviços do *merchandise*, que passam a estar identificados com a marca prestigiada, têm de observar.

No âmbito do contrato de *merchandising* de marca, entendemos que esta obrigação se considera cumprida através do exercício de um mero controlo inicial, aquando da decisão de contratar, e aquando de uma eventual decisão de renovar o

¹⁴² MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.267 menciona que a discussão em torno desta matéria encontra-se relacionada com a questão da(s) “...*função(ões) juridicamente reconhecida(s) à marca...*”.

¹⁴³ Ver ponto 1, do Capítulo I, do Título I, da Parte II da presente dissertação.

¹⁴⁴ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.275, nota 703.

¹⁴⁵ LUIS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising*, cit., pág.545 e 546, respetivamente.

¹⁴⁶ A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.192, a propósito do perigo de induzir o público em erro, especifica que “...*a natureza colateral dos produtos promocionados não permite afirmar que, mediante a sua compra, o consumidor espere obter as mesmas prestações que definem o produto ou a atividade originária do direito licenciado. No entanto...provocará no consumidor médio uma expectativa de participar dos valores essenciais que distinguem e caracterizam o direito licenciado.*”

contrato, para que seja possível determinar qual o grau de qualidade do produto/serviço em que irá ser utilizada a respetiva marca. Na generalidade dos casos, um contrato de *merchandising* de marca é celebrado por um curto período de tempo, sendo, por isso, esse mero controlo inicial, suficiente para que o titular da marca consiga obter uma avaliação séria da qualidade do produto/serviço, antes de outorgar a celebração de um contrato de *merchandising* de marca, ou, eventualmente, a renovação do mesmo.

Apesar de uma obrigação com um conteúdo menos substancial do aquele que adquire, no âmbito de um contrato de licença de marca¹⁴⁷, defendemos que, a qualidade dos produtos/serviços deve ser sempre assegurada, por forma a evitar que a fraca qualidade dos mesmos possa colocar em causa, o prestígio da marca objeto da celebração do contrato. Esta matéria irá ser objeto de abordagem no ponto 5, do capítulo III, do título II da parte II da presente dissertação;

- A obrigação de manutenção da autorização exclusiva conferida ao *merchandisee*, em relação aos produtos e/ou serviços por este produzidos e/ou prestados:

O *merchandiser* poderá, contratualmente, obrigar-se a conferir uma autorização exclusiva ao *merchandisee*, em relação aos produtos e/ou serviços produzidos e/ou prestados por este último, no sentido de, relativamente àqueles mesmos produtos e/ou serviços, só o *merchandisee* se encontrar autorizado a utilizar a marca prestigiada¹⁴⁸. Exclusividade essa que será, em princípio, delimitada geograficamente. Contudo, essa exclusividade apenas poderá ser uma exclusividade enfraquecida e nunca uma exclusividade reforçada, no sentido em que o *merchandiser* irá continuar a usar a sua marca nos seus próprios produtos e/ou serviços, como se encontra melhor explicado no ponto 7 do capítulo III, do título II da parte II. Bem como, o *merchandiser* poderá celebrar outros contratos de *merchandising* de marca, com outros terceiros, para produtos e/ou serviços que, para além de diferentes dos seus, sejam também diferentes daqueles que são produzidos e/ou prestados pelo *merchandisee*, a quem conferiu uma autorização exclusiva;

Por outro lado, entre as obrigações do *merchandisee*, destacamos as seguintes:

¹⁴⁷ A definição de contrato de licença de marca encontra-se no ponto 1, do Capítulo I, do Título I, da Parte II da presente dissertação.

¹⁴⁸ A este propósito A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.202, refere que “...o licenciante outorga ao licenciatário o uso exclusivo do direito licenciado para um âmbito e numas condições determinadas e o licenciatário obriga-se a utilizá-lo respeitando os termos do exclusivo pactuado.”

- A obrigação de pagar uma quantia pecuniária a título de contrapartida pela utilização da marca:

Na generalidade dos casos, verifica-se o pagamento, por parte do *merchandisee*, ao *merchandiser*, de uma quantia inicial (aquando da celebração do contrato, também designada de “entrada” ou “*entry fee*”)¹⁴⁹, e de uma quantia periódica, normalmente correspondente a uma determinada percentagem dos lucros obtidos com a venda dos produtos/serviços do *merchandisee* (também designada por “*royalty*”). Por vezes, o *merchandiser*, poderá optar por não receber uma quantia pecuniária, optando apenas por beneficiar de uma contrapartida publicitária, decorrente da utilização da marca num maior número de produtos e/ou serviços, presentes no mercado.¹⁵⁰

Relembramos que, também relativamente a esta obrigação, encontramos parencas com o regime previsto para o contrato de locação, nomeadamente, o disposto na al. a) do art.1038.º do CC, “*Pagar a renda ou aluguer;*”;

- A obrigação de usar a marca¹⁵¹, e, mais precisamente, de usa-la nos termos contratados¹⁵²;
- A obrigação de manutenção de *goodwill* da marca, no sentido em que é necessário “...um uso prudente que salvaguarde o valor comercial (*goodwill*) da marca licenciada.”¹⁵³;
- A obrigação de informação, de acordo com a qual “*O licenciado deve permitir ao licenciante o acesso ao registo das vendas, preços, documentos justificativos e outros necessários ao controlo efectivo da produção, venda ou prestação de serviços.*”;

¹⁴⁹ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.280, relembra que “*A ratio...interesse que o licenciante tem em garantir um montante mínimo de ganho pelo simples facto de “arriscar” em conceder a autorização para uso da sua marca a um determinado licenciado.*”

¹⁵⁰ O conteúdo desta obrigação encontra-se desenvolvido por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.280 e ss., bem como por LUÍS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising*, cit., pág.547, e ainda por A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.195 e 196.

¹⁵¹ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising*, cit., 2011, pág.546, recomenda ainda que “...por razões de estabilidade da relação contratual, que seja fixada uma data para o licenciado iniciar a actividade de exploração da marca, no âmbito do território fixado contratualmente.”

¹⁵² Também assim se encontra referenciado por A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.200.

¹⁵³ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising*, cit., pág.547; o mesmo autor, na mesma obra e pág.548, adianta ainda, a título de exemplo que o *merchandisee* “...não poderá, a menos que tenha a competente autorização expressa do licenciante, vender nem distribuir os artigos em ofertas, promoções, revendas, saldos, lotes a preços reduzidos ou qualquer outro meio susceptível de depreciação do respectivo valor habitual.”; também MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.287, refere que se impõe que “...o uso que o licenciado faça da marca em questão não cause danos à sua reputação, ao seu prestígio, o que depende, fundamentalmente, do licenciado.”

devendo ainda “...indicar que os produtos são produtos oficiais licenciados pelo titular da marca.”¹⁵⁴;

- A obrigação de comunicar, ao *merchandiser*, a utilização ilícita (não autorizada) da marca por outrem, uma vez que o contrato de *merchandising* de marca “...é um contrato de colaboração pelo qual, normalmente, se acorda a exploração de um direito em exclusivo. Esta circunstancia implica responsabilizar o licenciatário da sua custódia em ordem a evitar que um uso não autorizado possa provocar um dano que afetará não apenas o licenciante, como também o próprio licenciatário e os consumidores.”¹⁵⁵; e
- A obrigação de permitir o controlo por parte do *merchandiser*, que, de acordo com a nossa opinião já expressa, se verificará aquando da outorga do contrato ou aquando de uma eventual renovação.

3.6. Outras cláusulas

Para além das cláusulas relativas a obrigações, os contratos de *merchandising* de marca podem integrar ainda cláusulas respeitantes:

- à duração do contrato¹⁵⁶;
- à renovação automática do contrato, por um ou mais períodos. Acrescenta-se que para quem defenda que o contrato de *merchandising* de marca encontra a sua natureza jurídica no contrato de locação, existe uma hipótese adicional de renovação do contrato, de acordo com o disposto pelo art.1056º CC;
- à titularidade da marca, isto é, uma cláusula que disponha que o titular da marca é, e continua a ser o *merchandiser*, e que, nos termos do contrato, apenas é conferida, ao *merchandisee*, uma autorização para a usar;

¹⁵⁴ De acordo com LUIS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising*, cit., pág.547.

¹⁵⁵ A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.202; SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.254, acrescenta ainda que “*Atuação frente a terceiros: Esta situação diversa na qual se encontram cessionário em exclusivo e cessionário não exclusivo justifica que, no primeiro caso, se lhe reconheça legitimidade direta para propor ações em defesa do direito de autor perante infrações de terceiro e, no segundo caso, não se lhe reconheça a mesma possibilidade. Agora, o que não se veda ao cessionário é a possibilidade de requerer ao cedente que este proponha as ações pertinentes e se este não o fizer poder reagir-se contra o incumprimento da obrigação de colaborar com o cumprimento.*”

¹⁵⁶ No caso de se entender que o contrato de *merchandising* de marca encontra a sua natureza jurídica no contrato de locação, perante a circunstância de as partes não estipularem a duração do contrato aplicam-se as “...regras supletivas fixadas no CC a propósito do contrato de locação...” – excerto constante de MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.302 - nomeadamente o disposto no art.1026º do CC.

- à proibição do *merchandisee* ceder o seu direito ao uso da marca a terceiros;
- ao reconhecimento do *goodwill* e do valor promocional da marca, no sentido em que “...muitos licenciantes exigem que os licenciados reconheçam que a marca se tornou num símbolo de *goodwill* grangeado pelo licenciante no exercício da sua actividade e que esse prestígio, esse bom nome da marca, pertence exclusivamente ao licenciante.”¹⁵⁷;

Por último, referimos as cláusulas relativas à cessação do contrato. Entre estas podemos encontrar:

- cláusulas de revogação do contrato por mútuo acordo. Na falta de estipulação contratual, no que respeita à revogação do contrato, aplica-se o disposto no n.º1 do art.406.º do CC;
- cláusulas que determinem a caducidade do contrato, decorrido um determinado prazo acordado pelas partes, ou estabelecido por Lei, assim como também se verifica relativamente ao contrato de locação, de acordo com o disposto na al. a) do art.1051.º do CC. Acrescentamos a este propósito que “...a cessação por caducidade ocorrerá quando já não existirem hipóteses de renovação do contrato de merchandising ou, se ainda for possível a renovação, quando a parte que tiver a faculdade de optar por esta, resolver não o fazer ou ainda, e não obstante querer renovar o contrato, quando não o fizer nos moldes contratualmente previstos.”¹⁵⁸;
- cláusulas de resolução por incumprimento contratual. Matéria que, na falta de estipulação contratual das partes nesse sentido, é regulada pelo disposto no n.º1 do art.432.º do CC. J. CALVÃO DA SILVA¹⁵⁹ menciona que é necessária uma “...referência explícita e precisa às obrigações cujo incumprimento dá direito a resolução, identificando-as.”¹⁶⁰ , uma vez que, verificando-se o incumprimento das obrigações

¹⁵⁷ GREGORY J. BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, *The Law of Merchandise...*, cit, pág. 5-42.

¹⁵⁸ De acordo com MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.303.

¹⁵⁹ J. CALVÃO DA SILVA, «Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória», in *Separata do vol. XXX do Suplemento ao Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*, 2ª ed., Coimbra, 1997, pág.322, menciona que “... nos contratos de execução continuada (como é o caso do contrato de merchandising) ou periódica, a resolução não abrange as prestações já efectuadas, excepto se entre estas e a causa de resolução existir um vínculo que legitime a resolução de todas elas.”

¹⁶⁰ A título exemplificativo referem-se algumas das obrigações, cujo incumprimento terá como consequência a resolução do contrato por incumprimento, avançadas por GREGORY J. BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, *The Law of Merchandise...*, cit, pág. 5-50, e por J. CALVÃO DA SILVA, *Cumprimento e Sanção...*, cit., pág.323, entre as quais se encontram: a violação, pelo *merchandisee*, da obrigação de sujeitar os seus produtos ou serviços ao controlo do *merchandiser*; o prejuízo, por atuação do *merchandisee*, para o *goodwill* e valor atrativo da marca; a não efetuação,

enunciadas na cláusula em apreço, a parte cumpridora tem o direito potestativo de resolver o contrato, sem que a parte inadimplente nada consiga fazer para o impedir, encontrando-se em verdadeiro estado de sujeição. Pelo que devem estar concretamente explicitadas as obrigações cujo incumprimento desencadeia esta drástica consequência, à luz do princípio da boa-fé contratual;

- cláusulas relativas à denúncia do contrato. As partes, no âmbito dos contratos em questão, quando dispõem sobre esta matéria, condicionam esta possibilidade à verificação de determinada(s) causa(s) justificativa(s) e à observância de um pré-aviso.¹⁶¹

Uma vez cessado o contrato de *merchandising* de marca, produzem-se efeitos liberatórios e de restituição, que implicam a cessação dos direitos e obrigações das partes e a restituição de todos os artigos nos quais se encontre aposta a marca do *merchandiser*.¹⁶² Bem como, também, poderá haver lugar a um período de liquidação, durante o qual o *merchandisee* pode “...estar autorizado...a explorar as faculdades patrimoniais a fim de poder atender pedidos de produtos que haviam sido feitos anteriormente à extinção ou a liquidar os stocks dos produtos...”.¹⁶³

Frequentemente, as partes estipulam também, no clausulado contratual, que uma vez cessado o contrato, o *merchandisee*, durante um determinado período de tempo estabelecido pelas partes, tem o dever de “...abster-se de usar no futuro qualquer obra intelectual ou sinal distintivo que apresente semelhança com o anterior e, correlativamente, pode estabelecer-se um dever de não concorrência.”¹⁶⁴

pelo *merchandisee* ao *merchandiser*, do pagamento das *royalties* devidas nos termos convencionados; e a cedência, a terceiros, do seu direito a utilizar a marca.

¹⁶¹ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.306; mais adiante na mesma pág.306, adianta que os motivos mais frequentes se referem à “...perda da capacidade atractiva da marca e à cessão da posição contratual de uma das partes.”; o mesmo se encontra referenciado por A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.221.

¹⁶² No sentido em que se encontra explicitado por GREGORY J. BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, *The Law of Merchandise...*, cit, pág. 5-53; assim também se encontra referenciado por A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit.,pág.223.

¹⁶³ SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.274; GREGORY J. BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, *The Law of Merchandise...*, cit, pág. 5-52, acrescentam, contudo, que existem situações em que não se consente a possibilidade de existência de uma fase de liquidação, nomeadamente, quando a cessação do contrato se ficar a dever ao incumprimento contratual, por parte do *merchandisee*, das instruções relativas ao controlo da qualidade dos produtos, bem como à “...violação da proibição de cessão de direitos ou de sub-licenciamento.”

¹⁶⁴ SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.275.

Parte II – A NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DE *MERCHANDISING* DE MARCA

Título I - O regime jurídico dos contratos de *merchandising* de marca

O contrato de *merchandising* de marca não se encontra expressamente regulado pelo nosso ordenamento jurídico, isto é, não se encontra expressamente previsto na Lei, nem mesmo de forma incompleta.

Acontece que a celebração de contratos de *merchandising* de marca ocorre com regular frequência na prática contratual, revelando-se, por isso, legalmente atípico, embora socialmente típico, de acordo com o entendimento que mais adiante se exporá.

Impõe-se a sua regulamentação pelas partes contraentes no respetivo clausulado do contrato, sobretudo relativamente àqueles aspetos que não foram devidamente previstos ou acautelados. Neste sentido, tem-se assistido ao surgimento de vias alternativas, destinadas a disciplinar estes contratos, a partir da existência de outros regimes jurídicos previstos na Lei - para contratos aparentemente idênticos -, que se revelam aplicáveis ao contrato de *merchandising* de marca, por aplicação direta ou por via do recurso à interpretação analógica, conforme o entendimento seguido no que respeita à natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca. Abordaremos este tema no capítulo seguinte.

Capítulo I – O regime jurídico mais próximo no âmbito do direito de marcas

No âmbito do direito de marcas, o regime jurídico que, de uma forma mais próxima regula esta matéria é o regime jurídico que dispõe sobre os contratos de licença de marca, – pois, apesar de se encontrar dirigido a contratos diferentes, é aquele que maior similitude apresenta com o contrato de *merchandising* de marca, no âmbito do direito de marcas - nomeadamente o art.32º com a epígrafe “Licenças Contratuais” e o art.264º sob a epígrafe “Licenças”, ambos do CPI¹⁶⁵.

¹⁶⁵ De acordo com o disposto no artigo 32º do CPI, com a epígrafe “*Licenças Contratuais*”, “1- Os direitos referidos no n.º1 do artigo anterior podem ser objecto 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. 2 – O disposto no número anterior é aplicável aos direitos emergentes dos respectivos pedidos, mas a recusa implica a caducidade da licença. 3 – O contrato de licença está sujeito a forma escrita. 4 – Salvo estipulação expressa em contrário, o licenciado goza, para todos os efeitos legais, das faculdades conferidas ao titular do direito objecto da licença, com ressalva do disposto nos números seguintes. 5 – Entende-se por licença exclusiva aquela em que o titular do direito renuncia à faculdade de conceder outras licenças para os direitos objecto de licença, enquanto esta se mantiver em vigor. 6 – A concessão de licença de exploração exclusiva não obsta a que o titular possa, também, explorar directamente o direito objecto de licença, salvo estipulação em contrário. 7 – Salvo estipulação em

1. O contrato de licença de marca

MARIA MIGUEL CARVALHO¹⁶⁶ define este contrato como “...o negócio jurídico pelo qual o titular de uma marca (licenciante), mantendo a sua titularidade, autoriza outra pessoa (licenciado) a usá-la durante um certo período de tempo, normalmente de forma onerosa.”, distinguindo-se do contrato de *merchandising* de marca, uma vez que “...no contrato de licença de marca, a autorização visa o uso da marca em produtos (ou serviços) iguais ou afins aos do licenciante, enquanto que no *merchandising* os produtos (ou serviços) licenciados são diferentes (não afins) dos produtos (ou serviços) do licenciante.”¹⁶⁷

A marca objeto do contrato de licença pode ser ou não registada, de acordo com o disposto nos n.º 1 e 2 do art.32.º do CPI. Ainda sobre a análise do n.º 1 deste mesmo art.32.º se retira que a licença poderá ser total ou parcial, isto é, a licença pode ser concedida para a totalidade (total) ou apenas para parte (parcial) dos produtos ou serviços para os quais tiver sido registada (ver também a definição apresentada no n.º 1 do art.22.º do RMC).

Continuando a análise do preceituado no n.º 1 do art.32.º do CPI, verificamos que a licença pode possuir carácter gratuito ou oneroso. Verificando-se ainda que, a licença pode vigorar durante todo o tempo de duração da marca ou por prazo inferior.

Do n.º 1 do art.32.º do CPI, e do n.º 1 do art.22 do RMC, retira-se ainda que pode ser conferida para a totalidade do território nacional ou comunitário (este último caso, por referência às marcas comunitárias), ou apenas para certa zona do território.

Verifica-se também que “A licença pode ser exclusiva (caso em que o licenciante renuncia à factualidade de conceder outras licenças de marca que coincidam com a primeira, enquanto esta se mantiver em vigor), exclusiva reforçada (nesta hipótese o licenciante, para além de renunciar à faculdade de conceder outras licenças, também renuncia à faculdade de explorar, ele próprio, o direito de marca nos termos da licença concedida) e simples ou não

contrário, o direito obtido por meio de licença de exploração não pode ser alienado sem consentimento escrito do titular do direito. 8 – Se a concessão de sublicenças não estiver prevista no contrato de licença, só pode ser feita com autorização escrita do titular do direito.” Atendendo ao disposto do artigo 264.º do CPI, com a epígrafe “Licenças”, “O titular do registo de marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o licenciado que infrinja qualquer cláusula, ou disposição, do contrato de licença, em especial no que respeita ao seu prazo de validade, à identidade da marca, à natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença, à delimitação da zona do território ou à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados pelo licenciado.”

¹⁶⁶ MARIA MIGUEL CARVALHO, «Contratos de transmissão e de licença de marca», in *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2011, pág.494.

¹⁶⁷ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.318.

*exclusiva (o licenciante pode explorar, directa ou indirectamente, o direito de marca – art.32º n.º6 e 7, CPI e 22º n.º1, RMC.*¹⁶⁸

De acordo com o n.º5 do art.32º do CPI “*A licença presume-se não exclusiva.*”.

Em matéria de obrigações das partes, entre as obrigações do licenciante encontram-se: a obrigação de autorizar e proporcionar o uso da sua marca, ao licenciado, para determinados produtos, fazendo com que o mesmo se mantenha no gozo pacífico da mesma. Para tal o licenciante tem, entre outras, a obrigação de assegurar a manutenção do registo da marca, e de proceder ao pedido de renovação do mesmo, a obrigação de não renunciar ao seu direito, a obrigação de pagamento das taxas de registo, e de intentar ações judiciais contra quem violar o seu direito de marca.¹⁶⁹

Relativamente ao contrato de licença de marca, de acordo com a nossa opinião, deve impender sobre o licenciante uma verdadeira obrigação contratual¹⁷⁰ de controlar a qualidade dos produtos e/ou serviços licenciados, uma vez que estes são iguais àqueles que são produzidos e/ou prestados pelo licenciante. Esta obrigação encontra o seu fundamento na necessidade de proteger os interesses do titular da marca (que não pretende que o licenciado produza ou preste serviços de qualidade inferior aqueles que ele próprio produz/presta, afetando, conseqüentemente a imagem e a opinião que o público tem da qualidade dos mesmos), bem como a necessidade de proteger os interesses do público consumidor, uma vez que os produtos licenciados são iguais aos do licenciante, sendo praticamente impossível, aqueles conseguirem distinguir quais os produtos que são provenientes do licenciante e aqueles que são provenientes do licenciado (havendo por isso um acentuado risco de confusão).¹⁷¹

Por outro lado, entre as obrigações do licenciado, encontram-se: no caso de ser uma licença a título oneroso, a obrigação de pagamento de uma contrapartida pecuniária ao licenciante (normalmente, uma quantia inicial e uma quantia periódica, durante toda a duração do contrato); e a obrigação de usar a marca, uma vez que o interesse do licenciante na

¹⁶⁸ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Contratos de transmissão...*, cit., pág.501.

¹⁶⁹ De acordo com o exposto por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Contratos de transmissão...*, cit., pág.502.

¹⁷⁰ MARIA TEREZA ORTUÑO BAEZA, «La licencia de marca», Marcial Pons, Madrid – Barcelona, 2000, pág.295, salienta que “*Na versão definitiva do Regulamento 40/94...não se manteve a obrigação imposta na proposta de 1980 a cargo do licenciante em relação ao controlo da qualidade dos produtos ou serviços do licenciatário com a aposição da marca licenciada.*” (ver a este propósito ac. do TJUE, de 22/06/1994, no proc. C-9/93, em que são partes *IHT Internationale Heiztechnik GmbH* contra *Ideal-Standard GmbH*, no seu ponto 37, acessível em <http://curia.europa.eu>). O entendimento de se tratar de uma obrigação contratual, e não de uma obrigação legal, também se encontra exposto por LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...*, cit., pág.196.

¹⁷¹ A mesma ideia encontra-se defendida por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.267 e 268.

celebração destes contratos, nomeadamente, no caso de licença exclusiva reforçada, encontra o seu fundamento na pretensão de evitar a caducidade do registo da marca por falta de uso.¹⁷² O licenciado deverá usar a marca diretamente, uma vez que “*Salvo estipulação em contrário, o direito obtido por meio de licença de exploração não pode ser alienado sem consentimento escrito do titular do direito.*”, bem como “*Se a concessão de sublicenças não estiver prevista no contrato de licença, só pode ser feita com autorização escrita do titular do direito.*”, de acordo com o disposto pelos n.º8 e 9 do art.32º do CPI, respetivamente.

Importa ainda destacar que “*O contrato de licença está sujeito a forma escrita.*”, atendendo ao disposto no n.º3 do mesmo art.32º, originando a nulidade do contrato que não observar esta imposição legal.

