

# Sobre a “teoria da diluição da marca” no direito norte-americano

Manuel Couceiro Nogueira Serens\*

## I.

Nos finais dos anos vinte do século passado, Frank I. Schechter propôs uma nova “*rational basis of trademark protection*” – fê-lo ciente do limite à possibilidade de expansão do âmbito merceológico de tutela da marca, assentando a *definição* deste no critério do risco de confusão sobre a origem dos produtos e, por conseguinte, na existência de uma *suficiente* relação de afinidade entre eles. Segundo o conceituado Autor, a conclusão de que a tutela da marca era “apenas” contra riscos de confusão sobre a origem dos produtos assentava numa “noção arcaica da função de uma marca”; “it [a referida conclusão] ignores – assim continuava Schechter – the fact that the *creation and retention of custom*, rather than the designation of source, is the primary purpose of the trademark today, and that the *preservation of the uniqueness or individuality of the trademark is of paramount importance to its owner*”, devendo, conseqüentemente, constituir “the *only rational basis for its protection*”<sup>1</sup>. A crítica de Schechter à jurisprudência estendia-se à relação que esta havia estabelecido entre a marca e o *good will*, isto é, à concepção daquela como um simples *símbolo* deste; nas suas próprias palavras, “today [estávamos no final dos anos vinte, recorde-se] the trademark is not merely the symbol of good will but often the most effective agent for the creation of good will, imprinting upon the public mind an anonymous and impersonal guaranty of satisfaction, creating a desire for further satisfactions. The mark actually *sells* the goods. And, self-evidently, the more distinctive the mark, the more effective is its selling power”<sup>2</sup>. Sem nunca usar a palavra “*diluição*” era obviamente

\* Professor da Universidade de Coimbra

1 Cfr. (40) *Harvard L. Rev.* 1927, 822 e 831; a maior parte dos sublinhados é nossa.

2 Cfr. (40) *Harvard L. Rev.* 1927, 819; sublinhado no original.

na dita (teoria) que Schechter pensava. Como ele próprio dizia, “*the real injury*”, provocada pelo uso de *certas* marcas (já a seguir veremos quais eram essas marcas, na opinião do Autor) para assinalar produtos não-concorrentes – e também produtos sem afinidade (julgada) suficiente para se concluir pela existência de “*confusion of source*” –, era “*the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark (...) by its use*” em produtos desse tipo<sup>3</sup>. Acresce que, para justificar a bondade da sua proposta, fazia expressa referência à jurisprudência alemã respeitante à tutela merceologicamente irrestrita (quando menos, tendencialmente) de uma espécie particular de marcas – as chamadas “marcas célebres” (*berühmte Marken*)<sup>4</sup>.

Deliberadamente ou, talvez, não, a verdade é que as marcas que Schechter considerava deverem ser objecto de uma tutela excepcional, em termos merceológicos, não eram as marcas “célebres” da jurisprudência e da doutrina alemãs<sup>5</sup>. Do ponto de vista de Schechter, para esse efeito, não interessava se as marcas eram muito ou pouco conhecidas no tráfico. A distinção relevante era entre as marcas “*arbitrary, coined or fanciful*”, “*new, strange, ‘catching word[s]’*”, as quais “*have been added to rather than withdrawn from the human vocabulary by their owners*”<sup>6</sup> e as marcas compostas por “*words or phrases in common use*”, as mais das vezes descritivas ou laudatórias, e que, por isso, tinham “*very little distinctiveness in the public mind*” (seria esse o caso, sempre na opinião de Schechter, já se vê, de marcas como, por exemplo, “Blue Ribbon”, “Simplex”, “Star”, “Anchor”, “Universal”<sup>7</sup>). O que verdadeiramente importava, na perspectiva de Schechter, era, pois, a “*uniqueness or singularity*” da marca, e não o grau de imposição que ela lograra no tráfico. No quadro deste entendimento, sobressaíam duas consequências: (i) uma marca podia ser conhecida da generalidade da população (e não apenas, note-se, da generalidade do público que com-

3 Cfr. (40) *Harvard L. Rev.* 1927, 825; sublinhámos.

4 Sobre essa jurisprudência, vide o nosso *A “vulgarização da marca”*, 127 s., em nota.

5 Cfr. o nosso *A “vulgarização da marca”*, 133 s., em nota.

6 Nos exemplos do Autor: “Rolls-Royce”, “Aunt Jemima’s”, “Kodak”, “Mazda”, “Corona”, “Nujol”, “Blue Goose”; cfr. (40) *Harvard L. Rev.* 1927, 828, 827 e 829, respectivamente.

7 Cfr. (40) *Harvard L. Rev.* 1927, 828 e 829, respectivamente.

punha o mercado dos produtos que ela assinalava) e, ainda assim, não ser alcançável à categoria das *marcas diluíveis*, é dizer, não ser tutelável em termos merceologicamente irrestritos – seria esse o caso se se tratasse de uma marca composta por “words or phrases in common use” –; (ii) inversamente, uma marca pouco conhecida, mesmo com referência à generalidade do público que compunha o mercado dos produtos que ela assinalava, mas que fosse “arbitrary, coined or fanciful”, integraria a categoria das *marcas diluíveis* – a tutela contra a diluição visava, por conseguinte, a salvaguarda da “exclusividade” da marca, e não *aquilo* em que ela se tornara “*by insistent, persistent advertising*”<sup>8</sup>.

A história da “dilution theory” – ou, como outros sempre preferiram dizer, da “anti-dilution theory”<sup>9</sup> –, assim iniciada por F. I. Schechter (sem esse nome, recorde-se), na ordem jurídica norte-americana, pode ser dividida em dois períodos (e não apenas por razões de maior clareza da exposição, note-se). O primeiro abarca precisamente meio século (vai desde 1927, que foi o ano da publicação do famoso artigo de Schechter, até 1977, o ano do *Allied case*; o segundo vai desde 1977 até 1995, que foi o ano da promulgação do *Federal Trademark Dilution Act* (FTDA)).

## II.

a) Naquele primeiro período, e no que respeita à doutrina, encontramos algumas vozes entusiastas da referida teoria, mas também não é difícil descobrir outras que se lhe opunham sem reservas. Entre as primeiras, assumiu particular destaque a de R. Callmann (como dizia George E. Middleton<sup>10</sup>, “an avowed Schechterian”); o Autor curou mesmo de *recuperar* a concepção do direito à marca como *property right* autónomo, para assim fundamentar a “teoria da diluição” (“the

---

8 São de novo palavras de Schechter – *vide* (40) *Harvard L. Rev.* 1927, 827 –, e, neste ponto, o seu raciocínio era logicamente escorreito: uma marca que não fosse “exclusiva” era obviamente uma marca diluída *ab initio*.

9 Insurgindo-se contra esta última terminologia, considerando-a “arcaica”, *vide* J. GILSON, (83) *TMR* 1993, 109: “Since we have ‘trademark infringement’, let us have, simply, ‘trademark dilution’. ‘Infringement’ and ‘dilution’ clearly describe separate legal wrongs. ‘Anti’ is superfluous”.

10 (42) *TMR* 1952, 186.

trade-mark may have a value independent of the fact that is the symbol of the good-will of a business or article”; “when the goods are non-competing, he [o proprietário da marca] may predicate his suit upon violation of a property right”<sup>11</sup>; “it is generally conceded that the *uniqueness or singularity of a trademark may sometimes contribute more to the success of an advertising campaign than the quality of the product with which it is connected*”; “if the defendant’s use of the plaintiff’s mark can *whittle away its effectiveness*, it should be recognized that such attrition is actionable without more, and the resulting dilution should not be to the status of an independent test of infringement: although the wrong involved does not necessarily affect a competitive relationship, *it does injury to the property right in a trademark*”<sup>12</sup>). Na linha de Callmann, ou seja, apresentando-se, também ele, como um “devoto *schechteriano*”, merece ainda referência Beverly W. Pattishall<sup>13</sup>: “The dilution concept cannot be legally comprehended, much less judicially accepted, if presented as an abstract tort to an abstract property right in a word or device whether invented, coined or otherwise created. *Yet, the realities of modern commerce leave no doubt as the immense values inherent in the ‘commercial magnetism’ of certain trademarks*”; as reservas que aqui transpareciam ao recurso à concepção do direito à marca como *property right* autônomo – e neste ponto o Autor aproximava-se mais de Schechter que o próprio Callmann: Schechter não era propriamente um entusiasta dessa concepção<sup>14</sup> – foram depois erradicadas do pensamento de Pattishall: “The tort of trademark or trade name dilution sounds not in deceit but in trespass and *is a wrong damaging to an incorporeal property right* in the sanctity of whatever distinguishing quality may be associated with one’s mark or name. *The right is to be protected against any trespass likely to diminish or destroy the distinguishing quality of that mark or name*”<sup>15</sup>. Do lado dos críticos da “teoria da diluição”, o destaque vai para Sergei S. Zlinkoff e

---

11 Cfr. (37) *TMR* 1947, 193.

12 Cfr. *Law of Unfair Competition*, III A, § 21.11, 34-35.

13 Cfr. (67) *TMR* 1977, 607 s. e, em particular, 622.

14 Cfr. *Historical Foundations*, 146 s.

15 Cfr. (74) *TMR* 1984, 309.

George E. Middleton. Mais moderado o primeiro<sup>16</sup>; mais verrinoso e escarninho o segundo<sup>17</sup>. [Subjacente às muitas críticas de Middleton estava a ideia de que, atribuindo-se ao titular de uma marca – mesmo que esta houvesse de ser uma “*marca aristocrata*” (na terminologia schechteriana, uma “*arbitrary, coined or fanciful mark*”) – a faculdade de proibir o uso de um signo igual (ou *quase-igual*<sup>18</sup>) para assinalar produtos não-afins, estar-se-ia, afinal, a fazer da marca uma *obra*, objecto de um (*particular*) direito de autor: “*An original, ingenious trade-mark, protected because of those qualities, is a hybrid creature, part trade-mark, part copyright. It is more than a trade-mark because a trade-mark need be neither original nor ingenious; it is less than a copyright because its life-span is not fixed by statute, but is determined by the exigencies of trade. It may endure for more than fifty-six years but, on the other hand, it will surely cease upon the midnight with no pain on the demise of the trade that it had symbolized. For not even the most ardent Schechterian would contend, I suppose, that a trade-mark, however ingeniously contrived, survives the extinction of the trade that bore it. And does this not point up the underlying fallacy of the whole dilution rationale – the irrationality of the ‘rational’?*”<sup>19</sup>]

b) No plano legislativo, e continuando a pensar apenas no primeiro dos dois períodos atrás referidos, importa distinguir dois níveis: o federal e o estadual. É verdade que num projecto de lei da sua autoria (que ficou conhecido como “Perkins Bill”), Schechter incluía um preceito dirigido à protecção de uma marca, objecto de registo, que fosse “*a coined or invented or fanciful or arbitrary mark*”, não apenas “*against marks which may be likely to cause confusion*”, mas também “*against users which may injure the good will, reputation, business, credit or securities of the owner of the previously used trademark*”<sup>20</sup>. Esse projecto não teve, contudo, qualquer seguimento no seio do Congresso, e, durante os muitos anos de preparação do

16 Cfr. (53) *Yale L. Journal* 1944, 514 s.

17 Cfr. (42) *TMR* 1992, 175 s.

18 Cfr. adiante, número IV., *excurso* 3.

19 Cfr. (42) *TMR* 1952, 180; alguns sublinhados são nossos.

20 Cfr. WALTER J. DERENBERG, (44) *California L. Rev.* 1956, 449; sublinhámos.

*Lanham Act*, ninguém ousou pensar na introdução de um preceito similar ao proposto por Schechter (a ideia, que então imperava, também entre os representantes do *Department of Justice*, de que as marcas eram “monopolies and against the public interest”<sup>21</sup> significava que o “tempo não era para tais modas”). Ao nível estadual a história foi diferente. Em 1947, o estado do Massachusetts aprovou o primeiro “dilution statute”, que nos é frequentemente apresentado como um tributo às ideias de Schechter (*Massachusetts General Laws, Chapter 110, Section 7A*, cujo texto era o seguinte: “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a trade-name or trade-mark shall be a ground for injunctive relief in cases of trade-mark infringement or unfair competition, notwithstanding the absence of competition between the parties or of confusion as to the source of goods or services”<sup>22</sup>). Seis anos volvidos, foi publicada uma lei semelhante no estado de Illinois (*Act of 24 June 1953 ILL Laws 455 §1*, assim redigido: “Every person (...) using a mark, trade name, label or form of advertisement may proceed by suit, and the circuit court shall grant injunctions, to enjoin subsequent use by another of the same or any similar mark, trade name, label or form of advertisement if there exists a likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of the mark, trade name, label, or form of advertisement of the prior user, notwithstanding the absence of competition between the parties or of confusion as to the source of goods or services (...)”<sup>23</sup>)<sup>24</sup>.

21 Cfr. T. MARTINO, *Dilution*, 33.

22 Sobre a história deste preceito, alterado em 1975, de acordo com “The Model State Trademark Act”, vide WALTER J. DERENBERG, (44) *California L. Rev.* 1956, 452 s., e T. MARTINO, *Dilution*, 30 s.

23 Cfr. KENNETH L. PORT, (85) *TMR* 1995, 526, nota 10.

24 Será importante notar que estes dois estados, nos quais surgiram as primeiras “leis anti-diluição”, eram precisamente aqueles em que os tribunais davam mostras de “maior conservadorismo” (entenda-se: de maior apego à liberdade de concorrência), recusando-se a “alargar a doutrina da *unfair competition* para além dos estreitos limites do ‘*passing off*’ ” – cfr. WALTER J. DERENBERG, (44) *California L. Rev.* 1956, 451, nota 65. Talvez encontremos aí a razão para o *pioneirismo* do legislador de cada um desses estados, e não na genuína preocupação em consagrar a “teoria da diluição”, ou, quando menos, não terão querido perder a oportunidade de “matar dois coelhos de uma cajadada”.

Esse movimento legislativo alargou-se depois a outros estados, e, pelas contas de Beverly W. Pattishall<sup>25</sup>, em 1977 (que marca, recorde-se, o final do primeiro período da história da "dilution theory", que estamos agora a considerar) eram já dezasseis aqueles que tinham "anti-dilution laws". Igualmente relevante, a este nível, é que, a partir de 1965, *The Model State Trademark Act* – elaborado em 1949 pela "The United States Trademark Association" (USTA), actual "International Trademark Association" (INTA): "this organization is a group of trademark attorneys and trademark owners that lobby for changes in trademark legislation and common law both in the United States and abroad"<sup>26</sup>; diga-se, já agora, que a USTA foi fundada em 1878, "in part to support passage of a federal trademark act after invalidation on constitutional grounds of the nation's first trademark law"<sup>27</sup> – passara a incluir um preceito sobre a "dilution theory", cuja finalidade era corrigir as "deficiências" que foram sendo apontadas às primeiras leis sobre a matéria (referimo-nos ao § 12 desse "modelo" com o seguinte texto: "Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this Act, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief, notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services"<sup>28</sup>).

c) Falta falar da jurisprudência (no tal período, acima referido, sobre a história da "dilution theory"). E aqui, perdõe-se-nos o plebeísmo, é que "a porca torceu o rabo" (... *mas não tanto quanto se costuma fazer crer*; adiante veremos o porquê deste nosso *acrescento* ao velho dito). O primeiro caso, habitualmente referido, quando se cuida da *atitude* dos tribunais em relação à "dilution theory", remonta a 1932; falamos do caso *Tiffany & Co. v. Tiffany Productions, Inc.*, 147 Misc. 679, 264 N.Y.Supp. 459 (Sup. Ct. 1932), no qual um tribunal de New York<sup>29</sup>, deu provimento

25 (67) *TMR* 1977, 609.

26 Cfr. KENNETH L. PORT, (85) *TMR* 1995, 527, nota 15.

27 Cfr. (92) *TMR* 2002, 1148.

28 Cfr., por exemplo, BEVERLY W. PATTISHALL, (67) *TMR* 1977, 609-610, e J. TOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, §24.14[2], 24-120.

29 Muito antes da publicação do "dilution statute" estadual, publicação que veio a ocorrer em 1955: New York foi o terceiro estado a adoptar esse tipo de legislação; desenvolvadamente, sobre a sua história, *vide* MILTON W. HANDLER, (75) *TMR* 1985, 275 s.

ao pedido de um joalheiro, titular da marca “Tiffany”, dirigida à proibição do uso desse signo pelo titular de um estabelecimento de produção de “filmes cinematográficos”. É verdade que, concluindo desse jeito, o tribunal não deixou de invocar a autoridade de Schechter, escrevendo: “The more distinctive or unique the mark the deeper is its impress upon the public consciousness and the greater its need for protection against vitiation or dissociation from the particular product in connection with which it has been used”<sup>30</sup>. Todavia, não parece que a verdadeira *ratio decidendi* tivesse sido a “dilution theory”, pelo menos no sentido em que esta é hoje entendida. Com efeito, na economia da decisão, relevava primacialmente o seguinte trecho: “A number of witnesses testified for plaintiff that defendant’s motion pictures, marked as is indicated above [com a imagem de um diamante em conjugação com o nome “Tiffany”], its programs, electric signs and lobby displays, *have in fact caused confusion in their minds and led them to believe that plaintiff was connected with the production of defendant’s pictures*”<sup>31</sup>. Da leitura deste trecho – e será bom lembrar que ele respeita a uma decisão anterior à propagação da “infecção” da “monopoly-phobia”... – resulta que se excogitaram novos tipos de (risco ou de *likelihood* de) confusão (que acresciam ao da “confusion of source”: “*Aunt Jemima rule*” – contra os quais também importava proteger o titular da marca: a “*confusion of connection*” e a “*confusion of sponsorship*”. A base da decisão foi esta mesma<sup>32</sup>. Sempre se poderá dizer, é certo, que o tribunal não teria chegado a essa decisão, é dizer, não teria excogitado a possibilidade da existência daqueles novos tipos de (risco de) confusão, se a marca cuja tutela estava em causa não apresentasse os requisitos das *marcas diluíveis* que haviam sido apontados por Schechter (“*arbitrary, coined or fanciful marks*”). Admitamos que foi assim. Nesse quadro, teríamos então de concluir que o celebrado Autor, contribuindo para o alargamento da “theory of confusion”, retirou espaço à “theory of dilution” e, nessa medida, deu azo ao “inêxito” desta última teoria entre a jurisprudência, no período em análise. Explicaremos melhor. Quando se *curaram* da “infecção” da

30 Transcrevemos de MILTON W. HANDLER, (75) *TMR* 1985, 276.

31 Transcrevemos de GEORGE E. MIDDLETON, (42) *TMR* 1952, 184; sublinhámos.

32 Neste sentido, *vide* GEORGE MIDDLETON, (47) *TMR* 1957, 1027, e *Note*, in: (77) *Harvard L. Rev.* 1964, 525.



“monopoly-phobia”<sup>33</sup>, os tribunais norte-americanos passaram a entender o critério da “probabilidade de confusão”, plasmado na *section* 32(1) (a) do *Lanham Act* (= 15 U.S.C. § 1114), no sentido de que abrangia qualquer tipo de confusão, nomeadamente, a “confusion of source”, a “confusion of sponsorship”, a “confusion of affiliation” e a “confusion of connection”<sup>34</sup>. A par disso, impôs-se o entendimento segundo o qual, na apreciação que lhes cabia fazer sobre a eventual existência de um qualquer desses vários tipos de (risco de) confusão, os tribunais teriam de atender ao carácter distintivo (e, por maioria de razão, à eventual notoriedade) da marca cuja tutela estava em causa, e à luz do seguinte princípio: quanto maior fosse o carácter distintivo da marca maior seria o risco de confusão em qualquer dos seus referidos tipos. Desta sorte, *desigualizaram-se* as marcas, no que respeita ao respectivo âmbito merceológico de protecção, com vantagem, é claro, para as marcas (mais) fortes; estas marcas – e sem que para o efeito importasse se a *força* lhes advinha do seu grau de distintividade originária e / ou da publicidade de que eram objecto – tinham o *dom de criar afinidade* entre produtos merceologicamente muito distantes (por exemplo: *rum* e *jóias*, *esquis* e *cigarros com filtro*, *automóveis* e *perfumes*, *cera insecticida para soalho* e *cerveja*<sup>35</sup>; e, criando essa afinidade, de lograrem tutela, com base no critério da “likelihood of confusion”, entendido no sentido amplo há pouco referido, em *situações* que Schechter julgava apenas ser possível em aplicação da nova “*rational basis of trademark protection*” por ele proposta (e convirá lembrar que Schechter tinha apenas em vista as “arbitrary, coined or fanciful marks”, e já não as que eram compostas por “words or phrases in common use”, por mais *valiosas* que estas outras marcas se viessem a tornar em consequência do seu uso e / ou de intensa publicidade...).

Vistas assim as coisas – e pensamos ser esse o modo mais correcto de elas serem vistas –, há manifesto exagero na propalada ideia de que a “teoria da diluição” schechteriana não teve significativo eco na jurisprudência no período em análise (1927-1957). É verdade que fo-

33 Com uma referência a esse período (atribulado) por que passou a tutela da marca nos EUA, cfr. ORLANDO DE CARVALHO, *Critério*, 82, nota 48.

34 *Vide*, por todos, J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, § 24.03[2], 24-12.

35 Cfr. o nosso *A “vulgarização” da marca*, 16 s., em nota.

ram pouquíssimos os casos nos quais, concluindo pela *inexistência* de “likelihood of confusion” (em qualquer das suas diferentes modalidades antes referidas), os tribunais (mesmo os dos estados onde existiam “anti-dilution statutes”) invocaram a referida teoria, para assim poderem dispensar uma protecção merceologicamente ampliada à marca, mesmo à mais conhecida ou renomada – entre esses escassíssimos casos avulta o que opôs o titular da marca “Polaroid”, usada para assinalar máquinas fotográficas, ao titular da marca “Polaraid”, usada para assinalar um serviço de instalação de sistemas de refrigeração e de aquecimento, decidido com base no “anti-dilution statute” de Illinois (*Polaroid Corp. v. Polaraid, Inc.*, 319 F.2d 830, 138 USPQ 265, 7th Cir. 1963; na opinião do tribunal, que definia a “diluição” como “*an infection which, if allowed to spread, will inevitably destroy the advertising value of the mark*”, “plaintiff’s trademark and trade name was original – it was coined and invented [Será? Não se tratará antes de uma derivação do termo óptico “polarize”?... ] – and was a strong name exclusively appropriated by plaintiff. It was a name which through much effort and the expenditure of large amounts of money had acquired a widespread reputation and much goodwill, which plaintiff should not be required to share with defendant”<sup>36 37</sup>. Mas certo é também que foram numerosíssimos os casos nos quais, exactamente porque as marcas cuja tutela estava em causa eram renomadas ou, quando menos, muito conhecidas, se fez uma aplicação do critério da “likelihood of confu-

36 Transcrevemos de BEVERLY W. PATTISHALL, (67) *TMR* 1977, 618; cfr. ainda, por exemplo, J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, § 24.15[3], 24-127 s., J. GILSON, *Trademark*, §5.05[9], 5-94 s., e KENNETH L. PORT, (85) *TMR* 1995, 530 s.

37 A benefício do que adiante diremos, importa acentuar a *quase-identidade* das marcas (“Polaroid” vs. “Polaraid” e a *extrema diversidade* dos bens que cada uma delas contradistinguia (produtos, num caso, e serviços, no outro, sendo que estes últimos não tinham qualquer conexão com aqueles), e, acentuando estes dois aspectos, poder-se-ão pôr as duas seguintes questões: (i) uma marca, erigida à categoria das *marcas diluíveis*, pode considerar-se objecto de diluição se o terceiro usar uma marca (apenas) *semelhante* (*scilicet*: uma marca com parencenças com a marca diluível que, no quadro da “theory of likelihood of confusion”, levaria a considerá-la semelhante a esta?); (ii) uma marca, erigida à categoria das *marcas diluíveis*, pode considerar-se objecto de diluição quaisquer que sejam os produtos ou os serviços para os quais o terceiro usa uma marca igual ou quase-igual (*scilicet*: independentemente da distância merceológica que interceda entre esses produtos ou serviços e aqueles que a marca diluível contradistingue)?

sion" deveras singular, para dizer o menos (assim, e por exemplo, em 1964, no caso *Tiffany & Co. v. Boston Club Inc.*, o *District Court for the District of Massachusetts* deu provimento ao pedido do titular da marca "Tiffany", estabelecido em New York como joalheiro, respeitante à proibição do uso desse signo pelo dono de um restaurante em Boston, com base na existência de "*likelihood of confusion of sponsorship*"<sup>38</sup>. De resto, a melhor prova de que a generalidade dos tribunais tinha plena consciência de que, aplicando a "theory of likelihood of confusion", nos termos amplos em que o fazia (com vista, precisamente, a assegurar uma tutela merceologicamente mais ampliada às marcas mais fortes), estava, afinal, a aplicar a "dilution theory" schechteriana, encontramos-na nas inúmeras decisões que subordinavam o "relief for injunction" à existência de "likelihood of confusion" (habitualmente referido, para ilustrar este entendimento, que, como dizia Beverly W. Pattishall<sup>39</sup>, representava "the more common view", é o caso *Haviland & Co., Inc. v. Johann Haviland China Corp.*, 269 F. Supp. 154 USPQ 287, S.D.N.Y., 1967: "Plaintiff cannot claim right to relief under the New York State anti-dilution statute, since it has failed to show likelihood of confusion or unfair intent on the defendant's part"<sup>40</sup>. É certo que não falta quem diga que essa subordinação do "risco de diluição" à existência de "risco de confusão" (em qualquer das suas modalidades antes referidas) – e, num outro plano, a recusa em conceber a possibilidade de (risco de) diluição quando o terceiro fazia uso de uma marca igual ou quase-igual a uma *marca diluível*, para assinalar produtos "*efectivamente concorrentes*" daqueles que eram assinalados por esta última marca<sup>41</sup> – reflectia "a generalized judicial reluctance to believe that state dilution statutes are really to be read literally"<sup>42</sup>; por outras palavras, relevaria da "*judicial distaste*"<sup>43</sup> pela teoria da diluição sche-

38 Cfr. BEVERLY W. PATTISHALL, (67) *TMR* 1977, 611, e J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, § 24.13[1][a], 24-16.

39 (67) *TMR* 1977, 612.

40 Com inúmeras outras referências no mesmo sentido, *vide* BEVERLY W. PATTISHALL, (67) *TMR* 1977, 613, nota 47, MILTON W. HANDLER, (75) *TMR* 1985, 277, nota 43, e T. MARTINO, *Dilution*, 36, nota 56.

41 Cfr. BEVERLY W. PATTISHALL, (67) *TMR* 1977, 613 s.; *vide* tb. *infra*.

42 Cfr. J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, § 24.15[1], 24-122.

43 Cfr. T. MARTINO, *Dilution*, 36.

chteriana. Em ambos os casos, o mesmo erro de perspectiva, que é o de (querer) ver nessas leis a consagração da “teoria da diluição” com a *ratio* que hoje se lhe atribui: não deixar sem tutela as *marcas mais valiosas*, que são obviamente as comercialmente mais fortes, podendo, todavia, ser conceptualmente muito fracas (também neste domínio a publicidade faz milagres...), quando, mesmo à luz de *um paradigma de consumidor médio o mais rasteiro*, se afigura destituído de qualquer sentido afirmar a existência de risco de confusão, mesmo nas suas modalidades mais *maleáveis* (“confusion of affiliation”, “confusion of sponsorship” e “confusion of connection”). Os “anti-dilution statutes” tinham uma finalidade (monopolística) mais comedida: *romper* com o limite à possibilidade de alargamento do âmbito merceológico de tutela da marca, assentando a definição deste no critério do risco de confusão sobre a origem dos produtos, e, para esse efeito, serviram-se da nova “rational basis of trademark protection” proposta por Schechter. Quando encarado por este outro ângulo, o juízo sobre a atitude dos tribunais em relação aos referidos “statutes” e, mais em geral, em relação à “dilution theory” schechteriana (no período entre 1927 e 1977) terá obviamente de ser mais comedido (por banda, é claro, daqueles que se afadigam em justificar a crescente expansão da tutela das marcas, mormente, das comercialmente mais fortes, que são obviamente as marcas das grandes empresas).

