

Propriedades intelectuais

ENTREVISTA

- ♦ Tem a palavra
Entrevista a Abraão Vicente,
Ministro da Cultura de Cabo Verde
Francisco Guerra

DOCTRINA

- ♦ Oferta de utilização na Europa de um processo patentado: substância e alcance
Thierry Kerber
- ♦ A paródia de marcas: um desafio mundial para as marcas de luxo que são um alvo privilegiado
Isabelle Camus
- ♦ *Enjoy Parody*
Catarina Videira Louro
- ♦ A Convenção da UNESCO para a salvaguarda do Património Cultural Imaterial Amadeo de Souza-Cardoso e o registo criativo das expressões tradicionais
Filipa Iglésias

- ♦ Novas perspectivas do Direito de Autor
Gonçalo Gil Barreiros

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

- ♦ Direito da propriedade industrial
Evaristo Mendes
António Andrade
João Paulo Mioludo
- ♦ Direito de autor
Nuno Sousa e Silva
Paula Martinho da Silva

CARTAS DA LUSOFONIA

- ♦ Carta de Angola
Elsa Tchicanha
Maurilson Ramos
Sónia Martins Reis
- ♦ Carta de Moçambique
Amina Abdala
Télio Murrure

ATUALIDADE

- ♦ O (in)imitável caso de Tom Waits
Inês de Castro Ruivo
- ♦ PIF-PAF Digital
Juliana Marcondes
- ♦ A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) contribui decisivamente para o Enforcement
José Mário Lopes Freire de Sousa



Direito da propriedade industrial

EVARISTO MENDES

PROFESSOR DA ESCOLA DE LISBOA DA FACULDADE DE DIREITO DA UCP

ANTÓNIO ANDRADE

ADVOGADO

JOÃO PAULO MIOLUDO

ADVOGADO

■ Patentes de Medicamentos – Arbitragem Necessária – Invalidez das Patentes – Incompetência dos Tribunais Arbitrais

- Ainda o tema da competência para apreciar a invalidez das patentes. Nota ao Acórdão do STJ de 14.12.2016

Mediante o recente Acórdão de 14.12.2016, o Supremo Tribunal de Justiça tomou, finalmente, posição sobre a questão de saber se os tribunais arbitrais constituídos ao abrigo da Lei n.º 62/2011 possuem ou não competência para apreciar, ainda que a título incidental, se a patente invocada pelo proponente da ação é válida ou inválida; questão acerca da qual existe uma conhecida divergência de opiniões doutrinárias e de decisões, tanto ao nível dos tribunais arbitrais, como do Tribunal da Relação de Lisboa, a instância de recurso na matéria. Confirmando a decisão que prevaleceu por maioria em acórdão arbitral relatado por Fernando Ferreira Pinto, o Supremo afirmou a competência exclusiva do Tribunal da Propriedade Intelectual nesta matéria.

Encontrando-se o presente n.º 6 da revista praticamente fechado, o Aresto não pôde ser nele incluído. Contamos proceder à sua publicação no próximo número.

Entretanto, para mais indicações sobre o tema, podem ver-se, *nesta Revista*, o artigo doutrinário de M. Oehen Mendes, «Da incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciar a questão da invalidez das patentes...», publicado nas páginas 5 e seguintes do respetivo n.º 4 (2015), bem como diversas observações do autor desta nota [*Pi*, n.º 3 (2015), págs. 104 e ss., n.º 4 (2015), págs. 34 e s., e n.º 5 (2016), pág. 55], ambos citados no Acórdão, e, ainda, o comentário de António Andrade ao Acórdão do TRL de 4.02.2016 [*Pi*, n.º 5 (2016), págs. 58 e ss.).

EVARISTO MENDES

■ Insígnia de Estabelecimento – Ação de Anulação

- Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23.06.2016¹

Sumário:

I – A insígnia de estabelecimento, como sinal distintivo de comércio, à semelhança da marca, não pode deixar de influenciar o seu tratamento jurídico.

II – Assim, por analogia, deve considerar-se aplicável o prazo de dez anos, para a propositura da ação de anulação do registo do nome ou da insígnia de estabelecimento, no âmbito do CPI, aprovado pelo DL n.º 16/95, de 24-01.

III – Existindo aí um regime específico para casos semelhantes, pouco sentido faria a aplicação da norma geral, prevista no art. 287.º, n.º 1, do CC.

IV – Sem a alegação de matéria suscetível de consubstanciar a má-fé do registo da insígnia do estabelecimento, não pode deixar de ser aplicável o prazo de caducidade de dez anos.