Por último, faremos uma breve referência à natureza jurídica do contrato de licença de marca. Face ao exposto, percebemos que o regime jurídico destes contratos se encontra expressamente previsto na lei, nomeadamente, no art.32º e no art.264º do CPI. Contudo, este regime jurídico apresenta-se incompleto, não dando resposta a muitas questões de ordem prática, que se levantam em virtude da celebração destes contratos. Sobre a determinação da sua natureza jurídica, e sobre a análise da sua (a)tipicidade existem duas teses em confronto: a que defende que o contrato de licença de marca corresponde ao contrato de locação, e a que defende que se trata de um contrato atípico.¹⁷³

2. Aplicabilidade ao contrato de *merchandising* de marca do regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca

O regime jurídico relativo ao contrato de licença de marca aplicar-se-á, sempre que se revele necessário, ao contrato de *merchandising* de marca. Verifica-se, contudo, que alguns autores aplicam-no diretamente, enquanto outros o aplicam através do recurso à interpretação analógica, consoante o entendimento dos vários autores, no que respeita à natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca.¹⁷⁴ Isto é, quem entende que o contrato de *merchandising*

¹⁷² Este entendimento encontra-se exposto por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Contratos de transmissão...*, cit., pág.504.

¹⁷³ Assim como nos explicita MARIA MIGUEL CARVALHO, *Contratos de transmissão...*, cit., pág.507. A autora integra o conjunto de opiniões que defende que o contrato de licença de marca encontra a sua natureza jurídica no contrato de locação, de acordo com o que expõe, mais adiante, na mesma obra, pág.510, e em *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.325 e ss. Voltaremos novamente a pronunciarmo-nos sobre esta questão no ponto 2.1., do ponto 2., do capítulo V, do título II, da parte II da presente dissertação.

¹⁷⁴ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.317, após uma exposição do confronto entre a tese que defende a atipicidade legal do contrato de *merchandising* e a tese que defende a sua tipicidade legal (ao longo

de marca encontra a sua verdadeira natureza jurídica no contrato de licença de marca, aplica diretamente o regime jurídico previsto para estes últimos. Por outro lado, quem contraria este entendimento, aplica, entre outros, este mesmo regime jurídico através do recurso à analogia.

3. A incompletude do regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca

Acontece, porém, que “...o regime jurídico legalmente previsto para o contrato de licença de marca no CPI resume-se a poucos pontos.” “O CPI não refere, por isso, o conteúdo do contrato de licença de marca de forma completa.”¹⁷⁵ Por se revelar tão incompleto, o contrato de licença de marca chegou, inclusive, a originar que se levantasse, entre a doutrina, a questão de saber se o mesmo correspondia a um contrato verdadeiramente típico, ou se, contrariamente, correspondia a um contrato atípico.

O regime jurídico legalmente previsto para o contrato de licença de marca, atendendo à sua incompletude, frequentemente apresenta lacunas, no que respeita à necessidade de regulamentação de aspetos relacionados com o próprio contrato a que se encontra dirigido, e que mais adiante serão objeto de uma exposição detalhada. Por inúmeras vezes, há a necessidade de recorrer a outros regimes jurídicos legalmente previstos, por forma a suprir essa mesma ausência de regulamentação expressa, nomeadamente, ao regime jurídico previsto para o contrato de locação. Se tal acontece com o regime jurídico do contrato de licença de marca, relativamente à regulamentação dos contratos a que se encontra diretamente dirigido (os contratos de licença de marca), percebe-se que serão, mais ainda, as lacunas existentes, relativamente aos contratos de *merchandising* de marca, sugerindo a necessidade de encontrar outras fontes de regulamentação, para estes últimos.

Capítulo II – O regime jurídico mais próximo fora do âmbito do direito de marcas

Fora do âmbito do conjunto de regimes jurídicos, legalmente previstos no âmbito do direito de marcas, verificamos que o regime jurídico do contrato de locação é, por inúmeras vezes, chamado a ser aplicado, para regular aspetos relacionados com contratos de *merchandising* de marca, como por exemplo, a duração do contrato, os encargos da marca, os

das pág.313 e ss.) refere que “...independentemente da qualificação, o regime jurídico que lhe vai ser aplicado será, tendencialmente, o mesmo, embora de forma diferente.”, concluindo a mesma ideia na nota 823 da mesma pág.317, “Num caso a aplicação é analógica, no outro é directa.”, reportando-se ao regime jurídico legalmente previsto para o contrato de licença de marca.

¹⁷⁵ Como refere MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.323 e 325 respetivamente.

direitos e obrigações do *merchandiser*, a ilegitimidade do *merchandiser* ou a deficiência do seu direito como causas de incumprimento contratual, os direitos e obrigações do *merchandisee*, o controlo da qualidade, a obrigação de pagamento de *royalties*¹⁷⁶, a mora do *merchandisee*, a cessação e a renovação do contrato, que nem no regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca encontram regulamentação.

Importa, por isso, identificar e destacar as disposições previstas no âmbito do regime jurídico do contrato de locação, que, em nosso entender, maior relevância apresentam, no sentido de poderem ser eventualmente aplicáveis, embora sempre através do recurso à analogia, ao contrato de *merchandising* de marca, contribuindo, desta forma, para a regulamentação dos mesmos.

Começamos por destacar a noção de contrato de locação, prevista no art.1022.º, segundo a qual “*Locação é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa, mediante retribuição*”. Analisando o conteúdo desta mesma disposição, concluímos que nela se enquadra o negócio jurídico que as partes visam concretizar, aquando da celebração de um contrato de *merchandising* de marca. Desta forma, através da celebração deste mesmo contrato, uma das partes, designadamente o *merchandiser*, obriga-se a proporcionar à outra, ao *merchandisee* (terceiro), o gozo, ou melhor dizendo (atendendo ao conteúdo do contrato em questão) o uso temporário de uma coisa, que nestes casos é uma marca (coisa incorpórea), uma vez que o conceito de coisa aqui previsto abrange não apenas as coisas corpóreas, mas igualmente as incorpóreas. Neste sentido LUÍS COUTO GONÇALVES¹⁷⁷ entende que “...o conceito civilista de locação (art.1022º) não exclui a possibilidade de abranger coisas incorpóreas. Com toda a conveniência, diga-se, dada a indiscutível tendência para a desmaterialização dos bens. Afigura-se-nos, assim defensável uma interpretação objectivista e actualista da norma civilista.”.

Ultrapassada a questão de se saber se tal regime seria compatível com a sua aplicação, ainda que analógica, relativamente a coisas incorpóreas, importa destacar, pela positiva, a existência de um outro aspeto, também ele muito relevante, para se poder concluir pela viabilidade da sua aplicação. Trata-se da verificação de que um contrato de *merchandising* de marca engloba, no âmbito das obrigações do *merchandiser*, um conjunto de obrigações positivas (tal como ocorre no âmbito de um contrato de locação: o locador tem a obrigação de

¹⁷⁶ Partindo do princípio de que se trata de um contrato de *merchandising* a título oneroso, por ser muito mais frequente.

¹⁷⁷ LUÍS COUTO GONÇALVES, em, *Função Distintiva...*, cit., pág.202 e 203.

“...proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa...”), tais como a obrigação de o *merchandiser* manter o *merchandisee* no gozo da coisa, isto é, melhor dizendo, manter o *merchandisee* no uso da marca, a obrigação do *merchandiser* renovar o registo da marca e pagar as taxas devidas pela respetiva renovação, entre outras.

Ressalvamos, ainda, que, através do contrato de *merchandising* de marca, o *merchandisee* (terceiro) não adquire qualquer direito de propriedade sobre marca (a titularidade do direito de marca permanece na esfera jurídica do *merchandiser*), mas tão só um direito a utilizar a marca durante um determinado período temporal, constatando-se tratar-se de um direito obrigacional e não de um direito real (como também se verifica, no âmbito de um contrato de locação, por via do qual o locatário não adquire qualquer direito de propriedade sobre a coisa locada, mas tão só o direito a gozar/a utilizar essa mesma coisa).¹⁷⁸

Após esta breve análise e adaptação da noção de locação em relação ao contrato de *merchandising* de marca, continuamos com a identificação das disposições previstas no âmbito do regime jurídico do contrato de locação, que, em nosso entender, maior relevância apresentam, no sentido de poderem ser eventualmente aplicáveis de forma supletiva, embora sempre através do recurso à analogia, ao contrato de *merchandising* de marca. Desta forma contribui-se para o suprimento de lacunas de regulamentação, relativamente a determinados aspetos específicos, com origem na falta de estipulação das partes, ao longo do respetivo clausulado contratual. Neste sentido, entendemos que, entre as disposições mais relevantes, se encontram os artigos 1026º (sob a epígrafe “*Prazo supletivo*”), 1030º (“*Encargos da coisa locada*”), 1031º (no que respeita às obrigações do locador), 1038º (relativamente às obrigações do locatário), 1039º (no que contende com o tempo e lugar do pagamento de rendas - correspondente ao pagamento de *royalties* no contrato de *merchandising* de marca)¹⁷⁹, 1041º (“*Mora do locatário*”), 1042º (“*Cessação da mora*”), 1047º e 1051º do CPI (no que respeita à resolução e à caducidade do contrato). Relativamente a esta última disposição mencionada, MARIA MIGUEL CARVALHO¹⁸⁰ destaca a al. e) referindo que, “*Aplicada ao contrato de merchandising teremos, p.e., que, se por algum motivo, o registo da marca vier a ser declarado nulo, o contrato de merchandising caduca.*” Continuando a enumerar as disposições que entendemos ser mais

¹⁷⁸ Como também se encontra enunciado por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., págs.328 e 329, embora aí a matéria se encontre exposta a propósito do contrato de licença de marca.

¹⁷⁹ No caso de se tratar de um contrato de *merchandising* de marca celebrado a título oneroso.

¹⁸⁰ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág. 333.

relevantes, destacamos, ainda, os artigos 1054º (com a epígrafe “*Renovação do contrato*”), 1055º (“*Oposição à renovação*”) e 1056º (“*Outra causa de renovação*”), todos do CPI.

Contudo, importa ter sempre presente que, assim como explica PEDRO PAIS DE VASCONCELOS,¹⁸¹ “*Naquilo em que as partes não tiverem estipulado, a interpretação complementadora ir-se-á inspirar nos tipos de referência para formular a disciplina concreta do caso, num processo comparativo e analógico. Não se trata de aplicação directa, mas sim de analogia.*”, atentando-se ainda que “*Esta adaptação é particularmente importante e delicada e não pode ser esquecida sem falsear a própria regulação contratual que se concretiza. Aplicar os preceitos do tipo de referência de acordo com o seu sentido imanente próprio, sem o adaptar ao sentido imanente da regulação contratada, resultaria em tipificar esse contrato, em reconduzi-lo forçosamente àquele tipo.*” O mesmo autor¹⁸² continua a desenvolver esta ideia explicitando que “*O sentido interno da regulação contratada é diferente do sentido próprio do tipo de referência. É essa a diferença que justifica que ele se considere atípico, é essa a diferença que torna negativo o juízo de correspondência àquele tipo.*”

Em nosso entender, salvo melhor opinião, a generalidade do regime jurídico do contrato de locação é suscetível de ser aplicado ao contrato de *merchandising* de marca, efetuadas as necessárias adaptações que se revelem adequadas, atendendo à específica particularidade do contrato de *merchandising* de marca (nomeadamente, em virtude da natureza incorpórea do seu objeto – a marca), e excetuando-se as disposições que, por impossibilidade lógica, não sejam aplicáveis ao mesmo¹⁸³.

Título II – A natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca

Capítulo I - O contrato de *merchandising* de marca como contrato atípico

Subcapítulo I - contratos atípicos

Primeiramente, importa definir o que se entende por contratos atípicos. Os contratos atípicos são comumente definidos como contratos que não são típicos. Importa, porém, definir mais pormenorizadamente estes contratos, cuja compreensão é de extrema relevância,

¹⁸¹ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos*, Coimbra, Almedina, 1995, pág.367 e 369, respetivamente.

¹⁸² PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.370.

¹⁸³ De que são exemplo o art.1023º (Arrendamento e aluguer), art.1024º nº2, 1027º (Fim do contrato), 1028º (Pluralidade de fins), 1037º nº2, art.1038º al. e), art.1046.º (Indemnização de despesas e levantamento de benfeitorias), art.1050º al. b), art.1051º al. c), f) e g), art.1052º (Excepções), art.1053.º (Despejo do prédio), e art.1064º e ss..

considerando a matéria objeto da presente dissertação, que contende com a delimitação da natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca, o qual, por sua vez, não se encontra tipificado na lei.

1. (A)tipicidade legal e (a)tipicidade social

Os contratos legalmente atípicos¹⁸⁴ são contratos que não encontram na lei qualquer correspondência com um tipo contratual, sendo a atipicidade legal ou social. Neste sentido PEDRO PAIS DE VASCONCELOS¹⁸⁵ refere que *“A atipicidade dos contratos pode ser referida aos tipos contratuais legais ou simplesmente aos tipos contratuais sem restrição aos legais. No primeiro caso, são atípicos os contratos que não contêm na lei um modelo regulativo típico; no segundo, são atípicos aqueles que não têm um modelo regulativo típico, nem na lei, nem na prática. Quando se fala de contratos atípicos quase nunca se distingue e quase sempre se está, na verdade, a falar de contratos legalmente atípicos. No entanto, há muitos tipos contratuais que estão consagrados na prática e não na lei. Não são poucos os casos de contratos legalmente atípicos, que são socialmente típicos.”*

Este autor¹⁸⁶ coloca, por isso, a atipicidade em dois planos distintos: no plano legal e no plano social. Partindo desta distinção de planos, o mesmo autor menciona que correspondem a realidades diferentes os contratos legalmente típicos e os contratos socialmente típicos, assim como correspondem a realidades distintas os contratos legalmente atípicos e os contratos socialmente atípicos.

No que respeita à tipicidade e atipicidade, segundo o mesmo autor, os contratos subdividem-se em três campos, que o mesmo classifica como *“...o dos contratos legalmente típicos, o dos contratos legalmente atípicos, mas socialmente típicos e o dos contratos legal e socialmente atípicos. (...) Embora raros, existem também contratos legalmente típicos e socialmente atípicos.”*¹⁸⁷ Partindo desta classificação, verifica-se, também, a inevitável existência de espécies que não correspondem totalmente a uma ou a outra classificação, no seu sentido

¹⁸⁴ MARIA HELENA BRITO, *O Contrato de Concessão Comercial*, Coimbra, Almedina, 1990, pág.156, refere que *“É grande a importância social dos contratos legalmente atípicos; eles constituem o instrumento idóneo para realizar certos fins e interesses da vida económica e social que não seriam prosseguidos, como tal, através dos tipos legalmente admitidos e disciplinados.”*

¹⁸⁵ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos*, cit., pág.207.

¹⁸⁶ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos*, cit., pág.1.

¹⁸⁷ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos*, cit., pág.1.

estrito, definindo-se por isso, como sendo espécies mistas ou intermédias, cuja temática abordaremos adiante.

Pela abordagem classificatória, que acabamos de expor, facilmente se conclui que os tipos contratuais podem ser legais ou extralegais. Os tipos contratuais legais correspondem aos contratos legalmente típicos (independentemente dos mesmos serem socialmente típicos ou atípicos), enquanto os tipos contratuais extralegais correspondem aos contratos legalmente atípicos, mas socialmente típicos.¹⁸⁸

Em resultado da presente exposição, sabemos que a existência de tipos contratuais extralegais significa que nem todos os tipos contratuais se encontram previstos na Lei. Tal acontece, uma vez que o universo de contratos, existentes na prática, em muito se estende para além daqueles que encontram a sua configuração numa disposição legal. E faz todo o sentido que assim aconteça. É da prática da vida social e económica, associadas às necessidades que decorrem de ambas as realidades, que surgem os tipos contratuais. Na generalidade, salvo casos extremamente raros, todos os tipos contratuais, legalmente previstos, começaram por ser apenas tipos sociais de contratos. Em consequência do seu aparecimento na vida prática, para satisfazer as mais variadas quanto diversas necessidades da vida quotidiana dos indivíduos e das empresas, surgiu a necessidade da sua previsão e regulamentação legal, transformando-se em tipos contratuais legais. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS¹⁸⁹ explica que, “*Na sua generalidade, os tipos contratuais legais foram construídos sobre os correspondentes tipos extralegais, sobre práticas contratuais que já eram típicas na sociedade. Estes tipos, que são tipos normativos, quando contrapostos aos tipos legais, que são tipos jurídicos estruturais, podem designar-se adequadamente por “tipos sociais”*”.

Assim se compreende o maior número de contratos existentes e celebrados na prática, do que aqueles que se encontram tipificados na Lei, podendo ou não aqueles (contratos celebrados na prática) encontrar tipos legais correspondentes.

¹⁸⁸ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.59, destaca que “*Legais são os que constam tipificados na lei; extralegais são os que estão tipificados na prática.*”

¹⁸⁹ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.59, tendo por base a ideia exposta por C. MOTA PINTO, *Cessão da Posição Contratual*, Almedina, Coimbra, 2003, pág.94.

2. O contrato socialmente típico

Importa agora verificar em que circunstâncias podemos concluir estar perante um contrato socialmente típico, isto é, verificar quais as características que têm de ser identificadas num tipo contratual, para que o mesmo possa ser classificado como socialmente típico.

De acordo com PEDRO PAIS DE VASCONCELOS,¹⁹⁰ *“Para que possa ser tido como socialmente típico, o contrato tem de ter, na prática ou nos usos, um modelo de disciplina que seja também pelo menos tendencialmente completo. Este modelo regulativo, que é o tipo social propriamente dito, constitui a principal fonte e critério da integração da parte não estipulada dos contratos que lhe correspondam.”*

Primeiramente, é necessário que se verifique a existência de variadas situações na prática contratual (pluralidade) que justifiquem a classificação daquele tipo, uma vez que a tipicidade é incompatível com a singularidade. Em segundo lugar, é necessário que essa pluralidade se traduza numa prática, isto é, que apresente uma relação entre todas, que faça com que tais situações sejam todas caracterizadas como sendo correspondentes ao mesmo tipo contratual, bem como que essa mesma prática seja reconhecida como uma prática contratual instituída e não apenas como uma ou algumas coincidências circunstanciais, sem relevância, no meio social em que é praticada. Por último, é necessário que exista um reconhecimento e uma consciência assumida e pacificamente aceite, dessa prática contratual como sendo vinculativa, no meio social em que é praticada.¹⁹¹

Constatamos que, perante um tipo contratual socialmente típico, existe uma prática contratual instituída e reconhecida, como vinculativa, no meio social em que é praticada, existindo, portanto, um conjunto de regras características e reguladoras daquela mesma prática contratual. São, por isso, dotados de uma normatividade própria. Este aspeto caracteriza o sentido do tipo contratual. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS¹⁹² relativamente ao sentido do tipo, afirma que este *“... é também o que lhe dá a coerência que fornece o critério de similitude, capaz de determinar as semelhanças e os desvios e, assim, operar a analogia.”*

¹⁹⁰ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.211.

¹⁹¹ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS expõe, desta forma, esta temática, que se encontra desenvolvida, em *Contratos Atípicos, cit.*, pág.60. A mesma matéria encontra-se também desenvolvida por MARIA HELENA BRITO, *O Contrato...*, *cit.*, Pág.167 e ss.

¹⁹² PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.61.

2.1. O contrato de *merchandising* de marca como um contrato socialmente típico

Observando em concreto o contrato de *merchandising* de marca, verificamos que o mesmo se encontra revestido das características necessárias, para que seja considerado um contrato socialmente típico¹⁹³, uma vez serem inúmeras as situações em que ocorre a sua celebração na prática contratual, fazendo com que se observe, de forma inequívoca, a existência de uma pluralidade de casos. Tais situações, identificadas na prática, revelam existir, entre si, uma relação, fazendo com que sejam reconhecidas como correspondentes ao mesmo tipo contratual. No meio social em que é praticada, é considerada uma prática contratual solidamente instituída, em relação à qual existe uma consciência assente e pacificamente aceite, de que é uma prática contratual vinculativa.¹⁹⁴

Para além do cumprimento destes pressupostos essenciais, para que possa ser classificado como um contrato socialmente típico, importa ainda destacar que o contrato de *merchandising* de marca possui uma importante função económico-social, contribuindo para a satisfação de interesses merecedores de tutela por parte do ordenamento jurídico, sendo por isso recebido pela ordem jurídica, embora não tenha ainda logrado alcançar consagração legislativa.

Contudo, apresenta uma normatividade ou um modelo regulativo próprios de um tipo contratual socialmente típico, assumindo-se, segundo o mesmo autor, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS,¹⁹⁵ com o mesmo significado que “...o direito dispositivo do tipo, no tipo legal. O conteúdo do modelo regulativo dos tipos sociais é o que é vulgarmente designado por “usos” ou por consequências usuais dos contratos.”

¹⁹³ Assim também é entendido, entre outros autores, por A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.120; e por SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.205.

¹⁹⁴ No mesmo sentido, referimos MARCO RICOLFI, *Il contratto...*, cit., pág.61, que expõe que uma “...consideração unitária de merchandising permite, também, aproveitar uma série de características funcionais do fenómeno como um todo (...) Primeiramente, uma referência real, económica e social, das diversas manifestações da operação em análise revela ser fortemente unitário, e, em particular, está diretamente ligado a um desenvolvimento de técnicas de comunicação de negócios caracterizado por uma proliferação extrema de mensagens publicitárias e promocionais.”

¹⁹⁵ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos*, cit., pág.62. No que respeita à relevância dos usos, a temática encontra-se abordada por RUI PINTO DUARTE, *Tipicidade e Atipicidade dos Contratos*, Coimbra, Almedina, 2000, pág.150 e ss.

3. Tipos e subtipos

Os tipos subdividem-se em subtipos e séries de tipos. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS¹⁹⁶ relaciona os tipos e os respetivos subtipos em forma de plano, por contraposição àquilo que acontece com os conceitos. Na exposição desta sua teoria, o autor utiliza, a título exemplificativo, o contrato de compra e venda e os respetivos subtipos deste tipo contratual, referindo que *“Conceptualmente pensando, é possível configurar uma pirâmide tendo por vértice a compra e venda pura e simples, encarada como género, e por base as espécies de compras e vendas. Em termos tipológicos, configura-se um tipo central, representativo, paradigmático, de compra e venda, no plano do qual, e não debaixo do qual, se configuram subtipos.”*¹⁹⁷, acrescentando¹⁹⁸ que *“Entre o tipo e o subtipo, a diferença não é de maior elevação, mas sim de maior amplitude do tipo em relação ao subtipo. O subtipo é uma parte do tipo, mas é também ainda esse tipo.”* Conclui, porém, que *“Em termos de expressividade de linguagem, parece melhor reservar a pirâmide para os conceitos e adoptar para o relacionamento dos tipos e subtipos a figura do plano.”*

No âmbito da relação entre o tipo e os respetivos subtipos, verifica-se que os subtipos apresentam semelhanças, em relação ao tipo no plano do qual se encontram posicionados.

4. Os índices do tipo

Os vários tipos contratuais diferenciam-se dos restantes através dos índices do tipo. Estes são as características do tipo que o distinguem e o individualizam dos demais tipos contratuais existentes. Os índices do tipo, mais utilizados para operar essa distinção, são *“...a causa, entendida como função, o fim, o “nomen” dado pelas partes, o objecto, a contrapartida, a configuração, o sentido, as qualidades das partes e a forma do contrato. Esta enumeração não é exaustiva, nem se pensa que seria possível, alguma vez, listar exaustivamente os índices do tipo.”*¹⁹⁹

Atendendo ao tema da presente dissertação, de entre os vários índices do tipo existentes, importa, particularmente, destacar a “causa-função” e o “fim”. No que respeita à causa ou à função, que o tipo contratual desempenha no plano da contratação, importa destacar

¹⁹⁶ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.65.

¹⁹⁷ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.66.

¹⁹⁸ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.66.

