

Notas sobre a marca de certificação na proposta do novo CPI Português e no anteprojeto de Lei da Propriedade Industrial Angolana



Vítor Palmela Fidalgo
Assistente Convidado da
Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa
Diretor Jurídico da Inventa
International

1. Conceito de marca de certificação

Dada a ubiquidade dos bens industriais, que os tornam especialmente suscetíveis à globalização e ao uso indevido por terceiros, a tutela efetiva dos direitos de propriedade industrial constitui um dos principais meios para a promoção da inovação no âmbito das empresas. Diversas estatísticas demonstram hoje a importância da propriedade industrial na atividade económica mundial, como é o caso da União Europeia, onde as empresas que fazem uso, de forma significativa, deste sistema representam cerca de 42% do total da atividade económica do conjunto dos – ainda – 28 Estados-membros (v. *Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union*, 2.º ed, outubro de 2016).

O tráfego jurídico demanda, assim, que os legisladores forneçam os adequados instrumentos legais para fazer face a esta realidade. É neste ponto que confluem as ordens jurídicas portuguesas e angolanas. Ambas estão, no presente momento, a discutir alterações aos respetivos enquadramentos jurídicos que versam sobre os direitos de propriedade industrial. No caso por-

tuguês, temos a Proposta de Lei n.º 132/XIII, que autoriza o Governo a aprovar o novo código de propriedade industrial e que contém, em anexo, a proposta do novo código. Na ordem jurídica angolana está em discussão o anteprojeto de lei de propriedade industrial, que visa substituir a Lei n.º 3/92 de 28 de fevereiro⁽¹⁾.

Tendo em conta este cenário, o presente texto tem por objetivo debruçar-se sobre alguns aspetos essenciais das marcas de certificação, olhando tanto para a ordem jurídica portuguesa como para a angolana. Maugrado as semelhanças que possam existir entre os regimes jurídicos desta figura em ambos os sistemas jurídicos lusófonos, existe uma em particular que promove o presente estudo: a circunstância de existir, em ambas as jurisdições, um novo regime jurídico para as marcas de certificação.

A marca de certificação – igualmente denominada marca de garantia – é um tipo de marca específico que permite distinguir os produtos ou serviços que o titular do sinal distintivo certifica com respeito a determinadas características dos mesmos. Com efeito, ao contrário das marcas individuais, que visam distinguir a origem empresarial dos produtos ou serviços (função distintiva), as marcas de certificação cumprem uma função de garantia de qualidade dos produtos ou serviços assinalados.

Outro dos aspetos essenciais da marca de certificação, ausente nas marcas individuais, é a existência de um regulamento de uso. O regulamento de uso da marca está diretamente relacionado com a função de garantia, sendo que a sua conformidade é exigida tanto na constituição do próprio direito de marca como na manutenção do mes-

mo. Este último aspeto é especialmente visível na proposta portuguesa, na medida em que as eventuais alterações ao regulamento de uso passam a ser objeto de análise por parte do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) (artigo 217.º, n.ºs 4 e 5, da proposta). Pelo contrário, no anteprojeto de lei angolana, o caminho é semelhante àquele que até agora tem sido trilhado pelo legislador português: caso existam alterações ao regulamento de uso, existe um mero dever de comunicação ao Instituto Angolano da Propriedade Industrial (IAPI) (artigo 161.º, n.º 3, do anteprojeto), solução que parece não salvaguardar a função de garantia de qualidade inerente a estas marcas.

No que diz respeito à ordem jurídica portuguesa, as inovações ao regime da marca de certificação foram promovidas pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, em matéria de marcas, que veio prever um regime mais completo para este tipo de marca no artigo 27.º e seguintes do diploma, surgindo agora esta matéria nos artigos 214.º a 221.º da proposta do novo código. A esta situação não foi alheio o facto de se ter previsto, pela primeira vez, uma marca de certificação da União Europeia com o Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que alterou, entre outros diplomas, o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho relativo à marca comunitária, sendo que esta alteração teve como objetivo “corrigir o atual desequilíbrio entre os sistemas nacionais e o sistema de marcas da UE” (Considerando 27 do Regulamento).

Quanto à ordem jurídica angolana,

1. De acordo com os dados disponibilizados, amavelmente, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), desde 1985 deram entrada no INPI 163 pedidos de registo de marcas de certificação. Na União Europeia, até setembro de 2018, foram solicitadas 137 marcas de certificação da União Europeia, estando este tipo de marca disponível apenas desde 1 de outubro de 2017. Em Angola, não estão disponibilizados dados oficiais. A escassez dos números dever-se-á, por um lado, à pouca atenção legislativa que tem merecido este tipo de marca e, por outro, à (questionável) possibilidade de se recorrer a outros instrumentos que podem ter a mesma função, como é o caso típico do registo de uma marca individual, licenciando-a de seguida a vários interessados que cumpram com os requisitos da licença.

fazendo jus à exiguidade da atual lei de propriedade industrial – Lei n.º 3/92, de 28 de fevereiro –, não é surpresa que a introdução, de forma expressa, deste tipo específico de marca só venha contemplada com o recente anteprojeto, estando o regime jurídico da marca de certificação estabelecido, de forma breve, nos artigos 160.º a 162.º.

