

O novo Código de Propriedade Industrial: o que mudou?



Prática especializada

geral@nfs-advogados.com

O Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro aprovou o novo Código de Propriedade Industrial (CPI) e transpôs para a ordem jurídica portuguesa duas Diretivas comunitárias, a Diretiva (UE) n.º2015/2436 do Parlamento e do Conselho, de 16 de dezembro, em matéria das marcas, e a Diretiva (UE) n.º2016/943 do Parlamento e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações comerciais confidenciais contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais.

Esta iniciativa legislativa teve como objetivo reforçar a utilização da propriedade industrial em Portugal, melhorando as condições para que as empresas possam inovar e diferenciar com sucesso os seus produtos e serviços no mercado nacional e europeu. Neste sentido, procurou-se simplificar e clarificar os procedimentos administrativos relativos à atribuição, manutenção e cessação de vigência dos direitos de propriedade industrial previstos no Código da Propriedade Industrial e introduzir mecanismos que permitam fortalecer o sistema de proteção dos direitos e imprimir maior eficácia à repressão das infrações.

Desde logo, em consonância com a Diretiva de harmonização das marcas (distinguem produtos ou serviços no meio comercial), foram introduzidas nesta matéria várias alterações relativamente ao anterior Código de Propriedade Industrial, cumprindo-nos referir aquelas mais relevantes:

- A duração do registo mantém-se nos 10 anos, mas o prazo será contabilizado a partir da data da apresentação do pedido e não da data de efetiva concessão, como sucedia no anterior CPI;
- Já não é necessário que o requerente apresente, com o pedido de registo, uma representação visual do sinal, sendo bastante apresentar uma representação da marca pretendida – que pode consistir numa marca sonora, gustativa, olfativa e tátil – que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular;
- Será mais fácil registar cores associadas a determinados produtos ou serviços como marcas, deixando de existir a limitação do anterior CPI que exigia que as cores fossem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva;
- Foram ampliadas certas restrições quanto ao registo da marca, tornando-se claro que não é possível registar marcas que consistam apenas na forma dos produtos ou noutras características que lhe sejam inerentes ou necessárias à obtenção de um certo resultado técnico;
- As marcas de associação e as marcas de certificação passam a designar-se, respetivamente, marcas coletivas e marcas de certificação ou garantia, existindo uma maior regulamentação do regime aplicável a estas;
- É possível arguir a falta de uso sério de uma marca registada há mais de 5 anos em processo de oposição a pedido de registo, em processo de recusa provisória

PORTO

Av. dos
 Combatentes da
 Grande Guerra, 154
 4200-185
 Porto - Portugal

LISBOA

(em parceria)
 Rua de Campolide,
 31, 1.º Dto.
 1070-026
 Lisboa - Portugal

SÃO PAULO

(em parceria)
 Rua Tabatinguera,
 140, 17.º - Centro
 01020-901 São
 Paulo - SP - Brasil

MEMBRO ASSOCIADO DA
 ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE
 ADVOGADOS (AEA)



Prática especializada

geral@nfs-advogados.com

PORTO

Av. dos
 Combatentes da
 Grande Guerra, 154
 4200-185
 Porto - Portugal

LISBOA

(em parceria)
 Rua de Campolide,
 31, 1º Dto.
 1070-026
 Lisboa - Portugal

SÃO PAULO

(em parceria)
 Rua Tabatinguera,
 140, 17º - Centro
 01020-901 São
 Paulo - SP - Brasil

de registo, em processos de anulação de registo e em ações com vista à abstenção de uso abusivo;

- São introduzidos novos fundamentos de recusa do registo da marca, nomeadamente o reconhecimento de que o pedido de registo foi efetuado de má fé, podendo ser invocada por qualquer interessado;
- É excluída a prática de atos de concorrência desleal como motivo de anulação dos registos;
- O titular do registo de uma marca pode impedir terceiros de introduzir mercadorias no território nacional que provierem de países terceiros e ostentarem uma marca igual ou semelhante.

