

A falta de carácter distintivo da marca e a proteção contra práticas comerciais desleais: a partir do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia relativo à marca das “três riscas”

The lack of distinctive character of the trade mark and the protection against unfair commercial practices: in connection with the European Court of Justice judgment on the “three stripes” trade mark

Ana Clara Azevedo de Amorim

Professora Auxiliar da Universidade Portucalense

Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 541, 4200-072 Porto, Portugal

aamorim@upt.pt

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

Fevereiro de 2020

RESUMO: A falta de carácter distintivo constitui motivo absoluto de recusa do registo de marcas, de acordo com a Diretiva (UE) 2015/2436 e o Regulamento (UE) 2017/1001. A proteção contra práticas comerciais desleais pode ser configurada como um mecanismo complementar de garantia dos titulares das marcas, nomeadamente nos casos de confusão criada pela ausência de diferenciação dos produtos. O regime jurídico consagrado na Diretiva 2005/29/CE acautela os interesses económicos dos consumidores, proibindo comportamentos que traduzem frequentemente também uma lesão dos concorrentes.

PALAVRAS-CHAVE: marca; declaração de nulidade; práticas comerciais desleais; confusão; concorrentes; consumidores.

ABSTRACT: The lack of distinctive character is an absolute ground for refusal to register trade marks, in accordance with Directive (EU) 2015/2436 and Regulation (EU) 2017/1001. The protection against unfair commercial practices may constitute a complementary guarantee mechanism for the proprietors of trade marks, particularly in cases of confusion created by the absence of product differentiation. The legal framework laid down in the Directive 2005/29/EC safeguards the consumers economic interests, by prohibiting some behaviours that harm often also the competitors.

KEY WORDS: trade mark; declaration of invalidity; unfair commercial practices; confusion; competitors; consumers.

SUMÁRIO:

1. Introdução
 2. O carácter distintivo da marca
 - 2.1. Motivos absolutos de recusa do registo
 - 2.2. Aquisição através do uso
 3. A proteção contra práticas comerciais desleais
 - 3.1. Âmbito de aplicação
 - 3.2. Cláusula geral
 - 3.2.1. Critérios normativos
 - 3.2.2. Cláusula de relevância
 - a) Distorção substancial do comportamento económico
 - b) Consumidor médio como parâmetro de aferição
 - 3.3. Ações enganosas por confusão
 4. A relação entre marca e práticas comerciais desleais
 5. Conclusão
- Bibliografia
- Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia

1. Introdução

Em 21 de maio de 2014, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia registou, a pedido da Adidas AG, a marca figurativa n.º 12442166 para artigos de vestuário, calçado e chapelaria. De acordo com a descrição apresentada pela requerente, “a marca consiste em três faixas paralelas equidistantes de largura igual aplicadas ao produto em qualquer direção” (vulgarmente conhecida como marca das “três riscas”). Em 16 de dezembro de 2014, a Shoe Branding Europe BVBA apresentou um pedido de declaração de nulidade daquela marca, com fundamento na falta de carácter distintivo. Este pedido foi deferido pela Divisão de Anulação em 30 de junho de 2016. No recurso interposto junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, a Adidas AG não afastou a falta de carácter distintivo intrínseco da marca, alegando, em alternativa, a respetiva aquisição através do uso. A Segunda Câmara negou provimento ao recurso em 7 de março de 2017, pelo que a marca controvertida devia ser declarada nula.

No acórdão de 19 de julho de 2019, *Adidas/EUIPO - Shoe Branding Europe*, T-307/17, o TJUE voltou a negar provimento ao recurso apresentado pela Adidas AG, na medida em que considerou não ter sido suficientemente provado o carácter distintivo da marca. A decisão assentou na simplicidade da marca, tal como decorre da sua representação gráfica e da sua descrição, mas também no afastamento da qualificação do sinal como marca de padrão e na abordagem restritiva da lei das variantes autorizadas, realizada sobretudo a propósito da inversão do esquema de cores frequentemente utilizada pela Adidas AG. Relativamente à forma registada da marca, a decisão assentou ainda na falta de carácter distintivo adquirido através do uso feito na União Europeia, dado que os estudos de mercado apresentados se limitavam a medir o reconhecimento do público pertinente em cinco Estados Membros. Não foram atendidos, para efeitos probatórios, sinais que não eram globalmente equivalentes à marca registada.

Partindo desta jurisprudência, o presente artigo visa ponderar, face ao ordenamento jurídico europeu, a existência de mecanismos complementares de garantia dos titulares das marcas não registadas, quando se verifique igualmente uma lesão dos interesses económicos dos consumidores. Depois de analisadas as questões suscitadas pela falta de carácter distintivo, importa abordar a proteção contra práticas comerciais desleais e, em especial, as ações enganosas por confusão, bem como a sua relação com o regime jurídico das marcas.

2. O carácter distintivo da marca

A proteção das marcas nos Estados Membros resulta atualmente da transposição da Diretiva (UE) 2015/2436¹. Já as normas relativas ao registo de marcas da União Europeia constam do

¹ Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados Membros em matéria de marcas (*OJ L 336*, 23.12.2015, pp. 1-26).

Regulamento (UE) 2017/1001². Neste caso, os sinais gozam de uma proteção uniforme e produzem os seus efeitos em todo o território da União Europeia, de acordo com o princípio do carácter unitário da marca (Considerando 4).

A marca tem, sobretudo, uma função distintiva, que traduz a sua capacidade para individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, diferenciando-os dos produtos ou serviços concorrentes. De acordo com uma conceção tradicional, que o legislador europeu continua a reconhecer em ambos os diplomas referidos, esta função distintiva coincide com a indicação de proveniência relativa à origem empresarial. Todavia, num contexto em que a marca pode ser objeto de transmissão e licenças de exploração, aquela função distintiva traduz, mais amplamente, segundo alguma doutrina, uma garantia pessoal, associada a um sujeito onerado pelo uso não enganoso da marca³. A marca tem paralelamente uma função de garantir a qualidade dos produtos e serviços, bem como de facilitar a respetiva promoção em sede de comunicação comercial, o que permite autonomizar também uma função publicitária⁴. Todas estas funções foram enunciadas na jurisprudência do TJUE, sobretudo a partir do acórdão de 18 de junho de 2009, *L'Oréal e outros*, C-487/07, relativo à referência a marca alheia em publicidade comparativa.

Para cumprir a sua função principal – a única reconhecida pelo legislador europeu –, a marca deve ter carácter distintivo, como resulta expressamente do artigo 3.º da Diretiva (UE) 2015/2436 e do artigo 4.º do Regulamento (UE) 2017/1001, que delimitam os sinais suscetíveis de proteção ao abrigo deste regime jurídico. O carácter distintivo constitui um limite intrínseco à liberdade dos agentes económicos na composição da marca e deve ser apreciado casuisticamente, em função dos produtos ou serviços e da perceção do público pertinente, que pode corresponder a um ou vários segmentos de mercado mas também, em determinados sectores de atividade, ao público em geral.

Na medida em que permite aos agentes económicos a diferenciação dos produtos ou serviços, a marca constitui um instrumento do mercado concorrencial. Neste sentido, potencia a liberdade de consumo, que traduz a possibilidade de os consumidores escolherem, de forma esclarecida e livre, os produtos e serviços que melhor correspondem à satisfação das suas necessidades. Num mercado concorrencial, os consumidores apenas estão em condições de repetir a experiência aquisitiva quando lhes seja possível reconhecer inequivocamente a origem empresarial dos produtos ou serviços. No acórdão de 19 de julho de 2019, *Adidas/EUIPO - Shoe Branding Europe*, T-307/17, o TJUE volta a reiterar a centralidade da função distintiva, que visa “garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir sem confusão possível este produto ou este serviço de outros que tenham outra proveniência” (n.º 88). Desta forma, o TJUE afirma que o carácter distintivo da marca corresponde sempre a um “objetivo de interesse geral”.

² Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (*OJ L 154*, 16.6.2017, pp. 1-99).

³ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função distintiva da marca*, Coimbra, Almedina, 1999, p. 224.

⁴ MANUEL AREÁN LALÍN, “En torno a la función publicitaria de la marca”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 8, 1982, p. 59.

Enquanto pressuposto do registo de marcas nacionais e da União Europeia, o carácter distintivo pode ser intrínseco ao sinal ou, como alegou a Adidas AG no caso das “três faixas paralelas”, adquirido através do uso.

2.1. Motivos absolutos de recusa do registo

Para efeitos do registo de marcas da União Europeia, o Regulamento (UE) 2017/1001 distingue entre motivos absolutos e motivos relativos de recusa. Os motivos absolutos visam a proteção do interesse público ou do interesse coletivo dos consumidores e dependem da apreciação do sinal independentemente do confronto com outros direitos anteriores (artigo 7.º). Já os motivos relativos visam, sobretudo, a proteção dos interesses individuais dos concorrentes, especialmente face à imitação de marca anterior (artigo 8.º). Em ambas as hipóteses, pode estar em causa a referida indicação de proveniência relativa à origem empresarial, na medida em que o sinal não é apto a cumprir a sua função ou a utilização da marca gera um risco de confusão com os produtos ou serviços de outro agente económico.

Relevante no caso concreto foi o artigo 7.º n.º 1 alínea b) do Regulamento (UE) 2017/1001, onde se estabelece que “é recusado o registo de marcas desprovidas de carácter distintivo”. Também o artigo 4.º n.º 1 alínea b) da Diretiva (UE) 2015/2436 prevê que “é recusado o registo, ou são passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos relativos a marcas desprovidas de carácter distintivo”. A falta de carácter distintivo, consagrada na alínea b), resultava já da alínea a), que remete expressamente para os pressupostos da constituição das marcas. Correspondem ainda à falta de carácter distintivo as hipóteses consagradas na alínea c), dado que as marcas são “compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes”.

A falta de carácter distintivo verifica-se, sobretudo, nas marcas compostas por sinais genéricos, descritivos, usuais ou fracos, onde se incluem as formas geométricas simples. Considerados isoladamente, estes sinais não podem ser objeto de direitos exclusivos, que correspondem a monopólios de exploração económica, devendo estar disponíveis para utilização por todos os concorrentes. Apenas a conjugação destes elementos com outros – independentemente da sua natureza nominativa ou figurativa – dotaria a marca de suficiente carácter distintivo para efeitos do registo. Neste sentido, no acórdão de 13 de setembro de 2016, *hyphen/EUIPO - Skylotec*, T-146/15, o TJUE afirmou que o sinal que representa um polígono dentro de um círculo, “por se compor unicamente uma das formas mais simples e mais correntes e estar incluído entre as figuras geométricas de base, é desprovido de carácter distintivo” (n.º 45). No caso das “três faixas paralelas” utilizadas pela Adidas AG em vestuário e calçado desportivo, o TJUE atendeu igualmente à simplicidade da marca, afirmando que “quanto mais uma marca for simples, menos é suscetível de ter carácter

distintivo e mais uma alteração introduzida a essa marca pode afetar uma das suas características essenciais e alterar, assim, a perceção que o público pertinente tem da referida marca” (n.º 72).