2. Princípio (amplo) de neutralidade

Considerando a natureza da marca de certificação, existe um “dever de neutralidade” que recai sobre o titular deste tipo de marca. Uma vez que certifica a qualidade dos produtos ou serviços assinalados, o titular fica impedido de usar a marca. Este “dever de neutralidade” deverá ser entendido num sentido amplo, particularmente, impedindo que o titular possa ter quaisquer interesses empresariais no mercado em que certifica os produtos.

Apesar de esta limitação estar prevista na proposta do novo CPI português, nomeadamente no seu artigo 216.º, n.º 2, o anteprojeto de lei de propriedade industrial angolana é si-

da lei portuguesa: o de que o próprio conceito de marca de certificação implica a exigência desta imparcialidade.

3. Uma titularidade qualificada?

A titularidade da marca de certificação leva-nos, ainda, a outra discussão, que é a de saber se é exigido que o titular da marca seja uma entidade legalmente capaz de certificar os produtos ou serviços assinalados pelo sinal distintivo. O novo regime jurídico da marca de certificação da União Europeia parece excluir este pressuposto, referindo, no seu artigo 83, n.º 2, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, que “qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo instituições, autoridades e organismos de direito público, pode apresentar um pedido de marca de certificação da EU”. O artigo 216.º, n.º 1, a), da proposta portuguesa, que tem como epígrafe “Direito ao Registo”, parece ser mais exigente, ao referir que o direito ao registo pertence “às pessoas singulares ou coletivas, incluindo instituições, autoridades e organismos de

se reporta ao uso dessa mesma marca e não à sua titularidade.

Sem embargo, ainda que se enverede por uma interpretação mais lata, não sendo exigido uma titularidade qualificada, diríamos que será sempre indispensável que o controlo do uso da marca seja efetuado por uma entidade qualificada, *id est*, por um organismo de certificação.

4. A valorização das denominações de origem e indicações geográficas portuguesas: a proibição das marcas de certificação compostas por nomes geográficos

Outro aspeto que deveremos relevar na proposta do novo CPI português, que está ausente no anteprojeto de lei de propriedade industrial angolana, diz respeito à proibição de que as marcas de certificação sejam compostas por nomes geográficos. Esta previsão, que não era inicialmente contemplada na proposta, foi depois incluída na mesma, constituindo, em nossa opinião, uma importante alteração que beneficia a economia portuguesa, onde as denominações de origem e indicações geográficas são um fator essencial para a promoção dos produtos nacionais.

A razão para esta proibição, que não tem paralelo em muitas jurisdições, parece ter como objetivo não esvaziar de conteúdo as normas que versam sobre denominações de origem e indicações geográficas protegidas, tendo em conta a eventual sobreposição, pelo menos parcial, com a marca de certificação que atesta a conformidade de produtos com respeito à sua origem geográfica, uma vez que cumprem funções similares. Adicionalmente, esta separação afigura-se como legítima, uma vez que os interesses tutelados são distintos. No caso das denominações de origem e indicações geográficas, estamos perante direitos (tendencialmente) perpétuos, onde está em causa, maioritariamente, o interesse público e os interesses dos produtores e fabricantes. Por outro lado, nas marcas de certificação, é o interesse do titular que surge em primeiro lugar.

“ No caso das denominações de origem e indicações geográficas, estamos perante direitos (tendencialmente) perpétuos, onde está em causa, maioritariamente, o interesse público e os interesses dos produtores e fabricantes ”

lente nesta matéria. A ausência desta restrição ao uso por parte do titular coloca em causa a própria função de garantia de qualidade dos produtos ou serviços certificados, pois, enquanto entidade controladora, irá certificar, igualmente, os seus próprios produtos ou serviços.

Neste aspeto específico, a lei angolana parece querer comungar com os pecados do CPI português atual, que não prevê, igualmente, esta separação entre a titularidade do sinal distintivo e o uso do mesmo. Neste sentido, haverá que adotar o entendimento que tem vindo a ser defendido para o regime jurídico das marcas de certificação

de direito público, a que seja *legalmente atribuída ou reconhecida* uma marca de certificação ou de garantia e *possam aplicá-la a certas e determinadas qualidades dos produtos ou serviços* (itálico nosso). Conteúdo semelhante a esta disposição encontramos no direito angolano, no artigo 161.º, n.º 1, a), do anteprojeto, embora, neste último caso, a legitimidade possa ser atribuída apenas a pessoas coletivas, solução derivada, porventura, da conceção de que o termo “marca coletiva”, que abrange as marcas de associação e de certificação, provém da sua titularidade. Contudo, esta conceção não deixa de estar errada, dado que o “coletivo”