### III.

Conquanto tenhamos usado um traço grosso, julgamos ter feito um bosquejo suficientemente elucidativo do primeiro período da história da “teoria da diluição” (1927 a 1977), nos planos legislativo (federal e estadual), doutrinal e jurisprudencial. Ocupar-nos-emos de seguida do segundo período desta história, o qual teve início, como atrás já dissemos, com o *Allied case*. A autora *Allied Maintenance Corporation*, exercia, desde 1888, a actividade de “limpeza e manutenção de edifícios de escritórios”, e a ré, *Allied Mechanical Trades, Inc.*, dedicava-se, desde 1968, à “instalação e reparação de equipamento de ventilação, aquecimento e ar condicionado”. Alegando que esta última prestava “serviços idênticos aos seus”, a autora pedia a condenação da ré na proibição do uso do “tradename ‘Allied’”. O tribunal de primeira instância deu provimento ao pedido, considerando que, dada a concorrência actual e

potencial entre as partes e a "similitude do tradename", havia "probabilidade de confusão". A instância intermédia infirmou essa decisão com o fundamento de que "não havia nem concorrência nem probabilidade de confusão", no que veio a ser acompanhada pela *New York Court of Appeals*<sup>44</sup>. Este último tribunal não deixou, porém, de apreciar a questão à luz do "dilution statute" do estado respectivo (o "dilution statute" do estado de New York, como por certo já se percebeu, e que apresenta o seguinte texto: "Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark or trade name shall be a ground for injunctive relief in cases of infringement of a mark registered or not registered or in cases of unfair competition, notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services"<sup>45</sup>). E, nesse quadro, depois de cunhada a sua própria definição de "diluição" – "a cancer-like growth of dissimilar products or services which feeds upon the business reputation of an established distinctive trademark or name" –, o tribunal, censurando a "anterior relutância" das "New York courts, state and federal" (e também dos tribunais de outras jurisdições, nomeadamente de Illinois) na aplicação desse "statute" – impunha-se que este, exactamente porque "meant exactly what it said", fosse aplicado "in accordance with its plain meaning"<sup>46</sup> –, formulava (em *dicta*, note-se, e por maioria de 4-3) as duas seguintes conclusões: (i) as *marcas diluíveis* constituíam uma categoria especial, e a ela só acediam as marcas com "*qualidade distintiva*", não importando se essa sua qualidade era originária ou adquirida (teoria do *secondary meaning*; (ii) a existência de diluição de uma marca dessa categoria (ou, na terminologia do próprio tribunal, o "dilution relief") não pressupunha a existência de (uma relação-de-)concorrência nem tão-pouco a existência de "likelihood of confusion" (em qualquer das suas diferentes modalidades atrás referidas). E foi à luz daquela primeira conclusão que a *New York Court of Appeals (Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc., 18 USPQ 418)* confirmou a decisão da instância intermédia: a marca "Allied" era "demasiado descritiva" e "demasiado banal" para que pudesse aceder à categoria das "*marcas*

44 Cfr. BEVERLY W. PATTISHALL, (74) *TMR* 1984, 292 s., e T. MARTINO, *Dilution*, 41 s.

45 Transcrevemos de KENNETH, L. PORT, (85) *TMR* 1995, 539.

46 Cfr. MILTON W. HANDLER, (75) *TMR* 1985, 277.

*diluíveis*". [Curiosa era a maneira como a minoria criticava o *requisito da distintividade*, assim exigido para a aplicação do "dilution statute". Em sua opinião, esse entendimento "imposes a narrow, overly-technical gloss on its [do *statute*] terms and, in effect, dilutes the 'the anti-dilution' statute"<sup>47</sup>. Por outras palavras, na opinião da minoria, todas as marcas, pelo facto de o serem, e já não por serem mais ou menos distintivas, deveriam lograr tutela contra o risco de diluição.]

a) A novidade mais significativa do *Allied case* era, evidentemente, a ruptura com a concepção, antes dominante, sobre a inaplicabilidade dos "dilution statutes", falecendo a prova de "likelihood of confusion". Mas isso bastou para que Milton W. Handler, "one of the giants of trademark law" (quem assim o qualifica é J. Gilson<sup>48</sup>; advirta-se, desde já, que esse "gigante" não era propriamente um entusiasta da "dilution theory") tivesse dito que ele representou "a one-hundred eighty degree shift in the judicial attitude towards the antidilution legislation"<sup>49</sup>. Handler pensava, por certo, no aumento do número dos casos (pós-*Allied*), envolvendo a "dilution theory, e nos quais se concluía que a existência de "probabilidade de confusão" (em qualquer das suas diferentes modalidades) *não era "prerequisite of dilution relief"*<sup>50</sup>. Seleccionámos alguns desses muitos casos: (i) em *Community Federal Savings & Loan Association v. Orondorff*, 215 USPQ 26, 1982, o Décimo Primeiro Cir-

47 Transcrevemos de BEVERLY W. PATTISHALL, (74) *TMR* 1984, 294.

48 (83) *TMR* 1993, 108.

49 Cfr. (75) *TMR* 1985, 277; referindo-se ao mesmo caso, cuja importância é, de resto, evidenciada pela generalidade da doutrina, KENNETH L. PORT, (85) *TMR* 1995, 531, diz que por via dele "the proponents of the dilution doctrine [o Autor não se incluía nesse grupo] received a much needed shot in the arm".

50 As vozes contra este entendimento, minoritárias, é certo, não deixaram, todavia, de se continuar a ouvir; exemplificativamente: (i) caso *Beneficial Corp. v. Beneficial Capital Corp.*, 213 USPQ 1091, S.D.N.Y. 1982: "Plaintiffs have failed to establish a right to relief under New York's anti-dilution statute, N.Y. General Business Law § 368-d, because the statute *requires a finding either of likelihood of confusion or bad faith*, neither of which has been proven here"; (ii) caso *Prince Mfg. Inc. v. Bard International Associates Inc.*, 11 USPQ 2d, 1419 D. N.J. 1988: "(...) it should be noted that 'dilution' cannot occur if customers are unlikely to be confused as to the manufacturer of the purchased goods" – com mais referências jurisprudenciais no mesmo sentido, *vide* BEVERLY W. PATTISHALL, (74) *TMR* 1984, 297 s., e T. MARTINO, *Dilution*, 43 s., notas 56 e 59.

cuito concluiu, em aplicação do "dilution statute" do estado de Illinois, que o uso da marca "Cookie Jar" pelo titular de um "topless go-go bar" encerrava o risco de "diluir" a marca "Cookie Jar", da titularidade de um banco, para contradistinguir "automated teller machines" (ATMs); (ii) em *Wedgwood Homes, Inc. v. Lund*, 222 USPQ 446, 1983, a *Oregon Supreme Court* defendeu, com base no "dilution statute" do respectivo estado, a existência de risco de diluição da marca "Wedgwood", da titularidade de um empresário cuja actividade consistia na construção de "casas de habitação", em consequência do seu uso por terceiro "for its two dormitory style retirement apartment complexes"; (iii) em *Hyatt Corporation v. Hyatt Legal Services*, 222 USPQ 669, 1984, em aplicação do "dilution statute" de Illinois, o Sétimo Circuito ordenou a alteração do *tradenome* "Hyatt Legal Services" ("Hyatt" era o patronímico de dois dos sócios fundadores da respectiva sociedade) para evitar a diluição da marca "Hyatt", da titularidade da "Hyatt Corporation", que o próprio tribunal dizia ser "a well known and well regarded hotel operator with some seventy hotels in the United States" (na opinião do tribunal, a inclusão do nome próprio do sócio principal – Joel Hyatt – seria suficiente para arredar o "risco de diluição" da referida marca); (iv) em *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.*, 855 F.2d 480, 8 USPQ2d 1072, 1988, o Sétimo Circuito, de novo em aplicação de um "dilution statute" de um estado que não conseguimos identificar, considerou que o uso, por um comerciante de automóveis usados, da marca(-slogan) "The Greatest Used Car Show On Earth" "diluía" a marca(-slogan) "The Greatest Show On Earth" (o tribunal retomava a definição de "diluição", que já encontrávamos no *Polaroid case*: "an infection which, if allowed to spread, will inevitably destroy the advertising value of the mark")<sup>51</sup>.

b) Convergindo (maioritariamente) no sentido da não subordinação da admissibilidade de "risco de diluição" à prova da existência de "probabilidade de confusão", os tribunais continuaram, porém, a dissentir em vários aspectos, igualmente importantes para a determinação do âmbito de aplicação dos "dilution statutes". No *Allied case* tinham-se

---

51 Sobre estes (e outros) casos, vide BEVERLY W. PATTISHALL, (74) *TMR* 1984 294 s., J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, § 24.15[3], 24-128 s., T. MARTINO, *Dilution*, 43 s., e KENNETH L. PORT, (85) *TMR* 1995, 532 s.

defrontado, como vimos, duas opiniões sobre a categoria das *marcas diluíveis*. Uma delas defendia que, para aceder a essa categoria, a marca teria de ter “*qualidade distintiva*” (originária ou adquirida); a outra opinião recusava essa *desigualização* das marcas – e, pelo menos no caso do “*dilution statute*” do Massachusetts (o primeiro a ser publicado<sup>52</sup>, a sua história apontava claramente nesse sentido, diríamos, “mais democrático”: no respectivo texto não se encontrava rasto das propostas que confinavam a “*dilution rule*” às marcas reconhecidas como “*unique symbols*” ou, quando menos, às marcas compostas por “*coined or peculiar words*”<sup>53</sup> –, incluindo-as, por conseguinte, a todas elas, e pelo simples facto de o serem, na “categoria” (as aspas pretendem acentuar que, nesta outra perspectiva, deixava realmente de ter sentido falar da *categoria*) das *marcas diluíveis*. Minoritária no referido caso<sup>54</sup>. Dela se diz que fomentava os *abusos*, acabando, afinal, por *diluir* a “teoria da diluição”. Exactamente porque era mais *selectiva*, a opinião referida em primeiro lugar, e que prevalecera no *Allied case*, não encerrava esse perigo ou, quando menos, permitia a sua atenuação – tudo dependeria do modo como fosse entendido o requisito da “qualidade distintiva”, assumindo-se, já se vê, que ele significava *mais* que a distintividade inerente ao próprio conceito de marca<sup>55</sup>. E a verdade é que houve decisões nas quais esse requisito foi entendido como sinónimo de “*uniqueness, arbitrariness, fame and celebrity*” da respectiva marca; em outras, porém, ficou-se (muito) aquém desse limiar, fazendo-se aceder à categoria das *marcas diluíveis* aquelas marcas que, independentemente do modo da sua composição, tinham um (relativamente) elevado grau de distintividade (originária ou adquirida) – o *Hyatt case* inscrevia-se nesta linha, pois considerou-se aí susceptível de “diluição” uma marca composta por um patronímico que, no dizer de Milton W. Handler<sup>56</sup>, “*was a common one and was used in a number of other businesses*” –, às quais se convencionara chamar marcas “fortes” (mais no

52 Cfr. *supra*, número II., alínea b).

53 Cfr. WALTER J. DERENBERG, (44) *California L. Rev.* 1956, 452.

54 Cfr. *supra*, esta segunda opinião continuou a ter sequazes (cfr. jurisprudência citada por BEVERLY W. PATTISHALL, (74) *TMR* 1984, 301, nota 74).

55 Cfr. BEVERLY W. PATTISHALL, (74) *TMR* 1984, 301, nota 75, e J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, § 24.17[1], 24-135 s., e nota 6).

56 (75) *TMR* 1985, 278.



quadro do primeiro do que do segundo, obviamente, nestes dois outros entendimentos transparecia alguma preocupação em recusar "*an overbroad view of the distinctiveness requirement*", a qual, como observava aquele mesmo Autor<sup>57</sup>, "*could result in an undesirable monopolization of language*"; o dilema da "teoria da diluição", à luz da liberdade de concorrência, estava aqui bem patente: se ela aproveitasse a todas as marcas, potenciava-se o *tamanho* do monopólio que todas elas constituem, sacrificando-se ainda mais a *liberdade* de concorrência; criando uma categoria de *marcas diluíveis*, desigualizavam-se as marcas e, desigualizando-as, favorecia-se a desigualdade-na-concorrência dos respectivos titulares, *dando* a uns, via de regra, os de maior dimensão, o que era *negado* a outros, via de regra, também agora, os concorrentes de menor dimensão, sacrificando-se a *efectividade* da concorrência...). Quer a orientação jurisprudencial, que restringia a categoria das *marcas diluíveis* às marcas "célebres"<sup>58</sup>, quer aquela outra, que nela incluía as marcas "fortes" (convirá lembrar que *marcas fortes* e *marcas fracas* não são senão os dois pólos de uma escala contínua), acabavam por se confrontar com um conjunto variado de questões. No quadro daquela primeira orientação jurisprudencial, a *celebridade* da marca dependeria da "opinião" que dela tinha a *generalidade do público em todo o território nacional*? Ou será que, para afirmar a *celebridade* de uma determinada marca, bastaria que ela fosse "muito conhecida" e "estimada" pela *generalidade do público do estado de cujo "dilution statute" se fazia aplicação*? Independentemente do modo por que era determinada a *celebridade* da marca em "termos geográficos", suscitava-se o problema dessa mesma determinação em "termos merceológicos": Uma marca, para lograr o estatuto de *marca diluível*, teria de ser "muito conhecida" e "estimada" *apenas* junto do público que compunha o mercado dos produtos ou serviços que essa marca assinalava ou *também* junto do público que compunha o mercado dos produtos ou serviços para os quais o terceiro dela fazia uso inautorizado? Todas estas questões estavam, é claro, *mutatis mutandis*, presentes no quadro da segunda orientação jurisprudencial há pouco referida, que alargava a categoria das *marcas diluíveis* às *marcas "fortes"*, sendo que só a

---

57 (75) TMR 1985, 278 (sublinhámos).

58 Entendidas à maneira da jurisprudência e da doutrina alemãs – cfr. o nosso *A "vulgarização" da marca*, 133 s., em nota.

partir do final da década de oitenta (em consequência do *Mead case*, de que falaremos adiante), os tribunais lhes passaram a dar a devida importância.

c) A par da incerteza sobre a categoria das *marcas diluíveis*, e continuando apenas a pensar em alguns dos aspectos que assumiam maior importância para a determinação do âmbito de aplicação dos “dilution statutes” dos diversos estados, importa ainda referir as seguintes divergências jurisprudenciais (pós-*Allied case*). 1) A primeira respeitava ao *grau de semelhança* entre as marcas reputado necessário para afirmar a existência de “risco de diluição”: alguns tribunais exigiam a *identidade* ou *quase-identidade* das marcas, o que era algo mais que a “*substantial similarity*” reclamada por outros, havendo ainda os que se bastavam com parencas entre as marcas que seriam suficientes para concluir pela sua *semelhança* se estivesse em causa apreciar a “probabilidade de confusão”<sup>59</sup>. 2) A segunda divergência jurisprudencial – a “segunda” na ordem da nossa exposição, diga-se; em termos da sua importância, ela aparecia como primigénia, sobrelevando, pois, todas as outras – prendia-se com a “*pre-emption doctrine*”. Em geral, esta doutrina, cedo afirmada pela *Supreme Court*, significa que determinadas matérias assumem um carácter nacional tão relevante, conquanto oposto ao local, que as leis federais *perimem*, ou seja, têm *preferência de aplicação* sobre as leis estaduais. Desta sorte, um estado não pode adoptar uma lei que seja *incompatível* com a lei federal. O problema das relações entre as leis de marcas dos diferentes estados e a lei de marcas federal (o *Lanham Act*) não pode, obviamente, deixar de ser encarado a essa luz, e a este propósito a conclusão é óbvia: “when states rules *conflict* with federal law, the federal trademark law preempts state rules”<sup>60</sup>. De tão óbvia esta é uma conclusão pacificamente aceite. Mas já não existe a mesma unanimidade de vistas quando se trata de saber se apenas existe “*conflito*” entre uma lei de marcas estadual e o *Lanham Act* quando aquela lei *restringe* os direitos que os titulares das marcas retiram destoutro ou se esse “*conflito*” está igualmente pre-

59 Cfr. BEVERLY W. PATISHALL, (74) *TMR* 1984, 299 s., MILTON W. HANDLER, (75) *TMR* 1985, 279 s., J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, §24.15[2], nota 15, e T. MARTINO, *Dilution*, 50.

60 Cfr., por todos, J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, §22.02[1], 22-6, e nota 1, com inúmeras referências jurisprudenciais.

sente quando a lei estadual se mostra mais *generosa* (*scilicet*: concede mais direitos) que o *Lanham Act*. Optando-se por aquele primeiro entendimento, seríamos forçados a concluir que os “dilution statutes” não eram *perimidos* pelo *Lanham Act*: em consequência deles, o titular da marca via o respectivo direito *robustecido* em relação aos *standards* (mínimos, e esses, sim, uniformes) do *Lanham Act*; se se optasse pelo segundo entendimento referido, a conclusão seria, é claro, a oposta: a aplicação dos “dilution statutes” estaria prejudicada, e isto para obviar a uma situação de “lack of uniformity, producing a checkerboard jurisprudence, thus frustrating a major goal of the federal law”<sup>61</sup>. Encontramos essa divergência espelhada em duas decisões dos finais do anos oitenta (cabe lembrar, todavia, que, segundo J. Thomas McCarthy<sup>62</sup>, “the majority of courts faced with the issue have found that federal trademark law does not preempt state anti-dilution laws”): (i) caso *United States Jaycees v. Commodities Magazine, Inc.*, 661 F. Supp. 1360, 2 USPQ2d 1119, N.D. Iowa 1987 (*sim* à “pre-emption doctrine”); (ii) caso *Plasticolor Molded Products, Inc. v. Ford Motor Co.*, 713 F. Supp. 1329, 11 USPQ2d 1023, C.D. Cal. 1989 (*não* à referida doutrina). 3) A terceira divergência jurisprudencial (pós-*Allied*) mais significativa respeitava à questão de saber se o titular de uma marca com o “estatuto de *marca diluível*” podia invocar um “dilution statute” com vista à proibição do uso, *por banda de um seu concorrente*, de uma marca que, apesar de algumas parencas, apresentava diferenças suficientes para se concluir pela sua *dissemelhança*, concluindo-se, do mesmo passo, pela inexistência de “probabilidade de confusão” (em qualquer das suas modalidades já tantas vezes referidas), não obstante os produtos que ambas as marcas assinalavam serem os mesmos ou terem manifesta afinidade. O sector da doutrina e da jurisprudência que restringia a categoria das *marcas diluíveis* e subordinava a existência de “risco de

61 Cfr. MILTON W. HANDLER, (75) *TMR* 1985, 285 s., que se apresentava como um dos mais ilustres defensores da aplicação da “pre-emption doctrine” aos “dilution statutes”, com cuja voz faziam coro as de MARLENE B. HANSON / W. CASEY WALLS, (81) *TMR* 1991, 517 s., PAUL HEALD, (54) *U. Chicago L. Rev.* 1987, 1432 s., KIMBLEY L. MULLER, (83) *TMR* 1993, 189 s., e RICHARD A. DE SEVO, (84) *TMR* 1994, 320; contra, *vide*, J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, § 22.02[2] e § 24.13[4][c], J. GILSON, (83) *TMR* 1993, 118, PAUL C. VAN SLYKE, (83) *TMR* 1993, 197, LISA M. BROWNLEE, (79) *TMR* 1989, 502, e *Note*, in: (77) *Harvard L. Rev.* 1974, 524-525.

62 *Trademarks*, § 24.13[4][c].

diluição” (quando se tratava de *produtos ou serviços não-afins*) ao uso de uma marca igual ou quase-igual ou, quando muito, de uma marca com “substantial similarity” (em relação, é claro, à *marca diluível*) negava essa possibilidade. Por outras palavras, que são as usadas por J. Thomas McCarthy<sup>63</sup>, esse sector da doutrina e da jurisprudência considerava que “the dilution theory can leap vast product or service distances, but not vast differences between the wording or appearance of the marks themselves when used on closely similar products or services”<sup>64</sup>.

Esse “separar das águas” entre “risco de diluição” e “risco de confusão”, não fazendo intervir aquele onde este podia alcançar (existência de afinidade entre os produtos), tinha os seus opositores, quer no seio da jurisprudência<sup>65</sup>, quer no seio da doutrina<sup>66</sup>, e foi expressamente repellido pelo prestigiado e influente “Restatement (Third) of Unfair Competition (Tentative Draft No. 2, 1990)” (no comentário *sub f*) ao § 25, depois de se fazer referência aos casos que concluía pela impossibilidade de “diluição” de uma marca, usada por terceiro para assinalar produtos ou serviços concorrentes, é dito o seguinte: “These cases offer no explanation beyond the desire not to duplicate traditional trademark doctrines. However, the causes of action for dilution and confusion address separate harms and should not be mutually exclusive” – sublinhámos).

63 *Trademarks*, § 24.13[2], 24-113.

64 Neste sentido, *vide*, por exemplo, MILTON W. HANDLER, (75) *TMR* 1985, 279: “The legislation by its very terms responded to what was felt to be a need to extend protection beyond the very product upon which the mark was being used. There is no indication in the sparse legislative history or from the very wording of these laws that dilution or trespass was to be substituted for confusion and deception where the challenged use was on the same product”; e também J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, § 24.13[1][b], 24-107 – “where the likelihood of confusion test leaves off, the dilution theory begins” –, o qual refere várias decisões jurisprudenciais abraçando a ideia de que “the dilution theory will not win a case where no likely confusion is found”; *cf.* *Trademarks*, § 24.13[2], 24-112, nota 24).

65 *Cfr.* as decisões citadas por J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, § 24.13[2], 24113, nota 26, e JULIE A. GARCIA, (85) *TMR* 1995, 500 s.).

66 *Cfr.*, por exemplo, J. BATTERSBY / W. GRIMES, *Law of Merchandise*, § 12.07[2], 12-80 s.: “(...) it is conceivable that a trademark owner who fails to prove the existence of any likelihood of confusion and thus loses on its trademark infringement theory may still prevail on a dilution count, where all that he need show is a likelihood of damage to his business reputation or that the distinctive quality of the subject mark will be diluted”.

*Excurso I.* A possibilidade de o “risco de diluição” intervir onde o “risco de confusão” podia alcançar (*existência de semelhança/afinidade entre os produtos ou serviços*), e já não apenas, a de fazer intervir aquele primeiro risco onde o segundo não alcança (*inexistência de semelhança/afinidade entre os produtos ou serviços*), foi expressamente admitida pelo TJ, no seu acórdão de 9 de Janeiro de 2003, Proc. C-229/00, *Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff .I. Gofkid Ltd*<sup>67</sup>, (doravante, *acórdão-“Davidoff”*).

Afora a sua doutrina, de que falaremos adiante, este acórdão encerra duas *surpresas*. Em primeiro lugar, ao contrário do que costuma acontecer quando se trata de questões (*prejudiciais*) respeitantes à interpretação de preceitos da Primeira Directiva, o TJ não seguiu a opinião do seu advogado-geral F. G. Jacobs; em segundo lugar, o Governo português não se dispensou de intervir no Processo – coisa raríssima, diga-se, pelo menos quando o TJ se tem ocupado, e já o fez inúmeras vezes, das referidas questões –, e para defender (ao lado da Comissão, é certo, mas em oposição ao Governo do Reino Unido) uma posição, à qual os Juízes do Luxemburgo acabaram por aderir, que, favorecendo sobremaneira as marcas de “prestígio”, encerra – *et pour cause* – uma enorme vantagem para as empresas de maior dimensão (como se Portugal fosse um país no qual abundassem as marcas de “prestígio”...). Passemos adiante. E olhemos para o enquadramento normativo do caso em análise.

A Primeira Directiva contém vários preceitos relativos à protecção das marcas de “prestígio”. O primeiro deles encontramos-lo no art. 4.º, n.º 3, cujo texto é o seguinte: “O pedido de registo de uma marca será igualmente recusado, ou tendo sido efectivado [*sic*], o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo se a marca for idêntica ou semelhante a uma *marca comunitária* anterior (...) e se se destinar a ser registada, ou tiver sido registada, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a *marca comunitária* anterior foi registada, sempre que a *marca comunitária* anterior goze de prestígio na Comunidade e sempre que o uso da marca anterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo da *marca comunitária* anterior ou possa prejudicá-los”. Tratava-se de um

67 Colectânea-I 2003, 389 s.

preceito de transposição obrigatória, por isso que estava em causa a protecção (merceologicamente ampliada) de *marcas comunitárias* de “prestígio” (e não, note-se, de *marcas nacionais* de “prestígio”). Com a promulgação do RegCE n.º 40/94, o titular de uma *marca comunitária* ficou também habilitado a proibir um terceiro de usar, sem o seu consentimento, na vida comercial, “um sinal idêntico ou semelhante à [sua] marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais [essa marca] foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio [da marca comunitária em causa] ou lhe cause prejuízo” (art. 9.º, n.º 1, alínea c)).

Além do constante no art. 4.º, n.º 3, encontramos na Primeira Directiva dois outros preceitos relativos à protecção (merceologicamente ampliada) das marcas de “prestígio”: Um, no art. 4.º, n.º 4, alínea a), onde se lê o seguinte: “Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior (...) y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que non sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos”<sup>68</sup>. O outro preceito consta do art. 5.º, n.º 2, assim redigido: “Qualquer Estado-membro poderá também estipular que o titular fi-

---

68 Transcrevemos a versão em castelhano com o propósito de evidenciar as graves incorrecções de que enferma a versão em português, que diz assim: “Os Estados-Membros podem igualmente prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado, ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que a marca seja semelhante a uma marca nacional anterior (...) se destine a ser ou tiver sido registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior fo registada, sempre que a *marca comunitária* [!] anterior goze de prestígio no Estado-membro em questão e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da *marca comunitária* [!] anterior ou possa prejudicá-los”; notável é que esta versão se vem *perpetuando*, e existem mesmo acórdãos recentes do TJ, como, por exemplo, o acórdão-“*Davidoff*”, que a reproduzem.

que 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, procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique". Em ambas as hipóteses é da protecção (merceologicamente ampliada) das *marcas nacionais* de "prestígio" que se trata (no nosso caso, uma marca registada em Portugal, que goze de "prestígio" no nosso país, não importando o modo como ela é *considerada* fora de portas, é dizer, em qualquer outro país, mesmo comunitário). Por outro lado, e como decorre da sua própria letra, os dois referidos preceitos (recorde-se: o do art. 4.º, n.º 4, alínea *a*), e o do art. 5.º, n.º 2) – ao contrário do que vimos acontecer com o do art. 4.º, n.º 3 – não eram de transposição obrigatória: a cada um dos diferentes Estados-membros era, pois, deixada a faculdade de consagrar ou não na sua ordem jurídica interna (*scilicet*: no seu direito nacional de marcas) uma protecção (merceologicamente ampliada) para as marcas objecto de registo junto da instância nacional competente (protecção merceologicamente ampliada para as *marcas nacionais* de "prestígio" será uma outra forma de dizer). Isto visto, é inevitável que nos perguntemos: Que fez o nosso legislador?

É verdade que existe no nosso actual CPI (à semelhança do que acontecia no seu predecessor pós-Primeira Directiva) um preceito relativo à protecção das marcas de "prestígio". Está no art. 242.º: "Sem prejuízo no disposto no artigo anterior [respeitante à protecção das chamadas "marcas notoriamente conhecidas", cuja tutela *rompe* com o princípio da territorialidade, e não com o princípio da especialidade], o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, *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 ou na Comunidade Europeia, se for comunitária*, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los" (o *motivo* de recusa de registo, que aqui se afirma, *volve-se*, se for caso disso, em causa de anulabilidade do mesmo, por força do art. 266.º, n.º 1, alínea *a*), *in fine*). O preceito comporta, di-

gamos, dois *segmentos*. O primeiro respeita à transposição do art. 4.º, n.º 3, da Primeira Directiva, transposição que era obrigatória como atrás vimos, sobre a protecção em Portugal de uma *marca comunitária* que goze de “prestígio” na Comunidade Europeia; o segundo, reportando-se à protecção em Portugal de uma marca, que não foi objecto de registo no nosso país, mas que goza cá de “prestígio”, foi pensado (porventura mal, mas não é isso que está agora em causa) à luz dos compromissos assumidos pelo Estado Português no quadro do Acordo TRIPs<sup>69</sup>. Tudo junto, podemos já tirar a seguinte conclusão: conquanto o pudesse ter feito, a verdade é que o nosso legislador não transpôs para a ordem jurídica nacional (*scilicet*: para o nosso direito das marcas) os preceitos dos arts. 4.º, n.º 4, alínea *a*), e 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva, respeitantes à protecção (merceologicamente ampliada) de marcas registadas em Portugal e que gozem de “prestígio” no nosso país<sup>70</sup>. Eis mais uma razão para estranharmos a atitude do Governo português, que decidiu intervir em questões que não nos diziam directamente respeito, e logo para defender uma interpretação dos dois referidos preceitos da Primeira Directiva que reforça sobremaneira a protecção das marcas de “prestígio”, apresentando-se, por

---

69 Cfr. art. 16.º, n.º 3; *vide tb. infra*, número IV., *excurso* 2.

70 Na vigência do Código da propriedade industrial de 1995, a “falta” da transposição do art. 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva – mas só essa (considerando-se, por conseguinte, que o art. 4.º, n.º 4, alínea *a*), tinha sido objecto de transposição, constando esta do art. 191.º daquele mesmo Código) – já havia sido apontada por PEDRO SOUSA E SILVA, *ROA*, ANO 58, I, 1998, 433 s., L. M. COUTO GONÇALVES, *Função distintiva*, 167 s.; no mesmo sentido, cfr. MARIA M. R. RAMOS DE CARVALHO, *Merchandising*, 102 s., e L. M. Pedro Domingues, in: *Direito industrial*, vol. IV, 2005, 480 s. À luz do actual CPI, este último Autor considera, porém, que a referida “falta” de transposição foi suprida, atento o disposto no art. 323.º, alínea *e*), desse diploma; não cremos que lhe assista razão: o referido preceito não abrange senão os casos de violação do direito à marca de “prestígio” cuja tutela decorre do art. 242.º CPI, o qual nada tem a ver com a tutela de marcas *nacionais* de “prestígio” – aplicá-lo para sancionar a violação do direito sobre uma marca deste último tipo implicaria desrespeito pelo princípio “nullum crimen sine lege” (continuando a defender a “falta” de transposição do art. 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva, à luz do actual CPI, *vide* MARIA M. R. MORAIS DE CARVALHO, *Merchandising*, 180). Verdade se diga que (também) a Comissão afirma que “todos os Estados-membros usaram da possibilidade concedida pelo artigo 5.º, n.º 2, da directiva” – cfr., por exemplo, o n.º 5 das conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs, no acórdão -“Adidas-Salomon”, de que falaremos adiante –, mas, pelo menos no que respeita a Portugal, esa afirmação carece de fundamento.



isso mesmo, como serventúria dos interesses das empresas de maior dimensão (empresas multi-nacionais, as mais das vezes, sendo que este é um "produto" que Portugal não *exporta*...). E quais eram, afinal, essas *questões*?