A Adidas AG alegou ainda que o sinal podia ser reproduzido em dimensões e proporções diferentes, em função dos produtos nos quais é apostado, bem como ser prolongado ou cortado de diferentes formas, por exemplo, em sentido oblíquo. No entanto, o TJUE considerou tratar-se de uma marca figurativa comum e não uma marca de padrão, modalidade que apenas viria a ser consagrada expressamente no artigo 3.º n.º 3 alínea e) do Regulamento de Execução (UE) 2017/1431, onde se estabelece que “no caso de uma marca constituída exclusivamente por um conjunto de elementos que se repetem regularmente (marca de padrão), a marca será representada pela apresentação de uma reprodução com o padrão de repetição. A representação pode ser acompanhada de uma descrição que especifique a regularidade de repetição dos seus elementos”⁵. Contudo, antes ainda desta consagração, o TJUE reconheceu, no acórdão de 9 de novembro de 2016, *Birkenstock Sales/EUIPO*, T-579/14, que uma marca figurativa pode ser constituída por um conjunto de elementos que se repetem regularmente.

2.2. Aquisição através do uso

De acordo com o artigo 4.º n.º 4 da Diretiva (UE) 2015/2436 e o artigo 7.º n.º 3 do Regulamento (UE) 2017/1001, a aquisição de carácter distintivo através do uso da marca, anterior ao pedido de registo, permite evitar a referida recusa. Acresce que relativamente às marcas da União Europeia, o artigo 59.º n.º 2 do Regulamento (UE) 2017/1001 permite também evitar a declaração de nulidade do registo da marca “se, pela utilização que dela foi feita, tiver adquirido, depois do registo, um carácter distintivo para os produtos ou serviços para que foi registada”. Estas normas preveem a exceção do designado *secondary meaning*, resultante da transformação de um sinal sem carácter distintivo intrínseco numa marca válida, na medida em que seja suscetível de evocar na mente dos consumidores a origem empresarial dos produtos ou serviços, de forma a cumprir a sua função principal⁶. Em ambos os casos, está em causa a aquisição de carácter distintivo da marca através do uso. A primeira hipótese é aplicável em momento anterior ao registo e a segunda hipótese incide sobre sinais erradamente registados, que são objeto de um pedido de declaração de nulidade.

A relevância desta aquisição de carácter distintivo surge no sistema anglo-saxónico, onde a atribuição de direitos exclusivos assenta predominantemente no uso e não num registo constitutivo. Outros ordenamentos jurídicos consagram tradicionalmente ambas as formas de

⁵ Regulamento de Execução (UE) 2017/1431 da Comissão, de 18 de maio de 2017, que estabelece as normas de execução de certas disposições do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca da União Europeia (OJ L 205, 8.8.2017, pp. 39-58).

⁶ CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2.ª edição, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 203.

aquisição do direito de marca, como se verifica no § 4 da *Markengesetz* alemã de 1994, que a par do registo constitutivo – garantia de maior segurança jurídica – prevê a proteção do sinal fundada na notoriedade que decorre do seu uso no comércio⁷. Partindo do reconhecimento da existência de sistemas mistos, a própria Diretiva (UE) 2015/2436 não retirou aos Estados Membros “a faculdade de continuarem a proteger as marcas adquiridas pelo uso, mas regular apenas a sua relação com as marcas adquiridas mediante registo” (Considerando 11).

A aquisição de carácter distintivo através do uso coincide frequentemente com a ocorrência de mutações semânticas ou simbólicas do sinal, que lhe atribuem um significado secundário, entendido como superveniente. No entanto, ficam excluídos do âmbito de aplicação das referidas normas os casos em que a marca não preenche os respetivos pressupostos de constituição, nos termos do artigo 3.º da Diretiva (UE) 2015/2436 e do artigo 4.º do Regulamento (UE) 2017/1001, que delimitam os sinais suscetíveis de proteção ao abrigo deste regime jurídico. Ou seja, para efeitos do recurso ao *secondary meaning*, é juridicamente irrelevante a aquisição de carácter distintivo dos sinais que não preenchem aqueles pressupostos. Este entendimento coincide com a jurisprudência do TJUE consagrada no acórdão de 18 de junho de 2002, *Philips*, C-299/99, relativo aos sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto. Pelo contrário, podem estar em causa sinais genéricos, descritivos, usuais e fracos. Na verdade, tendo o agente económico usado estes sinais e verificando-se a sua aptidão para individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, não subsiste a necessidade de os deixar na livre disponibilidade de todos os concorrentes, em que assentam os motivos absolutos de recusa do registo.

Neste contexto, importa referir que segundo o artigo 6.º *quinquies* C n.º 1 da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, “para apreciar se a marca é suscetível de proteção deverão ter-se em conta todas as circunstâncias de facto, principalmente a duração do uso da marca”. O legislador europeu não estabeleceu a duração mínima deste uso, fazendo prevalecer a apreciação casuística, de acordo com a posição adotada também por alguns autores face ao sistema norte-americano, onde o artigo 2.º alínea f) do *Lanham Act* consagra uma presunção de cinco anos⁸. Ora, a partir do acórdão de 14 de dezembro de 2017, *bet365 Group/EUIPO - Hansen*, T-304/16, o TJUE passou a reconhecer que aquela apreciação depende de um conjunto de fatores, entre os quais se encontram “a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da utilização desta marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como sendo proveniente de uma determinada empresa graças à marca, bem como as declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais” (n.º 27). Daqui decorre que o principal – embora não único – meio de prova da aquisição de carácter distintivo através do uso são os estudos de mercado realizados junto do público pertinente,

⁷ KARL-HEINZ FEZER, *Markenrecht*, 4.ª edição, Munique, Verlag C.H. Beck, 2009, p. 443.

⁸ THOMAS MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, volume 2, 4.ª edição, West, Eagan, 2009, § 15:54.

que permitem aferir se o sinal passou a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa.

Para efeitos da aquisição de carácter distintivo, o uso relevante do sinal deve coincidir com as dimensões e proporções constantes da representação gráfica da marca no respetivo registo. Não obstante a referida simplicidade das “três faixas paralelas” e a sua qualificação como marca figurativa comum, o TJUE considerou que podem ser atendidas, para além da forma registada da marca, também as formas que lhe são globalmente equivalentes. Neste sentido, aplicou ao caso concreto o artigo 18.º n.º 1 alínea a) do Regulamento (UE) 2017/1001, nos termos do qual é igualmente considerada, como pressuposto da manutenção do registo assente no uso sério do sinal, “a utilização da marca da União Europeia sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, independentemente de a marca na forma utilizada estar também registada em nome do titular”. Este artigo permite manter a proteção do sinal através da prova do recurso a alterações não substanciais – ou variantes autorizadas – da forma registada da marca, que visam sobretudo acautelar a sua modernização ou adaptação às novas exigências do mercado, no pressuposto do respetivo reconhecimento pelo público pertinente⁹. À semelhança das normas que consagram a exceção do *secondary meaning*, como o referido artigo 59.º n.º 2 do Regulamento (UE) 2017/1001, está ainda em causa a função distintiva da marca, relevante no exercício da liberdade de escolha dos consumidores.

Ao adotar uma abordagem restritiva da lei das variantes autorizadas, o TJUE não atendeu, para efeitos da aquisição de carácter distintivo através do uso, a elementos introduzidos na exploração comercial da marca que considerou traduzirem uma alteração significativa das suas características, por exemplo, a inversão do esquema de cores. Afastou igualmente a relevância da inclinação das faixas em vestuário e calçado desportivo, resultante da apresentação destes produtos em situações de movimento dos atletas. O TJUE considerou ainda que a alteração simultânea da espessura e do comprimento das faixas afastava a equivalência dos sinais relativamente à forma registada da marca.

O princípio da inalterabilidade da marca encontra-se consagrado no artigo 255.º do Código da Propriedade Industrial português de 2018, que sujeita a um novo registo qualquer alteração do sinal. Nos termos do n.º 2, “exceção-se as simples modificações que não prejudiquem a identidade da marca e só afetem as suas proporções, o material em que tiver sido cunhada, gravada ou reproduzida e a tinta ou a cor, se esta não tiver sido expressamente reivindicada como uma das características da marca”. Ao nível europeu e na generalidade dos restantes Estados Membros, este princípio da inalterabilidade resulta da transposição do artigo 16.º n.º 5 alínea a) da Diretiva (UE) 2015/2436, que corresponde ao artigo 18.º n.º 1 alínea a) do Regulamento (UE) 2017/1001. Importa aferir se a nova configuração do sinal evoca ainda na mente dos consumidores a origem empresarial dos produtos ou serviços, numa relação de continuidade com a forma registada da marca.

⁹ ELENA DE LA FUENTE GARCIA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 223.

Por fim, atenta a mutabilidade do carácter distintivo, importa referir que a aquisição através do uso constitui o fenómeno inverso à vulgarização da marca, em que o sinal, originariamente dotado de carácter distintivo, se transforma numa designação usual, deixando de ser apto a cumprir a sua função de individualizar os produtos ou serviços de uma empresa. Esclarecendo uma questão amplamente debatida na doutrina e na jurisprudência, o artigo 20.º da Diretiva (UE) 2015/2436 prevê que a vulgarização constitui causa de caducidade da marca, sempre que “a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como resultado da atividade ou inatividade do titular” e “a marca puder induzir o público em erro em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, nomeadamente acerca da natureza, qualidade ou origem geográfica desses produtos ou serviços, como resultado do uso feito pelo titular, ou com o seu consentimento”¹⁰.

No caso das “três faixas paralelas” utilizadas pela Adidas AG em vestuário e calçado desportivo, o TJUE atendeu ao princípio do carácter unitário da marca da União Europeia consagrado atualmente no Regulamento (UE) 2017/1001, para afastar a aquisição de carácter distintivo através do uso, dado que os estudos de mercado apresentados se limitavam a medir o reconhecimento do público pertinente em cinco Estados Membros. Ao contrário do que resultava de jurisprudência anterior, o TJUE desconsiderou “os dados relativos ao volume de negócios e às despesas com marketing e publicidade” (n.º 125), na medida em que incidiam sobre a atividade da empresa no seu todo, onde se incluíam sinais que não eram globalmente equivalentes à marca registada. A prova insuficiente da aquisição de carácter distintivo através do uso determinou a declaração de nulidade da marca.