¹⁹⁹ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.116.

que a função económica do contrato se assume, na maioria dos casos, de extrema relevância. É o que se verifica relativamente ao contrato de *merchandising* de marca, cuja atual importância económica é inegável. Assim sendo, a função económica é um índice do tipo que ajuda na respetiva classificação dos tipos contratuais, importando atender não à função económico-individual concreta de cada contrato, mas à função económica típica daquele tipo contratual.²⁰⁰

A. J. MARTIN MUÑOZ²⁰¹ enuncia que “*A causa do contrato é a função económica ou a finalidade práctico-social concretamente perseguida pelas partes mediante a celebração do negócio. É o núcleo ou conteúdo essencial do acordo que constitui o motivo que impulsiona as partes para a sua celebração.*” Acrescentando ainda que “*...a causa objetiva do contrato, que é a finalidade ou conteúdo substancial que permite identificar o negócio jurídico como categoria; e a causa subjetiva, que é o conjunto de motivações particulares que determinam a conclusão de um contrato isoladamente considerado.*” Ora, “*Num contrato de merchandising, a causa objetiva é a cessão do uso de um sinal ou elemento de identificação em troca de um preço.*” O “*...elemento subjetivo da sua causa negocial, que consiste na realização da cessão com a finalidade de explorar o renome adquirido pelo reclame no mercado mediante a promoção de um produto ou serviço de natureza colateral, unindo a criação licenciada ao produto ou serviço promovido.*”²⁰²

No que respeita ao “fim”, este só assume relevância no âmbito dos contratos em que o mesmo integra o respetivo tipo contratual, isto é, quando o fim assume uma especial relevância para a caracterização do respetivo tipo contratual. É o que acontece no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, uma vez que, relativamente a estes contratos, se conclui que o seu fim é bastante específico. O mesmo integra o respetivo tipo contratual e corresponde à autorização dada pelo *merchandiser* (titular da marca de prestígio) ao *merchandisee* para que este utilize a sua marca em produtos e/ou serviços diferentes (elemento este que traduz indubitavelmente a especificidade do fim) daqueles que são produzidos e/ou prestados pelo *merchandiser*.

A mesma ideia encontra-se defendida por A. J. MARTIN MUÑOZ²⁰³, que ainda acrescenta que “*A sua conclusão outorga ao licenciante um benefício económico derivado exclusivamente da exploração do seu direito que não pode ser obtido mediante a realização de outros contratos*

²⁰⁰ Tal como se encontra explicado por PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.125.

²⁰¹ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising..., cit.*, pág.108.

²⁰² A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising..., cit.*, pág.109 e 110, respetivamente.

²⁰³ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising..., cit.*, pág.110.

similares. O contrato de merchandising facilita ao licenciário a comercialização rentável de um produto mediante um original instrumento comercial que satisfaz os novos impulsos da procura nos mercados das sociedades de consumo. O merchandising é pois um contrato dotado de uma série de características próprias que permitem sustentar a sua autonomia e singularidade, ao mesmo tempo que impedem a sua identificação com nenhum outro contrato regulado.” Concluindo que “...esta figura cumpre no tráfego uma função nova e distinta que não é estritamente publicitária, nem de intercâmbio, nem tem uma finalidade distributiva. Estamos perante uma nova fórmula de colaboração no mercado que não pode ficar colmatada nem ser corretamente instrumentada dentro dos limites dos contratos tipificados ou conhecidos pelo nosso ordenamento.”

Em termos genéricos, acrescentamos, ainda, que o fim do tipo contratual poderá ser distinto para as partes contratantes, continuando este a constituir um índice do tipo.

5. Contratos atípicos puros e mistos

Os contratos atípicos podem ser puros ou mistos, consoante se apresentem dotados de características absolutamente diversas, daquelas que se encontrem estipuladas para os tipos legais existentes, ou se apresentem apenas com algumas alterações, em relação aos tipos legais, ou ainda sejam identificados como sendo uma combinação de dois ou mais tipos. Na generalidade dos casos, os contratos atípicos são mistos, sendo muito raros os casos de contratos atípicos puros²⁰⁴.

Uma das principais diferenças dos contratos atípicos puros, em comparação com os contratos atípicos mistos, assenta no facto de aqueles não possuírem qualquer modelo regulativo contratual de base, que possam utilizar como tipo de referência. Quando exista uma ausência de estipulação nas cláusulas elaboradas pelas partes outorgantes, nos contratos atípicos puros, as mesmas só poderão contar com as suas outras cláusulas previstas, com as disposições sobre os “contratos em geral” previstas no Código Civil e com os princípios gerais previstos pelo ordenamento jurídico, como são o princípio da equivalência com as cláusulas

²⁰⁴ MARIA HELENA BRITO, *O Contrato...*, cit., pág.169, a propósito dessa raridade entende que “*Como consequência da admissibilidade da tipicidade social, só poderá falar-se de contratos atípicos em relação a contratos absolutamente novos, que não correspondam, nem aos tipos legais, nem a qualquer dos tipos sociais aceites em determinada ordem jurídica. Contratos atípicos são aqueles que, não sendo realizados de forma reiterada e não tendendo a ser novas figuras contratuais com carácter permanente e geral, se apresentam de forma isolada e espontânea, e em relação aos quais não existe uma disciplina legal e social concreta; são contratos que, pela sua estrutura nova e original, não podem ser reduzidos nem aos tipos legais nem aos tipos sociais.*”.

gerais, o princípio da boa-fé, e o princípio da equidade.²⁰⁵ Podendo, ainda, contar com a contribuição das disposições sobre a Moral e com as regras da lógica e da Natureza.

6. Contratos mistos ou de tipo modificado

Como se encontra referido, os contratos classificam-se como legalmente típicos, legalmente atípicos mas socialmente típicos, e legal e socialmente atípicos. No intermédio destas classificações surgem contratos que não correspondem totalmente a qualquer uma delas, de forma estrita, sendo, por isso, designados como contratos mistos ou de tipo modificado de um determinado tipo contratual.²⁰⁶

Importa agora definir, mais concretamente, o que caracteriza os contratos mistos, o mesmo é dizer o que caracteriza os contratos de tipo modificado. Relativamente a estes contratos, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS²⁰⁷ defende que “...os contratos mistos são atípicos, embora estejam mais próximos dos típicos do que os contratos atípicos puros.”, e que “Nestes casos, as partes contratam por referência a um tipo como modelo regulativo de base, que modificam através da estipulação de cláusulas de adaptação, sendo a modificação tal que o contrato deixa de pertencer ao tipo de referência, por exceder os seus limites de elasticidade. Sempre que assim suceda, o contrato é atípico e como tal deve ser qualificado, mantendo-se no entanto a estipulação do tipo como estipulação do tipo de referência, com toda a importância que isso tem na concretização.”

Nos contratos de tipo modificado, o tipo de referência serve para definir a base regulativa do contrato.²⁰⁸ Os contratos atípicos mistos, contrariamente àquilo que acontece com os contratos atípicos puros, “...não prescindem do concurso dos modelos regulativos típicos na procura da solução das questões suscitadas, designadamente na integração das estipulações das partes. Embora atípicos, os contratos mistos mantêm com os tipos uma proximidade importante.”²⁰⁹ Podendo as partes outorgantes neles encontrar um auxílio, no que respeita à falta

²⁰⁵ Entre outros autores, ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO, *A Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos*, 2ªed., São Paulo, Editora Atlas S.A., 2004, pág.138, em relação aos contratos atípicos, defende que a regulamentação dos interesses contratantes não pode “...contrariar a lei, a ordem pública, os bons costumes e os princípios gerais de direito.”

²⁰⁶ RUI PINTO DUARTE, *Tipicidade...*, cit., pág.44, ressalva que “Entre os contratos totalmente típicos e os totalmente atípicos...situam-se múltiplas possibilidades, que, vistas a partir dos contratos típicos, se podem entender como variações e misturas destes.”

²⁰⁷ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos*, cit., pág.213 e 134, respetivamente.

²⁰⁸ De acordo com PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos*, cit., pág.136.

²⁰⁹ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos*, cit., pág.214.

de estipulação, sobre um determinado aspeto. Contudo, esta circunstância diverge da interpretação e integração contratual das situações em que o contrato é típico.

Assim sendo, de acordo com a nossa opinião, deverá ser contrariada a tendência que procura reconduzir todo e qualquer contrato a um tipo legal, tendência esta que procura não afastar na apreciação de situações diferentes, as soluções já existentes e bem conhecidas, caracterizando-se, assim, como uma posição inerte e pouco inovadora, na busca de novas soluções que melhor se adaptem ao caso concreto. Defendemos que tal não deverá acontecer, uma vez que se caracterizam como realidades bastante diferentes umas das outras, merecendo, por isso, um tratamento igualmente diverso e adaptado à respetiva natureza, em vez de um tratamento uniformizado e já bem conhecido, pela simples razão de se considerar ser de aplicação mais fácil.

Nos contratos atípicos mistos ou de tipo modificado *“A disciplina dos tipos de referência...é modificada e adaptada ao sentido e ao modo de ser do contrato concreto em questão. Naquilo em que as partes não tiverem estipulado, a interpretação complementadora ir-se-á inspirar nos tipos de referência para formular a disciplina concreta do caso, num processo comparativo e analógico. Não se trata de aplicação directa, mas sim de analogia.”* Considera-se, ainda, que *“Esta adaptação é particularmente importante e delicada e não pode ser esquecida sem falsear a própria regulação contratual que se concretiza. Aplicar os preceitos do tipo de referência de acordo com o seu sentido imanente próprio, sem o adaptar ao sentido imanente da regulação contratada, resultaria em tipificar esse contrato, em reconduzi-lo forçosamente àquele tipo. O contrato deixaria de ser atípico e tornar-se-ia típico.”*, uma vez que *“O sentido interno da regulação contratada é diferente do sentido próprio do tipo de referência. É essa a diferença que justifica que ele se considere atípico, é essa a diferença que torna negativo o juízo de correspondência àquele tipo.”*²¹⁰

Assim se conclui que, embora os contratos mistos se classifiquem como contratos atípicos, essa mesma circunstância não lhes retira autonomia, nomeadamente entre os contratos atípicos puros e os contratos atípicos mistos, correspondendo ambos a realidades contratuais distintas.

Importa, além disso, lembrar que, estando em causa contratos socialmente típicos, isto é, contratos que apresentem, na prática ou nos usos, um modelo regulativo tendencialmente

²¹⁰ Assim como explicita PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.367, 369 e 370, respetivamente.

completo, como já supra se encontra referido, esse mesmo modelo regulativo integra a sua principal fonte de integração de cláusulas não estipuladas pelas partes.

Relativamente aos contratos atípicos mistos, observamos, ainda, a existência de quem defenda, como é o caso de A. MENEZES CORDEIRO, que, de entre estes contratos, se distinguem os contratos atípicos mistos em sentido estrito e os contratos atípicos mistos em sentido amplo, sendo os primeiros “...aqueles os que resultam da junção de cláusulas retiradas de contratos típicos...” e os segundos aqueles que correspondem “...a um “conjunto de cláusulas próprias de tipos contratuais legais e de cláusulas engendradas pelas partes”.”²¹¹

Finalmente, importa destacar que “O contrato misto não corresponde a nenhum dos tipos de que é misto; tem aspectos deles.” “Dentro dos contratos atípicos, os contratos mistos são caracterizados pela proximidade a dois ou mais tipos contratuais.”²¹²

Desta forma se conclui que a aplicação do regime previsto para o(s) contrato(s) típico(s) que lhe serve(m) de referência, não poderá ser efetuada diretamente, mas sim através do recurso à analogia.

Em complemento desta ideia, RUI PINTO DUARTE²¹³ recorda que “OTTO SCHREIBER é, desde sempre, correctamente referido como o criador da chamada doutrina da aplicação analógica relativa ao regime dos contratos mistos. Na verdade, SCHREIBER após afastar a possibilidade de as normas sobre contratos típicos serem directamente aplicáveis aos contratos mistos, com o fundamento de os tipos contratuais serem unidades normativas não decomponíveis, sustentou a aplicabilidade de tais normas por via analógica. Esta doutrina, que representou uma reacção contra as duas doutrinas anteriores sobre o regime dos contratos mistos – a da absorção e a da combinação – e, equivale a uma equiparação dos contratos mistos aos contratos totalmente atípicos”. Acrescentando ainda que “...não podemos subscrever a visão que SCHREIBER tinha das normas sobre tipos contratuais, no que toca à coincidência total dos seus âmbitos. Mas...seguimos SCHREIBER nas conclusões, quer na negação da aplicabilidade directa aos contratos mistos das normas sobre contratos típicos, quer na afirmação da possibilidade de aplicação das mesmas por via analógica.”

²¹¹ De acordo com o exposto por A. MENEZES CORDEIRO, «Empréstimos «Cristal»: Natureza e Regime», in *O Direito*, ano 127, 1995, III-IV (julho-dezembro), pág.492, citado por RUI PINTO DUARTE, *Tipicidade...*, cit., pág.46. A subdivisão em sentido amplo e estrito também é defendida por ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO, *A Teoria...*, cit., pág.142.

²¹² Como se encontra defendido por RUI PINTO DUARTE, *Tipicidade...*, cit., pág.49.

²¹³ RUI PINTO DUARTE, *Tipicidade...*, cit., pág.144 e 145.

Face a todo o exposto, salvo melhor opinião, entendemos que o contrato de *merchandising* de marca se classifica como sendo um contrato atípico²¹⁴. Contudo, não se configura como sendo um contrato atípico puro, mas sim como um contrato atípico misto de tipo modificado – para ser classificado deste modo é necessário determinar qual o tipo contratual, que lhe serve de referência. Esta é a análise que nos propomos fazer adiante.

Capítulo II – A tese maioritária: o contrato de *merchandising* de marca encontra a sua natureza jurídica num contrato de licença de marca – perspetiva crítica

Um número considerável de autores tendem a aproximar o contrato de *merchandising* de marca do contrato de licença de marca, esforçando-se por demonstrar que se trata de contratos idênticos, defendendo, afinal, que o contrato de *merchandising* de marca encontra a sua natureza jurídica no contrato de licença de marca. Esta é a teoria que, maioritariamente, prevalece entre a doutrina portuguesa.

Partindo desta perspetiva, alguns autores acabam, inclusive, por defender que o contrato de *merchandising* de marca se integra num tipo contratual legalmente previsto, defendendo, por isso, a tipicidade legal destes contratos. Assim se encontra referido por MARIA MIGUEL CARVALHO que completa²¹⁵ “...*embora reconheçam que existem características especiais nos contratos de merchandising, maxime no que concerne ao objecto do contrato; ao fim das partes e à função económico-social do mesmo, verifica-se, ainda assim, uma grande proximidade da regulamentação jurídico-factual destes contratos em relação à regulamentação jurídico-legal concernente a outros contratos (nomeadamente, ao contrato de licença), justificando a sua qualificação como contratos legalmente típicos.*” Continuando a referir²¹⁶ que “*A maioria da*

²¹⁴ Acompanhamos a corrente doutrinária que defende a atipicidade do contrato de *merchandising* de marca, entre os quais se designa a título de exemplo A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.119, que defende que “*O merchandising deve ser classificado como um contrato atípico, já que, salvo alguma consideração isolada, não se encontra regulado nem no nosso ordenamento nem em nenhum ordenamento comparado.*”; ILARIA MAGNI, *Merchandising e Sponsorizzazione...*, cit., pág.12, que afirma que “*O contrato de merchandising é um contrato atípico...*”; e CHULIA VICÉNT/BELTRÁN ALANDETE, em «Merchandising», in *Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos*, III, Barcelona, Bosch, 1998, pág.354. menciona “*É difícil definir a atividade que dá lugar a este tipo de contratação atípica, de uma maneira concisa, já que existem muitas variantes a ter em conta...*”.

²¹⁵ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.313.

²¹⁶ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.316. Assim também é entendido por ADRIANO VANZETTI, “*La nueva legge marchi (Codice e Commento alla Riforma)*”, Milano, Giuffrè Editore, 1993, pág.66; GIUSEPPE SENA, “*Il nuovo Diritto dei Marchi (marchi nazionale e marchio comunitario)*”, Milano, Giuffrè Editore, 1994, pág.124; VINCENZO DI CATALDO, «I contratti di merchandising nella nuova legge marchi», in VVAA, *La Riforma della Legge Marchi* (Gustavo Ghidini), Padova, CEDAM, 1995, pág.72 e ss.; GERALDO VILLANACCI/GIOVANNI CALAFIORE, «I

doutrina... Apesar de reconhecer algumas especificidades aos contratos de merchandising, designadamente quanto à função económico-social e ao objecto, integra-os nos contratos de licença de marca...”.

De acordo com a opinião de PAOLO AUTERI²¹⁷ “...é difícil negar que a finalidade perseguida com os contratos de merchandising não é aquela própria dos contratos de licença “tradicionais”, mas essencialmente a de desfrutar do valor sugestivo e publicitário da marca para promover a venda dos produtos autonomamente produzidos pelos licenciados.”

O mesmo autor²¹⁸, defende que “...a tentativa de subtrair a licença de merchandising ao regime da licença de marca, sublinhando os elementos que a tornam atípica, encontra um obstáculo inultrapassável na consideração de que aquele regime, como se disse, longe de ser relativo a um determinado tipo contratual, é expressão do princípio fundamental do instituto da marca de empresa que veda o uso da marca para produtos que não provenham da empresa do titular e encontra assim aplicação a todos os contratos com o qual o titular autoriza o uso da marca com função distintiva sobre produtos fabricados e comercializados por outros. Para que tal tentativa pudesse ter sucesso, seria necessário que os elementos da atipicidade do contrato de merchandising fossem tais que levassem a que a marca não fosse usada com função distintiva (...), mas com uma função diferente.”

Contrariamente, entendemos que o contrato de *merchandising* de marca não deve ser forçosamente enquadrado no âmbito de um contrato de licença de marca, com base nos argumentos apresentados pelos autores²¹⁹, que assim o defendem, uma vez que, tal como aqui já se encontra exposto, o contrato de *merchandising* não é um contrato atípico puro, mas sim um contrato atípico misto de tipo modificado. Tipo modificado este que não tem de ser

contrato di licenza di merchandising: frazionamento merceologico e procedure concorsuali», in *Il Diritto Fallimentare e della società commerciali*, annata LXXI, 1996, pág.17 e ss.; e ALDO FRIGNANI, I problemi giuridici..., *cit.*, pág.36 e ss., citados por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, *cit.*, pág.316, nota 819.

²¹⁷ PAOLO AUTERI, em *Lo sfruttamento...*, *cit.*, pág. 513 e ss., citado por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, *cit.*, pág.316.

²¹⁸ PAOLO AUTERI, em *Lo sfruttamento...*, *cit.*, pág. 536, citado por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, *cit.*, pág.317, nota 822.

²¹⁹ De entre os quais se destaca, a título de exemplo, A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, *cit.*, pág.105 e ss., nomeadamente, na pág.110, onde refere “O merchandising é pois um contrato dotado de uma série de características próprias que permitem sustentar a sua autonomia e singularidade, ao mesmo tempo que impedem a sua identificação com nenhum outro contrato regulado. Aliás, esta figura cumpre no tráfico uma função nova e distinta que não é estritamente publicitária, nem de intercâmbio, nem tem uma finalidade distributiva. Estamos perante uma nova fórmula de colaboração no mercado que não pode ficar colmatada nem ser corretamente instrumentada dentro do marco dos contratos tipificados ou conhecidos pelo nosso ordenamento.”; SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, *cit.*, pág.204 e ss.; e MARCO RICOLFI, *Il contratto...*, *cit.*, pág.459 e ss..

necessária e forçosamente o contrato de licença de marca, podendo existir outro(s) tipo(s) contratual/contratuais – para além do contrato de licença de marca, e inclusivamente, fora do âmbito do Direito de Marcas – sobre o(s) qual/quais acabe por se concluir que preenche(m), de uma forma mais clara e útil, esse mesmo tipo de referência. Para além disso, a eventual conclusão de que esse tipo modificado é outro - e não o contrato de licença de marca – não impede que se continue a aplicar, analogicamente, o regime previsto para este último, não se subtraindo assim o contrato de *merchandising* de marca ao respeito pela principal função da marca – a função distintiva – no que respeita à determinação da sua natureza jurídica.

Numa análise comparativa sobre a função económico-social de ambos os contratos, MARIA MIGUEL CARVALHO²²⁰ acaba por referir que, “...no contrato de licença de marca, a autorização visa o uso da marca em produtos (ou serviços) iguais ou afins aos do licenciante, enquanto no *merchandising* os produtos (ou serviços) licenciados são diferentes (não afins) dos produtos (ou serviços) do licenciante. Não obstante esta especificidade, parece-nos que a causa objectiva dos dois contratos é idêntica: permitir que o titular da marca autorize o seu uso por terceiro.”

Em nosso entendimento, a função económico-social, desempenhada pela hipótese do titular da marca autorizar um terceiro a utilizá-la para produtos e/ou serviços exatamente iguais, e a função económico-social, desempenhada pela hipótese de autorizá-lo para produtos e/ou serviços distintos, é muito diferente e merece a devida atenção e consideração. Posteriormente, esta temática irá ser objeto de uma análise pormenorizada.

De destacar que, relativamente à enunciação das várias finalidades alcançadas com um e outro contrato, a doutrina que defende a tese maioritária faz sempre questão de evidenciar as diferenças, bem como de ressaltar as especificidades²²¹.

LUÍS M. COUTO GONÇALVES²²² referencia que, “No caso do *merchandising* de marca, como já resulta do que dissemos no ponto anterior (a necessidade de registo prévio), o expediente contratual é a licença de marca. Não obstante a finalidade promocional específica do contrato de *merchandising*, não queremos que essa circunstância seja suficiente para afastar a modalidade do contrato.”

²²⁰ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.318.

²²¹ De que é exemplo: MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.319; LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...*, cit., pág.232 (ressalvando que os produtos e/ou serviços do *merchandise* são diferentes dos do *merchandise*), e as demais opiniões que se seguem em texto.

²²² LUÍS COUTO GONÇALVES, *Merchandising de marcas*, cit., pág.104.

Do mesmo modo, ILARIA MAGNI²²³ dirige-se à “...*licença de contrato de merchandising que a doutrina ora associava ora distinguia da licença de marca.*”, recordando, mais adiante, a existência de especificidades que os diferenciam, fazendo referência à opinião de VINCENZO DI CATALDO²²⁴, de acordo com a qual “... *a doutrina tendia a ter bem separada a licença do contrato de merchandising, agora acredita-se que o merchandising (pelo menos o corporate merchandising) é um tipo, embora sui generis, de licença de marca.*”

Por sua vez, MARIA MIGUEL CARVALHO²²⁵ sintetiza “...*a ideia de que o contrato de merchandising, não obstante apresentar especificidades, é perfeitamente integrável no contrato de licença.*”, e acaba por concluir que “...*parece-nos de excluir que o contrato de merchandising seja um contrato atípico. Na nossa opinião, trata-se de um contrato de licença de marca, pelo que o regime jurídico aplicável, para além do que tiver sido convencionado pelas partes, será o previsto a propósito da licença de marca e da locação.*” Contudo, acaba por concluir adiante que o contrato de *merchandising* de marca corresponde a um “...*tipo de licença de marca muito específico.*”

Definir a natureza do contrato de *merchandising* de marca, como sendo um contrato típico de licença de marca, não é condição essencial para que lhe seja aplicável o regime jurídico previsto para estes últimos quando tal se revele necessário, uma vez que, se o contrato de *merchandising* de marca for classificado como um contrato atípico, o mesmo regime é-lhe aplicável através do recurso à analogia.

De ressaltar ainda que, entre os argumentos apresentados pelos defensores desta tese maioritária, acaba por surgir uma referência a um outro contrato – o contrato de locação - que lhe pode ser aplicável, dando mostras de que, afinal, o contrato de licença de marca não se configura como a única figura contratual que apresenta várias semelhanças com o contrato de *merchandising* de marca. Aproximando-se a sua natureza jurídica do contrato de licença de marca, de acordo com a nossa opinião, tal apenas seria compreensível se o contrato de *merchandising* de marca fosse entendido como um contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de licença de marca. Nunca abdicando da sua natureza atípica, o mesmo é dizer,

²²³ ILARIA MAGNI, *Merchandising e Sponsorizzazione...*, cit., pág. 33.

²²⁴ VINCENZO DI CATALDO, *I contratti di merchandising...*, cit., pág.72, citado por ILARIA MAGNI, *Merchandising e Sponsorizzazione...*, cit., pág.39.

²²⁵ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.321, 331 e 334, respetivamente. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising*, cit., pág.543, acompanha a mesma perspetiva.

nunca se subsumindo a um contrato legalmente típico – neste caso, nunca se subsumindo ao tipo legal do contrato de licença de marca.

A. J. MARTIN MUÑOZ²²⁶ suporta este entendimento quando refere que “...o *merchandising* de uma marca apresenta algumas peculiaridades que o afastam da interpretação dogmática tradicional que receberam das disposições legais que regulam o contrato de licença de marca.”

Atentemos agora, com atenção, nas diferenças e nos pormenores que, em nosso entender, contribuem para fundamentar a diferença entre um contrato de *merchandising* de marca e um contrato de licença de marca, nos seus aspetos mais intrínsecos e essenciais, os quais, por sua vez, poderão, eventualmente, servir para contrariar a tese segundo a qual um contrato de *merchandising* de marca encontra a sua natureza jurídica num contrato de licença de marca.