Dêmos a palavra ao BGH: "1) O disposto nos artigos 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações do Estados-Membros em matéria de marcas deve ser interpretado no sentido de que autoriza igualmente os Estados-membros a conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozam de prestígio quando a marca posterior é ou irá ser usada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada? 2) Os artigos 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da directiva sobre as marcas autorizam o direito nacional a conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozam de prestígio apenas nas hipóteses neles previstas (uso da marca que, sem justo motivo, tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los) ou autorizam a adopção de disposições nacionais complementares de protecção de marcas de prestígio contra sinais posteriores que sejam ou venham a ser utilizados para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes" (como é óbvio, esta segunda questão ficaria sem objecto se o TJ respondesse afirmativamente à primeira). Ambas estas questões (*prejudiciais*) foram suscitadas no quadro de um processo que opunha a "Davidoff & Cie SA" e a "Zino Davidoff SA" (doravante, "Davidoff") à "Gofkid Ltd" (doravante, "Gofkid"), com as primeiras a invocarem a titularidade da marca de registo internacional, com extensão à Alemanha, "Davidoff" (uma marca figurativa num tipo de letra sublinhado baseado num tipo normalizado designado por "English 157", embora ligeiramente diferente deste), para assinalar, *inter alia*, produtos cosméticos para homem, conhaque, gravatas, armações de óculos, charutos, cigarrilhas e cigarros, como fundamento de anulação do registo da marca "Durffee" (escrita em "English 157", igualmente modificado, mas não sublinhada, precedida por dois "D" maiúsculos – um "D" mais pequeno inserido no canto superior direito de um "D" maior – num estilo mais simples), para assinalar, *inter alia*, metais preciosos e respectivas ligas e produtos fabricados ou placados com esses metais ou ligas, ou seja, objectos de artesanato artístico e ornamental, cinzeiros, charuteiras e cigarreiras, boquilhas para cigar-

ros e cigarrilhas. A “Davidoff” alegava que havia *semelhança* entre as duas referidas marcas, sendo que ambas se destinavam a assinalar (em parte) *produtos idênticos* e (em parte) *produtos semelhantes*, e não deixava de acrescentar que a marca “Durffee” fora deliberadamente concebida por forma a tirar partido do prestígio da sua própria marca, através da similitude da letra, especialmente do “D” maiúsculo e do duplo “ff”, e que ao mesmo tempo a prejudicava, porquanto os produtos vendidos sob esta última marca eram mais baratos, e de qualidade inferior ou, quando menos, apreendidos como tal (é chegada a altura de dizer que a “Gofkid” é uma sociedade de Hong Kong...). A acção foi julgada improcedente pelo órgão jurisdicional de primeira instância, que concluiu pela *dissemelhança* das marcas e, conseqüentemente, pela inexistência de risco de confusão sobre a origem dos produtos, no que veio a ser acompanhado pela instância de recurso. Desta última decisão coube ainda recurso para o BGH, e este, apesar de considerar que as marcas eram *semelhantes*, não perdeu a oportunidade de, recorrendo à *autoridade* dos Juizes do Luxemburgo (*Roma locuta, causa finita...*), pôr cobro à disputa existente no seio da doutrina alemã (pós-Directiva) sobre a eventual existência de uma “*lacuna*” nos arts. 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva, respeitante à protecção das marcas de “prestígio”<sup>71</sup>.

Na vigência da anterior lei de marcas (revogada em 1995, que foi o ano da aprovação da MarkenG, ainda agora referida), o BGH, com o apoio da maioria da doutrina, *identificou* vários “grupos de casos” nos quais, não obstante falecer a invocação do direito à marca no quadro da lei do sinal, admitia o recurso à disciplina da concorrência desleal. Tratámos deste ponto noutra sede<sup>72</sup>. E, como então dissemos, uma das hipóteses de um desses “grupos de casos” era precisamente a de um terceiro usar e/ou registar uma *marca dissemelhante* de outra anteriormente usada e/ou registada, para contradistinguir *produtos*

71 Ao contrário do seu congénere português, o legislador alemão transpôs ambos os preceitos para a MarkenG: §§ 9 Abs. 1, Satz 3, e 14 Abs 2, Satz 3, respectivamente; sobre a referida disputa, *vide*, por exemplo, E. KELLER, *Der Schutz*, 114 s., R. INGERL/CH. ROHNKE, *NJW*, 1994, 1251 s., R. SACK, *GRUR* 1995, 89, H. PIPER, *GRUR* 1996, 436 s., H. EICHMANN, *GRUR* 1998, 206 s., FRANK R. REMMERTZ, *MarkR* 2000, 242 s., e W. BERLIT, *GRUR* 2002, 575.

72 Cfr. A “vulgarização” da marca, 156 s., em nota.

*semelhantes* (ou afins; usamos a primeira expressão por ser aquela de que o legislador comunitário se serve). No acórdão-“*Centra*”, de 17 de Março de 1965<sup>73</sup> – era o exemplo que apresentávamos – o BGH, reafirmando o princípio da liberdade de imitação da marca de outrem (na *área não-reservada* pelo direito sobre o sinal, entenda-se), logo acrescentava que esse princípio devia ceder quando houvesse uma “aproximação” (*Annäherung*) à marca de outrem (no caso, à marca do autor) que reflectisse “um comportamento planeado e intencional” do terceiro (no caso, o réu) para provocar um risco de confusão ou para explorar o “bom nome” da marca do autor. A “intenção confusória” foi, no caso em apreço, considerada suficiente para afirmar a deslealdade do comportamento do réu, independentemente da existência ou inexistência de um efectivo risco de confusão.

Esta ideia de reconduzir as circunstâncias especiais, que tornavam a *aproximação* a uma marca de outrem num comportamento desleal, a meros *elementos subjectivos* estava igualmente presente nos acórdãos do BGH, de 14 de Abril de 1965 (caso -“*Konzervenzeichen-I*”<sup>74</sup>) e de 5 de Julho de 1965 (caso-“*Roter-Punt*”<sup>75</sup>). Considerou-se aí que, não obstante a inexistência de risco de confusão, o terceiro também agia deslealmente quando de *modo consciente* se aproximava do(s) elemento(s) característico(s) da marca de outrem, de tal maneira que, assim fazendo, os produtos próprios desfrutariam do “bom nome” dos produtos alheios, nomeadamente da ideia de qualidade que lhes estava associada – em ambos os casos, relevante para a qualificação do comportamento do terceiro como desleal foi, pois, a “intenção de exploração do bom nome” (*Rufausnutzungsabsicht*) dos produtos de outrem, cuja marca não tinha, aliás, que ser “extraordinariamente conhecida ou célebre”. Tal orientação que, em última instância, qualificava um comportamento pelas intenções do seu autor, aparecia reafirmada, embora com significativas *nuances*, no acórdão do mesmo tribunal, de 14 de Novembro de 1980 (caso-“*Kräutermeister*”<sup>76</sup>); a autora, invocando a titularidade da marca notória (mas sem o estatuto

73 GRUR 1966, 38 s.

74 GRUR 1966, 30 s.

75 GRUR 1965, 601 s.

76 GRUR 1981, 142 s.

da “celebridade”) “Jägermeister”, registada para bebidas alcoólicas, demandou o titular da marca “Kräutermeister”, também ela registada para bebidas alcoólicas, com vista à irradiação do respectivo registo; a par da existência de risco de confusão entre as duas marcas, é dizer, a par do seu direito à marca “Jägermeister”, a autora acusava a ré de concorrência desleal. O BGH, infirmando a decisão da instância inferior, e depois de ter considerado que não havia risco de confusão (por falecer a semelhança entre ambas as marcas), é dizer, que não havia violação do direito à marca, julgou a acção procedente com base no § 1 UWG (a lei contra a concorrência desleal, à época em vigor). E disse: “Deduzindo-se do exame dos factos uma objectiva exploração do bom nome da marca ‘Jägermeister’, através da utilização do sinal ‘Kräutermeister’, tal só poderia denotar, em via indiciária, que o réu escolhera a combinação de palavras ‘Kräutermeister’, que evocava a marca ‘Jägermeister’, com a intenção de explorar o bom nome desta marca para os seus próprios produtos. Esta ‘colagem’, consciente e planeada, a uma marca de outrem, marca essa que, através de uma importante e bem sucedida campanha publicitária e / ou através da qualidade dos produtos, se tornara notória ou mesmo célebre, podia constituir já de per si concorrência desleal”<sup>77</sup>. Nesta outra decisão parecia que a “intenção de exploração” podia não ser suficiente para fundamentar a deslealdade do comportamento do terceiro – exigia-se que houvesse uma “objectiva exploração do bom nome” da marca de outrem, sendo certo que a existência desta denotava, em via indiciária, aquela mesma intenção.

Tínhamos, assim, que, segundo a jurisprudência do BGH, a aproximação a uma marca de outrem – a uma marca que já fosse objecto de um direito, segundo a respectiva lei, e que era usada para contradistinguir produtos semelhantes àqueles a que a “marca aproximante” se destinava –, quando não provocasse risco de confusão, podia constituir concorrência desleal se fosse acompanhada de ulteriores circunstâncias, tais como a *intenção confusória*, a *intenção de exploração* ou a *efectiva exploração* do “bom nome” da marca alheia: todos estes casos eram apelidados pela generalidade da doutrina alemã de “aproximação dissimulada” (*versteckte Anlehnung*). Havia ainda uma outra

77 GRUR 1981, 144.

circunstância que, apesar da inexistência de risco de confusão, podia fundamentar a *deslealdade da aproximação* a uma marca de outrem – repete-se, a uma marca de outrem, que era tutelável pela lei de marcas, e que era usada para assinalar produtos semelhantes aos que eram assinalados pela “marca aproximante”; como se lia em A. Baumbach / W. Hefermehl<sup>78</sup>: “quem se aproximava, conscientemente, de uma marca de outrem, que gozava de uma proeminente validade no tráfico, e com isso enfraquecia a capacidade de individua(liza)ção dessa marca, actuava deslealmente, ainda que não houvesse uma reprovável intenção de aproximação, quando fosse possível fazer-lhe a censura de que causara levemente um grave prejuízo ao seu concorrente, sem ter um motivo objectivo e admissível para o seu comportamento”. Este mesmo entendimento – que, como então já dizíamos<sup>79</sup>, transpunha para o âmbito dos produtos afins a “teoria anti-diluição”, que fora elaborada exactamente para *justificar* a protecção de certas marcas (as mais valiosas, naturalmente) fora do âmbito da afinidade – cedo foi partilhado pelo BGH: acórdão de 23 de Junho de 1967 (caso “Maggi”<sup>80</sup>) e acórdão de 12 de Julho de 1967 (caso “Blunazit”<sup>81</sup>). No primeiro caso, tratava-se da questão de saber se a “Maggi” se podia opor ao uso da “sua” combinação de cores vermelho-amarelo por parte de um seu (grande) concorrente (no caso, a “Knorr”); o ponto de partida da decisão do BGH, que infirmou a decisão do tribunal *a quo*, foi a reafirmação do princípio de que o direito à marca não era senão uma parte do direito geral da concorrência e que, por isso mesmo, o prejuízo causado a “marcas valiosas” não podia ser exclusivamente apreciado com base nas regras da lei de marcas, que eram (apenas) talhadas para os “casos normais”. Passando à análise das especiais circunstâncias que tornavam desleal o comportamento da ré, o tribunal referia que, dado tratar-se de um concorrente com uma forte posição no mercado, seria difícil demonstrar que a sua *aproximação* à marca da autora tivesse ocorrido com a intenção de provocar confusão (quando menos indirecta) com a marca da autora ou de procurar explorar o “bom nome” dessa marca (“*coitados dos pobres que são pobre-*

78 WZG, Einl., anot. 58.

79 Cfr. A “*vulgarização*” da marca, 162, em nota.

80 GRUR 1968, 371 s.

81 GRUR 1968, 581 s.

*zinhos*”... e, hoje, se forem chineses, a sua *desgraça* será ainda maior). Todavia, essa forte posição no mercado, que a ré detinha, podendo depor contra a censura da aproximação à marca da autora, podia gerar, ela mesma, um particular e sensível prejuízo para essa marca; uma vez admitida a possibilidade de um concorrente da autora usar o signo em litígio (recorde-se: a combinação de cores vermelho-amarelo), o seu efeito individu(aliz)ante seria enfraquecido (*diluído* seria uma outra forma de dizer), pois que deixaria então de ser possível impedir que terceiros usassem esse mesmo signo. Este perigo de *enfraquecimento* (*diluição*) de um signo valioso podia, contudo, não ser desleal – *maxime*, quando a renúncia ao co-uso desse signo não fosse exigível, já porque o seu titular tolerara que ele fosse usado em sectores merceológicos vizinhos, já porque havia motivos razoáveis que depunham a favor do uso desse mesmo signo (v. g., exigências atinentes ao uso preferencial de certas cores, dado o modo de publicidade escolhido).

Conhecendo-se esta antiga jurisprudência do BGH, facilmente se alcança o sentido das *questões prejudiciais* acima transcritas. O que o supremo tribunal alemão pretendia saber era se, à luz da nova lei de marcas e, portanto, em conformidade com a Primeira Directiva, podia continuar a dispensar protecção a *certas marcas* contra o uso e / ou o registo de marcas (consideradas) *dissemelhantes*, inexistindo, por conseguinte, risco de confusão, não obstante a identidade ou a semelhança dos respectivos produtos ou serviços. Uma “interpretação literal” dos arts. 4.º, n.º 4, alínea *a*), e 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva obstaría a que isso pudesse ser conseguido em aplicação dos correspondentes preceitos da *MarkenG*: a tutela excepcional (*acrescida*, também se pode dizer) às marcas de “prestígio” seria, segundo esse modo de interpretação, apenas possível na hipótese de o terceiro usar e / ou registar um sinal “idêntico ou semelhante” a uma marca dessa categoria, para assinalar produtos ou serviços não-semelhantes. Claro que o TJ, se acaso viesse a interpretar as referidas disposições da Primeira Directiva no seu “sentido literal”, podia, em seguida, tomar uma de duas posições: (i) permitir que os Estados-Membros (à semelhança do que já antes fazia a jurisprudência alemã) continuassem a dispensar protecção às marcas de “prestígio” contra o uso e / ou o registo de “sinais idênticos ou semelhantes”, para assinalar produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, em aplicação da disciplina da concorrência desleal (deixando

assim entrar pela janela o que se fizera sair pela porta; o *dito* devia aqui ser formulado às avessas, pois a disciplina da concorrência desleal foi sempre a *mais larga...*); (ii) considerar que os arts. 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva *esgotavam* a tutela excepcional que os Estados-Membros podiam dispensar às marcas de “prestígio”, arredando, conseqüentemente, a possibilidade de, através da disciplina da concorrência desleal (ou de quaisquer outras normas nacionais complementares) *estender* essa tutela excepcional também aos casos em que a inexistência de risco de confusão não resulta da falta de identidade ou de semelhança entre os produtos ou serviços. O TJ não chegou, porém, a confrontar-se com a necessidade de fazer esta opção. E isto porque enveredou pela “teoria da lacuna”, de que a Comissão se fez porta-voz, com o apoio, já o sabemos, do Governo português.

Os defensores dessa teoria, que os havia – e eram muitos –, argumentavam que careceria de sentido que uma marca de “prestígio”, que pode lograr protecção quando o terceiro faz uso de um sinal “idêntico ou semelhante”, para assinalar produtos ou serviços não semelhantes, não havendo, pois, risco de confusão, não fosse *também* protegida contra o uso de um sinal “idêntico ou semelhante”, para assinalar produtos ou serviços semelhantes, apesar de se haver de concluir pela inexistência de risco de confusão: na primeira e na segunda hipóteses, e nesta última, até, por “maioria de razão”, emergia a mesma necessidade de protecção das marcas de “prestígio” “contra actos lesivos do carácter distintivo ou do prestígio das marcas em causa”<sup>82</sup>. E, enveredando por tal teoria, teve, é claro que refutar a opinião do advogado-geral F. G. Jacobs que considerava que o legislador comunitário, nos arts. 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva, “pretendeu dizer exactamente o que disse – e não mais do que disse”<sup>83</sup>; ambas as disposições, segundo o TJ, “não deve[m] ser interpretada[s] exclusivamente à luz da sua letra, mas atendendo igualmente à economia em geral e aos objectivos do sistema em que se insere[m]” – há nesta passagem uma espécie de lapso freudiano: realmente, a única justificação plausível para essa interpretação é a prossecução dos “objectivos do sistema”, do *sistema económico*, subentenda-se,

82 *Vide* acórdão-“Davidoff”, n.ºs 21 e 29.

83 *Vide* as respectivas conclusões, n.º 37.

crescentemente monopolístico... –, deixando, por conseguinte, “aos Estados-membros a faculdade de preverem uma protecção específica a favor de uma marca registada que goze de prestígio quando a marca ou sinal posterior, idêntico ou semelhante a essa marca registada, *se destinar a ser utilizado ou for utilizado para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos por esta*”<sup>84</sup>.

Com o acórdão *Sabel BV ./. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, Proc. C-251/95, de 11 de Novembro de 1997<sup>85</sup>, o TJ já tinha deixado claro que as marcas de “prestígio” (via de regra, repete-se, da titularidade das empresas de maior dimensão, multi-nacionais, as mais das vezes<sup>86</sup>) gozavam, no quadro dos arts. 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, da Primeira Directiva, de uma tutela (contra riscos de confusão) mais ampla que as marcas, digamos, “comuns”: uma marca ou um sinal registado ou usado por um terceiro para ser considerado semelhante a uma marca de “prestígio” não terá de apresentar o mesmo *grau de parecença(s)* que teria de apresentar se estivesse em causa (a tutela contra riscos de confusão de) uma marca “comum”; acresce que, quando se cuida de definir o âmbito merceológico de tutela da marca de “prestígio”, no quadro daqueles dois preceitos da Primeira Directiva (tutela contra riscos de confusão, reitere-se<sup>87</sup>), os produtos ou serviços que esta marca assinala, que não seriam considerados semelhantes àqueles que são assinalados com um sinal “idêntico ou semelhante” se estivesse em causa a tutela de uma marca “comum”, passam a ser considerados semelhantes *apenas* porque é da tutela de uma marca de “prestígio” que se trata.

O TJ entendeu que o *privilégio*, que assim é atribuído às marcas de “prestígio”, mesmo no seio do chamado “princípio da especialidade” (hoje, exactamente por causa da *relativização* do conceito de semelhança entre os produtos ou serviços, transformado num *flatus vocis*), ainda não era suficiente. E “trouxe” para o seio desse princípio, onde era suposto o “risco de confusão” *consumir* a “diluição”, a tutela autónoma

84 Assim se lê na parte dispositiva do acórdão-“*Davidoff*”; cfr. Colectânea-I 2003, 425.

85 Colectânea-I 1997, 6191 s.

86 Sobre o conceito de “prestígio” adoptado pelo TJ, cfr. *infra*, número IV., *excurso* 2.

87 A respeito dos diferentes tipos de risco de confusão relevantes, no quadro dos dois referidos preceitos da Primeira Directiva, cfr. M. NOGUEIRA SERENS, *Volume Comemorativo*, 644-656, nota 48.



contra esta última, mas apenas, é claro, para as marcas de “prestígio”! Trata-se de um equívoco, com todo o respeito o dizemos. Mas, em última instância, quem lhe deu azo, foi o legislador comunitário, que não soube ou não quis definir correctamente os pressupostos da “diluição”, nos arts. 4.º, n.º 4, alínea *a*), e 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva. A *diluição*, signifique ela o que significar (certo é, porém, que não se conhece ainda nenhum instrumento, espécie de *galvanómetro*, que permita medir a *vis atractiva* de uma marca...), só é verosímil se o terceiro registar e / ou usar um *sinal idêntico* ou *quase-idêntico* à marca de “prestígio” (para produtos ou serviços, convirá acrescentar, que, sendo inquestionavelmente *dissemelhantes* dos produtos ou serviços que a marca de “prestígio” assinala, não apresentem em relação a estes diferenças tais que tornem inverosímil qualquer possibilidade de o terceiro, com esse comportamento, tirar, sem justo motivo, partido indevido do “carácter distintivo” ou do “prestígio” da marca ou possa prejudicar aquele ou este)<sup>88</sup> – registo e / ou uso de um “sinal idêntico ou quase-idêntico”, e não, como disse o legislador comunitário nos arts. 4.º, n.º 4, alínea *a*), e 5.º, n.º 2 (e também, lembre-se já agora, no art. 4.º, n.º 3) da Primeira Directiva, o registo e / ou o uso de um sinal “idêntico ou semelhante”; o conceito de “semelhança”, mormente quando entendido no sentido (*dislêxico*) que ele assume quando se cuida da protecção de uma marca de “prestígio” contra o “risco de confusão”, não releva quando se trata de averiguar da existência ou inexistência de “diluição”, no quadro dos dois referidos preceitos – aí releva, de novo o dizemos, o conceito de “identidade ou quase-identidade”<sup>89</sup>.

Vistas assim as coisas, mesmo que se houvesse de admitir que a “diluição”, que nos é apresentada pelo legislador comunitário como uma forma de suprir as “insuficiências” decorrentes do princípio da especialidade (*scilicet*: da “insuficiência” da protecção das marcas de “prestígio” contra o “risco de confusão”), também era concebível no quadro desse princípio, ela acabaria *consumida* pelo “risco de confusão” (arts. 4.º, n.º 1, alíneas *a*) e *b*), e 5.º, n.º 1, alíneas *a*) e *b*), da Primeira

88 Mais desenvolvidamente, cfr. *infra*.

89 Com diferente entendimento, *vide*, porém, o acórdão do TJ, de 23 de Outubro de 2003, Proc. C-408/01, *Adidas-Salomon AG, anteriormente Adidas AG e Adidas Benelux BV ./. Fitnessworld Trading Ltd.*, Colectânea -I 2003, 12537 s.; cfr. *infra*, número IV., *excurso* 3.

Directiva): registo e / uso de uma marca *idêntica ou quase-idêntica* a uma marca de “prestígio”, para assinalar *produtos ou serviços idênticos ou produtos ou serviços semelhantes* aos assinalados por esta última. [Poder-se-ia pensar que, gozando os Estados-Membros da faculdade de não transpor o art. 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva, fazendo eles a sua transposição, fossem livres de o não interpretar como o TJ disse que ele devia ser interpretado. Com efeito, se lhes era permitido o mais, que era deixar sem *protecção suplementar* as marcas que “gozam de prestígio” nos respectivos territórios – não transposição do referido preceito da directiva –, dever-se-ia permitir-lhes o menos, que seria precisamente *reservar* essa protecção suplementar das marcas de “prestígio” para os casos em que os terceiros fizessem uso de um sinal “idêntico ou semelhante” para produtos ou serviços *não* semelhantes. No já referido acórdão-“*Adidas-Salomon*”, ao qual havemos de voltar adiante a outro propósito, o TJ, numa interpretação assaz bizarra do princípio da “aplicação conforme”, arredou expressamente essa possibilidade, declarando o seguinte: “Um Estado-Membro, ao exercer a opção conferida pelo artigo 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros, em matéria de marcas, *é obrigado a conceder a protecção específica em causa em caso de utilização, por um terceiro, de uma marca ou de um sinal posterior, idêntico ou semelhante à marca de prestígio registada, tanto para produtos ou serviços não semelhantes como para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos por esta*” – sublinhámos.]

d) É provável que o nosso leitor, depois desta incursão pela jurisprudência do TJ sobre as marcas de “prestígio”, já se não lembre do ponto que nos ocupava, falando da “*dilution theory*” no ordenamento jurídico norte-americano. Permita-nos que lho lembremos. Referíamos as divergências jurisprudenciais (pós-*Allied case*) mais significativas sobre o âmbito de aplicação dos “*dilution statutes*”, a saber: definição da categoria das *marcas diluíveis*; grau de semelhança entre as marcas reputado necessário para afirmar a existência de “risco de diluição”; (in)aplicabilidade da “*pre-emption doctrine*” aos “*dilution statutes*”; (in)aplicabilidade destes quando o conflito envolvia marcas cujos respectivos titulares eram concorrentes. Encontramos estas diferentes questões tratadas, mas não definitivamente resolvidas, num caso célebre, já dos finais dos anos

oitenta, que opôs a "Mead Data Central, Inc." (doravante "Mead"), à "Toyota Motor Corp." e à "Toyota Motor Sales, USA, Inc." (doravante, em conjunto, "Toyota"). A primeira, titular da marca "Lexis", para assinalar "computer assisted legal research services", demandou as segundas alegando, *inter alia*, que o uso que estas se propunham fazer do signo "Lexus", nos automóveis ("top-of-the-line") que produziam e comercializavam, implicaria o "risco de diluição" da referida marca, com a consequente violação do "New York's dilution statute". Com base nas explicações, dadas pelo próprio Presidente da "Mead", sobre o modo como se havia *chegado* à marca "Lexis" – dizia ele que se juntara à palavra "Lex" (lei em latim) o acrónimo "IS", que é comum na indústria dos computadores para "information systems" –, a "Toyota" dizia tratar-se de uma marca "descritiva". Mas o tribunal (o *United States District Court for the Southern District of New York*, no caso) não a considerou assim, mas antes como uma marca "sugestiva", pois exigia algum "esforço de imaginação" aos consumidores para a relacionarem com as qualidades / características dos serviços que assinalava. Uma outra linha de defesa da "Toyota" foi a "pre-emption doctrine". Mas também agora sem êxito. Na esteira da jurisprudência claramente maioritária<sup>90</sup>, o tribunal concluiu que os "dilutions statutes" não eram *perimidos* pelo *Lanham Act*. Do lado da autora, e para sustentar o respectivo pedido, sobrelevava a "survey evidence" que sugeria que a sua marca lograra uma proeminente imposição no mercado dos serviços que assinalava ("76 per cent of lawyers and 26 per cent of accountants readily identified the word 'Lexis' with attributes of Mead's service"); junto público em geral a situação era assaz diferente: o grau de imposição da marca "Lexis" não ultrapassava aí os 2%. Da conjugação destas duas "realidades" resultava que não se estava em presença de uma marca "famosa ou célebre". Mas, sempre segundo a opinião do tribunal, a categoria das *marcas diluíveis* não abrangia apenas as marcas com tais atributos, e isto porque uma tal restrição "would allow big businesses to submerge smaller entities"<sup>91</sup>. Nessa categoria, nos termos do próprio "dilution statute", cabiam todas as marcas com "*distinctive quality*", e não se vislumbravam quaisquer razões que justificassem a definição

90 Cfr. *supra*, número III., alínea c), e nota .....

91 Retomava-se assim um dos argumentos aduzidos pela minoria no *Allied case*; cfr., *supra*, número III.

desse conceito de modo diferente no contexto de uma “acção de diluição” e no de uma “acção de contrafacção”. No caso da marca “Lexis” não cabia, pois, dúvida sobre o seu estatuto de *marca diluível*: era uma marca “forte”, no “seu próprio mercado”, é claro. O passo seguinte que o tribunal não hesitou em dar foi o concluir que “*Lexus was likely to dilute Lexis and granted an injunction accordingly*”<sup>92</sup>.