3. A proteção contra práticas comerciais desleais

A proteção contra práticas comerciais desleais no ordenamento jurídico europeu resulta da Diretiva 2005/29/CE¹¹. O diploma visa “contribuir para o funcionamento correto do mercado interno e alcançar um elevado nível de defesa dos consumidores” (artigo 1.º), acautelando sobretudo os seus interesses económicos. Genericamente, a proteção dos consumidores assenta na vulnerabilidade que decorre da assimetria de informação e do desequilíbrio de poder de negociação face aos profissionais.

As dificuldades na elaboração de um quadro comum em matéria de práticas comerciais desleais resultaram das diferentes conceções nacionais de concorrência desleal vigentes nos Estados Membros. Quanto aos interesses protegidos pela disciplina, o tradicional modelo profissional de regulação de conflitos entre concorrentes contrastava com o modelo social de

¹⁰ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 8.ª edição, Coimbra, Almedina, 2019, p. 345.

¹¹ Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e que altera a Diretiva 84/450/CEE do Conselho, as Diretivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 (OJ L 149, 11.6.2005, pp. 22-39).

ordenação dos comportamentos de mercado, precursoramente consagrado nos ordenamentos jurídicos espanhol e alemão¹². Também as fontes de regulação e a técnica legislativa caracterizavam-se pela ausência de uma proibição genérica no sistema anglo-saxónico, pelo recurso a normas gerais no sistema francês e pela consagração de disposições específicas na maioria dos restantes ordenamentos jurídicos. Estas dificuldades determinaram que o legislador europeu tivesse abandonado a intenção de harmonizar de forma integrada a concorrência desleal, manifestada nos primeiros estudos doutrinários¹³.

Relativamente à técnica legislativa utilizada, a Diretiva 2005/29/CE adota uma abordagem mista, com três níveis de densificação. Começa por estabelecer uma cláusula geral, de conteúdo valorativo, que visa a proibição das práticas comerciais contrárias à diligência profissional, quando distorçam ou sejam suscetíveis de distorcer de maneira substancial o comportamento económico do consumidor médio (artigo 5.º). Consagra depois as categorias das práticas comerciais enganosas – por ação, na dupla vertente de falsidade das informações e suscetibilidade de indução em erro (artigo 6.º) ou por omissão (artigo 7.º) – e das práticas comerciais agressivas decorrentes de assédio, coação ou influência indevida (artigos 8.º e 9.º). Esta consagração corresponde respetivamente à preocupação com a racionalidade das decisões económicas e a liberdade de escolha dos consumidores. E prevê ainda, no Anexo I, uma lista negra de práticas comerciais consideradas desleais em quaisquer circunstâncias, que desenvolve e concretiza, com carácter taxativo, a proibição geral. Na medida em que resulta da transposição de diversas soluções nacionais para o plano europeu, este Anexo I integra um conjunto de normas sem estrutura sistemática.

Ao contrário do anterior quadro legislativo, e seguindo as linhas orientadoras que a Comissão tinha apontado previamente no *Livro Verde sobre a Proteção dos Consumidores na União Europeia*, a Diretiva 2005/29/CE apresenta como principais características estruturantes a vocação horizontal e a harmonização máxima¹⁴. Ora, a vocação horizontal materializa-se na aprovação de um diploma que assenta maioritariamente no recurso a princípios orientadores e cláusulas gerais, podendo a proteção contra práticas comerciais desleais ser complementada por diplomas sectoriais, onde se estabelecem nomeadamente os requisitos de informação substanciais para os consumidores. Já a harmonização máxima, que assenta na cláusula de Mercado Interno prevista no artigo 4.º, elimina a possibilidade de os Estados Membros manterem ou introduzirem níveis de proteção social mais elevados, razão pela qual tem sido amplamente criticada¹⁵. Como decorre da remissão para o artigo 95.º do Tratado que instituiu a Comunidade Europeia, o regime jurídico das práticas comerciais desleais aborda a proteção dos consumidores enquanto instrumento do desenvolvimento do Mercado

¹² CÁNDIDO PAZ-ARES, "El ilícito concurrencial: de la dogmatica monopolista a la politica antitrust (un ensayo sobre el derecho aleman de la competencia desleal)", *Revista de Derecho Mercantil*, n.º 159, janeiro/março de 1981, p. 105.

¹³ EUGEN ULMER, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG*, tomo I, *Vergleichende Darstellung mit Vorschlägen zur Rechtsangleichung*, Munique, Verlag C. H. Beck, 1965.

¹⁴ GIOVANNI DE CRISTOFARO, "La Direttiva 2005/29/CE", AA.VV., *Pratiche Commerciali Scorrette e Codice del Consumo*, Turim, G. Giappichelli Editore, 2008, p. 30.

¹⁵ MICHAEL DOUGAN, "Minimum harmonization and the Internal Market", *Common Market Law Review*, volume 37, n.º 4, agosto de 2000, p. 882.

Interno, numa perspetiva de incremento da atividade económica acautelada pela existência de normas comuns, que parece beneficiar sobretudo os profissionais¹⁶.

3.1. Âmbito de aplicação

Nos termos do artigo 2.º alínea d) da Diretiva 2005/29/CE, constitui prática comercial “qualquer ação, omissão, conduta ou afirmação e as comunicações comerciais, incluindo a publicidade e o marketing, por parte de um profissional, em relação direta com a promoção, a venda ou o fornecimento de um produto aos consumidores”. Este conceito permite delimitar o âmbito de aplicação objetivo do diploma.

A prática comercial traduz uma conduta externa em sentido amplo, com repercussões no mercado e nos restantes agentes económicos¹⁷. Não depende do carácter continuado dos atos praticados, sendo suficiente um mero ato ocasional ou singular¹⁸. Não depende igualmente da existência de uma decisão de transação, na medida em que as práticas comerciais desleais se limitam frequentemente apenas a captar a atenção dos destinatários, como demonstra a irrelevância da celebração de um negócio jurídico de consumo em algumas condutas descritas no Anexo I. A mera utilização das “três faixas paralelas” por um concorrente da Adidas AG em produtos vestuário e calçado desportivo constitui uma prática comercial.

Já o âmbito de aplicação subjetivo do diploma coincide com a lesão de interesses económicos dos consumidores nas relações com comerciantes. Nos termos do artigo 2.º alínea a) da Diretiva 2005/29/CE, considera-se consumidor “qualquer pessoa singular que atue com fins que não se incluam no âmbito da sua atividade comercial, industrial, artesanal ou profissional”. A proteção contra práticas comerciais desleais aplica-se ao consumo final privado. Esta delimitação, realizada através de um elemento teleológico formulado pela negativa, resulta da abordagem do consumidor na jurisprudência do TJUE como “parte do contrato considerada economicamente mais fraca e juridicamente menos experiente”¹⁹. Acresce que o carácter económico dos interesses afetados justifica a alusão à transação comercial e a consagração de uma cláusula de relevância relativa à suscetibilidade de distorção substancial do comportamento dos consumidores, bem como o afastamento de

¹⁶ GERAINT HOWELLS, HANS-WOLFGANG MICKLITZ e THOMAS WILHELMSSON, *European Fair Trading Law: The Unfair Commercial Practices Directive*, Hampshire, Ashgate, 2006, p. 249.

¹⁷ JÜRGEN KEBLER e HANS-WOLFGANG MICKLITZ, “Die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern”, *Betriebs-Berater Special*, ano 60, fascículo 49, n.º 13/2005, 5 de dezembro de 2005, p. 9.

¹⁸ Contra, MURIEL CHAGNY, “Quel(s) modèle(s) pour un droit européen des pratiques commerciales déloyales entre professionnels”, AA.VV., *Droit européen des pratiques commerciales déloyales. Évolution et perspectives*, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 147.

¹⁹ Neste sentido, o acórdão de 19 de janeiro de 1991, *Shearson Lehman Hutton/TVB*, C-89/91 e o acórdão de 3 de junho de 1997, *Benincasa/Dentalkit*, C-269/95. Mais recentemente, no acórdão de 25 de janeiro de 2018, *Schrems*, C-498/16, o TJUE reconheceu que a referida “proteção não se justifica em casos de contratos cujo objetivo é uma atividade profissional” (n.º 30). Face a transações com finalidades mistas, atende-se ao critério da destinação predominante do produto ou serviço, como resulta também do acórdão de 20 de janeiro de 2005, *Gruber*, C-464/01.

matérias relativas à saúde e segurança dos produtos, de acordo com o disposto no artigo 3.º n.º 3 do diploma. Mas o carácter económico dos interesses afetados traduz igualmente a preocupação europeia de alcançar um conceito de práticas comerciais desleais independente das diferentes concepções morais, sociais, culturais e religiosas existentes nos ordenamentos jurídicos nacionais²⁰. Daqui decorre que a Diretiva 2005/29/CE “não é aplicável aos requisitos legais relacionados com o bom gosto e a decência, que variam amplamente de um Estado Membro para outro” (Considerando 7).

Já nos termos do artigo 2.º alínea b) da Diretiva 2005/29/CE, considera-se comerciante “qualquer pessoa singular ou coletiva que atue no âmbito da sua atividade comercial, industrial, artesanal ou profissional e quem atue em nome ou por conta desse profissional”. Não obstante esta previsão expressa, o recurso ao regime jurídico das práticas comerciais desleais não assenta na qualidade comercial do sujeito, podendo atualmente afirmar-se a sua “desmercantilização”²¹. Na verdade, o diploma aplica-se à atividade económica exercida por qualquer pessoa, independentemente da sua natureza, forma de organização e até finalidade lucrativa.

Centrado na proteção dos interesses económicos dos consumidores, o regime jurídico das práticas comerciais desleais não visa a tutela dos profissionais no plano horizontal, como concorrentes, nem no plano vertical, como destinatários das condutas²². Desta forma, ficam excluídas do seu âmbito de aplicação os comportamentos que lesam apenas interesses profissionais, como a violação dos segredos comerciais, mas também aqueles em que os interesses dos consumidores não são – ou não são diretamente – afetados. O recurso à Diretiva 2005/29/CE assenta na esfera da defesa jurídica ou dos interesses prejudicados pelas condutas²³. No entanto, o diploma “protege também indiretamente os interesses legítimos das empresas face aos concorrentes que não respeitam as regras da diretiva e garante assim a concorrência leal” (Considerando 8). Ou seja, é inquestionável que, ao incidir sobre os interesses económicos dos consumidores, a proibição das práticas comerciais desleais visa, pelo menos indiretamente, a proteção dos profissionais.