Capítulo III – A comparação entre o contrato de *merchandising* de marca e o contrato de licença de marca nos seus aspetos mais intrínsecos

1. O contrato de *merchandising* de marca e as marcas de prestígio – estas como único objeto passível de integrar aqueles

Atendendo à exposição concretizada nos capítulos precedentes desta dissertação, conclui-se que o contrato de *merchandising* de marca só pode ter por objeto marcas de prestígio²²⁷, e não marcas ditas comuns/marcas simples, uma vez que, relativamente a estas últimas, não se verifica o pressuposto económico em que assenta o *merchandising*, faltando-lhes, em consequência, o pressuposto jurídico correspondente.

Ora vejamos: encontrando-se o direito de marcas e a proteção conferida às mesmas sustentada, entre outros, no princípio da especialidade da marca, o mesmo é dizer que, aquando do respetivo registo (necessário à constituição do direito à marca) tem(têm) de ser indicada(s) a(s) categoria(s) de produtos e/ou serviços que a marca visa distinguir, ficando a

²²⁶ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.162; acrescenta ainda, na nota 113 da mesma pág.162, que estas peculiaridades foram trazidas à discussão por um importante sector da doutrina especializada, nomeadamente por GREGORY J. BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, «Merchandising Revisited», 76 *TRADEMARK REP.* 271, 272 (1986), pág.275 e ss.; PAOLO AUTERI, *Lo sfruttamento...*, cit., pág.585 e ss.; MARCO RICOLFI, *Il contratto...*, cit., pág.570 e ss., entre outros.

²²⁷ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.101, nota 242, poderá ler-se, relativamente às marcas de prestígio, que “...só estas poderão ser objecto de um contrato de *merchandising*.”; em convergência, referimos também A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.44; JOHN ADAMS, *Merchandising...*, cit., pág.25 e ss.; e MARCO RICOLFI, *Il contratto...*, cit., pág.98 e 195 e ss.

mesma protegida relativamente a produtos e/ou serviços semelhantes e afins e não indistintamente em relação a quaisquer outros, como já tivemos ocasião de expor. Saliemos que, relativamente às marcas de prestígio, este princípio não vigora e as mesmas se encontram também protegidas, relativamente a produtos/serviços distintos daqueles para as quais se encontram registadas, em virtude da chamada proteção ultramerceológica das marcas de prestígio.

Sabemos que, para que o *merchandising* de marcas possa lograr obter sentido e utilidade, é necessário que, para além de ter como objeto uma marca de prestígio, se preencham outras duas condições essenciais: que o titular da marca detenha o exclusivo sobre a mesma acompanhado de um correspondente *ius prohibendi* em relação a terceiros que dela tentem, indevidamente, beneficiar do seu valor sugestivo, não só para produtos semelhantes ou afins como também para produtos e/ou serviços diferentes, com base na tutela ultramerceológica conferida às marcas de prestígio²²⁸.

Consequentemente, podemos concluir que, quanto às marcas ditas comuns/simples, o titular só detém esse mesmo *ius prohibendi* relativamente aos produtos semelhantes e afins daqueles para os quais a marca se encontra registada, não detendo esse mesmo poder de impedir a utilização do mesmo sinal distintivo em produtos e/ou serviços distintos, uma vez que, tratando-se de uma marca dita comum/simples, tem de obedecer ao princípio da especialidade, não se obtendo qualquer tipo de proteção relativamente aos produtos distintos. O mesmo é dizer que, se um terceiro pretender utilizar aquele mesmo sinal distintivo, para distinguir produtos e/ou serviços distintos, poderá fazê-lo livremente, sem ter de recorrer à celebração de um contrato de *merchandising* de marca, uma vez que o titular da mesma marca não tem qualquer poder para impedir essa mesma utilização. Contudo, nesta situação, não haveria qualquer correspondência a um contrato de *merchandising* de marca, porquanto não se verificariam qualquer uma das condições essenciais à sua celebração, a que supra fizemos referência.

O mesmo já não acontece com as marcas de prestígio, por se encontrarem protegidas em relação a produtos e/ou serviços distintos daqueles para as quais se encontram registadas. Assim, o terceiro que pretenda utilizar aquele mesmo sinal distintivo, para distinguir os seus produtos e/ou serviços, ainda que diferentes dos do titular, não o poderá fazer livremente e, pelo contrário, terá de recorrer à celebração de um contrato de *merchandising* de marca - uma vez

²²⁸ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.100, salienta que “*Tal só sucederá se o titular da marca anteriormente registada gozar de um ius prohibendi relativamente ao registo e uso da marca, por terceiros, em relação a produtos ou serviços diferentes daqueles para os quais aquela está registada.*”

que o titular dessa mesma marca, que o terceiro pretende utilizar, detém o exclusivo sobre a mesma, acrescido de um *ius prohibendi* relativamente a terceiros, que dela pretendam beneficiar, indevidamente, para produtos e/ou serviços diferentes, com base na tutela ultramerceológica conferida às marcas de prestígio.

Comparativamente com o que ocorre em relação à celebração de um contrato de licença de marca, verifica-se que, relativamente a este, não existe essa mesma limitação do seu objeto, podendo, por isso, um contrato de licença de marca ser celebrado, tendo por objeto qualquer marca, nada impedindo que se trate de uma marca dita comum/simples.²²⁹ Possibilidade esta que nunca se colocaria, relativamente a um contrato de *merchandising* de marca, uma vez que este só pode ter, como objeto, marcas prestigiadas. Assim, também se encontra defendido por A. J. MARTIN MUÑOZ²³⁰, quando expõe “...*estendendo o objeto do contrato de licença de marca a qualquer sinal que se encontre registado e a todos os pedidos de registo de uma marca. Pelo contrário, no contrato de merchandising o critério utilizado para delimitar o objeto é o renome ou capacidade de reclame, o reconhecimento da marca no sector colateral de produtos ou serviços para os quais pretende ser licenciada...*”

Neste sentido, este apresenta-se como um entre muitos outros aspetos, cuja análise leva a concluir que um contrato de *merchandising* de marca em muito se distingue de um contrato de licença de marca, uma vez que, relativamente a este último, e tendo por base este aspeto, o

²²⁹ Entre os interesses económicos em presença, para o licenciado, poderá estar o facto de, através da celebração de um contrato de licença de marca (mesmo tendo por objeto uma marca simples, e não uma marca prestigiada), não ter de proceder ao registo de uma outra qualquer marca, evitando por isso os inerentes custos com este procedimento administrativo (fazendo sentido, sobretudo, no caso de se tratar de uma licença gratuita). Contudo, admite-se que, tendo em conta os interesses económicos em presença, a celebração de contratos de licença de marca, deverá ter por objeto pelo menos uma marca notória.

²³⁰ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.162; o mesmo autor, na mesma obra, pág.163, identifica ainda outra particularidade: “...*a impossibilidade de identificar o objeto destes contratos, uma vez que uma marca registada pode não ser suscetível de licença de merchandising por não possuir suficiente renome, enquanto uma marca de renome pode...não ser objeto válido de um contrato de licença de marca por não se encontrar inscrita para os produtos ou serviços para os quais pretende ser licenciada.*” A ideia de que o contrato de *merchandising* de marca só pode ter por objeto marcas prestigiadas, ao contrário daquilo que acontece no âmbito de um contrato de licença de marca, cujo objeto poderá ser ou não constituído por uma marca prestigiada, também se encontra defendida por NEIL WILKOF/DANIEL BURKITT., *Trade Mark Licensing*, cit., pág.223, quando referem “*Assim, o licenciante pode ser o proprietário de uma marca muito conhecida, para a qual a concorrência entre potenciais licenciários para o direito de usar a marca é significativa, e em grande parte o licenciante poderá estar em condições de ditar os termos da transação. Por outro lado, a marca pode ser obscura ou recentemente adotada, enquanto os futuros licenciários dão provas da sua capacidade de produção e de distribuição num determinado território.*”

mesmo poderá ter por objeto indistintamente, marcas de prestígio e marcas ditas comuns, sem que com isso se comprometa o seu efeito útil.

2. Afigura-se necessário registrar a marca de prestígio para categorias de produtos/serviços diferentes, antes da celebração de um contrato de *merchandising* de marca?

A questão de saber se é ou não necessário registrar a marca de prestígio para categorias de produtos/serviços diferentes daqueles para os quais já se encontra registrada, antes da celebração de um contrato de *merchandising* de marca, em análise comparativa com a circunstância desta questão nunca chegar a ser formulada na antecâmara da celebração de um contrato de licença de marca - quer quando este último é celebrado, tendo por objeto uma marca prestigiada, quer quando o mesmo é celebrado, tendo por objeto uma marca não prestigiada -, uma vez que no âmbito da celebração de um contrato de licença de marca está em causa a abrangência de produtos e/ou serviços iguais (não se levantando, por isso, qualquer questão sobre a necessidade ou desnecessidade de prévio registo para produtos diferentes), sinalizando a existência de uma diferença a considerar.

No que respeita ao objeto específico dos contratos de *merchandising* de marca, a marca de prestígio, começamos por referir que esta beneficia de uma proteção ultramerceológica, que extravasa os limites do princípio da especialidade da marca, encontrando-se, por isso, protegida também para produtos/serviços diferentes daqueles, em relação aos quais se encontra registrada.

Contudo, esta proteção ultramerceológica, conferida às marcas de prestígio, não deve ser entendida com a finalidade de abranger toda e qualquer categoria de produtos/serviços, independentemente daquela(s), em relação à(s) qual/quais a marca de prestígio se encontra registrada. Na verdade não é uma tutela ultramerceológica absoluta, e, por isso, abrange apenas os produtos/serviços caracterizados como pertencentes a um círculo pré-determinado, constituído por produtos/serviços que, de alguma forma, possam ser entendidos como estando co-relacionados entre si (produtos afins ou co-relacionados; do mesmo género; da mesma área de atuação no mercado; etc...), quando se verificarem situações de aproveitamento (por parte da marca posterior) e/ou situações de prejuízo, sem justo motivo, do carácter distintivo ou do prestígio da marca prestigiada²³¹.

²³¹ Como explicita LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...*, cit., pág.133.

Condições estas que estabelecem o critério, com base no qual se traçam os limites dentro dos quais vigora a proteção ultramerceológica conferida às marcas de prestígio, e que permite determinar quais os produtos/serviços, em relação aos quais as marcas de prestígio se encontram (ou se deverão encontrar) protegidas e em relação aos quais não se encontram (ou não se deverão encontrar) protegidas, por não existir, entre os produtos/serviços, qualquer afinidade ou co-relação, bem como por não existir nenhum aproveitamento e/ou prejuízo do carácter distintivo ou do prestígio daquelas marcas.²³²

LUÍS COUTO GONÇALVES²³³ não considera a proteção das marcas prestigiadas “...como uma superação da função distintiva, mas como uma função complementar desta.”. Sustenta esta posição no facto do nosso Direito não ter acolhido a norma prevista no n.º2 do art.5.º da DM. Defende que “A não transposição da norma comunitária significa que o titular não tem o poder de dispor livremente da marca célebre. No nosso direito, o titular da marca célebre beneficia de uma protecção excepcional, de um jus excludendi alios ultramerceológico, mas não beneficia de um direito de disposição ultramerceológico.”²³⁴ Explicita mais adiante que “O titular da marca célebre terá de a registar previamente para os produtos ou serviços em relação aos quais pretende negociar. A marca será negociada atento o seu valor publicitário, mas de modo não inteiramente abstracto nem completamente autónomo. Como pressuposto dessa negociação há-de estar o registo.”²³⁵

Recorda-se, porém, que as recentes propostas de alteração da DM ameaçam alterações também ao nível destes paradigmas ao transformarem em imperativa a proteção conferida pelo n.º2 do art.5.º da DM (novo n.º2 do art.10.º da proposta de alteração da DM)²³⁶.

3. Abertura à concorrência e maior competitividade entre as empresas

Através da celebração de um contrato de *merchandising* de marca, como já sabemos, o titular de uma determinada marca de prestígio, sobre a qual detém o respetivo direito de

²³² A este propósito citamos FREDERICK W. MOSTERT, *Famous and...*, cit., pág.4-184, “O conceito de semelhança de bens é agora um novo e independente conceito legal no Trademark Act. O mesmo não é definido nem no Trademark Act nem na DM. Para determinar a semelhança de bens, são relevantes fatores que indicam uma relação entre os bens que devem ser tidos em consideração. O tipo de bens, o seu propósito, uso, bem como as suas características como concorrentes ou bens complementares uns aos outros aplicam-se aqui em particular.”

²³³ LUÍS COUTO GONÇALVES, em *Função Distintiva...*, cit., pág.167.

²³⁴ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...*, cit., pág.168.

²³⁵ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...*, cit., pág.175.

²³⁶ MARIA MIGUEL CARVALHO, *A marca de prestígio...*, cit., pág.372. A mesma ideia encontra-se também referida, pela autora, *O risco de confusão...*, cit., pág.776.

exclusivo, autoriza um terceiro a usá-la nos seus próprios produtos e/ou serviços. Utilização esta que, perante a inexistência da referida autorização, derivada da celebração de um contrato de *merchandising* de marca, seria ilegítima. Assim, essa mesma autorização, conferida pelo titular da marca, possibilita a existência de “...um instrumento jurídico que permite terceiros acederem a um bem imaterial... – mediante contrapartida – e ao qual lhes estava vedado o acesso, proporcionando assim uma maior competitividade entre as empresas.”²³⁷

Acontece que, mediante a celebração de um contrato de *merchandising* de marca, se verifica um alargamento muito mais abrangente, do que aquele que ocorre em consequência da celebração de um contrato de licença de marca, uma vez que, neste último, se alarga o exclusivo detido pelo titular da marca prestigiada, para que sejam produzidos mais produtos e/ou prestados mais serviços, exatamente iguais aqueles que são produzidos e/ou prestados pelo respetivo titular. Contrariamente, no âmbito da celebração de um contrato de *merchandising* de marca este alargamento é mais vasto, ao permitir a sua extensão a categorias de produtos e/ou serviços diferentes. Note-se que, em relação às marcas de prestígio (únicas marcas suscetíveis de constituir objeto de um contrato de *merchandising* de marcas), sabemos que estas se encontram protegidas, não só em relação à(s) categoria(s) para a(s) qual/quais se encontram registadas, mas também relativamente a outras categorias de produtos e/ou serviços, fazendo com que o exclusivo do titular da marca de prestígio, em relação à utilização daquele sinal distintivo, seja muito mais abrangente. Desta forma, o alargamento desse mesmo exclusivo, possibilitado através da celebração de um contrato de *merchandising* de marca, é muito mais extenso, por permitir o alcance a uma mais vasta área de categorias de produtos/serviços, que se encontravam vedadas à utilização por terceiros.

4. A obrigação do terceiro de usar a marca

No âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, em comparação com aquilo que acontece no âmbito de um contrato de licença de marca, não assume a mesma relevância a

²³⁷ Referido por MÁRIO CASTRO MARQUES, «As licenças de direitos da propriedade intelectual e a defesa da concorrência», in *Direito Industrial - APDI – Associação Portuguesa de Propriedade Intelectual*, vol.III, Coimbra, Almedina, 2003, pág.334; a este propósito SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.37, evidencia que “O denominado *merchandising* tem permitido uma nova conceção de colocação no mercado dos produtos ou dos serviços facilitando, deste modo, que os pequenos ou médios empresários possam competir, desde o primeiro momento, com as grandes companhias que levam a cabo agressivas campanhas publicitárias para dar a conhecer os seus produtos ou serviços. O mercado mostra-se, deste modo, mais diversificado e mais competitivo.”; neste sentido também GREGORY J. BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, *The Law of Merchandise...*, cit, pág. 1-4.

obrigação do terceiro de usar a marca. No contexto de um contrato de licença de marca, esta poderá ser uma obrigação, que impende sobre o licenciado, de grande relevo para o respetivo titular, uma vez que este último pode até nunca ter usado aquela marca, ou pode inclusivamente tê-la registado, não com o propósito de a usar, mas sim com o propósito de a licenciar. Ora, como sabemos, para que o registo se mantenha válido, a marca terá de ser obrigatoriamente usada (cfr. n.º 1 do art. 269.º do CPI). Assim sendo, concluímos que, no âmbito de um contrato de licença de marca, a obrigação de usar a marca, por parte do terceiro licenciado, assume uma considerável relevância.

Contrariamente, no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, esta não poderá ser registada com o único propósito de vir a ser objeto de um destes contratos, sem nunca antes ter sido aposta em qualquer produto ou serviço. Bem pelo contrário, como sabemos, a marca terá necessariamente de ter sido objeto de uma utilização prévia, primária, no âmbito da qual lhe foi proporcionado o alcance de um valor sugestivo/atrativo, devendo até, no nosso entender, continuar a ser utilizada, pelo respetivo titular, em relação aos produtos/serviços originais, para que o seu reconhecimento e prestígio nunca sejam afetados. Assim sendo, facilmente se percebe que a obrigação do terceiro de usar a marca não tenha aqui tanta importância - no sentido em que teria se estivéssemos no âmbito de um contrato de licença de marca em que o respetivo titular teria, entre outros, o interesse em que alguém se encontrasse a usar a sua marca - uma vez que não é por deixar de a usar que o registo da marca de prestígio irá caducar por falta de uso, no que se refere aos produtos originais para os quais foi inicialmente registada, pois estes continuam a ser produzidos pelo *merchandiser*.

Admitimos, porém, que quando estejam em causa interesses relacionados com um retorno publicitário, para o titular da marca, haja uma obrigação assumida pelo terceiro, de utilizar a marca nos termos estabelecidos contratualmente, para que o titular da marca possa alcançar os benefícios proporcionados pelo retorno publicitário. Contudo, como bem se percebe, são razões muito diversas aquelas que entroncam esta obrigação, num e no outro paradigma contratual.

5. A obrigação de controlo da qualidade dos produtos/serviços por parte do titular da marca

A obrigação²³⁸ de controlo da qualidade dos produtos/serviços, por parte do titular da marca, apresenta diferentes contornos, consoante se trate de um contrato de *merchandising* de marca ou de um contrato de licença de marca.

MARIA MIGUEL CARVALHO²³⁹ refere que “...quando os produtos ou serviços são diferentes, o controlo a exercer pelo titular da marca pode ser bastante difícil.” Acrescentando que “Esta obrigação tem sido referida a propósito dos contratos de licença e bastante questionada em relação ao *merchandising* de marcas.” Defendendo ainda que “De facto, e para além do problema concernente à natureza jurídica do *merchandising*...subsistem outras dificuldades decorrentes das especificidades que caracterizam este negócio, maxime, do facto de, nestes casos, os produtos (ou serviços) marcados pelo licenciado serem de género diferente dos do licenciante. Na verdade, esta especificidade levanta inúmeras dificuldades à possibilidade de controlo do licenciante, porque, normalmente, este não possuirá os conhecimentos, nem os meios necessários para proceder a esse controlo.” Contudo, acaba por defender que estas dificuldades podem facilmente ser ultrapassadas, colocando o *merchandiser*, um terceiro especializado, a exercer esse controlo sobre a produção e/ou a prestação de serviços do

²³⁸ Uma obrigação, e não um ónus, de acordo com LUÍS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising*, cit., pág.546, onde refere que “Como a falta de controlo de qualidade tem a ver, a final, com o próprio dever de manutenção referido, qualificámo-lo também como dever e não como direito ou, sequer, como ónus.”, sendo que o dever de manutenção referido reporta-se ao dever de manutenção do registo da marca.

Salientamos, porém, que está é uma questão delicada e muito discutida pela doutrina., de acordo com o exposto por MARIA MIGUEL CARVALHO, «Contrato de *merchandising*», in *Scientia Iuridica*, tomo LXIII, n°335, 2014, pág.280 e ss.. Limitar-nos-emos a elaborar uma breve referência das diversas posições existentes. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Contratos de transmissão...*, cit., pág.499, por referência ao contrato de licença de marca entende que “...o controlo da natureza e da qualidade dos produtos ou serviços do licenciado é, então, um ónus que incumbe ao licenciante.”. Na mesma pág.499, nota 90, remete para o entendimento idêntico, no âmbito do ordenamento jurídico espanhol, de PILAR MARTÍN ARESTI, «Licencia», in *Comentarios a la Ley de Marcas* (Rodríguez-Cano, García Cruces González), Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003, pág.778. MARIA TERESA ORTUÑO BAEZA, *La Licencia...*, cit., pág.295, tendo por base o texto definitivo do RMC, também defende que o que parece existir é um ónus do titular da marca nesse sentido. Por outro lado, em defesa de uma verdadeira obrigação, MARIA TERESA ORTUÑO BAEZA, *La Licencia...*, cit., pág.295, cita CARLOS FERNANDEZ-NÓVOA, *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995, 277. Entre outros, também em defesa de uma obrigação, A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.192 e ss.

²³⁹ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.187, 267, 271 e 272, respetivamente; A mesma ideia encontra-se defendida por A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.166.

merchandise. Assim sendo, defende que, mesmo no âmbito dos contratos de *merchandising* de marca, este controlo de qualidade deve ser exigido.²⁴⁰

Acompanhamos a autora, quando defende que, no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, o controlo da qualidade dos produtos/serviços, por parte do titular da respetiva marca, se caracteriza por apresentar particularidades específicas, em virtude da diferente natureza dos produtos/serviços, produzidos pelo *merchandise*. Em nosso entender, este controlo deve existir, caracterizando-se como um controlo dotado de contornos menos exigentes, isto é, traduzindo-se num controlo mais superficial, *ab initio*, e não tanto num controlo mais atento e contínuo, como deverá observar-se no âmbito do um contrato de licença de marca²⁴¹. Relativamente a este último, os produtos são exatamente iguais, podendo, por isso, haver um acentuado risco de confusão, senão mesmo impossibilidade de distinção, por parte dos consumidores, em relação ao produto original, fortalecendo as suas expectativas de que os produtos/serviços tenham a mesma origem/proveniência. Expectativas essas que não deverão ser frustradas, pela ausência de igual qualidade dos mesmos. Daí a importância de, no âmbito da celebração de um contrato de licença de marca, este dever de controlo da qualidade dos produtos/serviços, ser um controlo mais exigente, entendido como uma verdadeira obrigação, que impende sobre o licenciante. Para além disso, existe a vantagem para o licenciante, de se tratar de produtos iguais e, por isso, de este estar dotado dos conhecimentos e competências técnicas, que lhe permitem um controlo mais rigoroso.

Relativamente ao contrato de *merchandising* de marca, como se trata de produtos/serviços diferentes, entendemos ser suficiente um mero controlo inicial, aquando da decisão de contratar, e de uma eventual decisão de renovar o contrato, para que seja possível determinar qual o grau de qualidade do produto/serviço em que irá ser utilizada a respetiva marca. Acresce ainda que, na generalidade dos casos, um contrato de *merchandising* de marca encontra a sua duração bastante limitada no tempo, contribuindo para sustentar a ideia de que esse mero controlo inicial seja, em nosso melhor entender, suficiente para que o titular da marca consiga obter uma avaliação séria da qualidade do produto/serviço, antes de outorgar a

²⁴⁰ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.272 e 274; A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.165, defende tratar-se de uma obrigação de carácter essencial ao enunciar que “O controlo do licenciante sobre os produtos licenciados constitui uma obrigação de carácter essencial nestes contratos. A obrigação de controlo fundamenta-se na necessidade de assegurar o cumprimento da função indicativa, da qualidade da marca e de evitar o risco de confusão...”

²⁴¹ Como se encontra defendido por NEIL. WILKOF & DANIEL BURKITT., *Trade Mark Licensing*, cit., pág. 344 e 345; e por ALBERTO CASADO CERVIÑO, *La licencia...*, cit., pág. 195.

celebração de um contrato de *merchandising* de marca, ou, eventualmente, a renovação do mesmo.

Defendemos que, relativamente aos contratos de *merchandising* de marca, por norma, a qualidade dos produtos/serviços deve ser assegurada, por forma a evitar que a fraca qualidade dos mesmos possa colocar, em causa, o prestígio da marca objeto da celebração do contrato. Assim, como defende MARIA MIGUEL CARVALHO²⁴² “...no caso dos contratos de *merchandising*, o interesse do licenciante determina que este deve opor-se a qualquer utilização da sua marca que possa acarretar prejuízo para o seu prestígio (o que pode derivar de vários factores, de entre os quais destacamos a associação da marca a produtos ou serviços não compatíveis com a sua imagem ou, e não obstante os produtos ou serviços em que a marca é aplicada serem compatíveis, a qualidade destes ser, substancialmente, menor daquela a que o público, que conhece aquela marca, está habituado)”. “Na verdade, e apesar de o risco de engano ser, significativamente, menor nos casos de *merchandising* (se comparados com os contratos de licença tradicionais) – já que, dificilmente, existirá engano quanto à origem do produto (ou serviço) marcado – é provável que o público consumidor adquira os produtos ou serviços licenciados com base nas expectativas que tem em relação ao prestígio daquela marca...”