Essa decisão foi, porém, infirmada pela instância de recurso (o *Second Circuit*, no caso). Olhando para a história do “dilution statute” de New York, o *Second Circuit* salientava que o seu propósito fora prevenir “the whittling away of an established trademark’s selling power and value through its unauthorized use by others upon dissimilar products”. No sublinhado da palavra “its” encontramos já um indício da interpretação “restritiva” que este outro tribunal fez do referido “statute”: uma *marca diluível* só corria “risco de diluição” – “*dilution by tarnishment*” (“desdouro”/“deslustre”) ou “*dilution by blurring*” (“obscurecimento”/ “ofuscação”/ “enfraquecimento”)<sup>93</sup> – se o terceiro fizesse uso de uma *marca idêntica* ou, quando menos, e atendendo à possibilidade de existirem “óbvias simulações” que teriam o mesmo efeito diluidor de uma reprodução servil, de uma marca com “*substantial similarity*”. No caso, falecia este requisito essencial do “dilution relief”. Conquanto admitisse que, recorrendo ao critério do “everyday spoken English” (à semelhança do que fizera o tribunal *a quo*), a conclusão pudesse ser a de que havia “*substantial similarity*” entre as duas marcas, o *Second Circuit* afirmou que esse era um critério errado. A generalidade das empresas de maior dimensão (e quer a “Mead” quer a “Toyota” estavam nesse grupo), cuidando – como efectivamente cuida – de estabelecer, no espírito do público, uma conexão entre as suas marcas e os respectivos produtos ou serviços, serve-se primacialmente da publicidade, sendo a televisão e a rádio os dois meios mais privilegiados. Daqui decorrem duas conclusões. Em primeiro lugar, os anúncios assim feitos, centrando-se na marca, contêm, em regra, uma referência expressa aos produtos ou serviços que ela assinala (no caso dos anúncios televisivos, é mesmo possível visualizar esses produtos e perceber a verda-

92 Cfr. T. MARTINO, *Dilution*, 49.

93 Sobre estes dois tipos de diluição, vide o nosso *A “vulgarização” da marca*, 183 s., em nota, com várias referências.

deira natureza desses serviços). Em segundo lugar, para se concluir pela existência ou inexistência de “substantial similarity” entre duas marcas, dever-se-á atender ao modo como estas são pronunciadas pelos “television and radio announcers”, cuja dicção é incomparavelmente mais apurada que a do comum dos cidadãos. Foi, pois, à luz deste critério – que Kenneth L. Port<sup>94</sup>, apelida, não sem alguma ironia, de “Dan Rather test” – que o *Second Circuit* concluiu pela falta de “substantial similarity” entre a marca “Lexis” e a marca “Lexus”<sup>95</sup>.

Essa não foi, todavia, a única razão pela qual a “injunction”, que o tribunal *a quo* tinha decretado, foi anulada. Houve outra, digamos, mais funda, decorrente do modo como o *Second Circuit* entendeu a categoria das *marcas diluíveis*. Uma marca como a “Lexis”, considerada “forte” ou, até, “muito forte” no mercado dos produtos ou serviço que assinalava (no caso da referida marca, no mercado dos “computer assisted legal research services”, junto, pois, de “attorneys and accountants”), mas que não possuía um significativo *selling power* junto público em geral (e, por conseguinte, também no mercado dos produtos ou serviços para os quais o terceiro use uma marca com “substantial similarity”), não podia ser erigida a essa categoria. A “diluição”, em qualquer das suas duas modalidades – “dilution by tarnishment” e “dilution by blurring”<sup>96</sup> – pressupunha que o público fizesse (mesmo subtil ou subliminarmente) uma associação entre as duas marcas, sendo que esta associação só seria possível “*where the plaintiff’s mark is very famous and therefore has a distinctive quality for a significant percentage of the defendant’s market*”<sup>97</sup>. Exactamente porque a marca “Lexis” não tinha esse estatuto de marca “muito famosa” (e só as marcas com tal estatuto acediam à categoria de *marcas diluíveis*), o uso da marca “Lexus” não a podia “diluir”. Quanto à possibilidade de existir “diluição por desdouro”, a sua inexistência decorria da própria natureza das *coisas* (entenda-se, dos *produtos*) que a marca “Lexus” se

94 (85) *TMR* 1995, 540.

95 O rigor assim posto no critério da “substantial similarity” transparece igualmente num caso posterior, julgado pelo *Ninth Circuit* em 1993 – *Fruit of the Loom, Inc., v. Girouard*, 994 F.2d 1359, 26 USPQ2d 1782 –, no qual se concluiu pela inexistência de “substantial similitude” entre a marca “Fruit Flops” e a marca “Fruit of the Loom”.

96 Cfr. *supra*, número III., alínea d), e nota....

97 Trecho da decisão do *Second Circuit*; transcrevemos de J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, §24.15[3], 24-127, mas sublinhámos.

destinava a assinalar (automóveis de “top-of-the-line” ou, se preferirmos, automóveis de luxo). A probabilidade de “diluição por obscurecimento” da marca “Lexis” estava igualmente excluída, já em relação ao público em geral, já em relação ao público, incomparavelmente mais restrito, que compunha o mercado dos serviços que essa marca assinalava (os “attorneys and accountants”), e por razões diferentes: no primeiro caso, porque marca “Lexis” era aí praticamente desconhecida, não havendo, conseqüentemente, a tal possibilidade de “associação mental”, ainda que sutil ou subliminar, à marca “Lexus”; no segundo, porque o mercado dos serviços que a marca “Lexis” assinalava era composto por pessoas cuja “reconhecida sofisticação” obstaría à “diluição” em termos relevantes dessa marca nesse mercado. [Um dos juízes, não obstante a sua concordância com a anulação da “injunction” decretada pelo *District Court*, dissentiu sobre os fundamentos para o efeito invocados pelos seus pares. Em primeiro lugar, repudiava a “elitização” da categoria das *marcas diluíveis*, fazendo suas as preocupações reveladas pelo tribunal de primeira instância: restringir essa categoria às marcas “famosas” “would allow big businesses to submerge smaller entities”<sup>98</sup>. Considerava, por conseguinte, que a marca “Lexis”, que se apresentava como uma marca “forte” no mercado dos serviços que assinalava, era “*capable of being diluted*”. Em segundo lugar, *revisitando* a anterior jurisprudência sobre o “dilution statute” do estado de New York, discriminava os *factores* habitualmente considerados quando se cuidava de averiguar da existência ou inexistência de “risco de diluição”, e apresentava a seguinte *lista*: (i) similitude das marcas; (ii) similitude dos produtos; (iii) sofisticação dos consumidores; (iv) intenção predatória; (v) reputação da marca anterior; (vi) reputação da marca posterior. No caso *sub-judice*, as marcas eram semelhantes em termos fonéticos, mas dissemelhantes em termos gráficos. Os *bens* (serviços, no caso da marca “Lexis”, e produtos, no caso da marca “Lexus”, recorde-se) eram, porém, merceologicamente tão distantes e os consumidores da “Mead” (a titular daquela primeira marca) tão sofisticados que o “risco de diluição” seria substancialmente reduzido. E também parecia inquestionável que a “Toyota” não agira com “intenção predatória”. A afirmação de uma tal intenção não se poderia bastar com a prova do conhecimento da marca anterior; seria preciso, além disso, que o terceiro, fazendo uso de uma marca “substancialmente semelhante” a uma *marca*

98 Cfr. *supra*, número IV., alínea d).

*diluível*, tivesse em vista aproveitar comercialmente da “associação” que o público viria a fazer entre as duas marcas (no caso, a “Toyota” não era passível desta censura). Finalmente, apesar de ser apresentar como uma marca “forte”, “Lexis” não era uma marca “famosa” a nível nacional – e isto, conquanto não obstasse a que ela fosse considerada uma *marca diluível* (referimo-nos à opinião da minoria, lembre-se), significava que a probabilidade de ocorrer uma “ofuscação da sua identidade” era substancialmente reduzida.]

#### IV.

Falámos desenvolvidamente do *Mead case*, que é do ano de 1989 (*Mead Data Central Inc. v. Toyota Motor Sales, USA, Inc.*, 875 F.2d 1026, 10 USPQ2d 1961, 2d. Cir.)<sup>99</sup>. Nessa altura, existiam já cerca de vinte e cinco estados com “dilution statutes” (em 1977, pelas contas de Beverly W. Pattishall, seriam dezasseis<sup>100</sup>; e, apesar de haver a “suspeita”, que era de J. Gilson<sup>101</sup>, de que “the most of them simply adopted the Model Bill [ou, como atrás o designámos, o “Model State Trademark Act”] wholesale, without independently considering the dilution implications”, não podemos deixar de interpretar esse incremento legislativo como um sinal do advento de uma nova *ambiance* político-económica, mais favorável à “dilution theory”. É, de resto, dessa mesma *ambiance* – poderemos descrevê-la em poucas palavras: influência da “*Chicago school’ economics*”, sobremaneira reforçada durante a Administração de Ronald Reagan – que releva a posição da *Supreme Court* (da “*Rehnquist era*”) sobre a competência do Congresso para *fazer da referida teoria lei*, a nível federal; referimo-nos ao caso *San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee*, 483 U.S. 522, 539 (1987), no qual o mais alto tribunal norte-americano, louvando-se nos ensinamento de Frank I. Schechter<sup>102</sup>, afirmava que o Congresso “could

99 Ocupando-se do mesmo caso, *vide*, entre muitíssimos outros, LISA M. BROWNLEE, (79) *TMR* 1989, 471 s., J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, § 24.15[2], 24-126, JONATHAN E. MOSKIN, (83) *TMR* 1993, 139 s., T. MARTINO, *Dilution*, 46 s., e KENNETH L. PORT (85) *TMR* 1995, 540 s.

100 Cfr. *supra*, número IV., alínea d).

101 (83) *TMR* 1993, 110.

102 Cfr. *supra*, número I.

determine that unauthorized uses, even if not confusing, nevertheless may harm [o autor / titular da marca] by lessening the distinctiveness and thus the commercial value of the marks”<sup>103</sup>. Com essa sua posição, a *Supreme Court* – no dizer pitoresco de J. Gilson<sup>104</sup> – “added considerable fuel to the dilution fire”. Importa lembrar que, ao tempo, decorriam os trabalhos de uma Comissão – constituída, diga-se, sob os auspícios da USTA (actual INTA, o tal “group of trademark attorneys and trademark owners that lobby for changes in trademark legislation and common law both in the United States and abroad”<sup>105</sup> – encarregada da revisão do *Lanham Act*, e em cujo seio tinha prevalecido o entendimento sobre a necessidade de um “federal dilution statute”<sup>106</sup>. A generalidade das propostas dessa Comissão, incluindo, pois, a respeitante à “dilution theory”, constava do projecto do “Trademark Law Revision Act” (TLRA), apresentado no Congresso em finais de 1987.

a) No decurso do correspondente processo legislativo, e como escreve J. Gilson<sup>107</sup>, “serious questions were raised about the dilution provisions by persons concerned with the dissemination of First Amendment protected communications, and with advertising their goods and services to the public”. Mais do que a existência de uma forte oposição à consagração de uma “federal dilution statute” – que, de resto, bebia nas palavras de um dos “giants of trademark law”<sup>108</sup> que era Milton W. Handler: “There appears to be an effort to get Congress to amend the Lanham Act to embrace antidilution as a basis for federal trademark relief. *I hope that many of you* [Handler dirigia-se aos membros da USTA reunidos na sua assembleia anual (1985)], *realizing the disastrous effect such legislation may have on your clients and on the further developpement of the law in our chosen specialty, will join me in registering our opposition to any such change in the federal law*”<sup>109</sup> –, importa salientar o principal argumento em que essa oposição se estribava. Não era um argumento novo, é verdade. Mas, na iminência

103 Transcrevemos de KENNETH L. PORT, (85) *TMR* 1995, 536.

104 (83) *TMR* 1993, 112.

105 Cfr. *supra*, número II., al’nea b).

106 Cfr. J. GILSON, (83) *TMR* 1993, 112 s.

107 (83) *TMR* 1993, 114, nota 15.

108 Cfr. *supra*, número III., alínea a).

109 Cfr. (75) *TMR* 1985, 287.



da consagração no *Lanham Act* da "dilution theory", ele foi brandido com mais veemência. Uma tutela das marcas, ainda que de um grupo relativamente restrito delas, que seria o das consideradas "famosas", à margem da "probabilidade de confusão" de qualquer tipo, não contenderia apenas com a *liberdade de concorrência*, sacrificando-a de modo inusitado, dado o *tamanho* do monopólio que assim se lhes conferiria; teria igualmente implicações artístico-culturais e, mais em geral, político-sociais, por isso que se tratava de uma tutela merceologicamente incondicionada e, por conseguinte, susceptível de ser invocada contra usos variegados das marcas que delas beneficiassem, mesmo contra aqueles que relevavam da *liberdade de expressão*, que goza, como todos sabemos, de tutela constitucional, dimanante da *First Amendment*<sup>110</sup>. Fosse ou não por causa do receio da sua eventual inconstitucionalidade, a verdade é que a "dilution theory" foi deixada cair pelo legislador do "Trademark Law Revision Act" (TLRA), promulgado nos finais de 1988. Como seria de esperar, a porfia dos defensores de tal teoria não esmoreceu. E até conseguiram um novo argumento, que diziam decorrer da necessidade de reforçar a posição do Governo, no quadro das negociações do Acordo GATT/TRIPs: a consagração de um "federal dilution statute" mostraria aos restantes países, mormente aos menos desenvolvidos, que os EUA, reclamando uma elevação dos *standards* de protecção das marcas (e da propriedade industrial e intelectual, no seu conjunto), não lhes estavam, afinal, a pedir nada que eles próprios (os EUA, entenda-se), já não tivessem feito ou, quando menos, não estivessem dispostos a fazer<sup>111</sup>.

---

110 "Congress shall make no law (...) abridging the freedom of speech, or of the press (...)" ; no dizer de ROBERT C. DENICOLA, *Wisconsin L. Rev.* 1982, 195 s., "famous trademarks offer a particularly powerful means of conjuring up the image of their owners, and thus become an important, perhaps at times indispensable, part of the public vocabulary: *rules restricting the use of well-known trademarks may therefore restrict the communication of ideas*" – sublinhámos –; convergentemente, *vide*, por exemplo, WENDY J. GORDON, (102) *Yale L. Journal* 1993, 1537, e MARK A. LEMLEY, (108) *Yale L. Journal* 1999, 1710 s., que cita o caso *New Kids on the Bloc v. News Am. Publ'g*, 971 F. 2d 302, 307 9th Cir. 1992, no qual se concluiu que "much useful social and commercial discourse would be all but impossible if speakers were under threat of an infringement lawsuit every time they made reference to a person, company or product by using its trademark").

111 Sobre a origem do GATT e, mais tarde, da OMC, com uma desenvolvida análise sobre aspectos essenciais do Acordo TRIPs, *vide*, entre nós, A. F. RIBEIRO DE ALMEIDA, *BCE*, vol. XLVII, 2004, 1 s.; ocupando-se da *fase*, que o próprio Autor designa de "mundialização da propriedade intelectual", *cfr.* J. A. GÓMEZSEGADE, *ADI XVI* (1994-95), 1996, 33 s., e in: *Studia Iuridica*, 48, 2000, 7 s., com várias referências.

É difícil asseverar se foi ou não este o argumento decisivo. Certo é, porém, que em 1995, de forma, íamos a dizer, um pouco sorrateira (“with minimal hearings in the House and none in the Senate”...), o Congresso (que não se dispensou de invocar as exigências decorrentes do Acordo TRIPs) aprovou o “Federal Trademark Dilution Act” (FTDA), que passou a constituir a *section* 43(c) do *Lanham Act* (=15 U.S.C. § 1125(c)).

b) Não cabe aqui uma análise pormenorizada desse preceito do *Lanham Act* (que o Congresso, dizendo-o reclamado pelas disposições do Acordo TRIPs, considerava ser também necessário porque “famous marks ordinarily are used on a nationwide basis and dilution protection is currently only available on a patch-quilt system of protection, in that only approximately 25 states have laws that prohibit trademark dilution”). Mas importa que dele fiquemos a conhecer o essencial. No projecto de “federal dilution statute”, repellido pelo Congresso em 1988<sup>112</sup>, só poderiam aspirar ao “estatuto de *marcas diluíveis*” as marcas que tivessem sido objecto de registo segundo os *Acts* de 1881 ou de 1905 ou, na vigência do *Lanham Act*, no “principal register”<sup>113</sup>. A *section* 43(c)(1) (=15 U.S.C. § 1125(c)(1)) não faz distinção entre marcas registadas e não registadas – umas e outras podem, pois, aspirar ao referido “estatuto”<sup>114</sup>. Continuando a co-tejar o texto desta nova *section* do *Lanham Act* com o referido projecto, deparamos com uma outra diferença muito significativa, que revela que o legislador foi sensível às críticas de que aquele fora alvo, centradas na sua contrariedade à *First Amendment* e, por conseguinte, na sua inconstitucionalidade<sup>115</sup>. Com efeito, o titular de uma marca (considerada) susceptível de “diluição” (dentro em pouco diremos qual a *característica* que a marca terá de apresentar para poder ser assim considerada), à margem de quaisquer outras considerações, não poderá invocar a tutela plasmada na *section* 43(c) (=15 U.S.C. § 1125(c)) contra o “fair use” da marca em publicidade comercial comparativa ou promoção para identificar os produtos ou serviços concorrentes dos do “proprietário” (*owner*) da marca (*section*

112 Cfr. *supra*, número IV., alínea a).

113 Cfr. o texto do referido projecto, transcrito por LAURA M. SLENZAK, (83) *TMR* 1993, 220; por essa forma, estimulando-se o registo, controlava-se o universo das *marcas diluíveis*.

114 Desenvolvidamente, *vide*, por exemplo, SANDRA EDELMAN / BRUCE R. EWING, (86) *TMR* 1996, 487 s., que dão conta das razões que levaram o legislador a adoptar essa solução.

115 Cfr. *supra*, nota....

43(c)(4)(A)=15 U.S.C. § 1125(c)(4)(A)), contra o uso não-comercial da marca (*section* 43(c)(4)(B)=15 U.S.C. § 1125(c)(4)(B)) e contra quaisquer formas de "notícias de reportagem" e de "notícias de comentário" (*section* 43(c)(4)(C)=15 U.S.C. § 1125(c)(4)(C)). Com estas *excepções*, o legislador procurou salvaguardar a "non-commercial speech" (*section* 43(c)(4)(B) e *section* 43(c)(4)(C)) e, até, deixar algum *respiradouro* à própria "commercial speech" (licitude de *certas formas* de publicidade comparativa: *section* 43(c)(4)(A)), prevenindo, por essa forma, as objecções à constitucionalidade da *codificação*, a nível federal, da "dilution theory"<sup>116</sup>.

116 Uma preocupação louvável, sem dúvida, sendo certo que não encontrávamos rasto dela nos "dilutions statutes" estaduais. Tempos houve em que, escasseando a aplicação desses mesmos "statutes", o problema foi completamente ignorado. Deixou de ser assim, como antes já dissemos, depois do *Allied case* (1977): a partir de então aumentou significativamente o número dos "dilutions cases", sendo assim inevitável que a questão da (in)constitucionalidade das respectivas leis estaduais se viesse a suscitar. Não podemos asseverar que tenha sido no caso *L. L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d, 26, 33, 1 USPQ2d 1753 (1st Cir. 1987), que a questão foi suscitada pela primeira vez; mas podemos afirmar que nele o *First Circuit*, depois de dizer que as "trademarks offer a particularly powerful means of conjuring up the image of their owners, and thus become an important, perhaps at times indispensable, part of the public vocabulary" (o tribunal usava as palavras de ROBERT C. DENICOLA, *Wisconsin L. Rev* 1982, 195.; cfr. *supra*, nota.... ), concluiu no sentido da inconstitucionalidade do "dilution statute" do estado do Maine quando aplicado ao uso de uma marca "in a noncommercial setting such as an editorial or artistic context" (desenvolvidamente, com a descrição da respectiva *fattispecie*, cfr. MICHAEL K. CANTWELL, (87) *TMR* 1997, 67 s.). Abriu-se assim uma "brecha" na "dilution theory", em nome, repete-se, da defesa da *liberdade de expressão*. A verdadeira dimensão dessa "brecha" dependeria, em primeiro lugar, do que viesse a entender-se constituir "uso não-comercial" de uma marca (considerada *diluível*, sendo que um uso desse tipo *parodiando* ou *satirizando* a marca em causa, estaria sob a protecção da *First Amendment*; dependeria disso, em primeiro lugar, e dependeria, em segundo lugar, do *valor* que fosse dado à liberdade de expressão artística e/ou cultural nos casos do uso de uma marca (considerada *diluível* num contexto total ou parcialmente comercial, ou seja, dependeria da questão de saber se também nestes casos a *paródia* e a *sátira* da marca em causa estavam constitucionalmente protegidas. A definição da "commercial speech", por banda da *Supreme Court* (cfr. a seguir, nesta nota), contribuiu, em larga medida, para a diluição do primeiro dos pontos referidos. Em relação ao segundo desses mesmos pontos, as coisas assumiram outra feição: os tribunais de recurso dividiram-se, mas, ao que pudemos apurar, a maioria deles sempre considerou "that the First Amendment does not protect all forms of trademark parody" (cfr. SANDRA EDELMAN / BRUCE R. EWING, (86) *TMR* 1996, 509, e nota 114; com mais referências, vide MICHAEL K. CANTWELL, (87) *TMR* 1997, 72 s., e MARK A. LEMLEY, (108) *Yale L. Journal* 1999, 1711 s.); citaremos um caso, deveras curioso, que ilustra esta orientação (mais restritiva): um concorrente do titular da marca "John Deere", a qual compreende um "cervídeo saltitante", habitualmente apresentado de forma estática e bi-dimensional, *transformou* essa marca num pequeno animal (de desenho) animado, que corria amedrontado à frente de

c) Há ainda outros pontos que importa destacar nesta nossa sucinta análise da nova *section* 43(c) do *Lanham Act* (= 15 U.S.C. § 1125(c)). O primeiro respeita ao modo como o legislador *recortou* a categoria das *marcas diluíveis*: apenas e só as marcas “famosas”, exigindo-se que o “*uso comercial*” que o terceiro faça “*no comércio de uma marca*” – que não se diz se terá de ser *idêntica* ou *quase-idêntica* à marca “famosa” ou tão-só *semelhante* a esta... – “*causes dilution of the distinctive quality*” da marca com o referido “estatuto”; falando de “diluição”, o legislador cuidou de a definir, e fê-lo nos seguintes termos: “O termo ‘diluição’ significa a diminuição da capacidade

um tractor por ele fabricado (pelo concorrente do titular da marca “John Deere”, entenda-se) e de um cão a ladrar (o *spot* publicitário assim idealizado passava na televisão) – o *Second Circuit* considerou que esse uso da marca “John Deere” não beneficiava da protecção da *First Amendment*, constituindo “actionable dilution under the New York State statute” (cfr. SANDRA EDELMAN / BRUCE R. EWING, (86) *TMR* 1996, 494). Conhecida a *origem* da preocupação do Congresso em cercear o âmbito da “dilution theory”, importa salientar a diferença que é operada, também para esse efeito, entre a “non-commercial speech” (“*expressive speech*”, também se diz) e a “commercial speech”. Esta última foi definida pela *Supreme Court* (caso *Board of Trustees of the State of University of New York v. Fox*, 492 U.S., 482 (1989), como a que “*propõe uma transacção comercial*”, “not merely speech that is sold in commerce” (SANDRA EDELMAN / BRUCE R. EWING, (86) *TMR* 1996, 507, nota 104), defendendo-se, do mesmo passo, que a protecção que lhe é concedida, em aplicação da *First Amendment*, é menor (*mais enfezada*, parece-nos uma forma mais expressiva de dizer) que a concedida à “non-commercial speech”. Todavia, existem limites para a dimensão do *sacrifício* (e já estamos a ver em nome de que interesses...) que pode ser imposto à “commercial speech”; no contexto desta – são de novo palavras da *Supreme Court* (caso *44 Liquormart, Inc. v. Rhode Island*, 116 S.Ct. 1495, 1511 (1996)) –, o Governo “does not have the broad discretion to suppress truthful, nonmisleading information for paternalistic purposes (...)”. Em anterior decisão, o mais alto tribunal norte-americano – caso *Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission of New York*, 447 U.S. 557 (1980); cfr., por exemplo, MARLA J. KAPLAN, (25) *IPLRev.* 1993, 312 s. – já havia enunciado os critérios de cuja verificação depende a constitucionalidade da “regulação da *commercial speech*” por parte do Governo: em primeiro lugar, importa averiguar (i) se a “commercial speech” em questão é protegida pela *First Amendment* (isto é, se respeita a uma actividade legal e não susceptível de induzir em erro) e (ii) se o declarado interesse governamental na sua restrição é verdadeiramente relevante; na presença de ambos estes requisitos, a restrição, para ser havida como constitucional, terá ainda de (iii) explicitar o interesse governamental tido em vista e (iv) não ser mais excessiva que o necessário para a consecução desse interesse. Não obstante estes limites-aos-limites à “commercial speech”, a verdade é que esta continua a ser uma espécie de “enteada” da *liberdade de expressão* (é dizer, da *First Amendment*), o que, no caso particular das marcas, implica que estas, que são *coisas*, colham mais e melhor protecção que as próprias pessoas (na verdade, à luz da referida *section* 43(c) do *Lanham Act*, não obstante as louváveis excepções nela contempladas, continuará a ser mais fácil defender a “reputação” de uma marca que uma pessoa defender a sua própria *reputação*, no quadro, é claro, do direito civil e/ou do direito penal...).

de de uma marca famosa para identificar e distinguir produtos ou serviços, independentemente da existência ou inexistência de (1) concorrência entre o proprietário da marca famosa e os terceiros ou (2) probabilidade de confusão, erro ou decepção” (*section 45 do Lanham Act* = 15 U.S.C. § 1127). Na linha do que havia feito o juiz Sweet, no *Mead case*<sup>117</sup> a *section 43(c)* (1) (= 15 U.S.C. § 1125(c)(1)) oferece um elenco exemplificativo de *factors* que deverão ser tidos em conta para determinar se a marca, cuja tutela está em causa, é “distintiva e famosa”; são eles os seguintes: (A) o grau de distintividade adquirida ou originária da marca; (B) a duração e a extensão do uso da marca em conexão com os produtos ou serviços que ela assinala; (C) a duração e a extensão da publicidade (*lato sensu*) de que a marca é objecto; (D) a extensão geográfica da área de comércio na qual a marca é usada; (E) os circuitos de distribuição dos produtos ou serviços assinalados pela marca; (F) o grau de reconhecimento da marca nas áreas de comércio e nos circuitos de distribuição do proprietário da marca e do terceiro contra o qual a *injunction* é pedida; (G) a natureza e a extensão de marcas iguais ou similares por terceiros; e (H) a existência de um registo feito na vigência do *Act of March 3, 1881*, ou do *Act of February 20, 1905*, ou no “principal register” (depois da entrada em vigor do *Lanham Act*).

À luz da definição de “diluição”, constante da *section 45 do Lanham Act* (=15 U.S.C. § 1127), há pouco transcrita, é hoje inquestionável que a tutela excepcional dirigida às marcas “famosas” é *accionável*, não apenas nos casos em que a tutela (digamos, *comum*) contra riscos de confusão de qualquer tipo não poderia alcançar (*inexistência de afinidade* dos produtos ou serviços), mas também nos casos em que essa mesma tutela é ou poderia ser afirmada (*existência de afinidade* e, até, *igualdade* entre os produtos ou serviços) – o legislador quis assim impedir que a anterior divergência sobre esse ponto, afirmada no seio da jurisprudência em aplicação dos “dilution statutes” estaduais, subsistisse, agora à luz do “federal dilution statute” (a posição consagrada foi, é claro, a mais favorável aos interesses dos titulares das marcas “famosas”, que já antes merecia o aplauso do *Restatement (Third) of Unfair Competition*<sup>118</sup>). Mais pro-

117 Cfr. *supra*, número III., alínea d).

118 Cfr. *supra*, número III., alínea c); como então também vimos, a interpretação que o TJ fez dos arts. 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva, com o apoio, recorde-se, do Governo português, conduz a uma solução idêntica.

blemática, à luz dessa mesma definição, já se afigurava a determinação das *formas de “diluição”* por ela abrangidas. É verdade que o *Relatório* da Câmara dos Representantes dizia expressamente que “the definition is designed to encompass all forms of dilution recognized by the courts, including dilution by blurring, by tarnishment (...)”<sup>119</sup>. Mas tal não impediu um importante sector da doutrina de excluir do âmbito do “federal dilution statute” a “dilution by tarnishment” (*diluição por desdouro* é uma tradução possível, que já atrás usámos), antes admitida pelos tribunais (em aplicação, recorde-se, dos “dilution statutes” dos diferentes estados), e que se dizia existir quando a marca do autor era apresentada (ou representada) num contexto “nocivo” (*unwholesome*) ou “repugnante” (*unsavory*) susceptível de conjurar ideias desagradáveis com os produtos ou serviços do respectivo titular; os críticos da “dilution theory” (“*a remedy without a wrong*” – assim dizia Kenneth L. Port<sup>120</sup> –; uma *reconfiguração* da *trade mark law* com base no modelo de um “property right in gross”, similar aos que são objecto de protecção no quadro do direito de autor e do direito das patentes, mas com a vantagem acrescida de ser tendencialmente perpétuo – são palavras agora de Robert N. Klieger<sup>121</sup>), os críticos da “dilution theory”, dizíamos, cuidando de restringir o mais possível o seu âmbito de aplicação, *consideravam* (adiante perceberemos o porquê do uso deste tempo verbal) que essa noção de “diluição por desdouro” a excluía do âmbito da definição apresentada pelo próprio legislador<sup>122</sup>.

d) Vimos antes, falando das divergências jurisprudenciais pós-*Allied case*, ter havido quem defendesse a aplicação da “pre-emption doc-

119 Cfr. SANDRA EDELMAN / BRUCE R. EWING, (86) *TMR* 1996, 493.

120 (85) *TMR* 1995, 538.