Neste sentido, apesar de a concorrência desleal não ter sido ainda consagrada ao nível da União Europeia, a proteção dos concorrentes resulta já do regime jurídico das práticas comerciais desleais. O modelo de transposição da Diretiva 2005/29/CE adotado por cada Estado Membro revela a forma como os ordenamentos jurídicos nacionais encaram a possibilidade de integração de ambas as disciplinas. Num primeiro modelo, os legisladores aprovaram um diploma autónomo face à regulação do direito do consumidor e da tradicional concorrência desleal, como se verificou no Reino Unido com o *Consumer Protection from*

²⁰ GUIDO ALPA, “Rules on Competition and Fair Trading”, AA.VV., *The Forthcoming EC Directive on Unfair Commercial Practices*, The Hague, Kluwer Law International, 2004, p. 92.

²¹ AMELIA MARÍA PÉREZ MOSTEIRO, *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal. Efectos de la armonización comunitaria*, Madrid, Difusión Jurídica, 2011, p. 78.

²² HELMUT KÖHLER e TOBIAS LETTL, “Das geltende europäische Lauterkeitsrecht, der Vorschlag für eine EG-Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken und die UWG-Reform”, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, ano 49, n.º 9/2003, setembro de 2003, p. 1033.

²³ JOSÉ MASSAGUER FUENTES, *El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, Madrid, Civitas, 2006, pp. 38-42.

Unfair Trading Regulations 2008 e em Portugal com o DL n.º 57/2008, de 26 de março. Num segundo modelo, a proibição das práticas comerciais desleais foi inserida na legislação em matéria de direito do consumidor, como resulta, designadamente, das alterações ao *Codice del Consumo* italiano de 2005 introduzidas pelo DL n.º 146/2007, de 2 de agosto e das alterações ao *Code de la Consommation* francês de 1993 introduzidas pela Lei n.º 2008/3, de 3 de janeiro. Num terceiro modelo, os legisladores procederam à incorporação das práticas comerciais desleais na disciplina da concorrência desleal, enquadramento que se justifica pela evolução para uma visão integrada dos interesses protegidos. Assim, a *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* alemã de 2004 adotou, após a reforma realizada pela *Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (1. UWGÄndG)*, de 22 de dezembro de 2008, uma abordagem unitária dos atos comerciais desleais. Também a *Ley de Competencia Desleal* espanhola de 1991 passou a consagrar, com a aprovação da Lei n.º 29/2009, de 30 de dezembro, a dupla dimensão da cláusula geral prevista no artigo 4.º n.º 1 §§ 1 e 2, bem como o capítulo III dedicado às “prácticas comerciales con los consumidores o usuarios”.

3.2. Cláusula geral

3.2.1. Critérios normativos

De acordo com o disposto no artigo 5.º n.º 2 alínea a) da Diretiva 2005/29/CE, a proibição das práticas comerciais desleais começa por assentar na desconformidade com a diligência profissional, cuja definição, inspirada nas diferentes tradições jurídicas dos Estados Membros em matéria de concorrência desleal, integra como critérios normativos a prática honesta de mercado e o princípio geral de boa fé. Assim, nos termos do artigo 2.º alínea h), a diligência profissional coincide com “o padrão de competência especializada e de cuidado que se pode razoavelmente esperar de um profissional em relação aos consumidores, avaliado de acordo com a prática de mercado honesta e/ou o princípio geral da boa fé no âmbito da atividade do profissional”.

Neste sentido, a diligência profissional traduz uma expectativa razoável relativa a um determinado padrão de competência e cuidado do profissional, avaliada objetivamente, sem que relevem os seus conhecimentos específicos ou a sua experiência concreta. A doutrina tende a considerar que a prática honesta de mercado e o princípio geral de boa fé constituem critérios normativos complementares de integração da diligência profissional²⁴. Dado que o princípio geral de boa fé é mais adequado à garantia dos interesses dos consumidores, deve ser afastada a natureza supletiva que lhe tem sido reconhecida nos

²⁴ JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SEGADÉ, “La nueva cláusula general en la LCD”, AA.VV., *El Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa en su octogésimo cumpleaños*, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 340.

ordenamentos jurídicos nacionais, podendo os critérios normativos ser aplicados de forma cumulativa ou alternativa, em função das circunstâncias do caso concreto.

A prática honesta de mercado corresponde à moral vigente no tráfego comercial e equivale aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial”, a que alude o artigo 10.º *bis* n.º 2 da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, introduzido na revisão de Bruxelas de 1900, em matéria de concorrência desleal. Este critério normativo deve ser abordado numa dimensão sectorial, face à atividade concretamente desenvolvida pelo profissional, tendo conteúdo ético e não meramente fenomenológico, pelo que não pode resultar apenas da generalização das condutas no sector. Ora, através da proibição de um conjunto de atos típicos, a disciplina da concorrência desleal garante os interesses dos concorrentes à diferenciação no mercado, à proteção da reputação económica e ao aproveitamento do próprio esforço. Neste sentido, a utilização das “três faixas paralelas” em produtos concorrentes da Adidas AG pode vir a considerar-se contrária à prática honesta de mercado, apesar da declaração de nulidade do registo da marca decorrente do acórdão analisado. Atendendo sobretudo ao risco de confusão provocado por aquela utilização do sinal distintivo, esta contrariedade assenta na lesão dos interesses dos concorrentes tipicamente protegidos, que afetam também diretamente os consumidores.

Já a consagração do princípio geral de boa fé resulta precursoramente do artigo 1.º da *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* suíça de 1943 e do artigo 5.º da *Ley de Competencia Desleal* espanhola de 1991, que permitem qualificar a concorrência desleal como um comportamento contrário aos princípios do ordenamento económico, atribuindo à disciplina um carácter eminentemente institucional e objetivo, em alternativa ao incumprimento de deveres profissionais, num sentido corporativo e subjetivo. O princípio geral de boa fé expressa a confiança legítima de todos os sujeitos que participam no mercado relativamente às atuações concorrenciais, dado que o seu âmbito de aplicação não se restringe às relações contratuais ou de proximidade entre os sujeitos. Face à Diretiva 2005/29/CE, a necessidade de objetivar os critérios normativos justifica-se pela garantia dos interesses económicos dos consumidores, independentemente da intenção do agente ou do conhecimento das circunstâncias de facto²⁵. Neste sentido, é maioritariamente reconhecida ao nível europeu a centralidade do princípio geral de boa fé no regime jurídico das práticas comerciais desleais²⁶.

O princípio geral de boa fé exige uma avaliação da conduta em termos materiais, que atende ao equilíbrio dos interesses dos vários sujeitos e serve como instância de correção do resultado de aplicação de outras normas, relativamente às quais pode oferecer soluções mais justas, como se verifica, por exemplo, face a algumas práticas comerciais consideradas desleais em quaisquer circunstâncias enunciadas no Anexo I. Ou seja, o recurso a este critério normativo impõe uma ponderação material da solução existente e das respetivas

²⁵ FRAUKE HENNING-BODEWIG, “Nationale Eigenständigkeit und europäische Vorgaben im Lauterkeitsrecht”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil*, ano 59, n.º 7/2010, julho de 2010, p. 562.

²⁶ HUGH COLLINS, “The Unfair Commercial Practices Directive”, *European Review of Contract Law*, volume 1, n.º 4, 2005, p. 420.

consequências nas relações de mercado. Permite também fundar a apreciação de situações novas, especialmente, no domínio do comércio eletrónico. O seu conteúdo é definido em função das circunstâncias do caso concreto, podendo a jurisprudência atender, entre outros elementos, à normalidade social das condutas, aos usos comerciais, às valorações de justiça objetiva, às expectativas legítimas dos sujeitos, aos parâmetros de distribuição do risco e aos casos julgados. Contudo, alguns autores identificam a ambiguidade da boa fé com um entrave à aplicação do regime jurídico das práticas comerciais desleais²⁷.

3.2.2. Cláusula de relevância

De acordo com o artigo 5.º n.º 2 alínea b) da Diretiva 2005/29/CE, a proibição das práticas comerciais desleais depende igualmente da verificação de uma cláusula de relevância, sendo necessário demonstrar que “distorce ou é suscetível de distorcer de maneira substancial o comportamento económico, em relação a um produto, do consumidor médio a que se destina ou que afeta, ou do membro médio de um grupo quando a prática comercial for destinada a um determinado grupo de consumidores”. No confronto entre o desenvolvimento do Mercado Interno e a proteção dos consumidores, a cláusula de relevância constitui expressão de um princípio de proporcionalidade que, nos termos do artigo 2.º alínea e) do diploma, faz incidir a proibição apenas sobre a “utilização de uma prática comercial que prejudique sensivelmente a aptidão do consumidor para tomar uma decisão esclarecida, conduzindo-o, por conseguinte, a tomar uma decisão de transação que não teria tomado de outro modo”.

Ao afastar o pressuposto do dano efetivo, a cláusula de relevância permite configurar as práticas comerciais desleais como um ilícito de perigo abstrato, fazendo depender a proibição apenas da existência de uma relação de causalidade entre a desconformidade com a diligência profissional e a suscetibilidade de distorção substancial do comportamento económico do consumidor médio.

a) Distorção substancial do comportamento económico

Através das práticas comerciais, os profissionais procuram influenciar o comportamento económico dos destinatários relativamente à decisão sobre uma transação, que constitui para os efeitos do artigo 2.º alínea k) da Diretiva 2005/29/CE, “a decisão tomada por um consumidor sobre a questão de saber se, como e em que condições adquirir, pagar integral ou parcialmente, conservar ou alienar um produto ou exercer outro direito contratual em relação ao produto, independentemente de o consumidor decidir agir ou abster-se de agir”. Assim, a distorção substancial tende a verificar-se nas situações em que é celebrado um

²⁷ HELMUT KÖHLER, “Zur Umsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, ano 107, n.º 10/2005, outubro de 2005, p. 796.

negócio jurídico de consumo, sem que o consumidor tivesse intenção de o fazer ou em moldes diferentes daqueles que melhor correspondem à satisfação das suas necessidades. Mas pode configurar-se igualmente como rutura de uma relação contratual ou como recusa de uma determinada proposta contratual, hipóteses que lesam ainda a liberdade de consumo. Daqui decorre que, entendido em sentido estrito, o comportamento económico depende da celebração ou, pelo menos, da existência prévia de um negócio jurídico de consumo.