6. A responsabilidade civil do produtor no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca

Em matéria de responsabilidade civil do produtor, entendemos ser relevante indagar sobre a questão de saber se o *merchandiser* deverá ou não ser responsabilizado pela falta de qualidade dos produtos/serviços do *merchandisee*, bem sabendo que, no âmbito deste contrato, os produtos/serviços deste são diferentes dos que são produzidos/prestados por aquele. Questão esta à qual ousamos fazer uma brevíssima referência, formulando a nossa opinião no sentido de que a responsabilidade objetiva do produtor não deverá abranger o *merchandiser*.

No âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, a produção e/ou prestação de produtos/serviços, diferentes daqueles que são produzidos/prestados pelo *merchandiser* origina um menor risco de confusão, perante o público consumidor, uma vez serem menores as expectativas, relativamente à exata igualdade de qualidade dos mesmos. Risco esse que é bastante mais elevado, em consequência da celebração de um contrato de licença de marca,

²⁴² MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.273; em convergência se pronunciam A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.81; e MARCO RICOLFI, *Il contratto...*, cit., pág. 590, 593, 598, 599 e 624.

associado à clara expectativa que o público consumidor tem de que aqueles produtos e/ou serviços se encontrem sobre o controlo do titular da marca, uma vez que se trata de produtos e/ou serviços exatamente iguais aos produzidos e/ou prestados por aquele.

De acordo com a nossa opinião, e tal como exposto anteriormente, a intensidade e a exigência, com que o titular da marca tem de controlar a qualidade dos produtos/serviços produzidos/prestados pelo terceiro, é mais frágil, no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, em comparação com aquilo que deverá ser exigido, no âmbito de um contrato de licença de marca, devido ao relevante facto de, no âmbito daqueles contratos, os produtos/serviços serem diferentes. Assim sendo, salvo melhor opinião, os fins contornos desta obrigação de controlo da qualidade dos produtos ou serviços não pode fundamentar a responsabilidade do *merchandiser*, na qualidade de produtor.

O mesmo defende MARIA MIGUEL CARVALHO²⁴³, referindo-se aos *merchandisers*, dizendo que “...estes sujeitos desenvolvem a sua actividade em áreas bem diferentes, o que significa que o licenciante da marca no *merchandising* não produz, nem distribui os produtos em causa, nem sequer dispõe, normalmente, dos conhecimentos técnicos e dos meios necessários à sua produção. Tal como está configurada, entre nós, a responsabilidade objectiva do produtor não parece abranger o licenciante num contrato de *merchandising*.”

7. A inexistência de exclusividade

A característica da exclusividade assume maior relevância no âmbito de um contrato de licença de marca do que no de um contrato de *merchandising* de marca.

No *merchandising* de marcas - em ordem a prosseguir o interesse do próprio titular da marca, e garantir a utilidade do mesmo – o limite encontra-se, para o respetivo titular, em não autorizar o uso da sua marca para produtos/serviços que possam causar o desprestígio da mesma, ou que possam provocar a diluição desta (em consequência da utilização daquela marca ser autorizada, através da celebração de variados contratos de *merchandising* de marca, para numerosas categorias de produtos/serviços, transformando-se, assim, numa marca banal), circunstancialismo este que teria como consequência o desprestígio da marca.

Entendemos que, no âmbito de um contrato de licença de marca, esta característica apresenta uma maior relevância, do que aquela que assume no âmbito de um contrato de

²⁴³ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.298.

merchandising de marca, uma vez que, nesse contexto, e contrariamente ao que acontece no âmbito destes últimos, se verifica que os produtos/serviços são iguais.

O terceiro (licenciado), no contexto que rodeia a celebração de um contrato de licença de marca, poderá, eventualmente, estar mais interessado em que não existam outros terceiros a utilizar a mesma marca, ao abrigo do mesmo tipo contratual, exatamente para os mesmos produtos/serviços que produz/presta, do que um terceiro (*merchandisee*), no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, uma vez que o terceiro *merchandisee*, provavelmente, importar-se-á menos que a mesma marca possa ser utilizada também para outras categorias de produtos/serviços, que, para além de diferentes dos do titular, são também diferentes dos seus. Considerando sempre o limite supra referido, pois, como é obvio, o terceiro *merchandisee* também não estará interessado em que ocorra uma banalização da marca, causada pela sua utilização em inúmeros produtos/serviços, ainda que todos distintos.

Contudo, poderia pensar-se: faz sentido que o terceiro *merchandisee* defenda a exclusividade do contrato de *merchandising* de marca, com a intenção de evitar que o titular da respetiva marca não celebre mais contratos de *merchandising* de marca com outros terceiros, para produtos exatamente iguais (isto é, diferentes dos do titular, mas iguais aos do terceiro *merchandisee*, com quem já houvera celebrado um contrato de *merchandising* de marca). Defendemos que, nesse contexto, também fará sentido que funcione o limite que impeça a banalização da marca e a consequente diluição do seu valor, pois, mais uma vez, se salienta que o próprio titular da marca também não estará interessado em que haja muitas unidades, de uma mesma categoria de produtos/serviços, em número de tal forma elevado que supere o número de unidades dos produtos/serviços originais. Neste aspeto em particular, defendemos existir uma maior coincidência de interesses, entre o titular da respetiva marca e o terceiro (*merchandisee*), no contexto de um contrato de *merchandising* de marca, do que aquela, que se verifica, no âmbito de um contrato de licença de marca.

Se mais não se entender, defendemos que a menor relevância da característica da exclusividade ocorre, pelo menos, no que respeita à exclusividade “reforçada” ou absoluta, tendo por base a distinção entre exclusividade “enfraquecida” ou imprópria e a exclusividade “reforçada” ou absoluta²⁴⁴, uma vez que, relativamente ao contrato de *merchandising* de marca,

²⁴⁴ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.279, define-as, expondo, respetivamente, “...o licenciante obrigar-se-á a não autorizar o uso da marca a terceiros, para produtos ou serviços idênticos ou afins aos produzidos pelo licenciado, naquela zona, caso em que temos a chamada exclusividade “enfraquecida” ou em sentido impróprio. Mas pode acontecer que, para além desta, o licenciante se obrigue a não usar, ele próprio,

eventualmente até se poderá concluir que a característica da exclusividade “enfraquecida” ou imprópria assume relevância (isto é, o titular convencionou que o direito a usar a marca, em relação àqueles produtos/serviços do terceiro, é concedido exclusivamente àquele terceiro, normalmente, ou pelo menos numa determinada zona geográfica), mas assumirá, indiscutivelmente, menor relevo a característica da exclusividade “reforçada” ou absoluta, uma vez que, num contrato de *merchandising* de marca, não se coloca a questão do titular da marca poder ele próprio utilizar a marca, para distinguir os mesmos produtos/serviços produzidos/prestados pelo terceiro. O titular da marca vai, sim, continuar a utilizar a marca, mas para os seus produtos/serviços originais (diferentes dos do terceiro *merchandise*), utilização esta, no âmbito da qual a marca adquiriu valor sugestivo. Como supra se encontra exposto, defendemos que deverá continuar a ser usada pelo respetivo titular, em relação aos seus produtos originais, para que a marca mantenha sempre o seu reconhecimento e prestígio, continuando, assim, a preencher os requisitos, para que possa continuar a ser objeto de um contrato de *merchandising* de marca.

8. Produtos/serviços iguais e produtos/serviços diferentes

Finalizamos a presente análise comparativa das diferenças, em nosso entender, mais significativas, com este pequeno grande pormenor, que dita a diferença por si só, sendo também a causa de outras importantes distinções, como temos vindo a tentar demonstrar, ao longo da presente exposição.

Revelam-se contratos muito distintos, sendo por isso insuscetíveis de serem confundidos entre si. A diferença assenta, em nosso entender, no fundamento de que, quando estamos perante uma realidade contratual, em que o interesse do terceiro é obter a autorização do titular de uma determinada marca de prestígio, para poder utilizar essa mesma marca, com a finalidade de distinguir os seus próprios produtos e/ou serviços, por sua vez, diferentes daqueles que são produzidos e/ou prestados pelo titular da marca, estamos perante um contrato de *merchandising* de marca. Contrariamente, quando estamos perante uma circunstância, em que o interesse do terceiro é obter a autorização do titular de uma determinada marca, para poder

*aquela marca em produtos (ou serviços) concorrentes dos que são agora licenciados e aqui teremos a cláusula de exclusividade “reforçada”.”, utilizando a terminologia usada por CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Derecho de Marcas*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1990, pág.231, nota 68; a este propósito NEIL WILKOF & DANIEL BURKITT., *Trade Mark Licensing*, cit., pág.232, constatarem que “Uma licença exclusiva normalmente impede o licenciante de usar a marca no território (em comparação com uma licença simples, em que se limita o número de licenças para um, mas não se impede que o licenciante possa competir com o licenciado no território).”*

utilizar essa mesma marca, com a finalidade de distinguir os seus próprios produtos e/ou serviços, que, por sua vez, são iguais àqueles que são produzidos e/ou prestados pelo titular da marca, estamos perante um contrato de licença de marca.

A diferença entre ambos é simples, mas apresenta-se, em nosso entender, como fundamental, e traduz-se na seguinte fatualidade: quando se trata de produtos e/ou serviços diferentes, encontramos-nos perante um contrato de *merchandising* de marca, e quando se trata de produtos e/ou serviços iguais, encontramos-nos perante um contrato de licença de marca.

A mesma ideia encontra-se defendida por A. J. MARTIN MUÑOZ²⁴⁵, quando expõe um outro “...*aspecto distintivo destes contratos que se refere à distinta natureza dos produtos licenciados. O licenciante de um contrato de licença de marca transmite o seu sinal a um terceiro com a finalidade de promover produtos ou serviços idênticos ou similares aqueles que identificam a sua atividade no tráfego, enquanto a marca licenciada através de merchandising é cedida para promover produtos de natureza diversa ou colateral.*”²⁴⁶

9. Concluindo pela diferença

Ora, se esta ideia sempre prevaleceu, e se o contrato de *merchandising* de marca sempre foi utilizado para configurar a circunstância contratual, em que o titular da marca confere uma autorização, para que um terceiro possa utilizar a sua marca, para distinguir os seus próprios produtos e/ou serviços, que por sua vez, se revelam distintos dos do titular da marca, e se o contrato de licença de marca surgiu para servir um interesse contratual muito diferente deste, e que se traduz na pretensão do terceiro querer utilizar a marca, para distinguir os seus próprios produtos e/ou serviços, que, por sua vez, se revelam exatamente iguais aos do titular da marca, por que haveremos agora de tentar enquadrar um circunstancialismo tão distinto exatamente neste mesmo quadro contratual, que sempre serviu para acolher e caracterizar uma situação diversa?

Em nosso entender, não é compreensível tentar enquadrar, e forçosamente utilizar, o contrato de licença de marca para este concreto circunstancialismo contratual, em que a

²⁴⁵ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.163, baseado, entre outros, no entendimento de ALDO FRIGNANI, / *problem...*, cit., pág.37 e ss..

²⁴⁶ Neste mesmo sentido, MARIA TEREZA ORTUÑO BAEZA, *La licencia...*, cit., pág.204, releva a característica dos produtos e/ou serviços do *merchandise* serem diferentes daqueles que são produzidos e/ou prestados pelo *merchandise*. Como já supra se encontra referido, também salientam esta especificidade MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.318; e LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...*, cit., pág.232.

pretensão do terceiro é obter uma autorização do titular da marca para a poder utilizar, para distinguir os seus produtos e/ou serviços, com características completamente distintas dos do titular da marca, quando aquele mesmo contrato serve, sim, para ser utilizado apenas quando estão em causa produtos e/ou serviços iguais aos do titular da marca.

Ignorar este pequeno grande pormenor, como sendo um dos aspetos mais determinantes a considerar, no que respeita à distinção entre os contratos de *merchandising* de marca e os contratos de licença de marca, parece-nos algo deveras estranho e contraditório, entre a doutrina que considera este aspeto irrelevante, uma vez que outros contratos comerciais existem, em que a diferença de produtos é tida como um aspeto essencial, para a diferenciação dos contratos, como ocorre a título de exemplo, com o contrato de distribuição comercial, uma vez que, é do entendimento maioritário da doutrina, que o contrato de distribuição comercial se afasta do contrato de *merchandising* de marca, uma vez que o terceiro, ao celebrar um contrato de *merchandising* de marca, não visa distinguir os produtos/serviços do titular (*merchandiser*), mas sim, os seus próprios produtos/serviços, que aliás são diferentes daqueles que são produzidos/prestados pelo *merchandiser*. Esta é uma das características que utilizam, para sustentar a diferença entre um contrato de distribuição comercial e um contrato de *merchandising* de marca. Não se entende por que não há de relevar a mesma característica, no âmbito da sustentação da diferença entre um contrato de *merchandising* de marca e um contrato de licença de marca. Não se compreende o porquê. Perguntamo-nos: será com a intenção de lhe ser aplicável o regime jurídico do contrato de licença de marca? Ao que respondemos: se essa for a razão, pela qual não relevam esse pequeno grande pormenor, também tal não se compreende, uma vez que o mesmo regime jurídico pode ser aplicável analogicamente, havendo até, inclusivamente, outros regimes jurídicos ainda mais completos, que se poderão aplicar, sempre através do recurso à analogia, como é o caso do regime jurídico do contrato de locação, revelando-se este um regime jurídico muito mais extenso e, conseqüentemente, dotado de mais e melhores soluções, para dar resposta aos problemas que, eventualmente, se venham a levantar em decorrência dessa mesma prática contratual.

Perante todo o supra exposto, a diferença entre os dois contratos é simples, mas afigura-se como essencial, e é nessa mesma essencialidade, que se encontra o ponto de partida, para traçar a natureza jurídica destes contratos. Não acompanhamos a corrente doutrinária, segundo a qual o contrato de *merchandising* de marca encontra a sua natureza jurídica num contrato de licença de marca. Estes contratos são distintos, e as suas diferenças tornam-se essenciais e

demasiado extensas para que se defenda a aproximação de ambos, no que respeita à sua natureza jurídica.

O *merchandising* de marcas surgiu com a intenção de enquadrar circunstancialismos e de prosseguir interesses muito diversos, daqueles que são abarcados no âmbito da celebração de um contrato de licença de marca.

A. J. MARTIN MUÑOZ, referindo-se à circunstância de, no âmbito do contrato de *merchandising* de marca, estarem em causa produtos e/ou serviços diferentes, e de, no âmbito do contrato de licença de marca, estarem em causa produtos e/ou serviços iguais, explica que “*Esta diferença explica a diferente função económica perseguida pelas partes na celebração de ambos os contratos.*”²⁴⁷ Explicita que entre os interesses do licenciante que estão na base da celebração de um contrato de licença de marca se encontram a possibilidade de poder alargar as dimensões do seu negócio, bem como de ampliar o conhecimento da sua marca no mercado. Acrescenta ainda que o contrato de licença de marca pode “*... responder também a outras motivações distintas, tais como o interesse do licenciante de aceder a novos mercados utilizando a estrutura do licenciatário ou a necessidade de satisfazer pontualmente um aumento da procura dos seus produtos no tráfego.*”²⁴⁸ Diferentes das enumeradas são as finalidades perseguidas pela celebração de um contrato de *merchandising* de marca. Entre estas o mesmo autor destaca a finalidade de poder “*... aproveitar o renome adquirido pelo sinal licenciado num sector muito afastado da sua atividade típica obtendo o benefício económico da sua exploração nesse âmbito.*” Sobre o *merchandising*, continua a referir que “*... exige-se a afirmação da sua especialidade e autonomia devido ao facto do contrato de merchandising cumprir no tráfego uma função diferente.*”²⁴⁹

Face ao exposto, “*...a conclusão de um contrato de licença de marca persegue, sob a aparência de uma exploração comum do sinal, a consecução de outros fins que outorgam à cessão um certo carácter instrumental, enquanto, a conclusão de um contrato de merchandising persegue, como única finalidade essencial, a exploração repartida do direito licenciado para otimizar os rendimentos económicos da sua atividade atrativa.*”²⁵⁰

Estas diferenças caracterizam a sua essência que, sendo absolutamente oposta à essência do contrato de licença de marca, não permite que se entenda, salvo melhor opinião,

²⁴⁷ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.163.

²⁴⁸ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.164.

²⁴⁹ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.164.

²⁵⁰ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.164.

que a natureza do contrato de *merchandising* de marca seja a de um contrato de licença de marca.

O contrato de *merchandising* de marca surgiu e serve para contratualizar um fenômeno diferente daquele que é contratualizado no âmbito de um contrato de licença de marca. Assim, correspondendo e servindo os interesses de uma realidade contratual diferente, deve ser-lhe atribuída uma classificação, e principalmente, uma natureza, diferente.

O contrato de *merchandising* de marca não encontra a sua verdadeira natureza jurídica num contrato de licença de marca. Poder-se-á até, eventualmente, chegar à conclusão de que ambos encontram a sua natureza jurídica num outro contrato, e que, com esse, ambos encontram características basilares idênticas, mas não dizer que é no contrato de licença de marca, que o contrato de *merchandising* de marca encontra a sua natureza jurídica.

Concluimos este ponto, defendendo que não devemos tentar forçosamente enquadrar um circunstancialismo diferente (neste caso, um contrato de *merchandising* de marca), numa realidade que se defende ser idêntica (no caso, um contrato de licença de marca), mas que, afinal, se distingue nas características mais essenciais. Deveremos, sim, tentar procurar a verdadeira natureza jurídica desta nova realidade, baseando essa interpretação e decisão nessa mesma essencialidade, que os distingue, nos seus aspetos mais profundos e intrínsecos, e que julgamos interferir, de forma decisiva, na determinação da sua natureza jurídica.

Não se deverá nunca tentar mudar a essência de um instituto, fazendo assentar a sua natureza jurídica numa realidade contratual diversa, uma vez que, apesar de simples, as diferenças que os separam são suficientes para não fazer coincidir a natureza jurídica de um, nas características essenciais do outro.

Entendemos que, salvo melhor opinião, o contrato de licença de marca não se afigura como a única alternativa possível, ao preenchimento do tipo de referência do contrato de *merchandising* de marca, importando, por isso, continuar a análise que nos propusemos efetuar.

Capítulo IV - Figuras contratuais afins ao contrato de *merchandising* de marca

Na procura da verdadeira natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca, encetamos uma análise pelas figuras contratuais, afins do contrato de *merchandising* de marca, sendo que algumas das figuras, a que faremos referência, chegaram, inclusivamente, a ser defendidas, como estando na base da sua verdadeira natureza jurídica por uns, e

consequentemente contraditas por outros (como iremos explicitar de seguida ao longo da exposição sobre as várias figuras apontadas), sempre com o objetivo último de obter o melhor esclarecimento possível, sobre a temática em apreciação.

1. O contrato de licença de direitos intelectuais

A. J. MARTIN MUÑOZ²⁵¹ refere que “*A simples noção de merchandising como um contrato de cessão retribuída de um direito sobre um bem imaterial situa esta figura no âmbito dos contratos de licença de direitos intelectuais.*” Explica adiante que a principal finalidade é explorar o direito licenciado, partilhando ambas as partes os riscos derivados dessa exploração, em regime de colaboração. Contudo, acaba por concluir pela diferenciação do contrato de *merchandising* de marca, em relação aos restantes contratos de licença de direitos intelectuais, com base na ideia de que “*A finalidade última do merchandising é, como no resto dos contratos de licença, obter um benefício económico derivado da exploração do direito, mas o modo como se obtém o dito benefício é original e distinto ao do resto dos contratos de licença, já que se consegue mediante a promoção de um produto ou serviço de natureza colateral a que se adere o direito licenciado no seu processo de comercialização.*” Conclui, por isso, que não se afigura possível o seu enquadramento em nenhum dos regimes jurídicos previstos, para os diferentes contratos de licença tipificados. Defende que os interesses, prosseguidos pelo *merchandising* de marcas, não se encontram abrangidos por tais regimes, referindo que a “*...incorporação em algumas modalidades resultaria extremamente forçada ao inspirar a sua proteção na exploração do direito num sector semelhante aquele que caracteriza a atividade do licenciante e não num sector colateral ou muito afastado como ocorre no contrato de merchandising.*” Nesse sentido, acaba por defender que o contrato de *merchandising* de marca é um contrato de licença de direitos intelectuais de natureza atípica, comercial, bilateral, consensual, sinalagmático, oneroso, comutativo, *intuitu* e de colaboração. Em ordem a colmatar as lacunas de regulamentação contratual, defende que se deverá recorrer “*...em primeiro lugar, aos termos estabelecidos pelas partes e, supletivamente, às normas do contrato de licença de direitos de autor e de marca. Com efeito, as lacunas deverão ser supridas pelas normas reguladoras do contrato de arrendamento*

²⁵¹ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.138, 139 e 140, respetivamente.

que se revelem aplicáveis e, na ausência destas, pelas disposições gerais em matéria contratual contidas no CCom e no CC.”²⁵²

2. O contrato de publicidade

MARIA MIGUEL CARVALHO²⁵³ relembra que os contratos de publicidade, em sentido amplo, se reportam a alguns negócios jurídicos celebrados entre intervenientes na prática da atividade publicitária.

A. J. MARTIN MUÑOZ²⁵⁴ refere que “*Os produtos ou serviços promovidos através de um contrato de merchandising são de natureza colateral ou diversa. Esta é uma nota fundamental para delimitar o conceito de contrato de merchandising porque reflete o peculiar fundamento económico e porque distingue esta figura de outros contratos de licença de direitos intelectuais.*” Baseia este entendimento na atividade promocional da marca, no âmbito de um sector colateral diverso que, na opinião do autor, desempenha o contrato de *merchandising* de marca, e que se estrutura na associação entre o direito objeto do contrato e os produtos e/ou serviços do *merchandise*.

No desenvolvimento de perspetivas idênticas alguns autores, entre os quais MANUEL GARCIA LOBATO,²⁵⁵ defendem que o contrato de *merchandising* de marca incorpora um negócio, através do qual o *merchandise* beneficia do valor publicitário da marca, com o objetivo último de promover a venda dos seus próprios produtos e/ou serviços. Explicando esta teoria, A. J. MARTIN MUÑOZ menciona que no seguimento da mesma o contrato de *merchandising* de marca se caracteriza como um contrato publicitário, evidenciando que de acordo com aquela a “*...isto se unem outras técnicas publicitárias que facilitam a venda do produto que dota a operação no seu conjunto de um claro sentido publicitário. Além disso, o contrato de merchandising partilha de algumas das notas que servem para definir os contratos publicitários, tais como o carácter remuneratório, comutativo e de resultado.*”²⁵⁶

²⁵² O entendimento de A. J. MARTIN MUÑOZ relativamente à aproximação do contrato de *merchandising* de marca dos contratos de licença de direitos intelectuais também se encontra explicado por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.313.

²⁵³ MARIA MIGUEL CARVALHO, em *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.111.

²⁵⁴ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.43.

²⁵⁵ MANUEL GARCIA LOBATO, «Aproximación a la figura del «merchandising», in *RDM*, nº195, 1990, pág.139 e ss., citado por A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.122, nota 29.

²⁵⁶ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.122.

Constatamos assim que, de acordo com o entendimento de alguns autores, o contrato de publicidade, mais concretamente o contrato de difusão publicitária, revela-se uma figura contratual afim do contrato de *merchandising* de marca.