121 (58) *U. Pitt. L. Rev.* 1997, 793 s.

122 Neste sentido, cfr., por exemplo, ROBERT N. KLIEGER, (58) *U. Pitt. L. Rev.* 1997, 812-813, e nota 132; essa parecia ser também a posição da *Supreme Court*, como decorre do seguinte trecho, respeitante ao caso *Moseley et al., DBA Victor’s Little Secret v. V Secret Catalogue, Inc., et al.*, julgado em 2003: “Petitioners have not disputed the relevance of tarnishment (...) presumably because that concept was prominent in litigation brought under state anti-dilution statutes and because it was mentioned in the legislative history: whether it is actually embraced by the statutory text, however, is another matter; indeed, the contrast between the state statutes, which expressly refer to both ‘injury to business reputation’ and ‘to dilution of the distinctive quality of a trade name or trademark’, and the federal statute which refers only to the latter, arguably supports a narrower reading of the FTDA” – adiante voltaremos a este importante caso).

trine” aos “dilutions statutes”. E isto para evitar, como dizia Milton W. Handler<sup>123</sup>, uma situação de “lack of uniformity, producing a checkerboard jurisprudence, thus frustrating a major goal of the federal law”<sup>124</sup>. Esse não era, todavia, e como tivemos também oportunidade de dizer, o entendimento maioritário, pelo menos no seio da jurisprudência. Poder-se-ia pensar que, ocorrendo a aprovação de um “federal dilution statute”, a questão morresse, visto que, por um lado, o *Lanham Act* deixava de apresentar a “lacuna” que antes se lhe apontava e, por outro lado, afirmando-se a *preferência de aplicação* dessa nova lei, atalhar-se-ia à tal “falta de uniformidade” de que falava Handler. O Congresso rejeitou essa solução<sup>125</sup>. Ou seja, optou pela regra do *não-apresamento* dos diversos “dilution statutes” estaduais<sup>126</sup> pela lei federal correspondente, que integra, como já sabemos, a *section 43(c)* do *Lanham Act*. Essa regra conhece, porém, uma exceção, plasmada na *section 43(c)(3)* (=15 U.S.C. § 1125(c)(3)): os proprietários de marcas que tenham sido objecto de registo no “principal register” e, antes da entrada em vigor do *Lanham Act*, ao abrigo do *Act of March 3, 1881*, ou do *Act of February 20, 1905*, estão a coberto de acções intentadas com base na *common law* ou em um “dilution statute” de um qualquer estado<sup>127</sup>.

e) Agora, que já conhecemos o FTDA “*in book*”, importa que o consideremos “*in action*”. Seleccionámos três aspectos, que são, de resto, aqueles sobre os quais a jurisprudência mais se dividiu: 1) conceito de

---

123 (75) *TMR* 1985, 286.

124 Cfr. *supra*, número III., alínea c).

125 “It is to be expected – assim se lê no *House Report*, transcrito na “Brief of *Amici Curiae*”, no caso *Victoria’s Secret*, de que falaremos adiante; cfr. ainda SANDRA EDELMAN / BRUCE R. EWING, (86) *TMR* 1996, 510 s. – that a federal dilution statute should (...) coexist with state dilution law”; prevaleceu, também neste ponto, a posição da INTA, recentemente reafirmada, pela voz do seu Presidente, em depoimento feito perante o Congresso: “INTA believes that a federal dilution statute should not preempt state dilution laws because preemption would adversely affect the ability of relief for intrastate and regional conduct to the extent permitted under state dilution laws” – transcrevemos de J. THOMAS MCCARTHY, (94) *TMR* 2004, 1164, nota 3.

126 Nas contas de J. THOMAS MCCARTHY, (94) *TMR* 2004, 1164, serão hoje trinta e cinco.

127 Para mais desenvolvimentos, *vide*, por exemplo, SANDRA EDELMAN / BRUCE R. EWING, (86) *TMR* 1996, 510 s. e PETER S. MENELL, *University of California (Berkeley)* 2000, 14, e nota 104.

marca “famosa”; 2) grau de similitude entre o sinal usado pelo terceiro e a marca “famosa” tido por indispensável para fundamentar a tutela *excepcional* desta última; 3) suficiência da prova de “probabilidade de diluição” ou, antes, necessidade da prova da causação de um efectivo prejuízo ao “selling power” da marca “famosa”. Vejamos.

aa) Ciente de que a consagração da “dilution theory”, a nível federal, não era pacificamente aceite, já por causa do *tamanho* do monopólio que assim se instituía a favor das marcas que beneficiassem dessa tutela *excepcional*, impondo-se, por conseguinte, um *inusitado* sacrifício à liberdade de concorrência – note-se que se trata de uma trutela da marca em relação à qual falece o “*alibi*” da (necessidade de) protecção dos consumidores, ou seja, e como diziam os críticos da “dilution theory”, uma tutela assente na concepção do direito à marca como “*property right in gross*”, sem limitação temporal (em consequência, é claro, das *injunctiuons* dos tribunais) –, já por causa das suas implicações ao nível da própria liberdade de expressão, constitucionalmente garantida, o Congresso procurou restringir o âmbito de aplicação dessa teoria, fazendo da “fama” da marca a “chave” que lhe permitia aceder a esse “castelo” – uma “chave” cujo *molde* teria de ser *construído* pelos juízes, com base num conjunto de *factors* apontados pelo próprio legislador, ainda que de forma não exclusiva (cfr. as diversas alíneas da *section 43(c)(1)* do *Lanham Act* = 15 U.S.C. § 1125(c)(1), já atrás transcritas). Porém, e como seria de esperar, essa *factorização* – que importaria considerar à luz dos exemplos de *marcas diluíveis* apontados pelo legislador (“Dupont”, “Buick” e “Kodak”, quando usadas por terceiros para assinalar sapatos, aspirina e pianos, respectivamente) – não obsteu a que a referida “chave” ou, deixando agora o modo de falar figurado, o conceito de marca “famosa”, exactamente porque, como disse Robert N. Klieger<sup>128</sup>, carecia de qualquer “technical meaning in United States trademark law”, fosse construído (e, escusado seria dizê-lo, aplicado) em termos muito dissemelhantes pelos diferentes tribunais (incluindo os de recurso: os vários “federal circuits” ou “courts of appeals” nacionais, treze no total). Em última instância esta divergência radica, é claro, no maior ou menor apreço dos juízes pela “dilution theory” e, consequentemente, pelo FTDA. Os que o encaram como um *alienígena*, pelo

128 (58) *U. Pitt. L. Rev.* 1997, 842.



menos à luz dos interesses dos consumidores, pois que não lhes traz qualquer benefício, sendo apenas altamente vantajoso para os vendedores (sejam eles industriais ou comerciantes) acabam, de um modo geral, por elevar o *standard* da “fama” e, por essa forma, restringem a tutela excepcional (contra a “diluição”) a uma relativamente pequena *elite* de marcas. E elevam esse *standard* por diferentes meios. Em primeiro lugar, exigindo que a marca atinja um elevado grau de imposição (ou, o que vale aqui o mesmo, seja conhecida) junto do público em geral, e não apenas junto do público que compõe o mercado dos produtos ou serviços que a marca assinala e/ou do público que compõe o mercado dos produtos ou serviços para os quais o terceiro tenciona usar a marca posterior. Em segundo lugar, aferindo esse grau de conhecimento da marca, assente no seu uso, em relação a uma “parte substancial” do território do país, arredando-se, por conseguinte, a teoria dita do “big fish in small pond” (atribuição do estatuto de marca “famosa”, à luz do FTDA, a uma marca usada apenas num estado ou numa pequena região do país). Finalmente, contrapondo a “fama” das marcas à sua *distintividade*, arredam da categoria das *marcas diluíveis*, no quadro do FTDA, as marcas não-inerentemente distintas (marcas sem capacidade distintiva originária será outra maneira de dizer) – a marca “McDonalds” pode servir-nos aqui de exemplo... –, independentemente de quão “famosas” elas se possam ter tornado<sup>129</sup>.

Muitos outros juízes, olhando para a “dilution theory”, plasmada no FTDA, com maior apreço e deixando, até, transparecer algum inebria-

---

129 O caso *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88, 57 USPQ2d 1969 (2d Cir. 2001) – com mais indicações *vide* CHRISTOPHER T. MICHELETTI / DAN ZOLOTH DORFMAN, (92) *TMR* 2002, 1347 s., e DAVID J. KERA / THEODORE H. DAVIS, JR., (92) *TMR* 2002, 109 s. – costuma ser apresentado como o expoente máximo dessa orientação jurisprudencial que, elevando o *standard* da “fama”, tende a restringir, como diz J. THOMAS MCCARTHY, (94) *TMR* 2004, 1180, a categoria das *marcas diluíveis* a um “small, elite group of truly renowned marks”; o próprio TTAB, na sua primeira interpretação do FTDA, afinava claramente por esse diapasão, dizendo: “An owner of a famous mark is attempting to demonstrate that the English language has changed (...). The mark’s owner must demonstrate that the common or proper noun uses of the term and third-party uses of the mark are now eclipsed by the owner’s use of the mark. What was once a common noun, a surname, a simple trademark, etc., is now a term that the public primarily associates with the famous mark. To achieve this level of fame and distinctiveness, the party must demonstrate that the mark has become the principal meaning of the word” – *Toro Co. v. ToroHead, Inc.*, 61 USPQ2d 1164 (TTAB 2001), citado por J. GILSON / A. GILSON LALONDE, (92) *TMR* 2002, 1034.

mento, “escancararam as portam” desse “castelo”, fazendo do requisito da “fama” da marca coisa pouca. Alguns deles, enfeitando a necessidade de uma análise mais ou menos pormenorizada das “virtudes” da marca cuja tutela estava em causa, à luz dos diversos *factores* enumerados nas alíneas da *section* 43(c)(1) do *Lanham Act* (=15 U.S.C. § 1125(c)(1)), tomavam a “fama” dessa marca como um *facto notório*, dir-se-ia, de conhecimento oficioso<sup>130</sup>; outros, conquanto se não dispensassem de analisar as “virtudes” da marca cuja tutela estava em causa, à luz de todos ou de alguns dos referidos *factores*, e mesmo de outros que não são expressamente enumerados, fizeram deles uma aplicação demasiada *souple*, considerando, por conseguinte, “that even run-of-the-mill marks were sufficiently famous to qualify for trademark protection”<sup>131</sup>.

Do lado dos juízes que nutrem maior afeição pela “dilution theory”, plasmada no FTDA, veio ainda a chamada “theory of niche market

130 *Vide*, por exemplo, *Sara Lee Corp v. American Leather Prod., Inc.*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 1194, 32-33 (N.D. Ill. 1998): “with [the statutory] factors in mind, this court concludes that Sara Lee’s registered trademark ‘Coach’ leather hang tag (...) is a famous mark”; *Mattel, Inc. v. JCOM, Inc.*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 16195, 9 (S.D.N.Y. 1998): The doll ‘Barbie’ is famous by any measure”; *Playboy Enter. v Asiafocus Int’l, Inc.*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 10359, 20 (E. D. Va. 1998): “the fame of [the] ‘Playmate’ and ‘Playboy’ marks cannot reasonably be disputed”.

131 Assim o disse o Professor de Stanford, MARK A. LEMLEY, no seu “Written Testimony Before the House Judiciary Subcommittee on Courts, the Internet and Intellectual Property”, sobre o “Trademark Dilution Revision Act of 2005” (cfr. *infra*, nesta nota), referindo os exemplos das marcas “Intermatic”, “TeleTech”, “Nailtiques” e “WaWa”; no número das marcas “famosas”, considerando apenas os três primeiros anos de vigência do FTDA, incluem-se, por exemplo: (i) “NBA”: *NBA*, 1999 U.S. Dist. LEXIS 7780, 20; (ii) “Federal Express”: *Fed. Express Corp. v. Federal Expresso, Inc.*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 15607, 57-58 (N.D.N.Y. 1998); (iii) “Toys’R’Us”: *Eli Abir*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 22431, 13; (iv) “The Sporting News”: *Times Mirror*, 1999 U.S. Dist. LEXIS 2832, 13-14; (v) “Jews for Jesus”: *Jews for Jesus*, 993 F. Supp. 306; (vi) “Ebony”: *Johnson Publ’g Co., Inc. v. Willitts Designs Int’l, Inc.*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 9264, 22 (N.D.Ill. 1998); (vii) “Hotmail”: *Hotmail Corp. v. Van Money Pie Inc.*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 10729, 15 (N.D. Cal. 1998); (viii) “WaWa”: *WaWa Inc. v. Haaf*, 1996 U.S. Dist. LEXIS 11494, 5 (E.D. Pa. 1996); (ix) “Panavision”: *Panavision Int’l, L. P. v. Toepfen*, 945 F. Supp. 1296, 1302-03 (C.D. Cal. 1996); (x) “Arthur”: *Brown v. It’s Entm’t, Inc.*, 34 F. Supp. 2d 854, 859 (E.D.N.Y. 1999); (xi) “Barbie”: *Mattel*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 16195, 9; (xii) “Playboy”: *Playboy* 1998 U.S. Dist. LEXIS 10359, 20; (xiii) “Era”: *Era* 1998 U.S. Dist. LEXIS 15916, 11; (xiv) “Coach”: *Sara Lee*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 11914, 32-33; (xv) “Porsche”: *Porsche*, 4 F. Supp. 2d, 802; (xvi) “Post-It”: *Minn. Mining and Mfg. v. Taylor*, 21 F. Supp. 2d 1003, 1005 (D. Minn. 1998).

fame"<sup>132</sup>. Uma marca que logre um elevado grau de imposição (ou, o que vale aqui o mesmo, seja muito conhecida) junto público que compõe o mercado dos respectivos produtos ou serviços (o tal "nicho de mercado" que dá nome à teoria), sendo, porém, praticamente desconhecida do público em geral (e, nessa medida, desconhecida do público que compõe o mercado dos produtos ou serviços para o qual o terceiro tenciona usar a nova marca), pode, ainda assim, apresentar os estatuto de marca "famosa", alcandorando-se, por conseguinte, à categorias das "marcas diluíveis". O *Mead case*, antes referido (cfr. *supra*, nesta nota), permite-nos ilustrar as consequências de tal entendimento. Discutiu-se aí se o titular da marca "Lexis" (a "Mead"), destinada a assinalar "computer assisted legal research services", podia, com base no "dilution statute" do estado de New York, impedir o uso da marca "Lexus" (pela "Toyota"), para assinalar automóveis "top-of-the-line". Ficou provado que aquela primeira marca lograra um elevado grau de conhecimento junto do público que compunha o mercado dos respectivos serviços (como se lia na decisão, "76 per cent of lawyers and 26 per cent of accountants readily identified the word "Lexis" with attributes of Mead's service"); junto do público em geral, a situação era assaz diferente: o grau de imposição da marca "Lexis" não ultrapassava aí os 2% (e, ao que parece, só atingia esta percentagem porque fora levada em conta aquela fracção do público que compunha o mercado dos serviços que a marca assinalava). Na opinião (da maioria dos juízes) do *Second Circuit*, como então vimos, esta última circunstância obstava a que a marca "Lexis" pudesse ser considerada *diluível*: A "fama" de que ela gozava no mercado dos serviços que assinalava não fazia dela uma marca "famosa", no sentido em que esta o teria de ser para se alcandorar à categoria das *marcas diluíveis*, por isso que lhe faltava um significativo *selling power* junto da generalidade do público. O recurso à "theory of niche market fame" permitirá, é claro, que, em casos semelhantes a este, a conclusão seja diferente (criticamente sobre a referida teoria, que acaba, afinal, por *diluir* a própria "teoria da diluição"<sup>133</sup>.

132 Cfr., por todos, J. THOMAS MCCARTHY, (94) *TMR* 2004, 1175 s., que refere, a título de exemplo, o caso *Times Mirror Magazines, Inc., v. Las Vegas Sports News, L. L. C.*, 212 F.3d 157, 164 (3d Cir. 2000); *vide* tb. a seguir no texto.

133 *Vide* J. THOMAS MCCARTHY, (94) *TMR* 2004, 1175 s.

*Excurso 2.* A “theory of niche market fame” foi consagrada pelo TJ, no seu acórdão de 14 de Setembro de 1999, Proc. C-375/97, *General Motors Corporation ./. Yplon SA*,<sup>134</sup> (doravante, acórdão-“Chevy”). O litígio (no processo principal) respeitava ao uso pela “Yplon SA” (doravante, “Yplon”) da marca “Chevy” para assinalar detergentes e diversos produtos de limpeza, que tinha sido por ela registada (para esses e outros produtos das classes 1, 3 e 5), junto do Instituto de Marcas do Benelux, mas em data posterior ao registo de uma *marca homónima*, junto do mesmo Instituto, pela “General Motors Corporation” (doravante, “General Motors”), para assinalar, *inter alia*, veículos automóveis (classe 12), e usada, sobretudo na Bélgica, para *station wagons*. Na acção que intentou junto de um tribunal de comércio belga, a “General Motors” pedia a condenação da “Yplon” na proibição do uso da marca “Chevy”, para assinalar os referidos produtos, com fundamento em que esse uso “gerava a diluição da sua própria marca, afectando assim a respectiva função publicitária” (assim se lê no acórdão -“Chevy”, n.º 9); a acção baseava-se, pois, no preceito da lei uniforme do Benelux sobre a protecção das marcas de “prestígio” (art. 13.º, A, n.º 1, alínea c)), correspondente ao art. 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva, já nosso conhecido<sup>135</sup>, e foi contestada pela “Yplon” precisamente, e em primeira linha, com fundamento na falta de prova, por banda da autora, de que a sua marca “Chevy” era “prestigiada” no território do Benelux.

A questão (prejudicial) suscitada pelo tribunal de comércio belga, junto do qual a acção fora interposta, prendia-se, por conseguinte, com a interpretação do referido preceito da Primeira Directiva, e desdobrava-se nos dois seguintes aspectos: (i) qual o sentido que devia ser dado à expressão “[marca que] goze de prestígio” e (ii) qual a área geográfica que importava ter em vista para se poder concluir que uma marca “gozava de prestígio” (no caso, seria mister que a marca “gozasse de prestígio” em todo o território do Benelux ou bastaria que tal se verificasse numa parte deste?). Nas suas conclusões, o advogado-geral F. G. Jacobs chamava a atenção para as diferentes versões linguísticas da Primeira Directiva: no texto em português (que ele não refere...), encontramos a expressão “goze de prestígio”; nos textos em alemão, francês, italia-

134 Colectânea-I 1999, 5421 s.

135 Cfr. *supra*, número III., *excurso 1*.

no, castelhano e inglês, aparecem-nos, respectivamente, as seguintes expressões: "bekannt ist", "jouit d'une renommée", "gode di notorietà", "goce de renombre" e "has a reputation"<sup>136</sup>. Independentemente do sentido que deva ser dado a estas várias expressões, elas revelam que o legislador comunitário quis baixar o *standard* das marcas às quais os Estados-Membros podiam (lembre-se que falamos de um preceito da Primeira Directiva que não era de transposição obrigatória) conceder protecção *fora* do princípio da especialidade. Por outras palavras, quis que outras marcas que não apenas aquelas (poucas) que pudessem ser consideradas "célebres" – recorde-se aqui que, por exemplo, no quadro do direito alemão, anterior à Primeira Directiva, uma marca para lograr esse *estatuto* teria (i) de apresentar "uma proeminente notoriedade no tráfico", que postulava o seu conhecimento pela generalidade (chegando a fixar-se uma percentagem mínima de 80%) da população, (ii) ser "exclusiva" (*Alleinstellung*), (iii) ostentar "determinada peculiaridade" (*gewisse Eigenart*) e (iv) gozar de uma "particular estima" (*besondere Wertschätzung*) no mercado<sup>137</sup> – passassem a poder beneficiar dessa *protecção excepcional*<sup>138</sup>.

O abaixamento do *standard* das marcas elegíveis para essa protecção excepcional poderia, em todo o caso, não significar que o legislador comunitário tivesse querido fazer tábua rasa de todos os requisitos de que antes se fazia depender o estatuto de marca "célebre", na generalidade das ordens jurídicas nacionais. Com efeito, poder-se-ia ter querido baixar o grau de *imposição* da marca no tráfico (passando das anteriores percentagens, que apontavam para um grau de conhecimento da marca superior a 80%, com referência ao conjunto da população, para percentagens inferiores a 50%, com um limiar mínimo de, por exemplo, 30%), continuando, porém, a exigir-se-lhe que, conquanto não fosse "única" ou "exclusiva", tivesse alguma *raridade* (é dizer, não fosse uma marca *commumente* usada por terceiros em áreas merceologicamente diferentes), oferecesse alguma peculiaridade (é dizer agora, não fosse uma marca sem ou com

136 No acordo-"Chevy", n.º 20, são ainda referidos os textos em grego, dinamarquês, finlandês, neerlandês e sueco.

137 Mais desenvolvidamente, vide o nosso *A "vulgarização" da marca*, 133 s., em nota.

138 Uma protecção que não é, em bom rigor, reclamada pela marca *qua tale*, mas sim, e como diz F. HACKER, in: *Ströbele/Hacker-MarkenG*<sup>7</sup>, § 14, anot. 134: "*das als Marke geschützte Zeichen als solches*".

pouca capacidade distintiva originária) na sua composição e, contradistinguindo produtos ou serviços com uma certa *imagem de qualidade*, gozasse de “bom nome” ou “reputação”. Em suma, o legislador comunitário, exactamente porque quis alargar a categoria das *marcas diluíveis*, poderia ter atenuado sobremaneira o requisito do grau de imposição da marca no tráfico, sem, contudo, dele fazer uma condição necessária e suficiente de ingresso da marca nessa categoria. E, olhando de novo para as várias expressões do art. 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva, parece-nos inquestionável que foi isso que aconteceu: expressões como “goze de prestígio”, “goce de renombre”, “jouit d’une renommée”, “gode di notorietà” e “has reputation”, levam *implícita* a ideia da insuficiência de um critério quantitativo (neutro, *hoc sensu*); mesmo a expressão (alemã) “bekannt ist”, que pode ser traduzida por “é conhecida”, apresentando, por conseguinte, um *carácter neutro*, implica realmente um juízo de valor<sup>139</sup>.

Pressentindo a dificuldade do problema, que o tribunal de comércio belga lhe pusera, e que era, nem mais nem menos que a definição da categoria das *marcas diluíveis*, por via da interpretação do conceito de “prestígio”<sup>140</sup> (ou, nas outras versões atrás referidas, de “bekanntheit”, de “renommée”, de “notorietà”, de “renombre”, de “reputation”), o TJ

---

139 Muito antes da aprovação da Primeira Directiva, já a jurisprudência alemã tinha criado a categoria das *bekannte Marken* (o acórdão-“Dimple”, proferido pelo BGH em 29 de Dezembro de 1984, constitui o *leading case* na matéria; cfr. o noso *A “vulgarização” da marca*, 165 s., em nota), que eram precisamente as marcas que gozavam de uma relevante notoriedade no tráfico, mas que não atingiam o patamar exigido para poderem ser consideradas “célebres”, apresentando, outrossim, uma certa peculiaridade e, contradistinguindo produtos ou serviços com uma certa imagem de qualidade, gozavam de “bom nome ou reputação” —; para mas desenvolvimentos sobre esta nova categoria de marcas — conhecendo-se a influência que a doutrina e a jurisprudência alemãs em regra têm sobre as opções do legislador comunitário, não se pode mesmo excluir que o abaixamento do *standard* das marcas às quais os Estados-Membros podiam conceder protecção *fora* do princípio da especialidade (na terminologia alemã, protecção à margem deste princípio, não apenas das *berühmte Marken*, mas também das *bekannte Marken*) tivesse em vista contemplar essa “criação” teutónica... —, vide o nosso *A “vulgarização” da marca*, 166 s., em nota.

140 Na doutrina portuguesa, ocupando-se do tema, vide J. OLIVEIRA ASCENSÃO, *RFDUL*, XLI, n.º 2, 2000, 566-567, J. M. COUTINHO DE ABREU, *Curso*, 365-367, L. M. COUTO GONÇALVES, *Função distintiva*, 168-171, *id.*, *Manual*, 251-253, e A. CÔRTE-REAL CRUZ, in: *Direito industrial*, vol. I, 111-115.

fugiu dele como “Diabo da Cruz”. Mas, ainda assim, deixou dito o que os panegiristas dos monopólos que as marcas são queriam ouvir. Referindo-se expressamente à versão alemã e à tal expressão “bekannt ist” (mas ignorando a sua história...) – e também, diga-se, às expressões sueca (“är kända”) e neerlandesa (“er renommeret”), cujo conteúdo, honradamente o dizemos, nos escapa –, o TJ afirma que ela “não permite que seja contestada a exigência de um limiar mínimo de conhecimento que, no âmbito de uma interpretação uniforme do direito comunitário, resulta da comparação de todas as versões linguísticas da directiva” (acórdão-“*Chevy*”, n.º 22). Como é óbvio, a questão não podia ser posta assim. Com efeito, seria absurdo, para dizer o menos, que alguém viesse defender que uma marca podia aceder à categoria de *marca diluível* sem atingir um “limiar mínimo de conhecimento” (junto do público; mormente se este “público” não for o *conjunto da população do país*, e, como veremos adiante, esta foi a posição adoptada pelo TJ ...). O pomo de discórdia não residia (reside) aí, mas na questão de saber se esse “limiar mínimo de conhecimento”, que constitui condição necessária para a marca aceder à referida categoria, é também condição suficiente. E a verdade é que sobre esta outra questão o TJ nada disse. Mas fica claramente a ideia de que esse silêncio foi deliberado. E, além disso, é profundamente eloquente: pondo a tónica exclusivamente nos parâmetros quantitativos, que o conceito de marca de “prestígio” necessariamente convoca, e ignorando os parâmetros qualitativos (v. g., maior ou menor raridade da marca, modo da sua composição, a sua reputação ou bom nome) que se supunham inerentes a esse mesmo conceito, os Juízes do Luxemburgo puderam fazer entrar na categoria das *marcas diluíveis* todas e quaisquer marcas que, por serem muito publicitadas, facilmente atingem o tal “limiar mínimo de conhecimento” (as marcas das empresas de maior dimensão estarão, por conseguinte, todas lá...).

Mas o mais espantoso é que essa solução é-nos apresentada como uma espécie de *conquista!* Atente-se no seguinte trecho (que corresponde ao n.º 23 do acórdão-“*Chevy*”): “Tal exigência [de um limiar mínimo de conhecimento] decorre também da economia geral e da finalidade da directiva. Na medida em que o artigo 5.º, n.º 2, diversamente do n.º 1 do artigo 5.º, protege as marcas registadas relativamente a produtos ou serviços não semelhantes, a primeira condição que estabelece implica determinado grau de conhecimento pelo público da marca anterior. Com efei-

to, só no caso de ter um grau suficiente de conhecimento dessa marca é que o público, colocado em presenta da marca posterior, pode, sendo caso disso, mesmo para produtos ou serviços não semelhantes, proceder a uma aproximação entre ambas as marcas e que, em consequência, a marca anterior ser afectada”. Poder-se-ia pensar que o “grau de conhecimento pelo público [relevante] da marca anterior”, de cuja verificação depende a sua qualificação como *marca diluível*, só fosse logrado se a marca fosse conhecida de uma *determinada percentagem* desse público. Neste ponto, o TJ foi, porém, categórico, afirmando expressamente que “nem a letra nem o espírito do artigo 5.º, n.º 2, da directiva autorizam que se exija que a marca seja conhecida de determinada percentagem do público [relevante]”<sup>141</sup>. Não descortinamos o fundamento desta asserção. Acresce que o recurso a um *dado* de carácter geral e abstracto, como seria a exigência de que uma marca, para lograr o estatuto de marca de “prestígio”, tivesse de ser “conhecida de determinada percentagem do público [relevante]” – e sem que agora importe se essa percentagem devia ser mais ou menos elevada –, teria a vantagem de não deixar ao (prudente) arbítrio dos juízes dos diferentes Estados-Membros a definição da categoria das *marcas diluíveis*, em prejuízo, não só da segurança jurídica, mas também, e sobretudo, do princípio da aplicação uniforme do direito comunitário.