No entanto, a cláusula de relevância deve incluir ainda as práticas comerciais que se limitam a captar a atenção dos destinatários, suscitando um interesse que conduz a uma análise mais detalhada da mensagem publicitária ou do próprio produto, sem determinar necessariamente a celebração de um negócio jurídico de consumo. Ou seja, verifica-se também aqui a distorção substancial para os efeitos do artigo 5.º n.º 2 do diploma, adotando-se já um conceito amplo de comportamento económico, que abrange globalmente toda a fase da formação de preferências e de captação da atenção dos destinatários, antes de qualquer decisão sobre uma transação. De acordo com este conceito amplo, a proibição de uma prática comercial desleal depende apenas da verificação de um efeito de atração exercido sobre os destinatários, que determina, designadamente, um contacto posterior com o profissional ou a opção de “entrar na loja”, como afirmou o TJUE no acórdão de 19 de dezembro de 2013, *Trento Sviluppo e Centrale Adriatica*, C-281/12. Este efeito de atração pode resultar da utilização das “três faixas paralelas” em produtos concorrentes, atento o grau de difusão e reconhecimento do público pertinente demonstrado pelos estudos de mercado apresentados pela Adidas AG, bem como a reputação associada aos respetivos produtos.

A distorção qualificada como substancial exclui a mera influência da prática comercial sobre o comportamento económico dos consumidores. Não devem, por isso, considerar-se censuráveis quaisquer formas de abordagem dos destinatários que não comprometem a racionalidade das decisões económicas e a liberdade de escolha. A distinção entre a mera influência e a distorção do comportamento económico dos consumidores foi consagrada pelo TJUE a partir do acórdão de 16 de janeiro de 1992, *Nissan*, C-373/90, relativo à qualificação como publicidade enganosa da venda anunciada de veículos importados por um preço mais baixo dada a menor quantidade de acessórios incluídos. A ilicitude da conduta ficaria então dependente da existência de um número significativo de pessoas enganadas, de acordo com que resulta da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal alemão, que considera suficiente a distorção do comportamento económico de 12% a 15% dos consumidores (5% a 8% nos casos relacionados com a saúde e o meio ambiente)²⁸.

Acresce que segundo o artigo 2.º alínea e) da Diretiva 2005/29/CE, a distorção substancial do comportamento económico incide sobre uma “decisão esclarecida”, que remete para a informação detida pelos consumidores para efeitos da transação. Neste sentido, alguns

²⁸ KLAUS SPÄTGENS, “Irreführende Werbung – Verbraucherleitbild – Marktforschung”, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, ano 46, n.º 9/2000, setembro de 2000, p. 1027.

autores restringem a utilidade da cláusula geral à garantia do direito à informação, deixando de abranger outros pressupostos da liberdade de escolha, como a autonomia e a espontaneidade dos consumidores²⁹. Da norma poderia ainda decorrer a exigência da intenção do profissional, pelo que a cláusula de relevância ficaria dependente da verificação deste elemento subjetivo³⁰. Todavia, esta conceção representa um retrocesso na proteção contra práticas comerciais desleais, devendo ser rejeitada segundo uma interpretação funcional do diploma, apoiada sobretudo no artigo 11.º n.º 2, que dispensa a prova da intenção do profissional.

b) Consumidor médio como parâmetro de aferição

A suscetibilidade de distorção substancial do comportamento económico tem como parâmetro de aferição o consumidor médio. Perante a heterogeneidade verificada nos Estados Membros, a Diretiva 2005/29/CE “utiliza como marco de referência o critério do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, tendo em conta fatores de ordem social, cultural e linguística, tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça” (Considerando 18). Pelo menos de um ponto de vista funcional, o conceito equivale à noção anglo-saxónica de *reasonable person*³¹. Coincide igualmente com o modelo civilista do bom pai de família³².

O TJUE desenvolveu o critério de mediania a propósito do confronto entre o risco de engano e a livre circulação de produtos³³. Na medida em que relevam a atitude e os conhecimentos do consumidor, o conceito implica a experiência e aptidão necessárias para interpretar corretamente as mensagens transmitidas pelos profissionais, bem como a adoção de um comportamento ativo e responsável na procura de informação relativa ao produto³⁴. Atende-se também ao facto de o cuidado e a ponderação variarem em função da natureza e do valor do produto. Ora, a adoção de um parâmetro de aferição excessivamente exigente e sem tradição na generalidade dos ordenamentos jurídicos nacionais insere a proteção contra

²⁹ JULES STUYCK, EVELYNE TERRYN e TOM VAN DYCK, “Confidence through fairness? The new Directive on unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market”, *Common Market Law Review*, volume 43, n.º 1, fevereiro de 2006, p. 125.

³⁰ HELMUT GAMERITH, “Der Richtlinienentwurf über unlautere Geschäftspraktiken – Möglichkeiten einer harmonischen Umsetzung”, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, ano 51, n.º 4/2005, abril de 2005, p. 417.

³¹ CHRISTIAN TWIGG-FLESNER e DEBORAH PARRY, “The Challenges Posed by the Implementation of the Directive into Domestic Law – a UK Perspective”, AA.VV., *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Portland, Hart Publishing, 2007, p. 223.

³² LOURDES TEJEDOR MUÑOZ, “Publicidad engañosa, comparativa y prácticas comerciales desleales”, AA.VV., *Derecho Civil Comunitario*, 3.ª edição, Madrid, Colex, 2006, p. 290.

³³ Estava em causa quase sempre a impressão causada por uma determinada apresentação ou menção na embalagem dos produtos. O TJUE começou por fazer referência ao consumidor “normalmente informado” no acórdão de 6 de julho de 1995, *Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln/Mars*, C-470/93 e depois ao consumidor “normalmente informado e razoavelmente atento e advertido” no acórdão de 16 de julho de 1998, *Gut Springenheide e Tusky/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt*, C-210/96, confirmado no acórdão de 28 de janeiro de 1999, *Sektkellerei Kessler*, C-303/97. Em progressivas aproximações ao consumidor real, atendeu também a “fatores sociais, culturais ou linguísticos” no acórdão de 13 de janeiro de 2000, *Estée Lauder*, C-220/98 e à especialização do público destinatário no acórdão de 25 de outubro de 2001, *Toshiba Europe*, C-112/99.

³⁴ LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, “La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n.º 17, ano 8, janeiro/abril de 2004, pp. 47.

práticas comerciais desleais num modelo liberal de proteção dos consumidores, que se justifica pela finalidade europeia de desenvolver o Mercado Interno.

Neste sentido, o direito do consumidor afasta-se da tradicional matriz social e passa a coincidir essencialmente com o fornecimento de informação relevante para efeitos de uma escolha racional. Segundo alguma doutrina, este modelo liberal transfere para os consumidores a responsabilidade sobre a transação comercial, não sendo apto a fundar uma proteção eficaz³⁵. O próprio Parlamento Europeu considerou, na *Resolução sobre uma estratégia de reforço dos direitos dos consumidores vulneráveis*, de 22 de maio de 2012, que “a noção de consumidor médio carece da flexibilidade necessária para se adaptar a casos específicos e, por vezes, não corresponde a situações da vida real”. Este parâmetro de aferição tende a inviabilizar a tutela dos consumidores vulneráveis, exceto nos casos autonomamente consagrados no artigo 5.º n.º 3 da Diretiva 2005/29/CE, que traduzem determinadas qualidades pessoais dos sujeitos, como a sua “doença mental ou física, idade ou credulidade”. A norma configura uma alternativa ao consumidor médio como parâmetro de aferição, sendo aplicável nos casos em que as práticas comerciais se dirigem ao público em geral mas podem distorcer o comportamento económico de um grupo de consumidores vulneráveis³⁶.

Acresce que este critério do consumidor médio coincide historicamente com a predominância de uma publicidade difundida com recurso aos meios de comunicação de massas e dirigida ao público em geral, que se verificou pelo menos até meados do século XX. Posteriormente, no quadro da gestão estratégica de marketing, a necessidade de adequação da oferta à procura determinou o surgimento do conceito de segmentação, que traduz a abordagem fragmentada dos destinatários de acordo com critérios de natureza geográfica, sociodemográfica e psicográfica. A comunicação comercial passa então a visar um ou vários segmentos de mercado, correspondentes a grupos de pessoas identificadas mediante um conjunto de características tendencialmente homogéneas³⁷. Relativamente a cada segmento de mercado, o profissional pode esperar uma identidade de necessidades, desejos, preferências e padrões de atuação. Ou seja, para efeitos da aplicação do regime jurídico das práticas comerciais desleais, fica preenchido o pressuposto do recurso ao “membro médio de um grupo”, previsto na parte final do artigo 5.º n.º 2 alínea b) da Diretiva 2005/29/CE, que procura atender às referidas especificidades³⁸.

Em suma, esta relativização do parâmetro de aferição, que corresponde a um abandono parcial do consumidor médio, converte a proteção contra práticas comerciais desleais num instrumento mais ajustado à realidade, permitindo superar uma parte das críticas que tinham sido dirigidas ao modelo liberal. Igualmente relevante, sobretudo quando a proibição

³⁵ JORGE PEGADO LIZ, “Que informação para os consumidores?”, *Revista Portuguesa de Direito do Consumo*, n.º 54, junho de 2008, p. 135.

³⁶ ANXO TATO PLAZA, PABLO FÉRNANDEZ CARBALLO-CALERO e CHRISTIAN HERRERA PETRUS, *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, La Ley, 2010, p. 98.

³⁷ WENDELL SMITH, “Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies”, *Journal of Marketing*, volume 21, n.º 1, julho de 1956, pp. 3-8.

³⁸ EZIO GUERINONI, *Le pratiche commerciali scorrette. Fattispecie e rimedi*, Milão, Giuffrè Editore, 2010, p. 111.

assenta no efeito de atração exercido sobre os destinatários sem que se verifique a celebração de um negócio jurídico de consumo, é o aligeiramento do grau de atenção, bem como do cuidado e da ponderação exigíveis³⁹. Esta mudança de paradigma coincide também com a maior procura de informação relativa ao produto ou serviço, resultante da generalização do acesso às tecnologias digitais, que é tendencialmente apta a acautelar a racionalidade das decisões económicas.

3.3. Ações enganosas por confusão

Depois de enunciar um conjunto de elementos sobre que incidem a falsidade das informações e a suscetibilidade de indução em erro, para efeitos das ações enganosas, o artigo 6.º n.º 2 alínea a) da Diretiva 2005/29/CE prevê que “é considerada também enganosa uma prática comercial que, no seu contexto factual, tendo em conta todas as suas características e circunstâncias, conduza ou seja suscetível de conduzir o consumidor médio a tomar uma decisão de transação que este não teria tomado de outro modo, e envolve qualquer atividade de marketing relativa a um produto, incluindo a publicidade comparativa, que crie confusão com quaisquer produtos, marcas, designações comerciais e outros sinais distintivos de um concorrente”.

A proibição dos atos de confusão surgiu originariamente no quadro da disciplina da concorrência desleal, onde continua a constituir uma modalidade típica, visando a garantia do interesse dos profissionais à diferenciação das suas prestações no mercado⁴⁰. Atualmente, é a proteção dos interesses económicos dos consumidores que justifica o referido enquadramento da confusão na categoria ampla das ações enganosas, em sede de práticas comerciais desleais. Com a transição para o modelo social de concorrência desleal em alguns ordenamentos jurídicos nacionais, a proibição passou entretanto a assentar na perturbação do funcionamento correto do mercado⁴¹.