Também em relação às patentes e modelos de utilidade (protegem invenções de produtos ou processos) foram introduzidas algumas alterações, designadamente:

- A introdução da descrição insuficiente e clara de tudo o que constitui o objeto da invenção como motivo de recusa da patente;
- A retirada da proibição de dupla proteção de patentes nacionais e europeias;
- A introdução de um regime especial relativo à titularidade das invenções de funcionários e agentes administrativos e às invenções realizadas por funcionários ou agentes de pessoas coletivas públicas que se dedicam a atividades de investigação;
- Os pedidos de registo de patente e de modelo de utilidade não podem ser alterados de modo a conter matéria técnica que exceda o seu conteúdo tal como apresentado na data do pedido;
- Eliminação do regime que dispensa o exame dos modelos de utilidade.

Em relação aos desenhos e modelos (designam a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto), são introduzidas as seguintes alterações:

- Novo procedimento administrativo para a declaração de nulidade ou anulação do registo;
- É introduzido o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal como fundamento de recusa de registo;
- É excluída a prática de atos de concorrência desleal como motivo de anulação dos registos de desenhos ou modelos.

Quanto aos processos de declaração de nulidade e anulação de direitos, o Tribunal da Propriedade Intelectual passa a ter competências apenas para os processos de declaração de nulidade e de anulação de registos relativos às patentes, aos certificados complementares de proteção, aos modelos de utilidade e às topografias de produtos semicondutores e passa para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a competência para processos de nulidade e anulação de registos relativos aos desenhos ou modelos, às marcas, aos logótipos, denominações de origem, indicações geográficas e recompensas.



Prática especializada

geral@nfs-advogados.com

Na matéria relativa às infrações, ilícitos criminais e contraordenacionais destacam-se as seguintes alterações:

- A criminalização da violação do exclusivo do logótipo, punindo com pena de prisão ou de multa, quem usar no seu estabelecimento ou entidade, anúncios, produtos ou serviços ou por qualquer outra forma, sinal que constitua reprodução ou que seja imitação de logótipos já registado por outrem;
- A introdução de um elenco tipificado do crime de contrafação, imitação e uso ilegal de marca, nomeadamente, fabricar, importar, adquirir ou guardar quaisquer suportes que reproduzam ou imitem uma marca registada, oferecer ou prestar serviços sob marcas contrafeitas ou registadas, entre outros;
- Aumento dos valores das coimas aplicáveis aos ilícitos contraordenacionais.

Por fim, numa clara transposição da Diretiva referente à proteção de *know-how* e de informações comerciais confidenciais contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, é introduzido um regime específico relativo à proteção de segredos comerciais (medidas e procedimentos que visam garantir o respeito pelo direitos de propriedade industrial e pelos segredos comerciais).

Estas alterações ao Código de Propriedade Industrial entram em vigor a 1 de julho de 2019, salvo as disposições relativas à proteção de segredos comerciais, em vigor desde o passado dia 1 de janeiro de 2019.

O Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, além de aprovar o novo CPI e transpor as referidas Diretivas, também introduziu alterações no regime de composição dos litígios emergentes dos direitos de propriedade industrial quando estavam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, criado pela Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, revogando-se o regime de arbitragem necessária e deixando às partes a opção entre o recurso a arbitragem voluntária ou ao tribunal judicial competente, opção essa em vigor desde o dia 9 de janeiro de 2019.

PORTO

Av. dos
 Combatentes da
 Grande Guerra, 154
 4200-185
 Porto - Portugal

LISBOA

(em parceria)
 Rua de Campolide,
 31, 1º Dto.
 1070-026
 Lisboa - Portugal

SÃO PAULO

(em parceria)
 Rua Tabatinguera,
 140, 17º - Centro
 01020-901 São
 Paulo - SP - Brasil

O presente Artigo destina-se a ser distribuído entre Clientes e Colegas e a informação nele contida é prestada de forma geral e abstrata. A informação proporcionada e as opiniões expressas são de caráter geral, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução dos casos concretos. O conteúdo deste Artigo não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte-nos, enviando-nos um e-mail, para geral@nfs-advogados.com.