Recusando a imprescindibilidade de uma *dado* desse tipo, o TJ diz que o “grau de conhecimento exigido”, para que uma marca atinja o estatuto de marca de “prestígio”, deve considerar-se preenchido quando essa marca “*é conhecida de parte significativa do público [relevante]*”<sup>142</sup>. Uma condição *extremamente flexível*, como é bom de ver, sendo que, segundo o próprio TJ, para averiguar do seu preenchimento, “o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, [1] a parte do mercado detida pela marca, [2] a intensidade, [3] o alcance geográfico e [4] a duração da sua utilização, bem como [5] a importância dos investimentos efectuados pela empresa para a promover”<sup>143</sup>. Escancaradas

141 Cfr. acórdão-“Chevy”, n.º 25.

142 Cfr. acórdão-“Chevy”, n.º 26.

143 Acórdão-“Chevy”, n.º 27; estes mesmos *factores* são igualmente referidos no acórdão de 4 de Maio de 1999, Procs. C-108/97 e 109/97, *Windsurfing Chimsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC) ./. Boots-und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger*, Colectânea-I 1999, 2779 s., a propósito da apreciação do carácter distintivo da marca!...



deste jeito, as “portas do castelo do prestígio” às marcas das empresas de maior dimensão – se se analisarem os diferentes *factores*, expressamente referidos pelo TJ, sem custo de concluirá que eles calham bem às empresas mais apetrechadas económico-financeiramente... –, só faltaria agora que se viesse a entender que a *tutela excepcional*, que não pode ser lograda se a marca não tiver “entrado nesse castelo”, lhe é outorgada só porque ela “lá entrou”. Seria de mais. Importa, por isso, arredar tais tentações, olhando com “olhos de ver” para o art. 5.º, n.º 2, *in fine*, da Primeira Directiva.

Prevêem-se aí *quatro hipóteses* nas quais o terceiro, fazendo uso de um sinal igual ou semelhante a uma marca anterior com “prestígio” (no Estado-membro em que esta goze de tutela), para assinalar produtos ou serviços não semelhantes, pode incorrer na violação do direito sobre esta última marca: a primeira respeita ao uso da marca de “prestígio” que tira partido do seu carácter distintivo; a segunda respeita ao uso da marca de “prestígio” que prejudica o seu carácter distintivo; a terceira respeita ao uso da marca de “prestígio” que tira partido do seu “prestígio”; a quarta ao uso da marca de “prestígio” que prejudica o seu “prestígio”. Em qualquer destas hipóteses, para se poder vir a concluir pela existência de violação do direito à marca de “prestígio”, o seu titular terá de provar que o terceiro, usando um sinal igual ou semelhante, para assinalar produtos ou serviços não semelhantes, *usa indevidamente*, no sentido em que dela faz um uso que consuma alguns dos referidos “*males*” à sua própria marca. Quer isto dizer que, pelo menos as *limitações* ao direito à marca consagradas no art. 6.º da Primeira Directiva, a que corresponde o art. 260.º do nosso CPI, cobram aplicação em todas as hipóteses referidas: o titular da marca de “prestígio” não poderá, pois, com base no respectivo direito, “impedir terceiros de usar na sua actividade económica, desde que tal seja feito em conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial [por outras palavras, *desde que não seja um uso indevido*]: a) o seu próprio nome e endereço; b) indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época e meio de produção do produto ou da prestação do serviço ou outras características dos produtos ou serviços; c) a marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes” (art. 260.º CPI).

Por outro lado, e também agora em todas as hipóteses referidas, o terceiro que faz uso de um sinal igual ou semelhante a uma marca anterior com “prestígio”, quer use esse sinal a título de marca, quer o use a outro título, dispõe ainda de outro meio de defesa: provar que o uso do sinal em causa, não importa a que título, não obstante consumir algum dos quatro “males” referidos à marca de “prestígio”, ocorre com “*justo motivo*”. Neste conceito cabem, obviamente, os usos da marca de “prestígio” que relevam da liberdade de expressão (art. 37.º CRP) e da liberdade de criação cultural (art. 42.º CRP)<sup>144</sup> – as marcas, por mais valiosas que elas se apresentem para os respectivos titulares e para o modo-de-ser do capitalismo do nosso tempo, não podem gozar de um estatuto que os Ocidentais, ciosos, e bem, das ditas liberdades, não reconhecem ao Profeta Maomé... E, conquanto se possa admitir que tais liberdades são, digamos, mais *enfizadas* no âmbito mercantil (concorrencial ou não) – a complacência com esse *enfazamento* revela, afinal, que existe, mesmo nas sociedades onde a liberdade de expressão e a liberdade de criação artístico-cultural foram erigidas à categoria de *matrizes civilizacionais*, disponibilidade para cercear o seu exercício nas áreas onde ele seria mais disruptor... –, não se concebe que elas sejam aí completamente perimidadas. Desta sorte, se fora deste âmbito, sobrelevando aí a liberdade de expressão e a liberdade de criação artístico-cultural, as marcas de “prestígio” podem ser objecto de sátira e/ou de paródia, mesmo que uma e/ou outra lhe causem os “males” referidos no art. 5.º, n.º 2, *in fine*, da Primeira Directiva, no âmbito mercantil (concorrencial ou não) há outros usos (que não esses) da marca de “prestígio” que colhem justificação à luz dessas mesmas liberdades (v. g., o seu uso em *publicidade comparativa*, mesmo que esta não se contenha nos estreitos limites – tão estreitos que os consideramos inconstitucionais – do art. 16.º do nosso Código da Publicidade, ou o seu uso como *referência*, que, como certamente diz J. Oliveira Ascensão<sup>145</sup>, constitui uma “emanação da liberdade do diálogo social”).

Passando à análise de cada uma das quatro hipóteses, respeitantes à protecção excepcional da marca de “prestígio”, agrupá-las-emos em dois

---

144 Sobre ambas estas liberdades, *vide*, por todos J. J. GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, *Constituição anotada*, 224 s. e 246 s., respectivamente.

145 In: *Direito do Consumidor* 2002, 117.

pares: 1) aproveitar (indevidamente) do carácter distintivo/prejudicar (indevidamente) o carácter distintivo; 2) aproveitar (indevidamente) do prestígio/prejudicar (indevidamente) o prestígio. O conceito de "carácter distintivo", que releva para efeitos daquele primeiro par, não se confunde com o do art. 2.º, *in fine*, da Primeira Directiva (entre nós, art. 222.º, n.º 1, *in fine*, CPI) nem com o do art. 3.º, n.º 1, alínea *b*), da Primeira Directiva (entre nós, art. 223.º, n.º 1, alínea *a*), CPI); e é também diferente do que releva para a transformação de uma indicação descritiva em marca (teoria do *secondary meaning*: art. 3.º, n.º 3, da Primeira Directiva e, entre nós, arts. 223.º, n.º 2, e 238.º, n.º 3, CPI). Naquele outro contexto, "carácter distintivo" é sinónimo de "valor publicitário" e, conseqüentemente, de "selling power". Um e outro podem, é claro, ser maiores ou menores. Mas, exactamente porque respeitam a marcas que logram um grau de conhecimento (junto do público relevante) acima da média, e que por isso se dizem marcas de "prestígio", hão-de atingir uma dimensão, digamos, fora do comum. Esta circunstância não reclama, porém, que a marca de "prestígio", cuja tutela está em causa, seja única ou que tenha de apresentar uma significativa peculiaridade. De todo o modo, uma marca de "prestígio" – que o é por ser "conhecida de parte significativa do público [relevante]"<sup>146</sup> –, cujo "carácter distintivo" (*scilicet*: o "valor publicitário" e, conseqüentemente, o "selling power") já se encontra *enfraquecido* (ou, se quisermos, *diluído*) por via do uso de sinais idênticos ou semelhantes por banda de terceiros, em diferentes sectores merceológicos, ou pelo seu próprio modo de composição (uma indicação descritiva ou uma expressão muito próxima de uma indicação desse tipo), não pode aspirar ao mesmo grau de tutela que uma marca de "prestígio" que seja única ou que se apresente com significativa peculiaridade.

Com estas considerações em mente sobre o conceito de "carácter distintivo", que releva para efeitos do primeiro par de hipóteses, respeitantes à protecção excepcional(mente monopolística) das marcas de "prestígio", procuremos precisar um pouco mais cada uma delas. 1) O aproveitamento (indevido) do "carácter distintivo" de uma marca dessa categoria implicará, via de regra, o aproveitamento (indevido) do seu "prestígio"; concebem-se, porém, algumas (poucas) situações nas quais

146 Cfr. acórdão-"Chevy", n.º 26.

pode ocorrer o primeiro tipo de aproveitamento, falecendo o segundo, isto é, situações em que, não obstante a inexistência de uma associação (ou participação) mental com as percepções favoráveis que a marca de “prestígio” suscita, o terceiro, fazendo uso de um sinal igual ou semelhante, para assinalar produtos ou serviços não semelhantes, tira vantagem do *efeito apelativo* daquela marca ou, se preferirmos da *deferência* que o público (relevante) lhe dispensa (esse aproveitamento do “efeito apelativo” da marca de “prestígio” pode verificar-se de modo positivo, por exemplo, o uso dessa marca como *ornamento* dos produtos do terceiro, ou de modo negativo, explorando um *efeito de contraste*, por exemplo, uso da marca num contexto parodiante e/ou satirizante).

2) O prejuízo (indevido) do carácter distintivo de uma marca de “prestígio” só será de admitir se estiver feita a prova de que o público (relevante) confrontando-se com um sinal “idêntico ou semelhante” a essa marca, para assinalar produtos ou serviços não semelhantes, será predominantemente levado a pensar na marca de “prestígio”; com efeito, na falta dessa associação de ideias ou, existindo esta, se ela for apenas *incidental*, não se pode falar de prejuízo para o “carácter distintivo” da marca de “prestígio”, ou seja, de prejuízo para o “valor publicitário” desta – essa “não-lembrança” ou “quasi-esquecimento” da marca de “prestígio” em presença de um sinal “idêntico ou semelhante”, para assinalar produtos ou serviços não semelhantes, pode ser potenciado pela circunstância de o sinal gerar, em si mesmo, outras associações de ideias mais fortes ou, se preferirmos, mais consistentes<sup>147</sup>. A exigência de uma associação (mental), com a referida característica, entre o sinal “idêntico ou semelhante” à marca de “prestígio”, e que é usado para assinalar produtos ou serviços não semelhantes aos que são assinalados por esta, não pode considerar-se preenchida só porque a marca em causa é muito conhecida, incluindo junto do público que compõe o mercado desses outros produtos ou serviços. E isto porque a marca de “prestígio”, apesar desse seu elevado grau de conhecimento, pode estar já *diluída* nesse e/ou em outros mercados: uso por outros terceiros de marcas iguais ou

---

147 No exemplo, que já dávamos em *A “vulgarização” da marca*, 148, em nota, o fumador que adquire cigarros da marca “Salomão” pode ser levado a pensar, não já na marca de “prestígio” “Salomão”, que contradistinga produtos para esquiadores, mas antes exclusiva ou predominantemente no rei Salomão da Bíblia ou no nome, próprio ou patronímico, Salomão.

semelhantes, anteriores ou não à marca de “prestígio”, contra os quais o titular desta não soube ou não pôde reagir. O maior ou menor grau de conhecimento atingido pela marca de “prestígio” não é, contudo, irrelevante. Se for muito elevado, a dissemelhança entre os produtos ou serviços que essa marca assinala e os produtos ou serviços para os quais o terceiro usa um sinal “idêntico ou semelhante” ou, dizendo de outra forma, a *distância* entre a actividade do titular da marca de “prestígio” em causa e o utente de um sinal “idêntico ou semelhante” poderá ser muito maior (em última instância, ambas as actividades podem estar, digamos, nos *antípodas*) que aquela que terá de existir se o grau de conhecimento da marca de “prestígio” for menos elevado.

Não passaremos adiante sem analisar o segundo par de hipóteses, respeitantes à protecção excepcional da marca de “prestígio”, no quadro do art. 5.º, n.º 2, *in fine*, da Primeira Directiva: (i) aproveitamento (indevido) do “prestígio” da marca de “prestígio”; (ii) prejuízo (indevido) do “prestígio” da marca de “prestígio”. Parece-nos evidente que o “prestígio” cuja tutela está aqui em causa – no primeiro caso, reservando a sua fruição em exclusivo ao titular da marca, no segundo caso, não permitindo que os terceiros, sem dele quererem partilhar, actuem de modo a prejudicá-lo – é coisa diferente daquele outro “prestígio” que serve para *qualificar* a marca. Este último, como antes vimos, na interpretação que dele fez o TJ, é, digamos, puramente quantitativo (neutro, *hoc sensu*), reconduzindo-se afinal, a um certo grau de conhecimento atingido pela marca junto do público (relevante). Por sua vez, o “prestígio” que o legislador comunitário erigiu à categoria de *bem tutelável*, no quadro das duas referidas hipóteses, é um *conceito qualitativo*. Podemos entendê-lo como sinónimo da *estima* que o público (relevante) nutre pela marca, que se convola na “boa fama” desta, a qual assenta em percepções favoráveis cuja origem pode ser muito diversa: a qualidade dos produtos ou serviços que ela assinala, a exclusividade e/ou o luxo e/ou o valor-prestígio de uns e de outros, a longa tradição da sua oferta no mercado (e, por conseguinte, a ancianidade do titular da marca em causa), etc. Significa isto que apenas no caso de se haver concluído que uma marca que “goza de prestígio”, quer dizer, que é conhecida de uma parte significativa do público (relevante) desfruta daquele outro “prestígio”, ou seja, que é uma marca *estimada* (nesse sector do público), é que caberá averiguar se o uso de um sinal igual ou semelhante a essa

marca, para assinalar produtos ou serviços não semelhantes, preenche ou não alguma das (duas) hipóteses antes referidas.

Na primeira delas – aproveitamento (indevido) do “prestígio” –, trata-se, no fundo, de averiguar se o “prestígio” (*scilicet*: a *estima* e, por conseguinte, a *boa fama*, que molda uma *certa imagem*) de que a marca desfruta, enquanto sinal distintivo de determinados produtos ou serviços, é ou não *transferível* para os produtos ou serviços não semelhantes para os quais o terceiro usa um sinal “idêntico ou semelhante”; lapalissiano será dizer que, não ocorrendo essa *transferência* – e a verdade é que a conclusão pode ter de ser essa, desde logo, porque os produtos ou serviços em confronto apresentam uma grande distância merceológica, e também porque a marca, que é estimada junto público que compõe o mercado dos respetivos produtos ou serviços, é (praticamente) desconhecida junto do público que compõe o mercado dos produtos ou serviços para os quais o terceiro usa um sinal “idêntico ou semelhante” –, não é concebível qualquer tipo de aproveitamento do “prestígio” da marca de “prestígio”. A segunda hipótese – *causação de prejuízo* ao “prestígio” da marca de “prestígio” – pressupõe, não apenas que o “prestígio” (*scilicet*: a *estima* e, por conseguinte, a *boa fama*, que molda uma *certa imagem*) de que a marca desfruta, enquanto sinal distintivo de determinados produtos ou serviços, seja *transferível* para os produtos ou serviços não semelhantes para os quais o terceiro usa um sinal “idêntico ou semelhante”, mas também que essa transferência dê azo a associações negativas, já porque os produtos ou serviços do terceiro em causa são (considerados) de má qualidade, já porque suscitem percepções incompatíveis com as que deram *boa fama* à marca de “prestígio” (o uso do elemento mais característico de uma *conhecida* marca de “fast food” como marca de alimento para animais, o uso de uma *conhecida* marca de chocolate para preservativos, o uso de um elemento de uma *conhecida* marca de automóveis de luxo como elemento de uma marca de automóvel de gama baixa, podem servir-nos aqui de exemplos).

Chegada é a altura de voltarmos a olhar mais directamente para o acórdão “- *Chevy*”. Recorde-se que o trouxemos à “liça” por nele se haver acolhido a “*theory of niche market fame*”. É deste ponto que agora importar curar. Já sabemos que, segundo esse mesmo acórdão, a marca

de “prestígio” é aquela que goza de um “limiar mínimo de conhecimento”. Uma “exigência” que, dizendo de novo com o TJ, “decorre (...) da economia geral e da finalidade da directiva”, e que é assim explicitada: “Na medida em que o artigo 5.º, n.º 2, da directiva, diversamente do n.º 1 do artigo 5.º, protege as marcas registadas relativamente a produtos ou serviços não semelhantes, a primeira condição que estabelece implica determinado grau de conhecimento pelo público da marca anterior. Com efeito, só no caso de ter um grau suficiente de conhecimento dessa marca é que o público colocado em presença da marca posterior pode, sendo caso disso, mesmo para produtos ou serviços não semelhantes, proceder a uma aproximação entre ambas as marcas e que, em consequência, a marca anterior ser afectada” (acórdão-“Chevy”, n.º 23). Que uma marca só possa lograr o estatuto de marca de “prestígio” se atingir um “certo grau de conhecimento pelo público” é coisa óbvia (já antes vimos que o TJ, rejeitando que esse “grau de conhecimento” tenha de atingir um limiar mínimo percentualmente fixado, se quedou pela expressão genérica de que a marca há-de ser conhecida de uma “parte significativa do público”, condição, esta, para cuja verificação o órgão jurisdicional nacional deverá “tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo”, com destaque – será inevitável – para os diversos *factores* que são expressamente apontados pelo próprio TJ<sup>148</sup>. O público em relação ao qual esse “grau de conhecimento” deve ser atingido é que constitui o busílis da questão, pois é à luz desse critério que se *moldará* a “chave do castelo” das marcas de “prestígio”.

Ora, o TJ revelou, também aqui o seu vezo monopolístico, entregando essa “chave” também às marcas desconhecidas do conjunto da população do país no qual a marca de “prestígio” reclama protecção: “O público perante o qual a marca anterior deve gozar de prestígio é o interessado nesse 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*” – assim se lê no acórdão-“Chevy”, n.º 23 (os sublinhados são nossos, é claro). Este *seccionamento* do público permitirá que, por exemplo, uma marca de iates, que é muito conhecida dos comerciantes desses produtos, independentemente do grau de conhecimento que

148 Cfr. acórdão-“Chevy”, n.º 27.

logre junto dos seus (poucos) consumidores/utilizadores, e não obstante ser completamente desconhecida junto do conjunto da população, seja havida como marca de “prestígio” e, conseqüentemente, candidata a beneficiar da tutela excepcional prevista no art. 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva. E, mesmo quando se trate de uma marca que assinale produtos de largo consumo (v. g., perfumes, óculos de sol, cosméticos, vestuário), não é líquido que a “parte significativa do grande público”, a que se refere o TJ, seja “uma parte significativa da população” do país. Peguemos no exemplo do vestuário. É obviamente um produto de largo consumo. Todavia, e como todos sabemos, existe certo tipo de vestuário (e o mesmo se poderia dizer em relação aos perfumes e aos cosméticos, por exemplo), contradistinguidos com certas marcas, que só é acessível, até por causa do seu preço, a um número muito restrito de pessoas (das mais endinheiradas, é claro). Conseqüentemente, uma marca de vestuário, destinado a esse “nicho de mercado”, pode ser muito conhecida nos respectivos “meios profissionais” (alguns, poucos, comerciantes) e também junto de uma pequena parcela do público, que se reconduz aos consumidores actuais e prospectivos do tipo de vestuário em causa, o que não significa, é claro, que essa marca não possa ser desconhecida da generalidade da população. Não há-de faltar quem defenda que este desconhecimento da marca pela generalidade da população não obsta a que ela seja havida como marca de “prestígio” (o grau de conhecimento que ela atinge nos “meios interessados” e junto do público que compõe o mercado relevante, assim restringido ao mercado dos produtos ou serviços que ela assinala, dar-lhe-á esse estatuto) e, conseqüentemente, candidata à *tutela excepcional(mente monopolística)* do art. 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva (os *cuidados* que importa ter na aplicação dos dois pares de hipóteses contemplados na parte final deste preceito, e para os quais chamámos antes a atenção, assumirão, nesse contexto, importância redobrada...). Os provavelmente numerosos defensores deste entendimento poderão, aliás, louvar-se na autoridade dos Juizes do Luxemburgo, pois são eles próprios a dizer que se impõe “considerar atingido o grau de conhecimento exigido quando a marca anterior é conhecida de parte significativa do *público interessado* pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca”<sup>149</sup>.

149 Acórdão-“Chevy”, n.º 26; o sublinhado é nosso.



Para além da consagração da “theory of niche market fame”, o TJ deixa aberta a porta àquela outra dita do “*big fish in small pond*”. Com efeito, na sua resposta ao segundo aspecto da questão (prejudicial) suscitada pelo tribunal de comércio belga, e que respeitava à área geográfica em relação à qual o “prestígio” da marca devia ser estabelecido, o TJ disse que, em relação ao Benelux, essa área não teria de ir além de uma parte significativa do respectivo território, sendo que esta podia corresponder, sendo caso disso, a uma parte de um dos países que o compõem<sup>150</sup>. O que assim é afirmado para os três países do Benelux não pode, obviamente, deixar de valer para os restantes países da UE.

Não deixaremos o acórdão-“*Chevy*” sem mais uma nota crítica, dirigida à posição do advogado geral F. G. Jacobs sobre a *hierarquia* entre as marcas de “prestígio” (cuja tutela decorre, já o sabemos, de vários preceitos da Primeira Directiva, uns de transposição obrigatória, outros de transposição facultativa) e as marcas *notoriamente conhecidas* (art. 6.º-bis CUP e art. 16.º, n.º 3, TRIPs). Diz ele que a protecção destas últimas marcas (ao abrigo dos dois referidos instrumentos de direito internacional particular) “é um tipo excepcional de protecção concedida mesmo a marcas não registadas”. E prossegue: “Não seria surpreendente, portanto, que a condição de ser notoriamente conhecida impusesse um nível relativamente alto para que a marca beneficiasse dessa protecção excepcional. No caso de marcas com prestígio não surge tal nível de exigência. Na realidade (...), não há necessidade de impor um nível tão alto para preencher as exigências das marcas com prestígio na acepção do art. 5.º, n.º 2, da directiva”<sup>151</sup>. Com esta posição, Jacobs empresta o seu *prestígio* – aqui sublinhado e sem aspas, exactamente porque falamos de um advogado geral de grande renome – ao *movimento*, encabeçado pela própria OMPI<sup>152</sup>, e serventuário das grandes multi-nacionais, que procura “meter no mesmo saco” as marcas de “prestígio” e as marcas notoriamente

150 *Vide* a parte decisória do acórdão-“*Chevy*”.

151 *Vide* as respectivas conclusões, n.º 33.

152 *Vide* os diversos documentos desta Organização, posteriores a 1995, referidos por MARIA M. R. MORAIS DE CARVALHO, *Merchandising*, 146 s.

conhecidas<sup>153</sup>; dado esse passo, será então possível, como de resto fez Jacobs, apresentar a tutela das marcas de “prestígio” como um *minus* em relação às marcas notoriamente conhecidas, o que inculca a seguinte conclusão: a tutela das marcas de “prestígio” em todos os Estados que são membros da CUP (em meados de 2003, eram já 164; no final de 2002, a lista de Estados da ONU contava 193), mormente se essa tutela fosse feita depender do registo da respectiva marca no Estado unionista no qual ela é reivindicada, estaria, afinal, *compreendida* na tutela que todos esses Estados estão obrigados a conceder, por força do art. 6.º-*bis* da própria CUP, às marcas notoriamente conhecidas nos seus territórios, conquanto não estejam aí registadas. Por outras palavras, fazendo-se das marcas de “prestígio” um *minus* em relação às marcas notoriamente conhecidas, a obrigatoriedade de os diferentes países da União dispensarem protecção àquelas primeiras marcas impor-se-ia, digamos, por maioria de razão: os Estados unionistas que se obrigaram a proteger o mais (as marcas notoriamente conhecidas, conquanto não registadas no país da protecção) não poderiam ter querido eximir-se a proteger o menos (as marcas de “prestígio”, mormente quando estas tivessem sido objecto de registo no país da protecção). Importa que não embarquemos nesta patranha. Não há qualquer relação de *mais a menos* ou de *menos a mais* entre as duas referidas categorias de marcas. São conhecidos os esforços que, desde pelo menos meados do século XX, foram desenvolvidos para a consagração, no quadro do direito unionista da categoria das marcas “célebres” ou de “reputação excepcional”<sup>154</sup>. Depois da Conferência da Haia (1925), cada um dos países da União ficara obrigado a proteger, na respectiva ordem jurídica, as marcas

---

153 Nesta linha, *vide*, por exemplo, FREDERICK W. MOSTERT, *Famous and Well-Known Markes*, 21: “It should be noted that a highly precise, strict differentiation between ‘famous’ and ‘well-known’ marks is not possible as these concepts are relative. In fact, the terms ‘famous’ and ‘well-known’ are often used synonymously or conjunctively probably due to their similar underpinning”; na mesma obra encontramos o contributo de “over a dozen experts from key jurisdictions around the world”, afinando pelo mesmo diapasão.

154 Cfr., entre nós, os proficientes estudos do Professor J. G. PINTO COELHO, *BFDUC* vol. XXIX, 1953, 1 s., vol. XXX, 1954, 1 s., vol. XXXI, 1955, 1 s., e *RLJ*, ano 92.º, 1959-1960, 3 s.

que, não estando aí registadas, fossem, no território correspondente a essa ordem jurídica, consideradas notoriamente conhecidas como sendo já marcas de cidadãos unionistas (art. 6.<sup>o</sup>-bis, n.º 1, 1.<sup>a</sup> parte, CUP). Criava-se assim uma *excepção* ao princípio da territorialidade: o direito sobre determinada marca, conferido pela lei de um dos países da União, não cingia os seus efeitos ao território no qual essa lei cobrava aplicação, ocorrendo, sim, uma espécie de irradiação para o território de outra ordem jurídica, ainda que nos estreitos limites do referido preceito da CUP<sup>155</sup>.

Esses limites eram fundamentalmente de duas ordens. Por um lado, e como há pouco dissemos, a marca teria de ser considerada notoriamente conhecida nesse outro território como sendo já marca de um cidadão unionista e, por outro lado, quando houvesse de ser assim considerada, a protecção que lhe seria dispensada não diferia da das marcas cujos direitos eram conferidos pela lei desse território: uma protecção contra riscos de confusão, é dizer, contra o uso de uma marca igual ou semelhante para assinalar "*produtos idênticos ou semelhantes*" (art. 6.<sup>o</sup>-bis, 1.<sup>a</sup> parte, *in fine*, CUP). A determinação do conceito de "marca notoriamente conhecida" não se revelou, porém, pacífica nos diferentes países da União. Em alguns deles, uma marca para poder ser considerada notoriamente conhecida no país no qual não fora objecto de registo teria de ser aí *efectivamente usada*, é dizer, os produtos que ela assinalava teriam de estar disponíveis no mercado do país em causa. Em outros países da União, admitiu-se que uma marca, que não era efectivamente usada, no sentido acabado de referir, no país no qual não fora objecto de registo, poderia ainda assim, lograr o estatuto de "marca notoriamente conhecida", em consequência da publicidade (*lato sensu*) de que fora objecto nesse país, a qual, de resto, poderia não ter sido directamente dirigida ao respectivo mercado (relevância do chamado *spillover advertising*<sup>156</sup>). O dissídio sobre a determinação do conceito de "marca notoriamente conhecida" revelou-se ainda a este outro propósito: independentemente do *modo* como uma marca se podia tornar "no-

155 Sobre o princípio da territorialidade dos diferentes direitos de propriedade industrial, *vide*, entre nós, M. OEHEN-MENDES, *Direito industrial*, 74 s., J. BAPTISTA MACHADO/R. M. MOURA RAMOS, *CJ1985*, Tomo IV, ..., e R. M. MOURA RAMOS, *Da lei aplicável*, 268, nota 394.

156 *Vide* o nosso A "vulgarização" da marca, 60, nota 21.

toriamente conhecida” no país no qual não fora objecto de registo, para ela poder ser assim considerada teria de ser conhecida da *generalidade da população* desse país ou bastaria que fosse conhecida do público *directamente interessado* nos produtos que ela assinalava? Mormente nos países mais populosos, que são também aqueles onde as desigualdades sociais são mais flagrantes (chegam mesmo a ser obscenas) – nesses países, releva da mais pura evidência dizer que, havendo uma imensidão de produtos, aos quais a generalidade da população não acede, as respectivas marcas dela são completamente desconhecidas –, valendo aquela primeira exigência, a protecção das marcas notoriamente conhecidas, no quadro do direito unionista, redundaria num puro *flatus vocis*. Mas o art. 6.º-*bis* CUP encerrava uma outra fonte de discrepância no que respeita ao efectivo âmbito de protecção das referidas marcas. Com efeito, apesar de ser inquestionável que esse âmbito não excedia o decorrente do chamado princípio da especialidade – uso e/ou registo de uma marca igual ou semelhante para assinalar *produtos idênticos ou semelhantes* (rompendo, como antes vimos, com o princípio da territorialidade do direito à marca, a protecção da marca notoriamente conhecida afirmava-se no estrito respeito pelo princípio da especialidade) –, a verdade é que o modo como este princípio era entendido e aplicado variou – e muito – de país para país (a admissibilidade ou não da *relativização* dos conceitos de semelhança entre os produtos e/ou de semelhança entre as marcas permitia dar a esse princípio um conteúdo muito diferente).