A abordagem dos atos de confusão parte do princípio geral da liberdade de imitação, que postula a licitude da cópia das prestações dos concorrentes, permitindo o progresso económico, social e industrial do mercado concorrencial. A doutrina anglo-saxónica invoca até a existência de um direito natural à imitação⁴². Ora, o princípio geral da liberdade de imitação abrange as formas condicionantes de uma determinada utilidade técnica ou efeito estético, mas já não a generalidade dos elementos externos dos produtos ou serviços, como os sinais distintivos e a comunicação comercial, que não ficam abrangidos pela inevitabilidade da imitação. Como resulta inequivocamente do artigo 11.º n.º 2 § 2 da *Ley de*

³⁹ ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, *A tutela da lealdade nas relações de mercado. A propósito do ilícito publicitário*, Coimbra, Almedina, 2017, p. 476.

⁴⁰ JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 2002, p. 417. Na doutrina espanhola, AURELIO MENÉNDEZ, *La competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1988, p. 127.

⁴¹ PEDRO PORTELLANO DIEZ, *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1995, p. 261.

⁴² MICHAEL SPENCE, “Passing off and the misappropriation of valuable intangibles”, *The Law Quarterly Review*, volume 112, julho de 1996, p. 482.

Competencia Desleal espanhola de 1991, a imitação não é desleal quando não possa exigir-se do profissional um comportamento diferente. Nos restantes casos, impende sobre os profissionais uma obrigação de diferenciação dos produtos ou serviços, que pressupõe a capacidade distintiva dos elementos externos utilizados. Alguns autores afirmam a possibilidade de se verificar uma confusão por omissão, que resultaria do incumprimento daquela obrigação de diferenciação⁴³. Este entendimento equivale à teoria das variantes inócuas – ou não funcionais – do sistema italiano que, nos casos de imperativo técnico, obriga o concorrente a evitar o risco de confusão dos consumidores, mediante a introdução de elementos individualizadores no produto, sem afetar a sua substância ou função utilitária⁴⁴.

Apesar da falta de carácter distintivo para efeitos do registo como marca, a significativa implantação no mercado das “três faixas paralelas” que caracterizam o vestuário e calçado desportivo comercializado pela Adidas AG, aumenta o risco de confusão com produtos concorrentes. Os estudos de mercado relativos ao grau de difusão e reconhecimento nos cinco Estados Membros abrangidos demonstram que aquele sinal é determinante na diferenciação dos produtos⁴⁵. A doutrina afirma estar ainda em causa uma indicação de proveniência relativa à origem empresarial, apesar de não coincidente com a que resulta do carácter distintivo exigido pelo regime jurídico das marcas. A obrigação de diferenciação assenta também na singularidade dos elementos externos, que não devem ser objeto de uso generalizado por outros agentes económicos⁴⁶. Acresce que as “três faixas paralelas” não condicionam a utilidade técnica dos produtos – ou sequer o seu efeito estético –, pelo que não devem ficar abrangidas pelo princípio geral da liberdade de imitação. Na verdade, a sua utilização em produtos concorrentes é suscetível de criar confusão, lesando diretamente os interesses económicos dos consumidores, cujo comportamento económico pode ser distorcido de maneira substancial.

Os atos de confusão levam a que os destinatários pensem erroneamente estar perante o mesmo produto ou serviço, ou perante produtos ou serviços com a mesma origem empresarial, podendo igualmente fazer crer na existência de uma relação económica ou jurídica entre os profissionais. Considerando a jurisprudência europeia em matéria de marcas, sobretudo após o acórdão de 11 de novembro de 1997, *SABEL/Puma, Rudolf Dassler Sport, C-251/95*, o conceito de risco de confusão não incide apenas sobre a identidade do produto ou serviço decorrente do recurso ao mesmo sinal distintivo (confusão direta ou imediata), mas também sobre a origem empresarial (confusão indireta ou mediata) e a existência de uma relação económica ou jurídica entre os agentes económicos (confusão em

⁴³ JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL, “Actos de confusión e imitación con riesgo de asociación”, AA.VV., *Protección penal, competencia desleal y tribunales de marcas comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas)*, *Estudios de Derecho Judicial*, n.º 19, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1999, p. 134.

⁴⁴ SALVATORE SANZO, *La concorrenza sleale*, Pádua, Cedam, 1998, p. 353.

⁴⁵ Este grau de capacidade distintiva é, para o grande público, de 57 % na Alemanha, de 48,3 % na Estónia, de 47,1 % em Espanha, de 52,0 % em França e de 30,6 % na Roménia. Para o público especializado, o grau de capacidade distintiva é de atinge 63,5 % na Alemanha, de 52,4 % na Estónia, de 62,7 % em Espanha, de 62,7 % em França e de 43,2 % na Roménia.

⁴⁶ PEDRO PORTELLANO DIEZ, *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1995, pp. 469-473.

sentido amplo). Ou, como afirmou o TJUE, “o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance” (n.º 18). Na Diretiva 2005/29/CE, este risco de associação fica abrangido pelas hipóteses de engano consagradas no artigo 6.º n.º 1 alíneas b) e f), que incidem respetivamente sobre a “origem geográfica ou comercial” do produto ou as “relações” do profissional.

Ao contrário do que se verifica na generalidade dos ordenamentos jurídicos nacionais em sede de concorrência desleal, a proibição decorrente do referido artigo 6.º n.º 2 alínea a) da Diretiva 2005/29/CE depende da efetiva confusão dos consumidores, não se bastando com a idoneidade confusória ou mera confundibilidade. Esta opção legislativa representa um retrocesso na proteção dos destinatários, apesar de algumas versões do diploma continuarem a aludir ao risco de confusão. O ponto 13 do Anexo I proíbe ainda, em qualquer circunstância, a prática comercial que consiste em “promover um produto análogo ao produzido por um fabricante específico, de forma a levar deliberadamente o consumidor a pensar que, embora não seja esse o caso, o produto provém desse mesmo fabricante”. Trata-se de uma hipótese especialmente censurável atenta a intenção do profissional, que resulta aqui de previsão expressa, ao contrário do que pressupõe genericamente a proteção dos consumidores.

Abordada atualmente no quadro das ações enganosas com a finalidade de proteger os interesses económicos dos consumidores, a confusão depende também do recurso à impressão de conjunto enquanto parâmetro de aferição. Adotando-se uma valoração sintética em detrimento de uma valoração analítica, a imitação pode ser quantitativamente escassa mas referir-se a elementos essenciais, o que conduz ainda à deslealdade da confusão⁴⁷. Ou seja, a deslealdade não depende da cópia de todos os elementos das prestações dos concorrentes, como se verifica na imitação servil, podendo resultar apenas de um desses elementos⁴⁸. Assim, a semelhança dos produtos aferida com relativa distância de tempo e lugar prevalece sobre a diversidade de alguns pormenores considerados isoladamente, onde se inclui, por exemplo, a aposição de uma marca distinta. Este aspeto eminentemente qualitativo da imitação potencia o risco de confusão dos consumidores decorrente da utilização das “três faixas paralelas” em produtos concorrentes.

Por fim, considerados os três níveis de densificação da Diretiva 2005/29/CE, a proibição das ações enganosas por confusão não prescinde do recurso à cláusula geral, que garante a coerência sistemática da disciplina. A cláusula geral constitui a norma estruturante deste regime jurídico, manifestando-se na aplicação direta aos casos concretos não consagrados pelo legislador europeu, mas também através da interpretação funcional das proibições especiais que a densificam⁴⁹. Neste sentido, importa aferir se as práticas comerciais são

⁴⁷ MONTIANO MONTEAGUDO, “El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 15, 1993, p. 98.

⁴⁸ Contra, ELENA BOET SERRA, “Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal”, *Revista de Derecho Mercantil*, n.º 213, julho/setembro de 1994, p. 521.

⁴⁹ HELMUT KÖHLER, JOACHIM BORNKAMM e JÖRN FEDDERSEN, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 38.ª edição, Munique, Verlag C.H. Beck, 2020, p. 199.

contrárias à diligência profissional e se distorcem ou são suscetíveis de distorcer de maneira substancial o comportamento económico do consumidor médio.

4. A relação entre marca e práticas comerciais desleais

No caso da marca das “três faixas paralelas”, o TJUE considerou não ter sido suficientemente provada a aquisição de carácter distintivo através do uso, que permite evitar a declaração de nulidade do registo, de acordo com o artigo 59.º n.º 2 do Regulamento (UE) 2017/1001.

A propriedade industrial abrange os sinais distintivos do comércio e as criações intelectuais de aplicação industrial, atribuindo ao titular um direito de utilização exclusiva, que corresponde a um monopólio de exploração económica. Ou seja, o registo confere ao titular o direito de impedir terceiros de usar a marca em produtos idênticos ou afins. Os direitos privativos configuram-se, por isso, como um mecanismo de tutela dos interesses dos agentes económicos, contribuindo paralelamente para o exercício da liberdade de escolha dos consumidores. Na medida em que fica dependente de um registo constitutivo, a proteção conferida pela marca tem carácter taxativo e encontra-se estritamente delimitada pelo pedido feito pelo titular, como reiterou o TJUE no acórdão de 19 de julho de 2019, *Adidas/EUIPO - Shoe Branding Europe*, T-307/17. Já o regime jurídico das práticas comerciais desleais tem conteúdo valorativo e incide sobre os meios utilizados no exercício de uma atividade económica, de acordo com uma apreciação da conduta fundada nos critérios normativos enunciados na cláusula geral prevista no artigo 5.º da Diretiva 2005/29/CE, visando garantir diretamente os interesses dos consumidores. Neste sentido, existe uma diversidade qualitativa face à propriedade industrial.

No entanto, no regime jurídico das marcas, a aquisição de carácter distintivo através do uso, suscitada a propósito das “três faixas paralelas”, depende igualmente da perceção do público pertinente, pelo que se aproxima do conteúdo valorativo reconhecido à proteção contra práticas comerciais desleais. No acórdão de 7 de julho de 2005, *Nestlé*, C-353/03, o TJUE afirmou que para efeitos da aquisição de carácter distintivo através do uso, releva também o critério do consumidor médio “normalmente informado e razoavelmente atento e advertido” (n.º 25).