Por outro lado, relativamente à perspetiva crítica desta hipótese, A. J. MARTIN MUÑOZ destaca algumas particularidades apresentadas pelo contrato de *merchandising* de marca, em relação aos contratos de publicidade, salientando sempre a natureza promocional daqueles, fazendo com que a finalidade de ambos seja distinta. Nomeadamente, refere que “*Através da conclusão de um contrato de merchandising não se pretende comunicar uma mensagem publicitária, mas facilitar a colocação em circulação de um produto ou serviço.*”²⁵⁷

MARIA MIGUEL CARVALHO²⁵⁸, por sua vez, salienta que ambos os contratos apresentam um objetivo comum, “*...promover os produtos ou serviços de uma das partes contratantes.*” Julga, contudo, e neste sentido caracteriza a posição que adota, que se diferenciam nas notas caracterizadoras que apresentam, uma vez que “*No contrato de merchandising uma pessoa (licenciante) autoriza uma outra (licenciado) a utilizar o seu sinal para distinguir os produtos ou serviços (alheios à actividade em que o sinal negociado adquiriu o seu valor sugestivo) desta última. O objectivo é o de possibilitar a promoção dos produtos ou serviços do licenciado e não a difusão do sinal do licenciante.*”

Em convergência, LUÍS COUTO GONÇALVES²⁵⁹ defende identicamente que, “*Não obstante a finalidade promocional específica do contrato de merchandising, não pensamos que essa circunstância seja suficiente para afastar a modalidade de contrato de licença.*” Acompanhamos o autor, quando refere que “*...o desfrute do valor publicitário do sinal não preclude, antes pressupõe, a necessidade de utilização da marca na finalidade distintiva.*” Mas, ainda assim, entendemos que essa constatação não nos afasta de defender que a natureza do contrato de *merchandising* de marca é distinta do contrato de licença de marca, uma vez que, a título exemplificativo, atenta a perspetiva do titular da marca - e não negando nunca que a concretização de ambos os contratos cumpre a função distintiva da marca – as finalidades a alcançar, com a celebração de um e de outro contrato são muito distintas, de tal modo que o titular da marca poderá aceitar celebrar um e nunca aceitar celebrar o outro, em consequência das suas diferenças estruturais.

²⁵⁷ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.124.

²⁵⁸ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.115.

²⁵⁹ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising*, cit., pág.543 e 544 respetivamente.

3. O contrato de patrocínio publicitário

CLAUDIO ELESTICI²⁶⁰ define este contrato como comunicações publicitárias, por via das quais um patrocinado se obriga, normalmente a título oneroso, a associar a sua atividade ao nome ou a um sinal distintivo de um patrocinador, visando a difusão desse mesmo nome ou sinal distintivo.

A. J. MARTIN MUÑOZ²⁶¹ expõe que de acordo com o ordenamento jurídico espanhol este contrato se configura “...como um tipo especial de patrocínio que se caracteriza por não se limitar a exigir ao patrocinado um dever genérico de atuação diligente, mas impõe-lhe uma série de obrigações concretas com a finalidade de conseguir a difusão publicitária de uma mensagem do patrocinador.”

Parte da doutrina, entre os quais, MANUEL LOBATO GARCÍA e LORETO CORREDOIRA Y ALFONSO²⁶², entenderam o contrato de “...merchandising da imagem como um tipo especial de contrato de patrocínio publicitário.”

Atendendo ao contrato de patrocínio publicitário, em comparação com o contrato de *merchandising* de marcas, a diferença que mais se destaca é que, de acordo com MARCO RICOLFI²⁶³, “...o patrocínio publicitário transmite uma ideia de colaboração na atividade do patrocinado, que favorece a sua imagem comercial, mas que não cria no consumidor médio a esperança de desfrutar dos valores essenciais que caracterizam a atividade patrocinada ou, pelo menos, não o faz do mesmo modo.”, “... a imagem patrocinada não se adere ao produto na sua comercialização como ocorre no contrato de *merchandising*.”

Em convergência, ILARIA MAGNI²⁶⁴, distinguindo ambas as figuras contratuais, menciona que o objeto do contrato de patrocínio publicitário é promover a marca do patrocinador e dificilmente este contrato se refere a algo que não seja a marca, dado que o objetivo deste contrato é divulgar a marca do patrocinador. Com o contrato de patrocínio publicitário, o titular da marca não visa alcançar um lucro direto, mas tem como objetivo divulgar e promover a sua marca, a fim de incrementar a venda dos produtos, nos quais ela é normalmente aposta. Esta

²⁶⁰ CLAUDIO ELESTICI, «Il contratto di sponsorizzazione», in *I Contratti di Pubblicità*, Milano, Giuffrè Editore, 1994, pág.188, citado por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.117, nota 289.

²⁶¹ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.151.

²⁶² MANUEL LOBATO GARCÍA, *Aproximación...*, cit., pág.139 e ss., e LORETO CORREDOIRA Y ALFONSO, *El patrocínio – Su Régimen Jurídico en España y en la C.E.E.*, Barcelona Bosch, 1991, pág.52 e ss., respetivamente, citados por A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.152.

²⁶³ MARCO RICOLFI, em *Il contratto di...*, cit., pág.426 e ss.

²⁶⁴ ILARIA MAGNI, em *Merchandising e Sponsorizzazione...*, cit., pág.10 e ss..

figura contratual, comparativamente com o contrato de *merchandising* de marca revela diferenças, nomeadamente no que respeita ao objeto e à causa. O titular da marca pretende obter um benefício direto, com a celebração do contrato de *merchandising* de marca, através da exploração do prestígio da sua marca. Neste sentido, o contrato de patrocínio publicitário caracteriza-se como sendo um verdadeiro contrato publicitário, enquanto o contrato de *merchandising* de marca não apresenta uma finalidade promocional, a não ser em hipótese marginal.

4. Atividades de propaganda

JOSÉ M. DESANTES GUANTER²⁶⁵ reconhece que as atividades de propaganda “...*não formam propriamente uma categoria jurídica, mas por esta expressão se tem designado o conjunto de instrumentos e de técnicas promocionais caracterizadas por difundir o conhecimento de uma marca ou direito intelectual no mercado através da colocação em circulação de produtos colaterais ou de natureza diversa que incorporam o sinal e que se denominam objetos ou produtos de propaganda.*”

A eventual possibilidade de confusão entre estas técnicas promocionais e o contrato de *merchandising* foram objeto de estudo por parte de MARCO RICOLFI²⁶⁶.

Atentando na finalidade prosseguida por ambos os contratos, existem diferenças a considerar: as atividades de propaganda servem os interesses do titular da marca em promover a sua própria atividade, enquanto o *merchandising* de marca serve os interesses do *merchandisee*, em promover a venda dos seus próprios produtos e/ou serviços, beneficiando, como condição essencial, da associação à marca prestigiada.²⁶⁷ O mesmo autor²⁶⁸ defende, ainda, que são figuras distintas, porque “...*os produtos de propaganda destinam-se aos clientes do titular da marca, ou dirigem-se a novos clientes deste mesmo produto, mas não se destinam a clientes diferentes como ocorre no contrato de merchandising.*”, acrescentando ainda que “...*estas operações também podem ser distinguidas no tráfego porque os objetos de propaganda se distribuem de forma gratuita ou são vendidos a preços inferiores pelo próprio titular, já que a sua finalidade não é comercializa-los para obter lucro com a sua venda, mas para conseguir ou*

²⁶⁵ JOSÉ M. DESANTES GUANTER, «Los conceptos de Propaganda, Publicidad y Relaciones Públicas», in *Inauguración del Instituto de la Comunidad Social*, 1979, pág.37 e ss., citado por A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.147, nota 77.

²⁶⁶ MARCO RICOLFI, em, *Il contratto di...*, cit., pág.46 e ss..

²⁶⁷ De acordo com A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.148.

²⁶⁸ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.150.

fidelizar clientes próprios. No contrato de merchandising o licenciário comercializa e distribui o produto de maneira direta no âmbito da sua própria atividade e perseguindo um benefício com a sua venda."²⁶⁹

5. O contrato de distribuição comercial

A definição apresentada por A. J. MARTIN MUÑOZ²⁷⁰ enuncia que "*A distribuição comercial constitui uma categoria jurídica que agrupa os procedimentos e contratos dirigidos a colocar em circulação um produto ou serviço sob o prestígio ou renome adquirido pelo fabricante.*"

Defende este autor que o *merchandising* não pode ser classificado como um contrato de distribuição comercial, em sentido estrito. Contudo, expõe que o estudo comparado com esta figura contratual, particularmente com os contratos de distribuição integrada, ajuda na caracterização do *merchandising*. Neste sentido, refere²⁷¹ que "*Este contrato partilha com os de distribuição integrada o carácter atípico, mercantil e baseado na cessão do uso de direitos sobre bens imateriais de renome através de terceiros autorizados.*" E acrescenta que "*Trata-se sobretudo de um contrato intuitu, que obriga ambas as partes a uma cooperação baseada na mútua confiança.*" Todavia, não se trata de um *intuitu personae*, mas sim de um *intuitu instrumenti*, que atenta nas características técnicas e comerciais da empresa do *merchandisee*. De forma semelhante ao que acontece no contrato de distribuição comercial, o contrato de *merchandising* de marca apresenta-se, também, como um contrato de colaboração entre ambas as partes, uma vez que estas partilham o risco da exploração do sinal distintivo, que se reflete na quantia a pagar, a título de contraprestação pelo uso da marca, por parte do *merchandisee*. Característica esta que também se verifica, no contrato de distribuição comercial²⁷².

Apesar das várias semelhanças, que apresentam entre si, o mesmo autor acaba por defender que o *merchandising* cumpre uma função económica, completamente distinta, cuja diferença se traduz no seguinte "*A conclusão de um contrato de merchandising não visa distribuir os produtos do titular do direito licenciado, mas muito pelo contrário, os produtos*

²⁶⁹ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.150, nota 83, baseia a sua exposição, entre outros, nos argumentos de MARCO RICOLFI, *Il contrato di...*, cit., pág.49 e ss..

²⁷⁰ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.130.

²⁷¹ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.134; MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.335, compartilha da opinião de que se tratam de contratos que apresentam algumas características em comum, nomeadamente no que respeita ao facto de serem contratos comerciais, *intuitu instrumenti* e na maioria dos casos, de carácter oneroso.

²⁷² De acordo com o explicitado por A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.134.

comercializados são propriedade do cessionário ou licenciatário. A maior parte dos contratos de distribuição integrada caracterizam-se porque o distribuidor atua no tráfego revendendo os produtos que previamente adquiriu da outra parte e no contrato de merchandising não existe revenda."²⁷³

MARIA MIGUEL CARVALHO²⁷⁴ acompanha este entendimento, em relação ao qual concordamos, quando realça que o *merchandising* de marcas "...afasta-se da distribuição comercial porque o licenciado no contrato de merchandising não visa distribuir ou produtos (ou serviços) do licenciante, mas os seus próprios produtos ou serviços que, aliás, são diferentes dos do licenciante." Neste sentido, defende que a "...função económico-social dos contratos referidos é suficiente, na nossa opinião, para afirmar a autonomia do contrato de licença de merchandising relativamente aos restantes contratos comerciais."

Na distinção entre estes dois contratos, observa-se que a mera fatualidade dos produtos e/ou serviços do distribuidor serem os produtos e/ou serviços produzidos e/ou prestados pelo titular da marca, e não produtos e/ou serviços produzidos e/ou prestados pelo distribuidor - contrariamente ao que acontece no âmbito do contrato de *merchandising* de marca, em que os produtos e/ou serviços, em relação aos quais o *merchandise* utiliza a marca, são os seus próprios produtos e/ou serviços, e que aliás são diferentes dos do *merchandise* - constitui causa suficientemente válida, para ditar a diferente função económico-social de ambos os contratos, levando, conseqüentemente, à afirmação da autonomia e diferente natureza jurídica de uns em relação aos outros. Ora, relembramos que, na comparação entre o contrato de *merchandising* de marca e o contrato de licença de marca, a mesma diferença é verificada – os produtos e/ou serviços do *merchandise* são diferentes dos do titular da marca - não sendo compreensível, em nosso entender, o porquê da diferente valoração dessa diferença, num e noutro caso.

Relativamente à comparação efetuada com o contrato de distribuição comercial, verifica-se ainda que, entre outras diferenças, contrariamente ao que normalmente se verifica no âmbito

²⁷³ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.135; Mais adiante, o mesmo autor na mesma obra, pág.135, expõe as seguintes particularidades "...diferentes interesses...nos contratos de distribuição o principal pretende estender o âmbito da sua própria atividade atuando através de terceiros empresários; enquanto, pelo contrário o licenciante de um contrato de merchandising pretende simplesmente obter um benefício direto da exploração do seu direito num âmbito alheio e muito afastado da sua atividade típica."; "...nos contratos de distribuição a transmissão de direitos intelectuais tenha um carácter marcadamente instrumental que não existe no contrato de merchandising, onde a marca licenciada constitui o objeto reclamante negociado e a sua exploração a verdadeira causa do contrato."

²⁷⁴ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.335 e 336, respetivamente.

da celebração de um contrato de distribuição comercial, “...o *merchandising* é um contrato celebrado por tempo determinado e normalmente muito breve (...) interesse de aproveitar a capacidade promocional do direito num momento concreto.”²⁷⁵ Esta diferença, relativamente à duração do contrato, implica que o regime jurídico, previsto para os contratos de distribuição comercial, contemple uma proteção do distribuidor, distinta daquela que normalmente é conferida ao *merchandise*, fazendo com que este regime jurídico se revele inaplicável aos contratos de *merchandising* de marca, segundo a opinião deste autor.

6. O contrato de usufruto

Um sector da doutrina italiana, entre eles, FRANCESCO GALGANO²⁷⁶ considera o *merchandising* como sendo um contrato de natureza real, que confere ao *merchandise* um direito de uso e de usufruir do bem objeto do contrato de *merchandising*, neste caso, da marca como bem imaterial.

A. J. MARTIN MUÑOZ salienta que, contudo, a constituição do direito real de usufruto exige a verificação de diferentes pressupostos, em comparação com aqueles que são exigidos, no âmbito do contrato de *merchandising* de marca. A título exemplificativo, indica algumas das diferenças verificadas, em resultado da comparação de ambos os contratos, entre as quais se destaca que²⁷⁷ o usufruto é normalmente gratuito, enquanto o contrato de *merchandising* de marca é normalmente oneroso; o usufruto constitui-se geralmente por um longo período de tempo, enquanto o contrato de *merchandising* de marca é normalmente um contrato de curta duração; a natureza jurídica de ambos os contratos é distinta; as faculdades outorgadas no contrato de usufruto são mais amplas do que as que se verificam no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca; e as obrigações do usufrutuário não se revelam aplicáveis ao *merchandise*.

²⁷⁵ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.135.

²⁷⁶ FRANCESCO GALGANO, «Il marchio nei sistema produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, «merchandising»», in *CI*, terzo anno, 1, 1987, pág.189 e ss., citado por A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.141, nota 59.

²⁷⁷ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.143 e ss..

7. O contrato de *franchising*

J. ROSELL²⁷⁸ define esta figura como sendo um contrato, no âmbito do qual, “...o franquizador, titular de direitos de propriedade industrial e intelectual, concede em troca de um preço ao franquiado o direito a explorá-los comercialmente com umas bases exclusivas, num território determinado, com umas condições e métodos experimentados e contrastados, e com a assistência contínua do franquizador.”

A. J. MARTIN MUÑOZ²⁷⁹ elenca o conjunto de características que diferenciam o contrato de *franchising* do contrato de *merchandising* de marca, referindo que, com o primeiro, está em causa a adopção, por parte do franquiado, do modelo de negócio estabelecido pelo franquizador e simbolizado pela marca. Contrariamente àquilo que acontece, no âmbito da celebração de um contrato de *merchandising* de marca, a conclusão de um contrato de *franchising* pressupõe a exploração não apenas da marca, mas também de outros elementos e características, associados à empresa franquidora, nomeadamente, o franquizador obriga-se a transmitir um conjunto de conhecimentos técnicos relativos à atividade que desenvolve, bem como a prestar assistência técnica e comercial continuada, ao franquiado. Pelo contrário, no âmbito da celebração de um contrato de *merchandising* de marca, apenas se pressupõe que o *merchandisee* beneficie do prestígio, alcançado por uma determinada marca, durante um curto período de tempo, utilizando-a nos seus próprios produtos e/ou serviços, que se revelam distintos dos do titular da marca. Atua com total independência e autonomia, relativamente ao modelo de organização interna da empresa do titular da marca.

Em consonância, A. FRIGNANI²⁸⁰ destaca que a distinta natureza dos produtos e/ou serviços do *merchandisee*, relativamente aos produtos e/ou serviços de *merchandiser*, constitui o aspeto essencial do contrato de *merchandising* de marca, uma vez que a diferença de atividades, desenvolvida por uma e por outras das partes, constitui um sério obstáculo à verificação dos restantes pressupostos do contrato de *franchising*, para além da autorização para usar a marca.

²⁷⁸ J. ROSELL, «El contrato de Franquicia», in *Derecho y Tecnología, Curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, 1990, pág.204 e ss., citado por A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág. 167, nota 125; em convergência, ILARIA MAGNI, *Merchandising e Sponsorizzazione...*, cit., pág.11.

²⁷⁹ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág. 168 e ss..

²⁸⁰ A. FRIGNANI, «Contributo ad una ricerca sui profili dogmatici del “franchising” (com particolare riferimento all'Italia)», in *Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale*, in *Studi in onore di Tullio Liebman*, Milano, 1979, pág.227 e ss., citado por A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág. 169, nota 130.

Capítulo V - A natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca: contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação

1. A natureza jurídica do direito de marca

Previamente importa referir, ainda que de forma breve, aquela que se entende ser a natureza do direito de marca, que, segundo a doutrina maioritária, corresponde a um direito de propriedade *sui generis* - devido ao carácter incorpóreo do seu objeto - definido como um direito de propriedade cujo objeto se afasta dos princípios gerais que o caracterizam.

A este propósito se refere²⁸¹ que “*A lei considera-o como um direito de propriedade, mas um direito de propriedade que foge, no tocante ao seu objecto, aos princípios gerais que dominam este direito (...) e que, por esta razão, ao lado de outros, foi afastado do regime da propriedade contido no Código Civil, o qual lhe é apenas aplicável subsidiariamente.*”. MARIA MIGUEL CARVALHO menciona que “*...esta tese foi superando os obstáculos que lhe foram sendo erguidos e ainda hoje é defendida por parte significativa da doutrina.*”²⁸²

2. O contrato de *merchandising* de marca como contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação

Finda a abordagem daquela que é entendida, pela doutrina maioritária, como sendo a verdadeira natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca, e que corresponde ao contrato de licença de marca, bem como finalizada a exposição daquelas que se revelam ser as figuras contratuais que, de alguma forma, se caracterizam como afins do contrato de *merchandising* de marca, entre as quais, as que foram, por vezes, defendidas como correspondentes à natureza jurídica do contrato sobre o qual se debruça a presente dissertação, é altura de definirmos de forma expressa, clara e objetiva, aquela que é a posição por nós defendida, no que respeita à definição da verdadeira natureza jurídica do contrato de

²⁸¹ ANTUNES VARELA/ PIRES DE LIMA/ HENRIQUE MESQUITA, *Código Civil Anotado*, vol.III, 2ªed., revista e atualizada (reimpressão), Coimbra, Coimbra Editora, 1987, pág.86.

²⁸² MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, *cit.*, pág.238. Para além da teoria que defende que o direito de marca é um direito de propriedade *sui generis*, outras teorias procuraram afirmar-se. Entre as quais se destacam: a teoria do direito de propriedade, a teoria dos direitos sobre bens imateriais, a teoria dos direitos intelectuais, a teoria dos direitos de clientela, a teoria do monopólio legal (e do exclusivismo), e a teoria dos *property rights*, assim como se encontra explicitado por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, *cit.*, pág.234 e ss..

merchandising de marca, relativamente à qual já foram dadas algumas notas, ao longo do conteúdo já exposto.

Tal como supra se encontra referenciado, entendemos que o contrato de *merchandising* de marca se caracteriza como sendo um contrato atípico, uma vez que não se subsume ao tipo legalmente previsto para o contrato de licença de marca, nem a nenhum outro dos tipos contratuais legalmente previstos. Contudo, recorda-se que o contrato de *merchandising* de marca não se caracteriza como sendo um contrato atípico puro, mas sim como um contrato atípico misto de tipo modificado – conclusão esta que, por ora, completamos, defendendo que se trata de um contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação²⁸³. Desfeitas as dúvidas sobre se, na verdade, se trataria de um contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de licença de marca ou de um contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação, pendemos para esta última classificação.

2.1. Natureza jurídica do contrato de licença de marca

Em consequência da incompletude do regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca, a que já por várias vezes fizemos referência, a determinação da natureza jurídica deste contrato revela-se controversa. Entre as principais teses em confronto destacam-se, por um lado, a que defende que o contrato de licença de marca corresponde ao contrato de locação e, por outro, aquela que entende que o mesmo deve ser considerado como sendo um contrato atípico.²⁸⁴

²⁸³ Limitamos o âmbito da presente dissertação aos contratos de *merchandising* de marca celebrados a título oneroso, excluindo do objeto da mesma os celebrados a título gratuito, por considerarmos que são muito pouco frequentes na prática. Perante estes últimos, a determinação da sua natureza jurídica como contratos atípicos mistos de tipo modificado do contrato de locação enfrentaria obstáculos difíceis de ultrapassar. Contudo, não deixemos de lembrar as citações de PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos...*, cit., pág.134, 367, 369 e 370, respetivamente, a propósito dos tipos de referência e da sua adaptação aos contratos atípicos mistos: “*Nestes casos, as partes contratam por referência a um tipo como modelo regulativo de base, que modificam através da estipulação de cláusulas de adaptação, sendo a modificação tal que o contrato deixa de pertencer ao tipo de referência, por exceder os seus limites de elasticidade.*”; “*A disciplina dos tipos de referência...é modificada e adaptada ao sentido e ao modo de ser do contrato concreto em questão.*”; “*Aplicar os preceitos do tipo de referência de acordo com o seu sentido imanente próprio, sem o adaptar ao sentido imanente da regulação contratada, resultaria em tipificar esse contrato, em reconduzi-lo forçosamente àquele tipo. O contrato deixaria de ser atípico e tornar-se-ia típico.*”; e “*O sentido interno da regulação contratada é diferente do sentido próprio do tipo de referência. É essa a diferença que justifica que ele se considere atípico, é essa a diferença que torna negativo o juízo de correspondência àquele tipo.*”.

²⁸⁴ De acordo com o exposto por LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...*, cit., pág.202, onde por sua vez, refere, na nota 391, que a tese de acordo com a qual o contrato de licença é um contrato atípico é defendida na Alemanha por KARL-HEINZ FEZER, *Markenrecht*, Verlag C.H. Beck, Munchen, 1997, pág.984 e 998. Em sentido idêntico, MARIA

MARIA TERESA ORTUÑO BAEZA²⁸⁵ salienta que “...apesar de se reconhecer quase de forma unânime o caráter *sui generis* deste contrato, a sua natureza atípica conduziu os esforços da doutrina para a individualização dos caracteres essenciais desta figura com o fim de indicar com que contratos ou com qual das categorias jurídicas tradicionais o contrato de licença apresentava mais analogias.”

Sem entrar numa abordagem às restantes posições (para além das já referidas posições principais) defendidas no âmbito da determinação da natureza jurídica do contrato de licença de marca, salientamos apenas o carácter controverso da discussão em torno do presente tópico.

Entre nós, de acordo com a opinião da doutrina maioritária, o contrato de licença de marca encontra a sua natureza jurídica, no âmbito do contrato de locação. Entre outros autores, assim o defende LUÍS COUTO GONÇALVES²⁸⁶, quando refere que “*A natureza jurídica da licença de marca, (...) aproxima-se a um contrato de locação. Nessa medida, defendemos que o conceito civilista de locação (art. 1022º do Código Civil) possa abranger coisas incorpóreas, como é o caso da marca.*”, ao que acrescenta que se afigura “...defensável uma interpretação objectivista e actualista da norma civilista.”

Embora não tenhamos realizado uma análise destinada à determinação da natureza jurídica do contrato de licença de marca, parece-nos defensável a tese segundo a qual o contrato de licença de marca, também ele, encontra a sua natureza jurídica no contrato de locação.

Não obstante, não entendemos que a determinação da natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca como um contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de

MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.326. J. MASSAGUER FUENTES, «Licencia de marca», in *Enciclopedia Jurídica Básica*, tomo III, Madrid, 1995 pág.4106, refere a este propósito que “...a escassez de regulação, que não determina o seu conteúdo básico obrigacional remetendo-o para a autonomia da vontade e que, por conseguinte, só através da tipicidade social, tem feito com que a nossa doutrina não afirme o carácter típico do mesmo ou que, no máximo, o haja qualificado de «parcialmente típico»., citado por MARIA TERESA ORTUÑO BAEZA, *La licencia...*, cit., pág.106. A mesma autora, *La licencia...*, cit., pág.107, menciona que “*O certo é que, embora possa afirmar-se que este contrato goza já de uma tipificação legal, em qualquer caso, estas normas as quais temos feito referência, relativas de forma direta ou indireta à licença de marca não chegam a oferecer uma definição deste contrato nem a configurar o seu conteúdo.*”.