Afora estas várias questões, o art. 6.º-*bis* CUP cedo se revelou insuficiente, aos olhos, é claro, dos “círculos interessados” (uma forma simpática de qualificar os poderosos *lobbies* que se movimentam em diferentes *fora* internacionais, mais ou menos institucionalizados, visando o crescente reforço da tutela das marcas e dos outros possíveis objectos de propriedade industrial, hoje dita – *et pour cause* – “propriedade *intelectual*”). Para esses *círculos* não bastava que uma marca, que não fora objecto de registo em determinado país da União, mas que se tornara aí “notoriamente conhecida”, nele gozasse de protecção no quadro do princípio da especialidade (que, além do mais, vimo-lo ainda há pouco, funcionava à maneira dos antigos oráculos...). Essa era uma solução dirigida às marcas (mais ou menos) comuns, constituindo o requisito da sua notoriedade, no país onde faltara o seu registo uma

espécie de *sucedâneo* deste (a marca, que não se tornara conhecida de todos por via do registo, que o não havia, tornara-se conhecida – de todos? – por via do seu uso, significasse este o que significasse). Sem prejuízo dessa protecção, vantajosa, por certo, importaria criar uma outra que, rompedo ou não, também ela, com o princípio da territorialidade, afastasse de forma inequívoca o princípio da especialidade. De tão excepcional (quando menos, à luz das concepções do tempo) esse tipo de protecção teria, é claro, de ser reservado para um número relativamente restrito de marcas, que seriam, afinal, as marcas “célebres” ou de “*reputação excepcional*”. Mil vezes tentada, mil vezes essa protecção foi rejeitada no quadro do direito unionista.

Porém, a CUP não é hoje o único instrumento de *direito internacional particular* que importa considerar. Existe também o acordo TRIPs. Olhemos então para ele, mais concretamente, para o seu art. 16.º, n.ºs 2 e 3. O primeiro destes números diz-nos que os *Membros* estão também obrigados a proteger as marcas notoriamente conhecidas que contradistingam serviços (lembre-se que a tutela das marcas de serviços é uma conquista relativamente recente; ao que julgamos saber, a primeira lei a estatuir sobre a tutela de tais marcas foi o *Lanham Act*, do qual falaremos, e muito, adiante no texto, sendo que em Portugal essa tutela apenas foi consagrada pelo DL n.º 176/80, de 30 de Maio – cfr. ainda o art. 6.º-*sexies* CUP, introduzido na Conferência de Lisboa de 1958, segundo o qual os países da União se comprometeram a proteger as marcas de serviços, não se lhes podendo, porém, exigir que previssem o registo de tais marcas). E diz-nos, esse mesmo número do art. 16.º TRIPs, duas outras coisas, bem mais relevantes: (i) a determinação do conceito de “marca notoriamente conhecida”, seja ela de produtos ou serviços, não se faz com referência ao conjunto da população do *Membro*, mas tendo apenas “*em conta o conhecimento da marca entre o público directamente interessado*”; (ii) o uso da marca, no sentido de fazer dela uma marca notoriamente conhecida (no sentido acabado de referir) no território de um dos *Membros*, não é apenas o uso efectivo dessa marca no respectivo mercado, disponibilizando aí os respectivos produtos ou serviços – é também o uso que a promoção (a publicidade *lato sensu*) da marca em causa necessariamente envolve, sendo que esta não tem que ser directamente dirigida ao mercado do *Membro* em questão (relembra, pois, o já antes referido *spillover advertising*). As duas principais

questões atrás referidas sobre o verdadeiro *alcance* do art. 6.º-*bis* CUP, suscitadas nos diferentes países da União, foram assim resolvidas (pelo menos em relação àqueles desses que são também Membros da OMC), e, como seria de esperar, *impuseram-se* as soluções que reforçam a tutela da marca.

Uma palavra final sobre o art. 16.º, n.º 3, TRIPs, que reza assim: “O disposto no artigo 6.º-*bis* da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles relativamente aos quais uma marca foi registada, desde que a utilização dessa marca para esses produtos ou serviços *indique a existência de uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca registada, e na condição de essa utilização ser susceptível de prejudicar os interesses do titular da marca registada*”<sup>157</sup>. Lá fora e, embora com algumas *nuances*, também cá dentro – nas palavras (cautelosas) do Professor Oliveira Ascensão<sup>158</sup>, “o art. 16.º/3 cria uma figura que se aproxima da marca de grande prestígio do art. 191 CPI [art. 242.º do CPI hoje vigente, no qual se deixou cair o “grande”] por se referir a produtos ou serviços não semelhantes, mas que se afasta daquela por dois traços: [1] não exige que a marca seja de grande prestígio; [2] exige que a marca esteja registada”<sup>159</sup> – tem-se olhado para esse preceito como se ele constituísse o *thermidor* do princípio da especialidade também no plano do direito internacional particular. Não cremos que se possa ir tão longe. A *ratio* do preceito não é essa, ou seja, não é obrigar os *Membros* a proteger *algumas* marcas – que, verdadeiramente, ninguém saberia que marcas seriam essas: Seriam as marcas “notoriamente conhecidas” no sentido do art. 6.º-*bis* CUP? Ou seriam as marcas de “prestígio” no sentido dos diferentes preceitos da Primeira Directiva e também do RegCE n.º 40/94 (do Conselho)? Ou seriam as “famous marks”

157 Na versão em inglês, a parte do preceito por nós sublinhada diz assim: “would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trade mark and provided that the interests of the owner of the registered trade mark are likely to be damaged by such use”.

158 *RFDUL XXXVIII*, n.º 1, 1997, 343; cfr. ainda do mesmo Autor, in: *Estudos de direito do consumidor* 2002, 107.

159 Mantendo ainda maior reserva, *vide* MARIA M. R. MORAIS DE CARVALHO, *Merchandising*, 139 s., um pouco à semelhança, diga-se, do que já antes acontecia com PEDRO DE SOUSA E SILVA, *ROA*, ano 58, I, 1998, 416, nota 84, e 434 s.

no sentido do FTDA?... – à margem do referido princípio. Do que nele se trata é de afastar (a tentação de os *Membros* optarem por) um entendimento *acanhado*, para não dizer *tacanho* (à luz dos interesses dos titulares das marcas que hoje inundam o mundo), do *risco de confusão*. O padrão (monopolístico) deste conceito, nos diversos *Membros*, terá de ser o do actual direito norte-americano (do qual o direito comunitário se encontra muito próximo), ou seja, um conceito que abarca “*any type of confusion, including: confusion of source; confusion of sponsorship; confusion of affiliation; or confusion of connection*”<sup>160</sup>.

Talvez se objecte que esta nossa interpretação do art. 16.º, n.º 3, TRIPs colide com a própria letra do preceito. A objecção não procede. É verdade que nele se utilizou a expressão “produtos ou serviços não semelhantes”. Mas esta surge aí *enquadrada* do seguinte modo: “O disposto no artigo 6.º-bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, [aos produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles relativamente aos quais a marca foi registada], desde que a utilização dessa marca para esses produtos ou serviços indique a existência de uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca registada (...)”. Inserida neste contexto – e releva tanto o trecho que a precede como aquele que vem a seguir –, a referida expressão não tem conteúdo técnico-jurídico, isto é, não serve para a definição do âmbito merceológico da tutela da marca, alargando-o para fora das fronteiras do princípio da especialidade ou, se preferirmos, à margem da existência de risco de confusão em qualquer das suas diferentes modalidades, antes referidas, e que hoje se consideram relevantes no quadro do direito norte-americano. A “*não-semelhança*” entre os produtos (ou serviços), a que o art. 16.º, n.º 3, TRIPs se refere, é a que existe entre, por exemplo, camisas e cachimbos, canetas de tinta permanente e lâminas de barbear, rum e jóias, cigarros com filtro e esquis, automóveis e perfumes – uma “*não-semelhança*” que não impediu os tribunais norte-americanos de afirmar a protecção das marcas envolvidas (“Dunhill”, “Waterman”, “Bacardi”, “K2”, “Jaguar”) com base na existência de “*likelihood of confusion*”, considerando, por conseguinte, que se tratava, em cada um dos diferentes casos, de *produtos semelhantes* (ou, como antes era mais comum dizer-se, de *produtos afins*).

160 Cfr., por todos, J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks*, §24.03[2], 24-12; para mais desenvolvimentos, vide o nosso *A “vulgarização” da marca*, 15 s., em nota.

bb) Falávamos, antes deste excursus – que veio a propósito, lembre-se, do acórdão-“Chevy”, no qual o TJ se ocupou do conceito de “[marca que] goze de prestígio”, no quadro da Primeira Directiva –, dos principais problemas com que os tribunais norte-americanos se confrontaram na aplicação do FTDA. Tínhamos terminado a análise do primeiro desses problemas: o conceito de marca “famosa”. Em continuação, cabe olhar para o segundo: o grau de similitude entre o sinal usado por terceiro e a marca “famosa” tido por indispensável para fundamentar a tutela excepcional desta última. Vimos, ainda há pouco, falando precisamente do direito norte-americano, que dois produtos, entre os quais intercede uma grande distância merceológica, podem ainda assim ser considerados semelhantes, no sentido em que este conceito releva para a afirmação da existência de “risco de confusão” (*likelihood of confusion*, na terminologia anglo-americana). E também é verdade que duas marcas podem ser consideradas semelhantes, naquele mesmo sentido, não obstante as suas escassas parecenças – continuando a pensar apenas no direito norte-americano, pode servir-nos de exemplo a afirmação da *semelhança* entre as seguintes marcas: “Listerine”/“Listogen”; “Aveda”/“Avita”; “Collegienne”/“Col Eejuns”; “Snapper”/“Snippy”; “Diaparene”/“Dyprin”; “S.O.”/“Esso”. Essa orientação não logrou impor-se no quadro da “dilution theory”. Divergindo, como veremos já a seguir, sobre o grau de similitude entre o sinal usado por terceiro e a marca “famosa” tido por indispensável para fundamentar a tutela excepcional desta, os tribunais norte-americanos não deixam, na verdade, de assinalar que a semelhança entre duas marcas, relevante para efeitos de “a valid claim for dilution”, não é a semelhança que importa considerar quando se trata de “a likelihood of confusion claim”: aquela reclama um maior grau de similitude (entre as marcas) que esta última. O consenso acaba aqui. Um sector da jurisprudência entende que a “diluição” (mormente, a “diluição por obscurecimento”) de uma marca “famosa” só é concebível se o terceiro usar uma marca “*identical*” ou “*nearly identical*”<sup>161</sup>. Na mesma toada

---

161 Neste sentido, *vide*, por exemplo, o caso *Thane Int'l, Inc., v. Trek Bicycle Corp.*, 305 F.3d 894 (9th Cir. 2002); na opinião do *Ninth Circuit*, decorre da própria letra do FTDA que “the defendant must use essentially the *same* mark, not just a similar one” – sublinhado no original –, não havendo também dúvida de que a sua história “suggests that de marks must be identical or close thereto” – cfr. CHRISTOPHER T. MICHELETTI / DAN ZOLOTH DORFMAN, (92) *TMR* 2002, 1351.



altamente restritiva, é certo, um outro sector da jurisprudência não deixa, ainda assim, de fazer uso de um outro *standard*: a acção de diluição, dirigida à protecção de uma marca "famosa", pressupõe que esta marca e aquela de que o terceiro se serve sejam compreendidas por uma parte significativa do público (relevante) como "*essentially-the-same*"<sup>162</sup>.

Ambos esses *standards* ("identical" ou "nearly identical" e "essentially-the-same") são mais restritivos que aquele outro, adoptado pelo *Second Circuit* no *Mead case* ("Lexus" vs. "Lexis"), à luz do "dilution statute" do estado de New York: marcas "muito" ou "substancialmente semelhantes"<sup>163</sup>. Abandonado, como veremos já a seguir, por aquele tribunal de recurso, este *standard* continuou, porém, a ser utilizado por alguns tribunais inferiores<sup>164</sup>. Quanto ao novo *standard* adoptado pelo *Second Circuit* (e depois também acolhido pelo *Sixth Circuit* no caso *V Secret Catalogue, Inc., v. Moseley*, 259 F.3d 464 (2001)), vamos encontrá-lo nos casos *Nabisco, Inc., v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208 (1999), e *Federal Express Corp. v. Federal Expresso, Inc.*, 201 F. 3d 168, 170, 53 USPQ2d 1345 (2000). Neste último caso, a *District Court* havia considerado que as marcas "Federal Express" e "Federal Expresso" não eram "substantially similar", falecendo, por conseguinte, a aplicação do FTDA. O referido tribunal de recurso manifestou claramente a sua reserva em relação a este entendimento: "a valid claim for dilution" não podia ser feito depender de as marcas em confronto serem "substantially similar", sendo bastante que elas apresentassem

---

162 Como se lê no caso *Luigino's, Inc. v. Stouffer Corp.*, 170 F.3d 827, julgado pelo *Eight Circuit* em 1999, "to support an action for dilution by blurring, the marks must at least be similar enough that a significant segment of the target group of customers sees the two marks as essentially the same"; nesta mesma linha, o já citado caso *Toro Co. v. ToroHead, Inc.* (2001), no qual o TTAB, aplicando o referido *standard*, considerou que a marca "ToroMR" não era susceptível de diluir a marca "Toro", e o caso *Planet Hollywood (Region IV), Inc., v. Hollywood Casino Corp.*, 80 F. Supp. 2d 815, 898 (N.D. Ill. 1999), com a mesma conclusão a propósito das marcas "Hollywood Casino" e "Planet Hollywood".

163 Cfr. *supra*, número III., alínea d).

164 Cfr. CHRISTOPHER T. MICHELETI / DAN ZOLOTH DORFMAN, (92) *TMR* 2002, 1352, notas 42, com várias referências; destacaríamos aqui o caso *American Express Co. v. CFK, Inc.*, 947 F. Supp., 317 (E.D. Mich. 1996): "Don't Leave Home Without Me Address Books" e "Don't Leave Home Without It" foram considerados *slogans*-marcas "substancialmente semelhantes".

*semelhança suficiente* para que a marca posterior provocasse, no espírito do consumidor, uma *associação* com a marca anterior<sup>165</sup>.

*Ezcurso 3.* Como vimos, os diferentes preceitos da Primeira Directiva, relativos à protecção excepcional das marcas de “prestígio”, afirmam esta protecção contra o uso e/ou o registo de um sinal “idêntico ou semelhante” a uma marca com o referido estatuto (nós diríamos, para assinalar produtos ou serviços não semelhantes; o TJ, por sua vez, no seu acórdão-“*Davidoff*”, já antes citado, diz, subscrevendo a “teoria da lacuna”, para assinalar produtos ou serviços não semelhantes e *também* produtos ou serviços semelhantes – observe-se, agora, que essa teoria *esbarra* com o princípio “*nullum crimen sine lege*”, constituindo, por conseguinte, *letra morta*, no quadro do art. 323.º, alínea *c*), do nosso CPI –; por outro lado, nós diríamos que, mesmo no quadro desta interpretação, os Estados-Membros deveriam ser livres de aplicar os preceitos da Primeira Directiva, respeitantes à protecção excepcional das marcas de “prestígio”, que não eram de transposição obrigatória, *do modo que julgassem mais favorável à liberdade de concorrência*, restringindo, por conseguinte, essa protecção contra o uso de um sinal “idêntico ou semelhante” para assinalar produtos ou serviços não semelhantes; o TJ, por sua vez, no seu acórdão-“*Adidas-Salomon*”, também já antes citado, defendeu que a opção que era deixada ao Estado-Membro “*incidia sobre o próprio princípio da concessão de uma protecção reforçada em proveito das marcas de prestígio*”, *mas não sobre as situações abrangidas por esta protecção, quando ele a concede[uj]*: acórdão-“*Adidas-Salomon*”, n.º 20 ( *vide* tb. a parte decisória do mesmo acórdão).

Já atrás demos conta da nossa discordância sobre o uso dessa fórmula, no quadro dos referidos preceitos. Usando-a, o legislador comunitário abriu a porta a uma aplicação desmesurada (mente monopolística) da “teoria da diluição”, visto que não arredou expressamente a possibilidade de, na comparação que importa fazer entre o sinal usado e/ou registado pelo terceiro e a marca de “prestígio” cuja tutela está em causa, se concluir pela *semelhança* entre aquele e esta só porque se haveria de

---

165 No original: “(...) of sufficient similarity so that, in the mind of the consumer, the junior mark will *conjure an association* with the senior”; mais desenvolvidamente, *vide* CHRISTOPHER T. MICHELETTI / DAN ZOLOTH DORFMAN, (92) *TMR* 2002, 1353.

concluir desse modo se estivesse em causa a protecção de uma marca registada contra riscos de confusão (arts. 4.º, n.º 4, alínea *a*), e 5.º, n.º 1, alínea *b*), da Primeira Directiva). Não é líquido que o TJ, no acórdão-“Adido-Salomon”, tenha ido tão longe, ou seja, que tenha transposto o *conceito de semelhança* (entre os sinais), que vale no seio da “teoria do risco de confusão”, para o seio da “teoria da diluição” (dado o modo como se encontra fundamentado, o referido acórdão, para além de alimentar esta dúvida, presta-se até a outra leitura: o grau de semelhança entre o sinal e a marca de “prestígio”, que é pressuposto da afirmação da tutela excepcional desta, é *inferior* àquele que releva quando se cuida da tutela comum da marca contra riscos de confusão!). Mesmo que o TJ não tenha querido ir tão longe, não cabe dúvida de que foi longe de mais. E isto porque não restringiu o conceito de semelhança, relevante no quadro da “teoria de diluição” (continuaremos agora a dizer assim, para nos referirmos à tutela excepcional de que beneficiam as marcas de “prestígio”, à luz dos diferentes preceito da Primeira Directiva), à *identidade* ou *quase-identidade* entre o sinal usado e/ou registado por terceiro e a marca de “prestígio” sobre cuja tutela se discute.

A rejeição, por banda do TJ, desse conceito estrito de semelhança (entre os sinais), que é, de resto, o único que dá alguma verosimilhança à própria “teoria da diluição”, decorre expressamente da parte decisória do acórdão-“Adidas-Salomon”, na qual se lê: “A protecção conferida pelo artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 não depende da verificação de um grau de semelhança tal entre a marca de prestígio e o sinal que exista, no espírito do público em causa, um risco de confusão entre estes. Basta que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal leve o público em causa a estabelecer uma ligação entre o sinal e a marca”<sup>166</sup>. É difícil adivinhar o verdadeiro alcance desta conclusão. Mas é seguro que lhe subjaz a seguinte ideia: um sinal usado e/ou registado pelo terceiro, para ser considerado “semelhante” a uma marca de “prestígio”, não precisa de ser parecido com esta ao ponto de poder ser confundido com ela ou, por outras palavras, o sinal não precisa de ser parecido com a marca de “prestígio” ao ponto de haver o risco de aquele ser tomado por esta, bastando que seja parecido com ela ao ponto de *a evocar* no espírito do público relevante. Sem essa evocação

166 Vide tb. os n.ºs 29, 30 e 31 do acórdão.

não é, obviamente, possível a tal “ligação entre o sinal e a marca”, de que fala o TJ. O problema está, porém, em saber qual o *conteúdo* dessa ligação. Bastará que, em presença de um certo sinal, que contradistingue determinados produtos ou serviços, o público relevante *se lembre* de que existe uma marca que assinala produtos ou serviços não semelhantes? Ou será que essa *lembrança*, que não é senão uma associação (de ideias) entre o sinal e a marca de “prestígio”, só assume relevância jurídica se for possível demonstrar que ela (a lembrança) *influi* na escolha dos produtos ou serviços que o sinal em causa contradistingue?

Em relação ao par, já antes referido<sup>167</sup>, aproveitamento (indevido) do carácter distintivo da marca de “prestígio” / aproveitamento (indevido) do “prestígio” da marca de “prestígio”, não temos quaisquer dúvidas em afirmar que a “ligação entre o sinal e a marca [de prestígio]”, de que fala o TJ, tem de ser percebida naquele segundo sentido. E, por esta via, em ambas as hipóteses referidas, seremos obrigatoriamente confrontados com a necessidade de aquele (o sinal) e esta (a marca de “prestígio”) apresentarem um elevado grau de semelhança. Já no que respeita ao par prejuízo (indevido) ao carácter distintivo da marca de “prestígio” / prejuízo (indevido) ao “prestígio” da marca de “prestígio”, a referida “ligação” continua a não se bastar com o *trazer ao espírito* dessa marca por se haver topado com um determinado sinal, que contradistingue produtos ou serviços não semelhantes aos daquela – exige, sim, que a lembrança da marca de “prestígio” e dos produtos ou serviços que ela assinala, se possa *convolar* em lembrança do sinal e dos produtos ou serviços que este outro contradistingue. Esta *mútua lembrança* – o sinal só lembra de modo juridicamente relevante a marca de “prestígio” se, por força dessa lembrança, esta última passar a poder fazer lembrar aquele – não exige um grau de semelhança entre o sinal e a marca de “prestígio” tão elevado como aquele que é necessário existir para se poder concluir pela influência da lembrança desta na escolha dos produtos ou serviços que aquele assinala, mas exige um grau de semelhança mais elevado que aquele que é mister existir quando se cuida da protecção de uma marca contra riscos de confusão.

cc) O terceiro – e último, mas não em importância, note-se – problema suscitado pelo FTDA “*in action*”, que importa aqui considerar,

167 Cfr. *supra*, número III., *excurso* 3.

já ficou atrás enunciado, e do seguinte modo: suficiência da prova de "probabilidade de diluição" da marca "famosa" ou, antes, causação de um efectivo prejuízo ao seu "selling power". Em 1999, o *Fourth Circuit* foi chamado a pronunciar-se sobre o litígio respeitante ao uso pela "Division of Travel Development" do estado do Utah da frase "The Greatest Snow On Earth", que a "Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc.", dizia provocar a diluição da sua marca-slogan "The Greatest Show On Earth", materializada na "mental association" que o público necessariamente faria entre ambos os signos. O referido tribunal de recurso rejeitou este entendimento, afirmando que a existência de "diluição" de uma marca "famosa", no quadro do FTDA, reclamava a prova de que "(1) o réu fazia uso de uma marca [mais recente] suficientemente semelhante à marca famosa para evocar, num universo relevante de consumidores, uma associação mental entre ambas que (2) causara (3) um efectivo dano económico ao valor [dessa mesma natureza] da marca famosa, provocando a diminuição do seu *selling power* (...)". Centrando o *mal* da "diluição", não já na simples perda da exclusividade da marca "famosa" ou, se fosse caso disso, no facto de passar a existir mais uma marca "substancialmente semelhante" no mercado, mas sim na diminuição do seu *selling power*, o *Fourth Circuit* louvava-se no modo como o próprio legislador definira a "diluição": "[The] lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services" (*section 45 do Lanham Act* = 15 U.S.C. § 1127). Esta definição afastava, de forma inequívoca, o regime da "diluição", no quadro do FTDA, daquele que antes fora consagrado na generalidade dos "dilutions statutes" dos diferentes estados. O verdadeiro problema, suscitado por aquele regime, residia no modo como o titular da marca "famosa" podia fazer a prova de que esta perdera efectivamente "selling power", em consequência do uso que o terceiro fizera de uma marca "substancialmente semelhante", para assinalar produtos ou serviços não semelhantes. Encarando este problema, o referido tribunal recusava expressamente o *método presuntivo*, ou seja, não concebia que o dano, implicado na perda de "selling power" da marca "famosa", pudesse ser inferido do simples uso de uma marca idêntica ou quase-idêntica pelo terceiro. E isto, fundamentalmente, por duas ordens de razões.

Por um lado, não se poderia excluir que, em alguns casos, o uso que o terceiro fazia de uma marca idêntica ou quase-idêntica à marca

“famosa”, em vez de provocar a diminuição do “selling power” desta, o fizesse aumentar (incrementando o próprio “magnetismo” da marca); por outro lado, presumindo-se a “diluição” da marca “famosa” com base no uso de uma marca idêntica ou quase-idêntica (“*a replication or near-replication*”) pelo terceiro, estar-se-ia, afinal, a transformar as marcas dessa categoria em objecto de “*property rights in gross*”, sem qualquer limitação temporal (*via injunction*), coisa que o Congresso não poderia ter querido, atento o modo como se expressara, nomeadamente quando cuidou de definir a “diluição”. Não obstante reconhecer a dificuldade inerente à prova da “efectiva diluição” (*actual dilution*) – e deixando mesmo subentendido que fora essa dificuldade que levaria alguns tribunais federais, sem plena consciência das consequências dessa sua interpretação, a bastarem-se com a prova da “probabilidade de diluição” (*likelihood of dilution*) –, o *Fourth Circuit* não a considerava, porém, impossível e, nessa medida, fora dos propósitos do legislador. E sugeria até dois métodos possíveis para a realização dessa prova (nas suas próprias palavras, da prova do “*actual, consumated dilution harm*”): (1) “an actual loss of revenues, and proof of replicating use as cause by disproving other possible causes”; (2) “the skillfully constructed consumer survey designed not just to demonstrate ‘mental association’ of marks in isolation, but further consumer impressions from which actual harm and cause might rationally be inferred”<sup>168</sup>.

Essa interpretação do FTDA, que costuma ser apresentada sob o tópico “*Actual-Dilution Standard*”, veio depois a ser acolhida pelo *Fifth Circuit*, no caso *Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc.*, 214 F.3d 658 (5th Cir. 2000). Antes disso, já havia, porém, sido expressamente rejeitada pelo *Second Circuit* no caso *Nabisco, Inc., v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999), respeitante à seguinte *fattispecie*: a “Nabisco” comercializa a “CatDog snack”, constituído por pequenos biscoitos cor de laranja, em três formas, baseadas no programa de desenhos animados “CatDog”, sendo uma dessas formas muito parecida com os biscoitos da “Pepperidge Farm”, e que esta contradistingue com a marca “Goldfish”. A acção intentada pela “Pepperidge Farm”, na qual esta invocava a “diluição da qualidade distintiva” da referida marca, foi

---

168 *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc., v. Utah Divison of Travel Development*, 170 F.3d 449, 464-465 (4th Cir. 1999).

julgada procedente. Na opinião do *Second Circuit*, a exigência da prova "of actual harm to a trademark for a federal dilution claim" relevava de um "excesso de literalismo", que contrariava a intenção do Congresso e a *ratio* do FTDA ("to read the statute as suggested by the *Ringling* opinion would subject the senior user to uncompensable injury (...) because the statute provides only for an injunction and no damages"<sup>169</sup>). O "Actual-Dilution Standard", que era o do *Fourth Circuit*, deveria, pois, ser substituído pelo "Likelihood-Dilution Standard"<sup>170</sup>. Esse foi também o critério adotado no caso *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*, 233 F.3d 456, julgado, em 2000, pelo *Seventh Circuit* (no qual pontifica, desde 1981 – entre 1993 e 2000, foi mesmo o seu *chief judge* –, Richard A. Posner, um dos corifeus da "Escola de Chicago"). O titular da marca "Prozac", destinada a assinalar um medicamento para o tratamento da depressão, insurgia-se contra o uso da marca "Herbrozac", que contradistinguia um "suplemento herbáceo"; justificando a sua opção pelo "Likelihood-Dilution Standard", o *Seventh Circuit* argumentava com a impossibilidade da prova, por parte do titular da marca "famosa", de que esta perdera "selling power" em consequência do uso pelo terceiro de uma "marca similar"<sup>171</sup>.

## V.

a) Para sanar esse conflito de jurisprudência, a *Supreme Court* aceitou conhecer do recurso (*granted certiorari*) interposto da decisão do *Sixth Circuit*, no caso *V Secret Catalogue, Inc., v. Moseley*, julgado em 2001 (259 F.3d 464). Em 1998, Victor e Cathy Moseley abriram, num pequeno centro comercial, situado em Elizabethtown, Kentucky, uma loja com o nome "Victor's Secret", onde vendiam, eles próprios (sem recurso, pois, a quaisquer empregados), "*lingerie* masculina e feminina, vídeos para adultos e *sexy toys*". A abertura foi publicitada numa publicação semanal distribuída aos militares instalados no "Fort

---

169 Cfr. 191 F.3d 224.

170 "We read the statute to permit adjudication granting or denying an injunction, whether at the instance of the senior use of the junior seeking declaratory relief, *before the dilution has actually occurred*"; cfr. 191 F.3d 224-225.

171 "It is hard to believe that Congress would create a right of action but at the same time render proof of the plaintiff's case all but impossible"; cfr. 233 F.3d 468.