O problema da relação com a marca tem sido abordado a propósito da concorrência desleal, sobretudo nos casos de confusão e de aproveitamento da reputação. Ambas as disciplinas surgem historicamente no contexto da preocupação com os fatores de produção dominante no período subsequente à Revolução Industrial, como resulta ao nível internacional da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, alterada na revisão de Bruxelas de 1900, que passa a configurar a repressão da concorrência desleal como um instrumento de proteção da propriedade industrial, a par dos direitos privativos (artigo 1.º n.º 2). Este enquadramento influenciou a previsão da concorrência desleal na *Ley de Propiedad Industrial* espanhola de 1902 (artigos 131.º e 132.º) e no *Codice Civile* italiano de

1942 (artigo 2598.º), apesar de outros ordenamentos jurídicos já terem anteriormente consagrado a disciplina em diplomas próprios, como se verificou na *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* alemã de 1896. Em Portugal, a concorrência desleal continua a estar regulada no Código da Propriedade Industrial de 2018 (artigo 311.º) mas a generalidade dos autores defende a necessidade de aprovar um diploma legislativo autónomo, à semelhança do que se verifica no direito comparado⁵⁰. A referida autonomização redundará numa perspetiva restrita da propriedade industrial, que deixa de abranger a proibição de atos desleais.

As normas estariam numa situação de concurso aparente, dado que ao dependerem apenas do preenchimento de uma descrição típica, os direitos privativos esgotam a proteção que pudesse vir a ser alcançada pela concorrência desleal, de contornos mais fluídos. Por este motivo, as soluções propostas apontam tradicionalmente para uma relação de especialidade entre os regimes jurídicos, que afasta o recurso à tutela valorativa⁵¹. Alguns autores continuam a defender o carácter substancialmente residual da concorrência desleal face aos monopólios de exploração económica⁵². Na doutrina espanhola, a teoria dos círculos concêntricos representa os direitos privativos como uma proteção mais forte e a proibição de atos desleais como uma tutela menos sólida mas cujo âmbito de aplicação é mais alargado⁵³.

No entanto, a diversidade qualitativa dos regimes jurídicos impede que a concorrência desleal seja negativamente delimitada pela propriedade industrial, pelo que o preenchimento dos pressupostos de ambas as previsões normativas determina a sua aplicação cumulativa, por se verificar um concurso ideal de infrações⁵⁴. Já perante marcas não registadas, a proibição de atos desleais constitui um mecanismo complementar de garantia dos agentes económicos, especialmente relevante nos casos de confusão e de aproveitamento da reputação. Esta proibição consubstancia-se na disciplina da concorrência desleal e, mais recentemente, na proteção contra práticas comerciais desleais, prevista ao nível europeu na Diretiva 2005/29/CE.

À semelhança da concorrência desleal, a proteção contra práticas comerciais desleais constitui um mecanismo distinto mas complementar da propriedade industrial. Não obstante, importa referir que o recurso à tutela valorativa não pode justificar a criação de direitos exclusivos sem os limites objetivos e temporais que caracterizam os direitos privativos. Ou seja, a proibição de atos desleais tem conteúdo valorativo e incide sobre os meios utilizados pelos profissionais, não podendo traduzir a constituição de monopólios de exploração económica à margem dos que foram consagrados pelo legislador ou “pseudo direitos

⁵⁰ JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “Parecer sobre a proposta de alteração ao Código da Propriedade Industrial”, *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, volume XLI, n.º 1, 2000, p. 333.

⁵¹ STEPHEN LADAS, *Patents, trademarks, and related rights*, volume III, Cambridge/Massachusetts, Harvard University Press, 1975, p. 1675.

⁵² ADRIANO VANZETTI e VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 7.ª edição, Milão, Giuffrè Editore, 2012, p. 11.

⁵³ ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Apuntes de Derecho Mercantil*, 16.ª edição, Navarra, Aranzadi, 2016, p. 398.

⁵⁴ PAUL ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Paris, Recueil Sirey, 1952, p. 496.

exclusivos”⁵⁵. De acordo com a teoria do efeito reflexo da propriedade industrial, enunciada no direito comparado, o recurso a disposições gerais – como a responsabilidade civil ou a concorrência desleal – não deve permitir que os sinais distintivos do comércio e as criações intelectuais beneficiem, fora das condições de aplicação da legislação específica, de uma proteção equivalente. Esta teoria concretiza-se na ausência de proteção sem registo (efeito reflexo formal) ou sem lei especial (efeito reflexo substancial), atento o princípio geral da liberdade de imitação⁵⁶.

Desta forma, apesar de a Adidas AG não ter provado a aquisição de carácter distintivo da marca através do uso, para efeitos do artigo 59.º n.º 2 do Regulamento (UE) 2017/1001, a utilização das “três faixas paralelas” em produtos concorrentes pode ser censurada quando for suscetível de distorcer de maneira substancial o comportamento económico do consumidor médio. Atento o conteúdo valorativo do regime jurídico, a ilicitude daquela utilização apenas deve ser apreciada casuisticamente, em função do segmento de mercado relevante. A confusão criada pela ausência de diferenciação dos produtos ou serviços integra uma prática comercial desleal, na medida em que comprometa a racionalidade das decisões económicas e a liberdade de escolha dos consumidores, que constituem as principais preocupações da Diretiva 2005/29/CE. Assim, em alternativa à prova da aquisição de carácter distintivo da marca através do uso, importa demonstrar a existência de um número significativo de consumidores afetados pela confusão, de acordo com a referida jurisprudência.

Relativamente aos mecanismos sancionatórios, o diploma limitou-se a estabelecer no artigo 11.º n.º 1 que “os Estados Membros devem assegurar a existência de meios adequados e eficazes para lutar contra as práticas comerciais desleais”. A norma atribui legitimidade ativa também aos concorrentes, o que pode relevar no caso concreto. Segundo a doutrina anglo-saxónica, esta legitimidade ativa justifica-se pela necessidade de consagrar um mecanismo operativo de resposta à lesão dos interesses dos concorrentes, que são diretamente visados pela proibição de determinados atos de confusão, como se verifica nas ações de *passing off*.⁵⁷ Acresce que na generalidade dos ordenamentos jurídicos nacionais, a tutela dos consumidores em sede de práticas comerciais desleais resulta de um sistema complexo, que tende a conjugar a proteção coletiva – pela via judicial ou administrativa – com garantias individuais de tipo contratual e o ressarcimento dos danos em sede de responsabilidade civil. É igualmente fomentado o recurso a sistemas de autorregulação para efeitos do cumprimento dos códigos de conduta.

Abordada a relação entre a marca e os atos de confusão, resta agora enquadrar o aproveitamento da reputação, que o legislador europeu consagrou pontualmente nos pontos

⁵⁵ MANUEL LOBATO GARCIA-MIJAN, “Los actos de imitación en la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal”, *Revista General de Derecho*, ano XLVII, n.º 562/563, julho/agosto de 1991, p. 6159.

⁵⁶ ANDRÉE PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale. Pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, Bruxelas, Bruylant, 2000, pp. 11-14.

⁵⁷ VANESSA MARSLAND, “Unfair Commercial Practices: Stamping out Misleading Packaging”, AA.VV., *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Portland, Hart Publishing, 2007, p. 199.

5 e 6 do Anexo I da Diretiva 2005/29/CE, relativos à publicidade isco. Considerando que o regime jurídico das práticas comerciais desleais incide sobre os interesses económicos dos consumidores, o aproveitamento da reputação não ficaria abrangido pelo seu âmbito de aplicação, na medida em que lesa diretamente os profissionais. Esta conceção tradicional justifica a crítica à dicotomia resultante da *Ley de Competencia Desleal* espanhola de 1991, que prevê os atos de imitação com carácter parasitário no artigo 11.º n.º 2 § 1 e a exploração da reputação alheia no artigo 12.º.⁵⁸ Todavia, a consagração da publicidade isco entre as práticas comerciais enganosas demonstra que a reputação afeta também o comportamento económico dos consumidores, que atribuem ao valor da confiança um papel de referência, sobretudo num contexto de excesso de oferta. Ou seja, ao contrário do que postula o modelo profissional de concorrência desleal, o referido aproveitamento deixa de constituir uma categoria autónoma face às ações enganosas, dado que a reputação é um elemento determinante das decisões de transação dos consumidores, não devendo ser entendida apenas no quadro da proteção dos concorrentes.

Verifica-se atualmente uma tendência de objetivação da reputação económica, que deixa de incidir apenas sobre os profissionais, para passar a traduzir sobretudo a representação do mercado sobre determinados recursos intangíveis, como os sinais distintivos e, em especial, as marcas.⁵⁹ No caso das “três faixas paralelas”, a apreciação positiva feita pelo público pertinente é suscetível de ser aproveitada de forma parasitária por agentes económicos concorrentes da Adidas AG. Para efeitos da proteção contra práticas comerciais desleais, este aproveitamento da reputação integra ainda a categoria das ações enganosas.

5. Conclusão

O recurso à proteção contra práticas comerciais desleais pode ser configurado como mecanismo complementar face ao regime jurídico das marcas. Ao nível dos interesses protegidos, estaria em causa uma mudança de perspetiva, na medida em que a garantia deixa de incidir sobre os profissionais e passa a visar diretamente os consumidores. No entanto, constatou-se que os direitos privativos não protegem apenas os interesses individuais dos seus titulares mas também o interesse público e o interesse coletivo dos consumidores, como demonstram os motivos absolutos de recusa do registo das marcas, consagrados na Diretiva (UE) 2015/2436 e no Regulamento (UE) 2017/1001. Na verdade, ao permitir individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, de acordo com a sua função distintiva, a marca constitui um instrumento do mercado concorrencial, relevante para efeitos do exercício da liberdade de consumo. Já a proteção contra práticas comerciais desleais acautela os interesses económicos dos consumidores, proibindo comportamentos

⁵⁸ CONCEPCIÓN MOLINA BLÁSQUEZ, *Protección jurídica de la lealtad en la competencia*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1993, p. 287.

⁵⁹ ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, *A tutela da lealdade nas relações de mercado. A propósito do ilícito publicitário*, Coimbra, Almedina, 2017, p. 445.

que traduzem frequentemente também uma lesão dos concorrentes, como se verifica nas ações enganosas por confusão previstas na Diretiva 2005/29/CE. O próprio modelo liberal de proteção dos consumidores, que visa o desenvolvimento do Mercado Interno, beneficia os profissionais.

Não obstante a diversidade qualitativa das disciplinas, a sua aproximação resulta do conteúdo valorativo que justifica o recurso ao consumidor médio como parâmetro de aferição, nomeadamente, para efeitos da cláusula de relevância. Associada à significativa implantação no mercado das “três faixas paralelas”, a ausência de diferenciação dos produtos concorrentes pode potenciar o risco de confusão dos consumidores decorrente da utilização do sinal, que deve ser apreciado casuisticamente. Neste contexto, o referido conteúdo valorativo é apto a acautelar o equilíbrio de interesses dos vários agentes económicos.