²⁸⁵ MARIA TERESA ORTUÑO BAEZA, em, *La licencia...*, cit., pág.105. As demais posições defendidas no âmbito da determinação da natureza jurídica do contrato de licença de marca encontram-se enunciadas mais adiante, nas pág.110 e ss., onde se destacam as teorias translativas, a teoria que entende a licença como usufruto, a que a entende como figura aproximada ao contrato de sociedade, aquela que a aproxima de um contrato de locação, e ainda a vertente distributiva do contrato de licença. Não desenvolveremos o conteúdo das mesmas, uma vez que esta abordagem se encontra fora do âmbito da presente dissertação.

²⁸⁶ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...*, cit., pág.205; expõe esta mesma ideia em *Contrato de merchandising*, cit., pág.545. Neste sentido também MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.330.

locação possa ser abalada, apesar de, eventualmente, ser coincidente com a natureza jurídica revelada pelo contrato de licença de marca.

Por um lado, a natureza jurídica do contrato de licença de marca é discutida pela doutrina, e ainda não existe uma opinião pacífica e unanimemente aceite. Contudo, como já aqui afirmamos, não nos parece que deveremos negar a opinião maioritária defendida entre a doutrina portuguesa.

Ainda assim, entendemos que ambos os contratos – o contrato de *merchandising* de marca e o contrato de licença de marca – até podem ter a mesma natureza jurídica, mas defendemos que a linha de raciocínio que orienta a determinação da natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca deve ter por base a “figura do plano”, avançada por PEDRO PAIS DE VASCONCELOS²⁸⁷ quando o autor, embora à luz de uma temática diferente, explicita a subdivisão existente entre tipos e subtipos. De acordo com este entendimento o autor refere que se devem relacionar “...os tipos e ou subtipos no mesmo plano.” Uma vez que “*A relação dos tipos com os subtipos não tem a ver com um processo indutivo-dedutivo, de abstracção e especificação, mas antes com a elasticidade, abertura e graduabilidade própria do tipo, e com um processo analógico que se desenvolve num só plano. Acrescentando que os subtipos “...não são formas especiais, inferiores...mas sim partes, zonas, áreas daquele tipo, cujos contornos são desenhados tendo em referência um critério mais restrito.” Resumindo-se esta ideia a “...um tipo central, representativo, paradigmático...no plano do qual, e não debaixo do qual, se configuram subtipos.*”²⁸⁸

Entendemos que este raciocínio também poderá ser utilizado como justificação para o facto de que, apesar de ambos os contratos terem a mesma natureza jurídica – o contrato de locação –, não é por isso que o contrato de *merchandising* de marca terá de ver a sua natureza jurídica determinada como contrato de licença de marca, sendo este aliás, repete-se, um regime, de acordo com a nossa opinião, muito incompleto. Contrariamente, deverá ser entendida a sua natureza jurídica como contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação.

²⁸⁷ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.65.

²⁸⁸ PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Contratos Atípicos, cit.*, pág.65 e 66, respetivamente.

2.2. Questões prévias à defesa do contrato de locação como natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca

Assim como para qualificar o contrato de licença de marca como um contrato de locação se sentiu a necessidade de responder a algumas questões prévias, de modo idêntico, para qualificar o contrato de *merchandising* de marca, dessa mesma forma, se revela necessário fazer referência à resolução dessas mesmas questões, cuja resposta afirmativa se revela ser condição essencial, para que tal qualificação se afigure possível.

Essas mesmas questões foram objeto de estudo por LUÍS COUTO GONÇALVES²⁸⁹, destacando-se, na análise efetuada, a resposta sobre a possibilidade das coisas incorpóreas, como é o caso da marca, poderem constituir objeto de contratos de locação. Ao que, como vimos, se responde afirmativamente.²⁹⁰ Outra das questões suscitadas prende-se com a (in)existência de obrigações positivas do *merchandiser*, no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, uma vez que uma das características do contrato de locação é proporcionar, a outrem, o gozo de uma coisa, de acordo com a noção estabelecida no art.1022º do CC. Conclui-se pela resposta afirmativa a esta questão, uma vez que, no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, se verifica que o *merchandiser* confere uma autorização a outrem, para que possa usar a sua marca, em produtos e/ou serviços diferentes dos seus. Assim sendo, terá de lhe proporcionar o gozo da marca, bem como mantê-lo no gozo da mesma. Esta última obrigação, que impende sobre o *merchandiser*, desdobra-se em várias obrigações de carácter positivo, entre as quais “...o dever de não renunciar ao direito...o dever de liquidar as taxas que sejam devidas pela renovação do registo da marca; o dever de intentar as competentes acções perante violações, por parte de terceiros, do direito de marca, etc.”²⁹¹

De acordo com a doutrina dominante “...o direito de gozo sobre a coisa do contrato de locação é um direito pessoal de gozo e não um direito real de gozo.”, concluindo-se, desta forma, que “o direito do licenciante é um direito obrigacional e não real.”²⁹²

²⁸⁹ LUÍS COUTO GONÇALVES, em *Função Distintiva...*, cit., pág.202 e ss.. Questões estas também estudadas por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.326 e ss, relativamente à (im)possibilidade do contrato de licença de marca poder ser qualificado como um contrato de locação.

²⁹⁰ Ver Capítulo II, do Título I, da Parte II da presente dissertação.

²⁹¹ Como se encontra defendido por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.327.

²⁹² De acordo com a explicação de MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.328, nota 846, e pág.229, respetivamente. Bem como já se encontrava anteriormente defendido por LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...*, cit., pág.200 a 203.

Surgiu ainda a questão de saber se seria conciliável com o contrato de locação, quer “...a possibilidade de o licenciante autorizar o licenciado exclusivo a instaurar um processo por contrafacção?”, quer a “...a possibilidade de o licenciante autorizar o licenciado exclusivo a conceder sublicença?”, quer “...a possibilidade de haver várias licenças sobre a mesma marca?”. Estas questões foram colocadas por LUÍS COUTO GONÇALVES²⁹³ que, às duas primeiras, respondeu afirmativamente. No que respeita à última questão, relembramos que “A locação de uma coisa corpórea, pela natureza das coisas, não permitirá a coexistência de mais contratos de idêntico conteúdo sobre o mesmo objecto.” Contudo, “...é preciso não esquecer, como supra referimos, que a definição legal de locação teve em vista apenas coisas corpóreas. Defendemos, porém, que isto não obsta à inclusão de coisas incorpóreas.” Assim sendo, “...deve ser interpretado e aplicado à licença da marca sem deixar de considerar as adaptações que sejam necessárias em função das especificidades impostas pelo carácter incorpóreo da coisa em análise.”²⁹⁴

2.3. O contrato de locação como natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca: contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação

Acompanhamos a perspetiva que entende que o contrato de *merchandising* de marca encontra a sua verdadeira natureza jurídica no contrato de locação, revelando-se mais concretamente, um contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação²⁹⁵.

Entre a doutrina, nacional e internacional, já alguns autores admitiram a possibilidade de concretização desta perspetiva, de entre os quais destacamos:

A. J. MARTIN MUÑOZ²⁹⁶, quando defende que este contrato não corresponde a nenhum dos tipos contratuais legalmente previstos, explicita que, primeiramente, e de acordo com a opinião

²⁹³ LUÍS COUTO GONÇALVES, em *Função Distintiva...*, cit., pág.204.

²⁹⁴ Tal como entende MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.330; a este propósito, embora relativamente à qualificação do contrato de licença de marca como contrato de locação, também se encontra defendido por LUÍS COUTO GONÇALVES, *Contrato de merchandising*, cit., pág.545 que “É óbvio que se admitimos a possibilidade de a licença ser um contrato de locação é porque a qualificamos como um contrato de conteúdo positivo e obrigacional de gozo. Há que proceder a algumas adaptações. A locação não assenta como uma luva à licença, especialmente quando esta se mostra mais afastada da licença exclusiva, mas isso não retira que o regime legal da locação, por regra, é adequado a regular o contrato de licença.”

²⁹⁵ Ver nota 283.

²⁹⁶ A. J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.140; o mesmo autor, na mesma obra, pág.140, nota 58, faz ainda referência a que a classificação do contrato de *merchandising* de marca como um contrato atípico dotado de uma natureza jurídica próxima do contrato de locação foi defendida, entre outros, por P. AUTERI, *Lo sfruttamento...*, cit., 529 e ss.; e por H. E. RUIJSENAARS, «Die Verwertung des Werbewerts bekannter Marken durch den

do autor, o mesmo deverá reger-se pelas cláusulas contratuais estabelecidas pelas partes e, subsidiariamente, pelas normas previstas para o contrato de licença de direitos de autor e de marca, defendendo ainda que, “*Com efeito, as lacunas deverão ser supridas com as normas reguladoras do contrato de locação que resultem aplicáveis e, na falta destas, com as disposições gerais em matéria contratual constantes no CCom e no CC.*”

SUSANA NAVAS NAVARRO²⁹⁷, em resposta à pergunta formulada pela própria autora, “*O contrato de merchandising pode ser subsumido em algum dos tipos contratuais legalmente previstos?*” explica que “*...o contrato de merchandising não pode ser subsumido em nenhum dos tipos contratuais previstos na legislação mercantil.*” Conclui que “*...devemos afirmar a natureza atípica do contrato de merchandising.*” Porém, analisando as possibilidades existentes no âmbito do Direito Civil, afirma que, “*Neste, o “tipo” que prima facie, pareceria mais adequado seria o arrendamento de coisa (arts 1.542 ss Cc): cede-se o uso de uma coisa – no nosso caso, faculdades jurídicas – em troca de uma contraprestação por um período de tempo determinado.*” (o art. indicado pela autora refere-se ao CC espanhol).

Por sua vez, FRANCESCO GALGANO²⁹⁸, mencionando os interesses, que levam as partes a celebrar um contrato de *merchandising* de marca, refere-se ao *merchandisee* como locador, expondo que “*...o interesse perseguido pelo licenciante é o de colher os frutos civis do próprio bem imaterial, não diverso do interesse que move o locador e, geralmente, alguém conceder a outro, mediante retribuição em dinheiro, o gozo de um bem próprio.*”

Para a adoção do entendimento por nós defendido, adquiriu especial relevo a verificação da incompletude de conteúdo, e consequentemente, de soluções, apresentada pelo regime jurídico legalmente previsto para os contratos de licença de marca. Nesse sentido, concluímos pela verificação de um maior número de situações, existentes na prática contratual, carecidas de soluções, que não foram nem poderiam ser - por ausência de previsão legal – encontradas no regime jurídico legalmente previsto para o contrato de licença de marca, e que, por sua vez, encontraram uma resposta com maior facilidade e maior grau de compreensão e clareza na sua aplicação, no regime jurídico legalmente previsto para o contrato de locação.

Markeninhaber», in *GRUR Int.*, 1988, pág.389 e ss.. A mesma ideia encontra-se ainda desenvolvida por MARCO RICOLFI, *Il contratto di...*, cit., pág.459 e ss.; e por JOHN ADAMS, *Merchandising...*, cit., pág.63 e ss..

²⁹⁷ SUSANA NAVAS NAVARRO, *Contrato de Merchandising...*, cit., pág.209 e 210.

²⁹⁸ FRANCESCO GALGANO, *Diritto Civile e Commerciale*, Padova, 1990, pág.179 a 182, citado por MAURIZIO IRRERA, *Concessione di Vendita...*, cit., pág.195.

2.4. As soluções apresentadas pelo regime jurídico previsto para o contrato de locação

Revelam-se numerosas as situações existentes na prática contratual, carecidas de soluções, que encontram resposta no regime jurídico previsto para o contrato de locação, de entre as quais destacamos²⁹⁹:

- a) Duração: Na hipótese de o contrato de *merchandising* de marca não dispor sobre a duração do contrato, o cálculo do prazo deverá ser realizado tendo por base o estabelecido pela regra supletiva, prevista sob o art.1026º do CC, e que dispõe “*Na falta de estipulação, entende-se que o prazo de duração do contrato é igual à unidade de tempo a que corresponde a retribuição fixada, salvo as disposições especiais deste código.*”, uma vez que o regime jurídico legalmente previsto para o contrato de licença de marca, nada dispõe sobre esta matéria;
- b) Encargos da marca: Se, no contrato de *merchandising* de marca, as partes nada dispuseram sobre esta matéria, aplica-se supletivamente a norma prevista sob o art.1030º do CC, que dispõe “*Os encargos da coisa locada, sem embargos de estipulação em contrário, recaem sobre o locador, a não ser que a lei os imponha ao locatário.*”, sendo que o regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca nada dispõe sobre esta questão;
- c) Obrigações do *merchandiser*. No que respeita às obrigações do *merchandiser* dita o art.1031º do CC³⁰⁰, constatando-se que o regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca, não regula esta matéria essencial;
- d) Ilegitimidade do *merchandiser* como causas de incumprimento contratual: perante a necessidade de resolução desta circunstância, a solução passa pelo recurso à norma prevista no art.1034º do CC³⁰¹, pois, uma vez mais, o regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca, nenhuma solução oferece nesta matéria;

²⁹⁹ O recurso ao regime jurídico do contrato de locação em muitas das situações referidas encontra-se também defendido por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.332, 333 e 334.

³⁰⁰ Ver nota 194.

³⁰¹ “Artigo 1034.º (Ilegitimidade do locador ou deficiência do seu direito) 1. São aplicáveis as disposições dos dois artigos anteriores: a) Se o locador não tiver a faculdade de proporcionar a outrem o gozo da coisa locada; b) Se o seu direito não for de propriedade ou estiver sujeito a algum ónus ou limitação que exceda os limites normais inerentes a este direito; c) Se o direito do locador não possuir os atributos que ele assegurou ou estes atributos cessarem posteriormente por culpa dele. 2. As circunstâncias descritas no número antecedente só importam a falta de cumprimento do contrato quando determinarem a privação, definitiva ou temporária, do gozo da coisa ou a diminuição dele por parte do locatário.”

- e) Obrigações do *merchandisee*: No que respeita às obrigações do *merchandisee* dispõe o art.1038º do CC³⁰², uma vez que o regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca, não regula este aspeto verdadeiramente fulcral;
- f) Controlo da qualidade: Na hipótese do contrato de *merchandising* de marca nada prever sobre o controlo da qualidade dos produtos e/ou serviços, não resta alternativa, às partes, senão recorrer ao regime jurídico previsto para o contrato de locação, pois o regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca, não contempla nenhuma solução. Contrariamente, o regime jurídico da locação faz decorrer a existência de uma obrigação legal nesse sentido, prevista sob a al. b) do art.1038º do CC, que estabelece, como uma obrigação do locatário, “*Facultar ao locador o exame da coisa locada;*”, dando assim um contributo essencial nesta matéria;
- g) Obrigação de pagamento de *royalties*³⁰³: No que respeita à obrigação que impende sobre o *merchandisee* de pagar *royalties*, o regime jurídico do contrato de locação prevê uma solução para a ausência de regulamentação das partes, nomeadamente no seu art.1039º do CC³⁰⁴, sendo que, uma vez mais, relativamente a outro aspeto essencial, como este, se constata que o regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca, nada dita;
- h) Mora do *merchandisee*: na ausência de estipulação das partes, aplica-se a disposição prevista pelo art.1041º e 1042º do CC³⁰⁵, sendo que, no regime jurídico previsto para o

³⁰² “Artigo 1038.º (Enumeração) São obrigações do locatário: a) Pagar a renda ou aluguer; b) Facultar ao locador o exame da coisa locada; c) Não aplicar a coisa a fim diverso daqueles a que ela se destina; d) Não fazer dela uma utilização imprudente; ... f) Não proporcionar a outrem o gozo total ou parcial da coisa por meio de cessão onerosa ou gratuita da sua posição jurídica, sublocação ou comodato, excepto se a lei o permitir ou o locador o autorizar; g) Comunicar ao locador, dentro de quinze dias, a cedência do gozo da coisa por algum dos referidos títulos, quando permitida ou autorizada; h) Avisar imediatamente o locador, sempre que tenha conhecimento de vícios na coisa, ou saiba que a ameaça algum perigo ou que terceiros se arrogam direitos em relação a ela, desde que o facto seja ignorado pelo locador; i) Restituir a coisa locada findo o contrato.”

³⁰³ Ver nota 283.

³⁰⁴ “Artigo 1039.º (Tempo e lugar do pagamento) 1. O pagamento da renda ou aluguer deve ser efectuado no último dia de vigência do contrato ou do período a que respeita, e no domicílio do locatário à data do vencimento, se as partes ou os usos não fixarem outro regime. 2. Se a renda ou aluguer houver de ser pago no domicílio, geral ou particular, do locatário ou de procurador seu, e o pagamento não tiver sido efectuado, presume-se que o locador não veio nem mandou receber a prestação no dia do vencimento.”

³⁰⁵ “Artigo 1041.º (Mora do locatário) 1. Constituindo-se o locatário em mora, o locador tem o direito de exigir, além das rendas ou alugueres em atraso, uma indemnização igual a 50% do que for devido, salvo se o contrato for resolvido com base na falta de pagamento. 2. Cessa o direito à indemnização ou à resolução do contrato, se o locatário fizer cessar a mora no prazo de oito dias a contar do seu começo. 3. Enquanto não forem cumpridas as obrigações a que o n.º 1 se refere, o locador tem o direito de recusar o recebimento das rendas ou alugueres seguintes, os quais são considerados em dívida para todos os efeitos. 4. A recepção de novas rendas ou alugueres

contrato de licença de marca, nenhuma solução se encontra, para a regulação deste aspeto;

- i) Cessaç o: O mesmo se verifica relativamente a aspetos, como a cessaç o do contrato, nomeadamente, a cessaç o do contrato por caducidade, aspeto em rela  o ao qual, na aus ncia de estipula  o contratual, tamb m   sentida a necessidade de recorrer ao regime jur dico do contrato de loca  o, mais especificamente ao art.1051  do CC³⁰⁶, constatando-se, igualmente, que sobre esta quest o nada dita o regime jur dico previsto para o contrato de licen a de marca;
- j) Renova  o: Na aus ncia de estipula  o das partes sobre a possibilidade de renova  o do contrato e sua regulamentac o, a solu o passa, tamb m, pelo recurso ao regime jur dico previsto para o contrato de loca  o, nomeadamente, ao n 1 do seu art.1054  do CC, que disp e que *“Findo o prazo do arrendamento, o contrato renova-se por per odos sucessivos se nenhuma das partes se tiver oposto   renova  o no tempo e pela forma convencionados ou designados na lei.”* E ao n 2 do mesmo preceito, que disp e *“O prazo da renova  o   igual ao do contrato; mas   apenas de um ano, se o prazo do contrato for mais longo.”* Sobre este aspeto, revela-se ainda  til o recurso ao disposto sob o art.1055  do CC, que prev  um prazo de pr -aviso para denunciar o contrato³⁰⁷. Finalmente, ainda sobre a renova  o, prev -se no art.1056  do CC a possibilidade de outra hip tese de renova  o, estabelecendo que *“Se, n o obstante a caducidade do*

n o priva o locador do direito   resolu  o do contrato ou   indemniza  o referida, com base nas presta  es em mora.”

“Artigo 1042.  (Cessa o da mora) 1. O locat rio pode p r fim   mora oferecendo ao locador o pagamento das rendas ou alugueres em atraso, bem como a indemniza  o fixada no n.   1 do artigo anterior. 2. Perante a recusa do locador em receber as correspondentes import ncias, pode o locat rio recorrer   consignac o em d posito.”

³⁰⁶ *“Artigo 1051.  (Casos de caducidade) O contrato de loca  o caduca: a) Findo o prazo estipulado ou estabelecido por lei; b) Verificando-se a condi o a que as partes o subordinaram ou tornando-se certo que n o pode verificar-se, conforme a condi o seja resolutiva ou suspensiva; c) Quando cesse o direito ou findem os poderes legais de administra o com base nos quais o contrato foi celebrado; d) Por morte do locat rio ou, tratando-se de pessoa colectiva, pela extin o desta, salvo conven o escrita em contr rio; e) Pela perda da coisa locada; ... g) Pela cessa o dos servi os que determinaram a entrega da coisa locada.”*

³⁰⁷ *“Artigo 1055.  (Oposi o   renova  o) 1. A oposi o   renova  o tem de ser comunicada ao outro contraente com a anteced ncia m nima seguinte: a) 120 dias, se o prazo de dura o inicial do contrato ou da sua renova  o for igual ou superior a seis anos; b) 60 dias, se o prazo de dura o inicial do contrato ou da sua renova  o for igual ou superior a um ano e inferior a seis anos; c) 30 dias, se o prazo de dura o inicial do contrato ou da sua renova  o for igual ou superior a tr s meses e inferior a um ano; d) Um ter o do prazo de dura o inicial do contrato ou da sua renova  o, tratando-se de prazo inferior a tr s meses. 2. A anteced ncia a que se refere o n mero anterior reporta-se ao termo do prazo de dura o inicial do contrato ou da sua renova  o.”*

arrendamento, o locatário se mantiver no gozo da coisa pelo lapso de um ano, sem oposição do locador, o contrato considera-se igualmente renovado nas condições do artigo 1054.^o Questões estas que, na falta de regulamentação contratual estipuladas pelas partes, só encontram uma resposta, no âmbito do regime jurídico previsto para o contrato de locação;

- k) Transmissão da marca: na hipótese do *merchandiser* proceder à transmissão da sua marca a um terceiro, durante a vigência do contrato de *merchandising* de marca, dispõe supletivamente a norma prevista no art.1057^o do CC, que dispõe “*O adquirente do direito com base no qual foi celebrado o contrato sucede nos direitos e obrigações do locador, sem prejuízo das regras do registo.*”. Solução esta nunca encontrada no âmbito do regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca.

Assim sendo, verifica-se que a regulação de muitos destes aspetos contratuais, todos eles verdadeiramente fulcrais, sobre os quais exista uma incompleta regulamentação contratual estabelecida pelas partes, ou sobre os quais inexista qualquer regulamentação estabelecida pelas mesmas, pode ser encontrada no âmbito de outras disposições, fora do regime jurídico que regula o contrato de licença de marca, nomeadamente no âmbito do regime jurídico do contrato de locação. Bem sabemos que é com base na análise do regime jurídico aplicável que se deverá determinar a natureza jurídica de um determinado contrato. O regime jurídico que mais hipóteses de aplicação prática apresenta, em relação ao contrato de *merchandising* de marca é o previsto para o contrato de locação. Consequentemente, esta mesma ideia contribui para a sustentabilidade do entendimento, segundo o qual, os contratos de *merchandising* de marca devem ser classificados como sendo contratos atípicos mistos de tipo modificado do contrato de locação.³⁰⁸

2.6. Aplicação do regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca

Não obstante, o regime jurídico legalmente previsto para os contratos de licença de marca não deixará de ser aplicável aos contratos de *merchandising* de marca, sempre que tal se revele necessário. Apenas se atenta que:

³⁰⁸ Ver nota 283.

- a) Para quem entenda que o contrato de *merchandising* de marca corresponde ao tipo legalmente previsto para o contrato de licença de marca, recusando a sua atipicidade e defendendo que se trata, inclusive, de um contrato legalmente típico, em caso de ausência de estipulação das partes, aplica-se aquele regime jurídico diretamente;
- b) Por sua vez, para quem entenda que o contrato de *merchandising* de marca é um contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de licença de marca, concluímos que, em caso de ausência de estipulação das partes, o regime jurídico a aplicar é o regime jurídico previsto para o contrato de licença de marca, não diretamente, mas através do recurso à analogia. Paralelamente, admite-se, também, a aplicação supletiva do regime jurídico previsto para o contrato de locação (sendo que este é também reconhecido como sendo o contrato, no âmbito do qual o contrato de licença de marca encontra a sua natureza jurídica);
- c) Por outro lado, para quem entenda, como é o nosso caso, que o contrato de *merchandising* de marca é um contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação, em caso de ausência de estipulação das partes, o regime jurídico aplicável é o previsto para o contrato de locação sob os art.1022º e ss. do CC, por via do recurso à analogia. Não devendo ainda deixar de aplicar-se o regime jurídico previsto para os contratos de licença de marca, uma vez mais, por meio do recurso à analogia, sempre que tal se revele necessário, bem como as disposições sobre os “contratos em geral” previstas no CC e os princípios gerais de Direito.