Knox”, Kentucky; “an army colonel – assim o diz a própria *Supreme Court* na descrição da *fattispecie* –, who saw the ad [que dizia, *inter alia*, o seguinte: “Grand Opening Just in Time for Valentine’s Day!”] and was offended by what he perceived to be an attempt to use a reputable company’s trade mark to promote the sale of ‘unwholesome, tawdry merchandise’, enviou uma cópia desse anúncio à “V Secret Catalogue, Inc.”, titular da marca “Victoria’s Secret” usada para assinalar *lingerie* e vária outra roupa interior feminina. A “V Secret Catalogue, Inc.”, explora mais de 750 lojas no país, duas delas em Louisville, Kentucky, distribui anualmente mais de 400 milhões de cópias do seu catálogo e, em 1998, as suas vendas excederam bilião e meio de dólares, enquanto os gastos em publicidade, nesse mesmo ano, rondaram os 55 milhões de dólares. Inteirada do referido uso do signo “Victor’s Secret”, por banda dos Moseleys, a “V Secret Catalogue, Inc.”, tomou a iniciativa de os contactar (recurso à chamada “cease-and-desist letter”) dando-lhes conta de que esse uso do signo em causa “was likely to cause confusion with the well-known ‘Victoria’s Secret’ mark and, in addition, was likely to ‘dilute the distinctiveness’ of the mark”. O mais que conseguiu foi a alteração de “Victor’s Secret” para “Victor’s Little Secret”. Pareceu-lhe coisa pouca, e daí o recurso à competente acção.

Os fundamentos dessa acção eram diversificados. Mas podemos agrupá-los do seguinte modo: (i) “contrafacção” (*infringement*) da marca “Victoria’s Secret” (*section 32(1)* do *Lanham Act* = 15 U.S.C § 1114(1)) e “unfair competition” (mais concretamente, *misrepresentation* em violação da *section 43(a)* do *Lanham Act* = 15 U.S.C. § 1125(a)); (ii) “federal dilution” em violação do FTDA, alegando as autoras [a “V Secret Catalogue, Inc.” e as suas filiais] que a conduta dos réus [Victor e Cathy Moseley] “was likely to blur and erode the distinctiveness” e “tarnish the reputation” da referida marca. Para além de vários testemunhos sobre a “larga dimensão do negócio” das autoras, nada mais havia no processo, sustentando a atribuição do estatuto de marca “famosa” à marca “Victoria’s Secret”, a não ser o *affidavit* de um perito em *marketing*, referindo o seu “enorme valor”. Contudo, a *District Court* não se fez rogado – tomou a existência desse estatuto, digamos, como um facto público e notório. A discussão centrou-se, pois, na questão de saber se o uso do signo “Victor’s Little Secret” diluía ou não a “qualidade” da marca “Victoria’s Secret”. Partindo da



ideia segundo a qual a diluição “corrói” a marca, já porque obscurece o seu poder distintivo, já porque prejudica as “associações positivas” que ela suscita, o tribunal de primeira instância, depois de ter considerado que as “duas marcas eram suficientemente semelhantes para provocar diluição”, concluiu que a “*defendants’ mark dilutes plaintiffs’ mark because of its tarnishing effect upon the Victoria’s Secret mark*”. “Diluição por desdouro”, note-se, mas já não “diluição por obscurecimento”. Por outro lado, na opinião da *District Court*, também não ocorria no caso “contrafacção” (*infringement*) da marca “Victoria’s Secret” (impossibilidade “of proving a likelihood of confusion”) nem “unfair competition” (mais concretamente, “misrepresentation” no sentido da *section 43(a)* do *Lanham Act* = 15 U.S.C. § 1125(a)).

A “Court of Appeals for the Sixth Circuit”, conhecendo do competente recurso – à data, esse tribunal tinha já adoptado o “Likelihood-Dilution Standard” (do *Second* e do *Seventh Circuits*), no caso *Kellog Co. v. Exxon Corp.*, 209 F.3d 562 (6th Cir. 2000) –, foi confrontada com a questão de saber se a marca “Victoria’s Secret” tinha um suficiente grau de distintividade intrínseca, que lhe permitisse aceder à categoria das marcas “famosas” (cfr. *supra*, nesta nota). Em causa estava, na verdade, uma marca composta por um nome próprio (“Victoria”) – e, como já sabemos, é muito antiga a regra, afirmada no quadro do direito norte-americano de marcas, de que os nomes de pessoas não são “inherently distinctive” –, acompanhado da palavra “Secret”, que se provou ser de uso frequente pelos empresários que produzem e/ou comercializam *lingerie*. Na opinião do *Sixth Circuit*, a composição da marca não obstava a que, quando observada no seu conjunto, ela pudesse ser considerada “arbitrary and fanciful”! E, nessa medida, elegível para a tutela excepcional prevista no FTDA. A segunda questão sobre a qual o referido tribunal foi chamado a pronunciar-se respeitava, é claro, à falta de prova, por parte das autoras, de que a sua marca perdera *selling power*, em consequência do uso que os réus faziam do signo “Victor’s Little Secret”. A sua conclusão foi no sentido de que essa prova não era necessária para se concluir pela existência de “diluição” da marca “famosa”, em qualquer das suas duas modalidades (“dilution by blurring” e “dilution by tarnishment”), rematando, com referência ao caso concreto, do seguinte jeito: “While no consumer is likely to go to the Moseleys’ store expecting to find Victoria’s Secret’s famed Miracle Bra,

consumers who hear the name ‘Victor’s Little Secret’ are likely automatically to think of the more famous store and link it to the Moseleys’ adult-toy gag gift, and lingerie shop. *This, then, is a classic instance of dilution by tarnishing* (associating the Victoria’s Secret name with sex toys and lewd coffee mugs) *and by blurring* (linking the chain with a single, unauthorized establishment)”.

b) Como antes dissemos, a *Supreme Court* considerou dever conhecer do recurso, interposto contra essa decisão do *Sixth Circuit*, tendo assim oportunidade de se pronunciar sobre a questão que dividia os referidos tribunais de recurso (o *Fourth* e o *Fifth Circuits*, numa toada mais restritiva, no que respeita à aplicação do FTDA, defensores do “*Actual-Dilution Standard*”, o *Second*, o *Sixth* e o *Seventh Circuits*, mais sensíveis aos interesses dos titulares de marcas “famosas”, adeptos do “*Likelihood-Dilution Standard*”). Na respectiva decisão (*Moseley et al. DBA Victor’s Little Secret v. V Secret Catalogue, Inc., et al.*, 537 U.S. 418, 123 S. Ct. 1115 (2003)), o mais alto tribunal norte-americano, procurou, digamos, agradar a gregos e a troianos (se ficcionarmos que os “troianos” eram os defensores da *interpretação laxista* do FTDA – aplicação do “*Likelihood-Dilution Standard*” –, teremos de neles incluir a já nossa conhecida INTA, que na sua “*Brief of Amicus Curiae*” defendia essa interpretação). O seu ponto de partida foi a comparação entre o texto da generalidade dos “*statutues dilution*” estaduais e o do FTDA: os primeiros, referindo a “*likelihood of harm*” – à semelhança, de resto, do próprio *Lanham Act*, no que respeita à tutela comum das marcas, que faz uso da expressão “*likelihood of confusion*” –, e o segundo, por sua vez, estatuinto que “o proprietário de uma marca famosa” tem legitimidade para pedir a condenação do terceiro na proibição do “uso comercial” de uma marca que “*causes dilution of the distinctive quality*” da marca famosa<sup>172</sup>. Este texto, mormente quando lido à luz da definição que o próprio legislador dera de “diluição” (*section 45 do Lanham Act* = 15 U.S.C. § 1127<sup>173</sup>), depunha inquivocamente no sentido da exigência de “*a showing of actual dilution, rather than a likelihood of dilution*”<sup>174</sup>. Neste ponto, a *Supreme Court* aproximava-se, pois, da

172 537 U.S. 433; sublinhado no original.

173 Cfr. *supra*, número IV., alínea c).

174 537 U.S. 434; sublinhados nossos.

opinião do *Fourth Circuit* (*Ringling Bros. case*). Mas, de imediato, fazia a seguinte ressalva: a sua adesão ao "Actual-Dilution Standard" não significava que, à semelhança do que fora defendido pelo referido *Circuit*, o titular da marca "famosa" estivesse também obrigado a fazer a prova das *consequências* da sua "diluição", tais como a efectiva diminuição das vendas dos respectivos produtos ou serviços e/ou dos seus réditos. Afora esta *correção* à interpretação do *Fourth Circuit*, a adesão da *Supreme Court* ao "Actual-Dilution Standard" significava, é claro, que o simples facto de os consumidores associarem mentalmente a marca de que o terceiro fazia uso à marca "famosa" não era suficiente para concluir pela existência de "diluição" no sentido do FTDA<sup>175</sup>. Essa conclusão pressupunha a prova da efectiva diminuição da capacidade da marca "famosa" para identificar e distinguir produtos ou serviços, e conquanto esta prova apresentasse um elevado grau de dificuldade – assim também o diziam os apelados e os seus *amici*: a INTA, já antes referida, e também uma dezena de empresários, que se diziam "owners of famous trademarks protected under the Federal Trademark Dilution Act of 1995" –, tal não constituía "an acceptable reason for dispensing with proof of an essential element of a statutory violation"<sup>176</sup>.

c) Sem nunca especificar que espécie de prova seria mister fazer para se poder concluir pela existência de "actual dilution", a *Supreme Court* deixava, assim, claro que essa prova, que não passava pela demonstração da diminuição das vendas e/ou dos proveitos do titular da marca "famosa", não podia considerar-se produzida com base no simples facto de os consumidores associarem mentalmente a marca de que o terceiro se servia com a marca "famosa". Para reforçar a ideia de que

---

175 "Blurring" is not a necessary consequence of mental association – nor, for that matter, is 'tarnishing' " –; com esse *standard* em mente, a *Supreme Court* observava, em relação ao caso concreto o seguinte: "The record (...) establishes that an army officer who saw the advertisement of the opening of a store named 'Victor's Secret' did make the mental association with 'Victoria's Secret', but it also shows that he did not therefore form any different impression of the store that his wife and daughter patronized. There is a complete absence of evidence of any lessening of the capacity of the 'Victoria's Secret' mark to identify and distinguish goods or services sold in Victoria's Secret stores or advertised in its catalogs. The officer was offended by the ad, but it did not change his conception of Victoria's Secret (...)" ; 537 U.S. 434; os sublinhados são nossos.

176 537 U.S. 434.

a “mental association” não tem necessariamente por consequência a redução da capacidade da marca “famosa” para identificar os produtos ou serviços do seu titular, a *Supreme Court* socorria-se também do *Ringling Bros. case*, escrevendo: “For even though Utah drivers may be reminded of the circus when they see a licence plate referring to the ‘greatest snow on earth’, it by no means follows that they will associate ‘the greatest show on earth’ with skiing or snow sports, or associate it less strongly or exclusively with the circus”. Todavia, parece inquestionável que a *Supreme Court* afirmando a *insuficiência* da “mental association” (para efeitos, lembre-se, de se concluir pela existência de “actual dilution”) entre a marca de que o terceiro se serve e a marca “famosa”, estava apenas a pensar nos casos em que ambas as marcas *não sejam idênticas*. Esta conclusão decorre de um trecho da decisão em análise, onde se lê o seguinte: “We do agree [com a ressalva da *desnecessidade* de o titular da marca “famosa” fazer a prova das consequências da sua diluição] with that court’s conclusion [a conclusão do *Fourth Circuit*, no *Ringling Bros. case*] that, *at least where the marks at issue are not identical*, the mere fact that consumers mentally associate the junior user’s mark with a famous mark is not sufficient to establish actionable dilution”<sup>177</sup>. A criação, por parte da *Supreme Court*, de duas categorias de “casos de diluição” – “where the conflicting marks are identical *and* where the marks differ”<sup>178</sup> – encontra ainda apoio nesta outra passagem da mesma decisão: “It may well be, however, that *direct evidence of dilution* such as consumers surveys *will not be necessary* if actual dilution can reliably be proven through circumstantial evidence – *the obvious case is one where the junior and senior marks are identical*”<sup>179</sup>. No que respeita aos “casos de diluição” envolvendo *marcas idênticas* (e, não tardaram alguns a dizer, *virtualmente idênticas*...), o trecho acabado de transcrever padece de flagrante ambiguidade. Ter-se-á querido dizer que, sendo as marcas idênticas (e poderão ser assim consideradas, para efeitos de “diluição”, duas marcas com as mesmas expressões, mas com *lettering* e/ou cores diferentes?...), a *identidade* constitui, por si só, “circumstantial evidence” da existência de “actual Diluton”,

---

177 537 U.S. 433; os sublinhados são nossos.

178 Cfr. J. THOMAS MCCARTHY, (94) *TMR* 2004, 1168.

179 537 U.S. 434; voltámos a sublinhar.

consubstanciada na associação mental entre ambas as marcas? Ou será que se quis antes dizer que, sendo as marcas idênticas, conquanto se dispense a "direct evidence" da existência de "actual dilution", se não pode prescindir de "some circumstantial evidence" que a ateste?

d) Muitos tribunais interpretaram o *statement* da *Supreme Court* no primeiro sentido (que aligeira obremaneira a prova da "actual dilution" nos casos em que as marcas são idênticas). Muitos outros interpretaram-no no segundo sentido (tornando esa prova mais difícil, desde logo porque ninguém sabe ao certo o que significa, no caso, "circumstantial evidence", mas nada que se compare com a que é exigida nos casos em que as marcas não são idênticas, nos quais se não prescinde da "direct evidence"). E houve ainda tribunais cujas decisões, confundindo "actual dilution" com "actual confusion", resultam incompreensíveis. Numa palavra: a intervenção da *Supreme Court* sobre a questão "Actual-Dilution Standard" vs. "Likelihood-Dilution Standard" gerou o caos na jurisprudência, que encontra bem ilustrado na resenha de casos que é apresentada por Howard J. Shire/Michelle M. Marsh<sup>180</sup>. Não nos embrenharemos aqui nesse caos. E não é só por causa da dificuldade de tal empreitada – que, só por si, honradamente o dizemos, já seria razão suficiente para esta nossa opção. Com efeito, à data em que escrevemos, está em curso um processo legislativo tendente à alteração do FTDA, de modo a não mais permitir *sobressaltos interpretativos* que ponham em causa a *efectividade* da "teoria da diluição" e os interesses do *big business* cuja tutela é da sua essência.

Logo após a consagração pelo *Fourth Circuit* do "Actual-Dilution Standard" (*Ringling Bros. case*), a INTA – e as palavras são de J. Gilson/Anne G. LaLonde<sup>181</sup> – "galloped into the fray". Em 1999, a sua Direcção aprovou uma deliberação no sentido de promover uma alteração do FTDA, com a precípua finalidade de nele incluir o "Likelihood-Dilution Standard". Três anos volvidos, quando estava já consumada a divisão entre os diferentes *Circuits*, os esforços da INTA começaram a revelar-se frutíferos: o "Chairman of the House

180 (94) *TMR* 2004, 1070 s.; sobre as *consequências* da *Victoria's Secret decision*, cfr., ainda, por exemplo, JONATHAN E. MOSKIN, (93) *TMR* 2003, 842 s., e J. THOMAS MCCARTHY, (94) *TMR* 2004, 1168, notas 20 e 21.

181 (92) *TMR* 2002, 1031.

Subcommittee on Courts, the Internet and Intellectual Property” apoiou uma audição sobre uma proposta de projecto de lei, que incluía a referida emenda<sup>182</sup>. Foi apenas o primeiro passo. A partir de 2003, com a decisão *Victoria's Secret*, ou seja, quando ficou claro que a *Supreme Court* não subscrevia a interpretação *mais garantista* do FTDA, defendida pelos *Second, Sixth e Seventh Circuits*, o movimento a favor da sua alteração recrudescceu. Em 25 de Março de 2003 (e esta precisão não é aqui despicienda, sabendo nós que a referida decisão da *Supreme Court* é de 4 de Março de 2003...), a INTA constituiu a “Select Committee” (composto por “in-house corporate counsel, highly experienced practitioners and attorneys who have experience litigating dilution cases”) encarregado dessa tarefa revisionista. No essencial, as propostas dessa comissão constavam do “Trademark Dilution Revision Act of 2005 (H.R. 683)”, introduzido na Câmara dos Representantes em Fevereiro de 2005, e que mereceu a aprovação desta em Abril do mesmo ano (à data em que escrevemos, o Senado ainda não se pronunciou definitivamente sobre o diploma). Escusado seria agora dizer que um dos traços essenciais da reforma reside na consagração expressa do “Likelihood-Dilution Standard”. Mas há mais, e de não pouca importância (monopolística). Por um lado, fica claro que as marcas não inerentemente distintivas (isto, as marcas que só o são porque adquiriram *secondary meaning*: sirva de exemplo a marca “McDonald’s”) podem, também elas, aceder à categoria das marcas “famosas”. Por outro lado, alarga-se o espectro dos signos eligíveis para a tutela excepcional decorrente da “teoria da diluição”: esse espectro passa a incluir o “*trade dress*” considerado “famoso”<sup>183</sup>. Finalmente, eliminando a dúvida que a *Supreme Court*<sup>184</sup> deixara, numa passagem da decisão “*Victoria's Secret*”, sobre a aplicação do FTDA à “dilution by tarnishment”, é expressamente afirmado que esta modalidade de diluição é também abrangida – e é-o nos mesmos termos da “dilution by blurring”, ou seja, o titular da marca “famosa”, invocando a “diluição” desta por *desdouro*, terá

---

182 Desenvolvidamente *vide* J. GILSON/ANNE G. LALONDE, (92) *TMR* 2002, 1031 s.

183 Citando alguns casos, concluindo neste sentido, à luz da versão originária do FTDA, *vide* CLINTON HEIN, (87) *TMR* 1997, 382 s.

184 Citando ROBERT N. KLIEGER, (58) *U. Pitt. L. Rev.* 1997, 812 s., e nota 132; *cfr. supra*, número V., alínea b).

apenas de provar a *probabilidade* dessa diluição: os riscos que esta solução encerra para a liberdade de expressão e a liberdade de criação artístico-cultural são evidentes. Em contraponto com estas soluções (que potenciam a transformação do direito à marca, que fora pensado como um meio de evitar o *passing off*, em instrumento de controlo da linguagem, e não só...), e na tentativa, íamos a dizer, de “dourar a pílula”, excomunga-se a “theory of niche market fame” – que está hoje consagrada, recorde-se, na jurisprudência comunitária, por força do acórdão-“Chevy”;<sup>185</sup> –, restringindo o acesso à categoria das marcas “famosas” às marcas (às marcas registadas ou não, e também, digamo-lo agora que estamos a terminar, aos “trade names” e aos próprios “trade dresses”) que sejam “widely recognized by the general consuming public of the United States” (a “teoria da diluição”, pelo menos na letra da lei, deixa de ser coisa de *pequenos-grandes*, surgindo antes como coisa dos *grandes-grandes*).

## Bibliografia

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de – *Curso de direito comercial*, vol. I, *Introdução, actos de comércio, comerciantes, empresas, sinais distintivos*, 6.<sup>a</sup> ed., Coimbra, 2006 (citado: *Curso*).

ALMEIDA, A. F. Ribeiro de – “Os princípios estruturantes do acordo TRIP’s: Um contributo para a liberalização do comércio mundial”, *BCE*, vol. XLVII, 2004, 1 s.

ASCENSÃO, José de Oliveira – “Marca comunitária e marca nacional (Parte II - Portugal)”, *RFDUL*, XLI, n.º 2, 2000, 563 s.

— “As funções da marca e os descritores (*Metatags*) na Internet”, in: *Estudos de Direito do Consumidor*, n.º 4, Coimbra, 2002, 99 s. (citado: in: *Direito do consumidor* 2002).

BATTERSBY, Gregory J./Grimes, Charles W. – *The Law of Merchandise and Character Licensing*, Deerfield Il./New York/Rochester NY, 1992 (citado: *Law of Merchandise*).

BAUMBACH, Adolf/HEFERMEHEL, Wolfgang – *Warenzeichenrecht – Kommentar*, 12. Aufl., München, 1985, (citado: *WZG*).

185 Cfr. *supra*, número IV., *excurso* 2.

BERLIT, Wolfgang – “Die Verkehrsbekanntheit von kenzeichen (§§ 9 II Nr. 3, 15 III MarkenG)”, *GRUR* 2002, 572 s.

BROWNLEE, Lisa M. – “Mead Data Central v. Toyota and other Contemporary Dilution Cases: High Noon for Trademark Law’s Misfit Doctrine?”, (79) *TMR* 1989, 471 s.

CALLMANN, Rudolf – “Unfair Competition Without Competition?”, (37) *TMR* 1947, 175 s.

CANOTILHO, J. J. Gomes/MOREIRA, Vital – *Constituição da República Portuguesa Anotada*, 3.<sup>a</sup> ed., Coimbra, 1993 (citado: *Constituição anotada*).

CANTWELL, Michael K. – “Confusion, Dilution, and Speech: First Amendment Limitations on the Trademark Estate”, (87) *TMR* 1997, 48 s.

CARVALHO, Maria M. R. Morais de – *Merchandising de Marcas (A comercialização do valor subjectivo das marcas)*, Coimbra, 2003 (citado: *Merchandising*).

CARVALHO, Orlando A. Pereira de – *Critério e estrutura do estabelecimento comercial*, vol. I – *O problema da empresa como objecto de negócios*, Coimbra, 1967 (citado: *Critério*).

COELHO, José G. Pinto – “A protecção da marca notoriamente conhecida no Congresso de Viena da C.C.I.”, *BFDUC*, vol. XXIX, 1953, 1 s.

— “O problema da protecção da marca quando usada por terceiro para produtos não idênticos nem similares”, *BFDUC*, vol. XXX, 1954, 1 s.

— “A protecção da marca notória e o Congresso de Bruxelas de 1954 da I.P.P.I.”, *BFDUC*, vol. XXXI, 1955, 1 s.

CRUZ, A. Côte-Real – “O conteúdo e extensão do direito à marca: A marca de *grande prestígio*”, in: *Direito industrial*, vol. I, 2001, 79 s. (citado: in: *Direito industrial*, 2001).

DENICOLA, Robert C. – “Constitutional Implications of the Emerging for Rationales for the Protection of Trade Symbols”, *Wisconsin L. Rev.* 1982, 158 s.

DERENBERG, Walter J. – “The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes”, 44 *California L. Rev.* 1956, 439 s.



— *Dilution: "Trademark Infringement or Will-O'-The-Wisp?"*, (77) *Harvard L. Rev.* 1964, 520 s. (citado: *Note*, in: (77) *Harvard L. Rev.* 1964).

EDELMAN, Sandra/EWING, Bruce R. — "The Federal Trademark Dilution Act of 1995: A Litigation Perspective", (86) *TMR* 1996, 485 s.

EICHMANN, Helmut — "Der Schutz von bekannten Kennzeichen", *GRUR* 1998, 201 s.

GARCIA, Julie A. — "Trademark Dilution: Eliminating Confusion", (85) *TMR* 1995, 489 s.

GILSON, Jerome — "A Federal Dilution Statute: Is It Time?", (83) *TMR* 1993, 108 s.

GILSON, Jerome/LALONDE, Anne Gilson — "The Lanham Act: Time For a Face-Lift?", (92) *TMR* 2002, 93 s.

GÓMEZ-SEGADÉ, José António — "El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual", *ADI*, XVI (1994-95), 1996, 33 s.

— "A mundialização da propriedade industrial e do direito de autor", in: *Studia Iuridica* 48 (*Colloquia* - 6), Universidade de Coimbra, Boletim da Faculdade de Direito 2000, 7 s. (citado in: *Studia Iuridica* 48, 2000).

GONÇALVES, Luís M. Couto — *Função distintiva da Marca*, Coimbra, 1999 (citado: *Função distintiva*).

— *Manual de direito industrial: Patentes, marcas, concorrência desleal*, Coimbra, 2005 (citado: *Manual*).

GORDON, Wendy J. — "A Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property", (102) *Yale L. Journal* 1993, 1533 s.

HANDLER, Milton W. — "Are the State Antidilution Laws Compatible With the National Protection of Trademarks?", (75) *TMR* 1985, 269 s.

HEALD, Paul — "Unfair Competition and Federal Law: Constitutional Restraints on the Scope of State Law", (54) *U. Chicago L. Rev.* 1987, 1411 s.

HEIN, Clinton — "Confused About Federal Trademark Dilution", (87) *TMR* 1997, 370 s.

INGERL, Reinhard/Rohnke, Christian – “Die Umsetzung der Markenrechts-Richtlinie durch das deutsche Markengesetz”, *NJW* 1994, 1247 s.

KELLER, Erhard – *Der Schutz eingetragener Marken gegen Rufausnutzung*, Baden-Baden, 1994 (citado: *Der Schutz*).

KERA, David J./Davis, J.<sup>or</sup>, Theodore H. – “The Fifty – Fourth Year of Administration of the Lanham Act of 1946”, (92) *TMR* 2002, 109 s.

KLIEGER, Robert N. – “Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark Protection”, (58) *U. Pitt. L. Rev.* 1997, 789 s.

LEMLEY, Mark A. – “The Modern Lanham Act ant the Death of Common Sense”, (108) *Yale L. Journal* 1999, 1710 s.

MACHADO, J. Baptista/RAMOS, R. M. – ..., *CJ*, 1985, Tomo IV, ...

MARTINO, Tony – *Trademark Dilution*, New York, 1996 (citado: *Dilution*).

MCARTY, J. Thomas – *Trademarks and Unfair Competition*, 3th ed., New York, 1992 (citado: *Trademarks*).

— “Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared”, (94) *TMR* 2004, 1163 s.

MENDES, Manuel Oehen – *Direito Industrial – I (sumário das lições ao 4.º ano/1983-84)*, Coimbra, s/d (citado: *Direito industrial*).

MICHELETTI, Christopher/DORFMAN, Dan Zoloth – “Proving Dilution by Blurring: An Analysis of Dilution by Blurring Factors Under the Federal Trademark Dilution Act”, (92) *TMR* 2002, 1345 s.

MIDDLETON, George E. – “Some Reflections on Dilution”, (42) *TMR* 1952, 175 s.

— “Some Aspects of Trademark Dilution”, (47) *TMR* 1957, 1023 s.

MOSKIN, Jonathan E. – “Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection”, (83) *TMR* 1993, 122 s.

MULLER, Kimbley L. – “A Position of Advocacy in Support of Adoption of a Preemptive Federal Antidilution Statute”, (83) *TMR* 1993, 175 s.

PATTISHALL, Beverly W. – “The Dilution Rationale for Trademark – Trade Identity Protection, Its Progress and Prospects”, (67) *TMR* 1977, 607 s.

— “Dawning Acceptance of the Dilution Rationale for Trademark – Trade Identity Protection”, (74) *TMR* 1984, 289 s.

PIPER, Henning – “Der Schutz der bekannten Marken”, *GRUR* 1996, 429 s.

PORT, Kenneth L. – “The ‘Unnatural’ Expansion of Trademark Rights: Is a Federal Dilution Statute Necessary?”, (85) *TMR* 1995, 525 s.

RAMOS, Rui Manuel Moura – *Da lei aplicável ao contrato do trabalho internacional*, Coimbra, 1991 (citado: *Da lei aplicável*).

REMMERTZ, Frank R. – “Schutz von bekannten Marken bei Produktähnlichkeit”, *MarkenR* 2000, 242 s.

SACK, Rolf – “Sonderschutz bekannter Marken”, *GRUR* 1995, 81 s.

SCHECHTER, Frank I. – *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks*, New York, 1925 (citado: *Historical Foundations*).

— “The Rational Basis of Trademark Protection”, (40) *Harvard L. Rev.* 1927, 813 s.

SERENS, M. Nogueira – *A “Vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro)* – separata do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia”, vol. IV, Coimbra, 1995 (citado: *A “vulgarização” da marca*).

— “Aspectos do princípio da verdade da marca”, in: *Volume Comemorativo do 75.º Tomo do Boletim da Faculdade de Direito (BFD)*, Coimbra, 577 s. (citado: in: *Volume Comemorativo*).

SEVO, Richard A. De – “Antidilution Laws: The Unresolved Dilemma of Preemption Under the Lanham Act”, (84) *TMR* 1994, 300 s.

SILVA, Pedro Sousa e – “O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: As marcas de grande prestígio”, *ROA*, ano 58, I, 1998, 377 s.

SLENZAK, Laura M. – “Dilution Law in the United States and Canada: A Review of the State of the Law and a Proposal for United States Federal Dilution Protection”, (83) *TMR* 1993, 205 s.

SLYKE, Paul C. Van – “State Laws Against Trademark Dilution: Why They Should not Be Preempted by the Lanham Act”, (83) *TMR* 1993, 300 s.

STRÖBELE, Paul/Hacker, Frank – *Kommentar zum Markengesetz*, 7. Aufl., Köln/Berlin/Bonn/München, 2003 (citado: in: *Ströbele/Hacker – MarkenG*<sup>7</sup>).

ZLINKOFF, Sergei S. – “Monopoly *Versus* Competition: Significant Trends in Patent, Anti-Trust, Trade-Mark, and Unfair Competition”, (53) *Yale L. Journal* 1944, 514 s.