Bibliografia

ALPA, GUIDO, “Rules on Competition and Fair Trading”, AA.VV., *The Forthcoming EC Directive on Unfair Commercial Practices*, The Hague, Kluwer Law International, 2004, pp. 91-110

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

AREÁN LALÍN, MANUEL, “En torno a la función publicitaria de la marca”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 8, 1982, pp. 57-84

ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA, “Parecer sobre a proposta de alteração ao Código da Propriedade Industrial”, *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, volume XLI, n.º 1, 2000, pp. 317-335

ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA, *Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 2002

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO, *Apuntes de Derecho Mercantil*, 16.ª edição, Navarra, Aranzadi, 2016

BOET SERRA, ELENA, “Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal”, *Revista de Derecho Mercantil*, n.º 213, julho/setembro de 1994, pp. 505-572

CHAGNY, MURIEL, “Quel(s) modèle(s) pour un droit européen des pratiques commerciales déloyales entre professionnels”, AA.VV., *Droit européen des pratiques commerciales déloyales. Évolution et perspectives*, Bruxelas, Larcier, 2012, pp. 145-156

COLLINS, HUGH, “The Unfair Commercial Practices Directive”, *European Review of Contract Law*, volume 1, n.º 4, 2005, pp. 417-422

CRISTOFARO, GIOVANNI DE, “La Direttiva 2005/29/CE”, AA.VV., *Pratiche Commerciali Scorrette e Codice del Consumo*, Turim, G. Giappichelli Editore, 2008, pp. 1-47

DOUGAN, MICHAEL, “Minimum harmonization and the Internal Market”, *Common Market Law Review*, volume 37, n.º 4, agosto de 2000, pp. 853-885

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2.ª edição, Madrid, Marcial Pons, 2004
- FERRÁNDIZ GABRIEL, JOSÉ RAMÓN, "Actos de confusión e imitación con riesgo de asociación", AA.VV., *Protección penal, competencia desleal y tribunales de marcas comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas)*, *Estudios de Derecho Judicial*, n.º 19, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1999, pp. 127-153
- FEZER, KARL-HEINZ, *Markenrecht*, 4.ª edição, Munique, Verlag C.H. Beck, 2009
- FUENTE GARCIA, ELENA DE LA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Madrid, Marcial Pons, 1999
- GAMERITH, HELMUT, "Der Richtlinienvorschlag über unlautere Geschäftspraktiken – Möglichkeiten einer harmonischen Umsetzung", *Wettbewerb in Recht und Praxis*, ano 51, n.º 4/2005, abril de 2005, pp. 391-437
- GÓMEZ SEGADE, JOSÉ ANTONIO, "La nueva cláusula general en la LCD", AA.VV., *El Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa en su octogésimo cumpleaños*, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 331-343
- GONÇALVES, LUÍS COUTO, *Função distintiva da marca*, Coimbra, Almedina, 1999
- GONÇALVES, LUÍS COUTO, *Manual de Direito Industrial*, 8.ª edição, Coimbra, Almedina, 2019
- GONZÁLEZ VAQUÉ, LUIS, "La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n.º 17, ano 8, janeiro/abril de 2004, pp. 47-81
- GUERINONI, EZIO, *Le pratiche commerciali scorrette. Fattispecie e rimedi*, Milão, Giuffrè Editore, 2010
- HENNING-BODEWIG, FRAUKE, "Nationale Eigenständigkeit und europäische Vorgaben im Lauterkeitsrecht", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil*, ano 59, n.º 7/2010, julho de 2010, pp. 549-563
- HOWELLS, GERAINT; MICKLITZ, HANS-WOLFGANG; WILHELMSSON, THOMAS, *European Fair Trading Law: The Unfair Commercial Practices Directive*, Hampshire, Ashgate, 2006
- KEBLER, JÜRGEN; MICKLITZ, HANS-WOLFGANG, "Die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern", *Betriebs-Berater Special*, ano 60, fascículo 49, n.º 13/2005, 5 de dezembro de 2005, pp. 1-22
- KÖHLER, HELMUT, "Zur Umsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, ano 107, n.º 10/2005, outubro de 2005, pp. 793-802
- KÖHLER, HELMUT; BORNKAMM, JOACHIM; FEDDERSEN, JÖRN, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 38.ª edição, Munique, Verlag C.H. Beck, 2020
- KÖHLER, HELMUT; LETTL, TOBIAS, "Das geltende europäische Lauterkeitsrecht, der Vorschlag für eine EG-Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken und die UWG-Reform", *Wettbewerb in Recht und Praxis*, ano 49, n.º 9/2003, setembro de 2003, pp. 1019-1057
- LADAS, STEPHEN, *Patents, trademarks, and related rights*, volume III, Cambridge/Massachusetts, Harvard University Press, 1975
- LIZ, JORGE PEGADO, "Que informação para os consumidores?", *Revista Portuguesa de Direito do Consumo*, n.º 54, junho de 2008, pp. 129-140

- LOBATO GARCIA-MIJAN, MANUEL, "Los actos de imitación en la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal", *Revista General de Derecho*, ano XLVII, n.º 562/563, julho/agosto de 1991, pp. 6151-6175
- MCCARTHY, THOMAS, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, volume 2, 4.ª edição, Eagan, West, 2009
- MARSLAND, VANESSA, "Unfair Commercial Practices: Stamping out Misleading Packaging", AA.VV., *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Portland, Hart Publishing, 2007, pp. 191-214
- MASSAGUER FUENTES, JOSÉ, *El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, Madrid, Civitas, 2006
- MENÉNDEZ, AURELIO, *La competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1988
- MOLINA BLÁSQUEZ, CONCEPCIÓN, *Protección jurídica de la lealtad en la competencia*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1993
- MONTEAGUDO, MONTIANO, "El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 15, 1993, pp. 73-108
- PAZ-ARES, CÁNDIDO, "El ilícito concurrencial: de la dogmática monopolista a la política antitrust (un ensayo sobre el derecho alemán de la competencia desleal)", *Revista de Derecho Mercantil*, n.º 159, janeiro/março de 1981, pp. 7-147
- PÉREZ MOSTEIRO, AMELIA MARÍA, *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal. Efectos de la armonización comunitaria*, Madrid, Difusión Jurídica, 2011
- PORTELLANO DIEZ, PEDRO, *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1995
- PUTTEMANS, ANDRÉE, *Droits intellectuels et concurrence déloyale. Pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, Bruxelles, Bruylant, 2000
- ROUBIER, PAUL, *Le droit de la propriété industrielle*, Paris, Recueil Sirey, 1952
- SANZO, SALVATORE, *La concorrenza sleale*, Pádua, Cedam, 1998
- SMITH, WENDELL, "Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies", *Journal of Marketing*, volume 21, n.º 1, julho de 1956, pp. 3-8
- SPÄTGENS, KLAUS, "Irreführende Werbung – Verbraucherleitbild – Marktforschung", *Wettbewerb in Recht und Praxis*, ano 46, n.º 9/2000, setembro de 2000, pp. 1023-1029
- SPENCE, MICHAEL, "Passing off and the misappropriation of valuable intangibles", *The Law Quarterly Review*, volume 112, julho de 1996, pp. 472-498
- STUYCK, JULES; TERRY, EVELYNE; DYCK, TOM VAN, "Confidence through fairness? The new Directive on unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market", *Common Market Law Review*, volume 43, n.º 1, fevereiro de 2006, pp. 107-152
- TATO PLAZA, ANXO; FÉRNANDEZ CARBALLO-CALERO, PABLO; HERRERA PETRUS, CHRISTIAN, *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, La Ley, 2010
- TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES, "Publicidad engañosa, comparativa y prácticas comerciales desleales", AA.VV., *Derecho Civil Comunitario*, 3.ª edição, Madrid, Colex, 2006
- TWIGG-FLESNER, CHRISTIAN; PARRY, DEBORAH, "The Challenges Posed by the Implementation of the Directive into Domestic Law – a UK Perspective", AA.VV., *The Regulation of Unfair Commercial*

Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques, Portland, Hart Publishing, 2007, pp. 215-233

ULMER, EUGEN, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG*, tomo I, *Vergleichende Darstellung mit Vorschlägen zur Rechtsangleichung*, Munique, Verlag C. H. Beck, 1965

VANZETTI, ADRIANO; CATALDO, VINCENZO DI, *Manuale di Diritto Industriale*, 7.^a edição, Milão, Giuffrè Editore, 2012

Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia

Acórdão de 19 de janeiro de 1991, *Shearson Lehman Hutton/TVB*, C-89/91, EU:C:1993:15

Acórdão de 16 de janeiro de 1992, *Nissan*, C-373/90, EU:C:1992:17

Acórdão de 6 de julho de 1995, *Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln/Mars*, C-470/93, EU:C:1995:224

Acórdão de 3 de junho de 1997, *Benincasa/Dentalkit*, C-269/95, EU:C:1997:337

Acórdão de 11 de novembro de 1997, *SABEL/Puma, Rudolf Dassler Sport*, C-251/95, EU:C:1997:528

Acórdão de 16 de julho de 1998, *Gut Springenheide e Tusky/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt*, C-210/96, EU:C:1998:369

Acórdão de 28 de janeiro de 1999, *Sektkellerei Kessler*, C-303/97, EU:C:1999:35

Acórdão de 13 de janeiro de 2000, *Estée Lauder*, C-220/98, EU:C:2000:8

Acórdão de 25 de outubro de 2001, *Toshiba Europe*, C-112/99, EU:C:2001:566

Acórdão de 18 de junho de 2002, *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377

Acórdão de 20 de janeiro de 2005, *Gruber*, C-464/01, EU:C:2005:32

Acórdão de 7 de julho de 2005, *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:432

Acórdão de 18 de junho de 2009, *L'Oréal e outros*, C-487/07, EU:C:2009:378

Acórdão de 19 de dezembro de 2013, *Trento Sviluppo e Centrale Adriatica*, C-281/12, EU:C:2013:859

Acórdão de 13 de setembro de 2016, *hyphen/EUIPO - Skylovec*, T-146/15, EU:T:2016:469

Acórdão de 9 de novembro de 2016, *Birkenstock Sales/EUIPO*, T-579/14, EU:T:2016:650

Acórdão de 14 de dezembro de 2017, *bet365 Group/EUIPO - Hansen*, T-304/16, EU:T:2017:912

Acórdão de 25 de janeiro de 2018, *Schrems*, C-498/16, EU:C:2018:37

Acórdão de 19 de julho de 2019, *Adidas/EUIPO - Shoe Branding Europe*, T-307/17, EU:T:2019:427

(texto submetido a 20.02.2020 e aceite para publicação a 24.02.2020)