2.7. O contrato de *merchandising* de marca como um contrato comercial

Sobre esta matéria, entre muitos outros autores, MARIA MIGUEL CARVALHO³⁰⁹ defende que o contrato de *merchandising* de marca corresponde à “...*manifestação de duas vontades, de conteúdo diferente, que prosseguem fins diferentes e até opostos, mas que convergem quanto à produção de um determinado resultado jurídico que cai no âmbito do direito comercial.*” No que respeita à qualificação do ato, no âmbito da qualificação dos atos de comércio, a mesma autora

³⁰⁹ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas...*, cit., pág.334 e 335, respetivamente. A este propósito, A.J. MARTIN MUÑOZ, *El Merchandising...*, cit., pág.112, evidencia que, “*De um ponto de vista subjetivo, a classificação do merchandising como um contrato mercantil não levanta muitas dúvidas. O merchandising é um contrato interprofissional, isto é, conclui-se normalmente entre empresários ou comerciantes, como demonstram as seguintes notas caracterizadoras.*”; sob um ponto de vista objetivo, mais adiante, o mesmo autor, na pág.118, refere que “*...a aquisição do direito por parte do licenciatário constitui claramente um ato de consumo empresarial. O merchandising é um contrato oneroso em que o licenciatário paga a contraprestação acordada com a esperança de aumentar os seus benefícios empresariais através do incremento das suas vendas.*” e que, por isso, “*...constitui claramente um ato realizado com ânimo de lucro e, por conseguinte, de natureza mercantil.*”

explicita que se apresenta “...*qualificável como acto de comércio objectivo, uma vez que consubstancia uma actividade de interposição entre a oferta e a procura.*”

Acompanhamos a generalidade da doutrina que, de forma unânime, defende que o contrato de *merchandising* de marca é entendido como sendo um contrato comercial.

Conclusões

A decisão de abordar, em pormenor, a *Natureza Jurídica do Contrato de Merchandising de Marca* teve a sua origem na preferência e na curiosidade suscitadas pela temática em causa e pela área do Direito, em que se encontra integrada. Revelou-se decisiva, também, a enorme e crescente importância que esta realidade tem vindo a assumir, na prática contratual. Em contraste com esta constatação, encontra-se o facto de este contrato não se encontrar expressamente regulado pelo nosso ordenamento jurídico. Estranheza essa que alguns colmatam com a inserção, desta realidade contratual, noutras realidades afins, nomeadamente, no contrato de licença de marca. Analisados ambos os contratos, entendemos afinal que se trata de contratos muito diferentes entre si e dotados de características, finalidades e aspetos intrínsecos, merecedores do reconhecimento da sua essência, marcadamente diferente. Resolvemos, por isso, tomar parte na discussão sobre a definição da verdadeira natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca, por entendermos que o tratamento desta matéria ainda contempla muitas contrariedades. Assim sendo, propusemo-nos contribuir com o nosso melhor empenho, dedicação e interesse, para o melhor esclarecimento desta matéria. Neste sentido, alcançamos as seguintes constatações e conclusões, que ora se passam a expor:

- 1) A *marca* distingue produtos ou serviços de uma empresa - ou de outra que, com esta, possua uma relação de continuidade e/ou vínculos contratuais de natureza económico-financeira - dos de outras empresas, desempenhando, entre outras, uma *função distintiva*, sendo esta a única das suas funções que, verdadeiramente, acolhe reconhecimento e tutela jurídica;
- 2) O *merchandising*, juridicamente, em sentido amplo corresponde a uma atividade de exploração do valor comercial de certos direitos de autor, de personalidade e de propriedade industrial, pela qual o titular do bem concede a outrem a sua utilização como sinal distintivo de produtos ou serviços ou como elemento integrante do produto, com a finalidade de incrementar a venda de produtos e/ou serviços;
- 3) O *contrato de merchandising* é o contrato através do qual o titular de um determinado direito de autor, de um direito de personalidade, ou de um direito de propriedade industrial, nomeadamente de um direito sobre uma marca prestigiada, confere uma autorização a uma terceira pessoa, normalmente a título oneroso, para que esta o possa utilizar, temporariamente, para distinguir os seus próprios produtos e/ou serviços, beneficiando do valor sugestivo associado à marca, com o objetivo de incrementar a venda dos mesmos;

- 4) Existem várias *modalidades de merchandising*: o *character merchandising*, o *personality merchandising* e o *corporate merchandising* que integra, entre outros, o *trade mark merchandising*. Para além destas três modalidades principais, existe o *residual merchandising*;
- 5) Todas as modalidades de *merchandising* apresentam, em comum, *três aspetos essenciais* para a sua própria definição, nomeadamente um aspeto causal, um aspeto formal e um aspeto finalístico;
- 6) O *merchandising* surgiu, primeiramente, sob a modalidade de *character merchandising*, seguindo-se a afirmação do *personality merchandising* e, apenas muito posteriormente, a modalidade de *corporate merchandising*;
- 7) Em Portugal, o *registo de uma marca* é um ato constitutivo ou atributivo da propriedade sobre a mesma. Confere ao respetivo titular *um direito de exclusivo de uso da marca*. A proteção, que confere à marca, verifica-se apenas em relação aos produtos e/ou serviços indicados aquando do registo, bem como em relação àqueles que, com estes, se revelem idênticos ou afins, de acordo com o *princípio da especialidade da marca*;
- 8) O *registo nacional de uma marca* configura apenas uma das modalidades de registo existentes, sendo ainda possível optar pelo *registo comunitário* e pelo *registo internacional da marca*;
- 9) A *marca de prestígio* goza de um elevado grau de reconhecimento, que se estende para além do público habitualmente consumidor dos produtos e/ou serviços que, com a mesma são assinalados. Encontra-se associada a um elevado nível de qualidade, elegância, conforto, sofisticação, requinte, luxuosidade, classe, entre outras aprimoradas qualidades. Configura uma categoria mais restrita, comparativamente à marca notória, uma vez que envolve um maior grau de reconhecimento, relativamente àquele a que a esta se encontra associado;
- 10) As marcas de prestígio beneficiam de uma *proteção ultramerceológica*, prevista sob o disposto no art.242º do CPI, n.º3 do art.4º da DM e n.º5 do art.8º do RMC, com fundamento na necessidade de impedir que terceiros beneficiem do valor sugestivo associado a estas, utilizando-as em produtos e/ou serviços distintos, sem o consentimento do respetivo titular. Pretende evitar a existência de um risco de confusão entre o público consumidor, no que respeita à origem produtiva dos mesmos, o aproveitamento e/ou prejuízo do carácter distintivo ou do prestígio das marcas prestigiadas, bem como a eventual diluição destas;

- 11) A marca de prestígio encontra-se protegida, não só em relação à(s) categoria(s) de produtos e/ou serviços, em relação à(s) qual/quais se encontra registada, mas também em relação a outras categorias - aquelas de âmbito próximo, delimitado pela possibilidade de nele poderem ser incluídas todas as categorias de produtos e/ou serviços, que o público consumidor possa relacionar com a(s) primeira(s), isto é, produtos e/ou serviços caracterizados como pertencentes a um círculo pré-determinado, constituído por produtos/serviços que, de alguma forma, possam ser entendidos como estando correlacionados entre si, quando se verificarem situações de aproveitamento (por parte da marca posterior) e/ou situações de prejuízo, sem justo motivo, do carácter distintivo ou do prestígio da marca prestigiada;
- 12) O *contrato de merchandising de marca* define-se como o contrato através do qual é conferida, pelo titular de uma marca de prestígio dotada de um elevado valor sugestivo (*merchandise*), uma autorização a um terceiro (*merchandisee*), para que este a utilize nos seus próprios produtos e/ou serviços - tendo estes de ser diferentes daqueles em que a marca é habitualmente usada pelo *merchandiser* - com o objetivo último de incrementar a sua venda;
- 13) Os *três pressupostos cumulativos* essenciais do contrato de *merchandising* de marca são: a marca ser dotada de um enorme *valor sugestivo*, alcançado no âmbito da sua utilização primária; o titular da marca deter um *direito de utilização exclusiva* sobre a mesma, no âmbito da sua utilização primária; e o titular da marca deter ainda um *ius prohibendi* sobre terceiros, para reagir perante aqueles que a pretendam utilizar, no âmbito da utilização secundária da mesma, para distinguir os seus próprios produtos e/ou serviços, embora distintos dos do titular da marca;
- 14) O contrato de *merchandising* de marca tem por objeto apenas marcas de prestígio;
- 15) O titular da marca de prestígio tem o direito de se opor ao (pedido de) registo de uma marca semelhante para produtos distintos (art.242º do CPI); contudo, no âmbito do direito de marcas, nenhuma disposição lhe permite impedir o mero uso. O nº2 do art.5º da DM, que apresenta uma resposta a esta questão, não se encontra transposto para a nossa legislação - o que poderá deixar de se verificar num futuro próximo, caso a proposta de alteração da DM venha a ser aprovada. Contudo, a doutrina defende o recurso à tutela penal e civil, através das quais os titulares encontram proteção para as suas marcas

prestigiadas, permitindo-lhes reagir perante o mero uso, eliminando o obstáculo à celebração de contratos de *merchandising* de marcas;

- 16) O contrato de *merchandising* de marca *não se encontra expressamente regulado* pelo nosso ordenamento jurídico. No âmbito do direito de marcas, o regime jurídico que, de uma forma mais próxima, regula esta matéria, é o regime jurídico que dispõe sobre os contratos de licença de marca (art.32º e art.264º do CPI). Contudo, este regime apresenta-se incompleto, não oferecendo soluções a muitas questões da prática contratual, carecidas de resposta. Fora ao âmbito do direito de marcas, verificamos que o regime jurídico do contrato de locação é aquele que, de uma forma mais próxima e sobretudo mais completa, regula esta matéria;
- 17) Entendemos que a *generalidade do regime jurídico legalmente previsto para o contrato de locação é suscetível de ser aplicado ao contrato de merchandising de marca*, efetuadas as necessárias adaptações, que se revelem adequadas, atentando à específica particularidade deste, e excetuando-se as disposições que, por impossibilidade lógica, não sejam aplicáveis ao mesmo;
- 18) Os *contratos legalmente atípicos* são contratos que não encontram na lei qualquer correspondência com um tipo contratual; a atipicidade poderá ser legal ou social;
- 19) O contrato de *merchandising* de marca é um *contrato legalmente atípico*, mas *socialmente típico*, observando-se uma pluralidade de casos, reconhecidos na prática como correspondentes ao mesmo tipo contratual, constituindo uma prática contratual solidamente instituída, e em relação à qual existe uma consciência assente e pacificamente aceite, de que é vinculativa;
- 20) Os *contratos atípicos mistos ou de tipo modificado* têm um *tipo de referência*, que estabelece a sua base regulativa e integra a sua principal fonte de integração de cláusulas não estipuladas pelas partes, sempre através do recurso à analogia;
- 21) De acordo com a tese, entre nós maioritária, alguns autores defendem que o *contrato de merchandising de marca se integra no tipo contratual legalmente previsto para a licença de marca*, defendendo, por isso, a *tipicidade legal destes contratos*;
- 22) Contrariamente, entendemos que o contrato de *merchandising* de marca não deve ser forçosamente enquadrado no âmbito de um contrato de licença de marca. Não obstante, nada impede que se continue a aplicar, analogicamente, o regime previsto para este último;
- 23) Ambos os contratos se distinguem nos seus aspetos mais intrínsecos e essenciais:

- a) O contrato de *merchandising* de marca só pode ter por objeto marcas de prestígio e não marcas ordinárias, uma vez que, relativamente a estas últimas, não se verifica o pressuposto económico em que assenta o *merchandising*, faltando-lhe, conseqüentemente, o pressuposto jurídico correspondente. Contrariamente, em relação aos contratos de licença de marca não existe essa limitação, podendo ter por objeto qualquer marca, sem que com isso se comprometa o seu efeito útil;
- b) Em face da celebração de um contrato de *merchandising* de marca, surge a questão de saber se é ou não necessário registar a marca de prestígio para categorias de produtos/serviços diferentes daqueles para os quais já se encontra registada, antes da celebração deste contrato. O que de acordo com o entendimento maioritário parece ser verdade. Contrariamente, esta questão nunca chega a ser formulada na antecâmara da celebração de um contrato de licença de marca porque este contrato é celebrado para produtos/serviços iguais.
- c) A celebração de um contrato de *merchandising* de marca possibilita uma maior abertura para a concorrência e, conseqüentemente, uma maior competitividade entre as empresas, do que aquelas que são possibilitadas mediante a celebração de um contrato de licença de marca;
- d) No âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, em comparação com o que acontece, no âmbito de um contrato de licença de marca, não assume a mesma relevância a obrigação, do terceiro, de usar a marca;
- e) Entendemos que, no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, o controlo da qualidade, dos produtos e/ou serviços do *merchandise*, apresenta contornos menos exigentes, em virtude da diferente natureza dos mesmos, traduzindo-se num controlo mais superficial, *ab initio* - aquando da decisão de contratar, e aquando de uma eventual decisão de renovar o contrato, para que seja possível determinar qual o grau de qualidade do produto/serviço, em que irá ser utilizada a respetiva marca -, e não num controlo mais atento e contínuo, como deverá observar-se no âmbito do um contrato de licença de marca, onde esta obrigação que impende sobre o licenciante deve assumir contornos mais exigentes, contrariamente ao que acontece no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca;

- f) Os frágeis contornos desta obrigação do *merchandiser*, de controlar a qualidade dos produtos e/ou serviços produzidos e/ou prestados pelo *merchandisee*, revelam que a responsabilidade objetiva do produtor não deverá abranger o *merchandiser*;
- g) A característica da exclusividade assume maior relevância no âmbito de um contrato de licença de marca, do que no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca. Defendemos existir uma maior coincidência de interesses, entre o titular da respetiva marca e o *merchandisee*, do que aquela que se verifica entre aquele e o licenciante.

Se mais não se entender, defendemos que a menor relevância da característica da exclusividade ocorre, pelo menos, no que respeita à exclusividade “reforçada” ou absoluta, uma vez que, no âmbito de um contrato de *merchandising* de marca, não se coloca a questão do titular da marca poder ele próprio utilizar a marca, para distinguir os mesmos produtos/serviços produzidos/prestados pelo *merchandisee*;

- h) A diferença entre ambos é simples, mas apresenta-se, em nosso entender, como fundamental, e traduz-se na seguinte fatualidade: quando se trata de produtos e/ou serviços diferentes, encontramos-nos perante um contrato de *merchandising* de marca, e quando se trata de produtos e/ou serviços iguais, encontramos-nos perante um contrato de licença de marca;

24) Ambos os contratos se distinguem, nos seus aspetos mais intrínsecos e essenciais, e, por essa razão, não acompanhamos a corrente doutrinária, segundo a qual o contrato de *merchandising* de marca encontra a sua natureza jurídica num contrato de licença de marca. Poder-se-á até, eventualmente, chegar à conclusão de que ambos encontram a sua natureza jurídica num outro contrato, e que, com esse, ambos encontram características basilares essenciais idênticas, mas não dizer-se que é no contrato de licença de marca, que o contrato de *merchandising* de marca encontra a sua natureza jurídica;

25) De entre as figuras contratuais que, de alguma forma, se caracterizam como afins do contrato de *merchandising* de marca, nomeadamente, o contrato de licença de direitos intelectuais, o contrato de publicidade, o contrato de patrocínio publicitário, as meras atividades de propaganda, o contrato de distribuição comercial, o contrato de usufruto e o contrato de *franchising*, nenhuma delas corresponde à verdadeira natureza jurídica do contrato de *merchandising* de marca;

26) A natureza do direito de marca corresponde a um direito de propriedade *sui generis* - devido ao carácter incorpóreo do seu objeto - definido como um direito de propriedade cujo objeto

se afasta dos princípios gerais que o caracterizam. Assim sendo, é entendido que o regime jurídico da propriedade, previsto no CC, lhe é subsidiariamente aplicável;

27) Acompanhamos a perspetiva que entende que *o contrato de merchandising de marca encontra a sua verdadeira natureza jurídica no contrato de locação*, sendo um *contrato atípico misto de tipo modificado do contrato de locação*. Adquiriu especial relevo, para a adoção deste entendimento, a verificação da incompletude de conteúdo e de soluções, apresentada pelo regime jurídico legalmente previsto para os contratos de licença de marca. Concluimos, em consequência, serem numerosas as questões levantadas na prática contratual, carecidas de soluções, que encontram resposta, com maior facilidade e com um maior grau de compreensão e clareza na sua aplicação, no regime jurídico legalmente previsto para o contrato de locação. Nomeadamente, no que contende com temáticas como a duração, os encargos da marca, as obrigações do *merchandiser*, a ilegitimidade do *merchandiser* ou deficiência do seu direito como causas de incumprimento contratual, as obrigações do *merchandisee*, o controlo da qualidade, a obrigação de pagamento de *royalties*, a mora do *merchandisee*, a cessação do contrato, e a renovação do contrato, relativamente às quais - todas elas questões verdadeiramente fulcrais - em caso de incompleta regulamentação contratual estabelecida pelas partes, ou de inexistência de qualquer regulamentação estabelecida pelas mesmas, só é encontrada uma resposta, no âmbito do regime jurídico do contrato de locação;

28) Bem sabemos que é com base na análise do regime jurídico aplicável que se deve determinar a natureza jurídica de um determinado contrato, assim como deve acontecer em relação à determinação da natureza jurídica de qualquer instituto jurídico. Concluimos que o regime jurídico, que mais hipóteses de aplicação prática apresenta, em relação ao contrato de *merchandising* de marca (atendendo à generalidade de todas as questões práticas suscetíveis de serem levantadas), é o previsto para o contrato de locação. Aplicação esta, realizada por analogia. Não obstante, o regime jurídico legalmente previsto para os contratos de licença de marca não deixará de lhe ser aplicável, sempre que se revele necessário. Tal aplicação far-se-á, mais uma vez, não diretamente, mas com recurso à analogia;

29) Por último, acompanhamos a generalidade da doutrina, que, de forma unânime, defende que o contrato de *merchandising* de marca é entendido como sendo um contrato comercial.

Bibliografia

- ABREU, Coutinho de. (2012). *Curso de direito comercial*. Vol. I. Coimbra: Almedina.
- ADAMS, John. (1987). *Merchandising intellectual property*. London: Butterworths.
- AZEVEDO, Álvaro Villaça. (2004). *A teoria geral dos contratos típicos e atípicos*. (2ªed). São Paulo: Editora Atlas S.A.
- BATTERSBY, Gregory J./ GRIMES, Charles W.. (1996). *The Law of Merchandise and Character Licensing*. New York: Clark Boardman Callaghan.
- BRITO, Maria Helena. (1990). *O contrato de concessão comercial*. Coimbra: Almedina.
- CARVALHO, Américo da Silva. (2004). *Direito de marcas*. Coimbra: Coimbra Editora.
- CARVALHO, Maria Miguel. (2003). *Merchandising de marcas (A comercialização do valor sugestivo das marcas)*. Coimbra: Almedina.
- CARVALHO, Maria Miguel. (2011). «Contratos de transmissão e de licença de marca». In *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra: Almedina.
- CARVALHO, Maria Miguel. (2012-2013). «A marca de prestígio à luz da jurisprudência comunitária». In *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (Espanha)*. Vol. XXXIII. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- CARVALHO, Maria Miguel. (2013). «O risco de confusão e o risco de associação na proposta de directiva de marcas (reformulada): o regresso à origem?». In *Estudios de Derecho Mercantil – Libro de Homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*. Madrid – Barcelona – Buenos Aires – São Paulo: Marcial Pons.
- CARVALHO, Maria Miguel. (2014). «Contrato de merchandising». In *Scientia Iuridica*. Tomo LXIII, nº335.
- CERVIÑO, Alberto Casado. (1996). «La licencia de la marca comunitaria». In *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. (Tomo XVI, 1994-95). Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- CORNISH, William. (2006). *Cases and materials on intellectual property*. (5ª ed.). London: Thomson, Sweet & Maxwell.
- CRUZ, António Côrte Real. (2001). «O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio». In *Direito Industrial – APDI*. Vol. I. Coimbra: Almedina.
- DOMINGUES, Luís Miguel Pedro. (2005). «A função da marca e o princípio da especialidade». In *Direito Industrial – APDI*. Coimbra: Almedina.
- DUARTE, Rui Pinto. (2000). *Tipicidade e atipicidade dos contratos*. Coimbra: Almedina.

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. (1997). *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- GONÇALVES, Luís Couto. (1999). *Função Distintiva da Marca*, Coimbra: Almedina.
- GONÇALVES, Luís Couto. (2000). «Merchandising de marcas». In *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Homenaje al Profesor Carlos Fernández-Nóvoa*. (Tomo XX, 1999). Madrid, Barcelona: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- GONÇALVES, Luís Couto. (2002). «Função da marca». In *Direito Industrial – APDI*. Vol.II. Coimbra: Almedina.
- GONÇALVES, Luís Couto. (2011). «Contrato de merchandising». In *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*. Coimbra: Almedina.
- IRRERA, Maurizio. (1993). *Concessione di vendita, merchandising, catering*. Milano: Giuffrè Editore.
- MAGNI, Ilaria. (2002). *Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine*. Grafiche Fiorini – Via Altichiero, II, Verona, Itália: Casa Editrice Dott Antonio Milani.
- MARQUES, Mário Castro. (2003). «As licenças de direitos da propriedade intelectual e a defesa da concorrência». In *Direito Industrial – APDI*. Vol.III. Coimbra: Almedina.
- MARTIN MUÑOZ, A.J.. (1999). *El merchandising, contrato de reclamo mercantil*. Pamplona: Editorial Aranzadi, S.A.
- MCCARTHY, J. Thomas. (2009). *McCarthy on trademarks and unfair competition*. Vol. 1. (4ª ed.). EUA: Intellectual Property Library, Thomson Reuters/West.
- MOSTERT, Frederick W. (2004). *Famous and well-known marks*. (2ª ed.). International Trademark Association.
- NAVARRO, Susana Navas. (2001). *Contrato de merchandising y propiedad intelectual*. Madrid: Editorial Reus, S.A.
- OLAVO, Carlos. (2001). «Contrato de licença de exploração de marca». In *Direito Industrial - APDI*. Vol.I. Coimbra: Almedina.
- OLAVO, Carlos. (2005). *Propriedade industrial*. (2ªed.). Vol.I. Coimbra: Almedina.
- ORTUÑO BAEZA, Maria Tereza. (2000). *La licencia de marca*. Madrid – Barcelona: Marcial Pons.
- OTAMENDI, Jorge. (2003). *Derecho de marcas*. (5 ed.). Buenos Aires: Lexis-Nexis, Abeledo-Perrot.
- RICOLFI, Marco. (1991). *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*. (130 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale). Milano: Giuffrè Editore.

- SERENS, Manuel Nogueira. (1995). *A “Vulgarização” da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (ID EST, no Nosso Direito Futuro)*. Coimbra: G.C. - Gráfica de Coimbra, Lda.
- SILVA, João Calvão. (1997). «Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória». In *Separata do vol. XXX do Suplemento ao Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*. (2ª ed.). Coimbra.
- SILVA, Pedro Sousa e. (1998). «O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio». In *ROA*, Ano 58, Tomo I.
- SILVA, Pedro Sousa e. (2011). *Direito industrial – Noções fundamentais*. Coimbra: Coimbra Editora.
- VANZETTI, Adriano & DI CATALDO, Vincenzo. (2009). *Manuale di diritto industriale*. (6ªed.). Milano: Giuffrè Editore, S.A.
- VARELA, Antunes/ LIMA, Pires de/ MESQUITA, Henrique. (1987). *Código Civil Anotado*. Vol. III. (2ªed.) revista e atualizada (reimpressão). Coimbra: Coimbra Editora.
- VASCONCELOS, Pedro Pais de. (1995). *Contratos atípicos*. Coimbra: Almedina.
- VICENT, Eduardo Chuliá & ALANDET, Teresa Beltrán. (1998). *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos III*. Barcelona: J.M. Bosch Editor.
- WILKOF, Neil & BURKITT, Daniel. (2005). *Trade mark licensing*. (2ª ed.). London: Thomson, Sweet & Maxwell.