Comentário

Está em causa uma ação declarativa de anulação do registo de uma insígnia de estabelecimento, sendo que a mesma foi contestada com base na alegação da caducidade do direito da ação, pelo decurso do prazo de um ano, contado a partir do registo.

Embora esteja basicamente em causa a matéria do prazo da propositura da ação de anulação, o Supremo Tribunal de Justiça aborda, de forma irrepreensivelmente didática, a modalidade da insígnia de estabelecimento.

1. Fonte: www.dgsi.pt. Processo 124/12.1TYLSB-A.L1.S1. Relator: Olin-do Galdes – Acórdão do STJ de 23.06.2016.

Antes de mais, é crucial sublinhar-se que, como se refere no Acórdão em comentário, as alterações introduzidas ao Código da Propriedade Industrial de 2003 pelo DL n.º 143/2008, de 25 de julho, procederam “à fusão das três modalidades de direitos de propriedade industrial (nomes, insígnias de estabelecimento e logótipos) num só, ou seja, no do logótipo (art. 304.º-R)”.

Trata-se de uma nota aparentemente singela, mas a desinformação geral do que, realmente, representa um logótipo e o seu escopo de proteção merece, justamente, o recordatório feito pelo tribunal superior.

E é este, aliás, o principal motivo para se ter escolhido este Acórdão para comentário.

Na verdade, está generalizada, na linguagem corrente – e até fortemente enraizada na terminologia empresarial –, a utilização do logótipo ou, abreviadamente, “logo” como sinónimo de marca.

Ora, torna-se imperioso referir que o logótipo ou “logo” não é uma marca, antes referindo-se a um diferente sinal distintivo de “uma entidade (e.g., uma empresa) que presta serviços ou comercializa produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência” (vd. artigo 30.º-A do CPI).

Ou seja, a função do logótipo é bem distinta da função da marca, sendo esta um sinal distintivo que visa distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas (vd. artigo 222.º, n.º 1, do CPI).

Neste sentido, a nota que se surpreende na decisão em apreço é de uma inteira pertinência didática.

De resto, é relevante recordar-se que as modalidades do nome de estabelecimento e insígnia de estabelecimento – que foram revogadas pelo DL n.º 143/2008, de 25 de julho – estão agora contempladas na modalidade do logótipo (vd. artigo 304.ºA e ss. do CPI).

É ainda historicamente interessante a matéria que é maioritariamente abordada no aresto em causa, no que respeita ao prazo de interposição de uma ação de anulação do registo de um nome de estabelecimento e insígnia de estabelecimento à luz do CPI de 1995.

Como assinala o STJ, “na questão jurídica em discussão, as instâncias seguiram o entendimento de que o prazo de caducidade para a ação de anulabilidade do registo da insígnia de estabelecimento, no âmbito do CPI/1995, era de um ano, por aplicação do disposto no art. 287.º, n.º 1, do Código Civil (CC), entendimento sufragado pelo acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de março de 2009, acessível em www.dgsi.pt (Processo n.º 09B0369), e pelo estudo de CARVALHO FERNANDES, *A Nova Disciplina das Invalidades dos Direitos Industriais*, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 63, 2003, págs. 96 e segs”

Por sua vez, as Recorrentes, sustentando a aplicação do prazo de caducidade de dez anos, apoiam-se no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 15 de abril de 2015, também acessível em www.dgsi.pt (Processo n.º 267/2001.E2.S1)”.

No Acórdão que aqui se comenta acabou por ser reconhecida a existência de uma lacuna legal no CPI de 1995, pelo que se impunha “preenchê-la analogicamente, em conformidade com o disposto no art. 10.º do CC”.

E, com inteiro acerto, o STJ refere que “a particularidade da insígnia de estabelecimento, como sinal distintivo de comércio, ² semelhança da marca, não pode deixar de influenciar o seu tratamento jurídico, nomeadamente em termos da sua equiparação”.

Por conseguinte, na decisão em apreço, é concluído que a ação de anulação do registo da insígnia de estabelecimento podia ser proposta dentro do prazo de dez anos a contar da data do despacho de concessão do registo (art. 214.º, n.º 5, do CPI de 1995).

O que, aliás, como refere o Tribunal “*harmoniza-se ainda com a prevista no n.º 4 do art. 5.º do CPI/95, segundo a qual as ações de anulação, por registo anterior, só podiam ser admissíveis no prazo máximo de dez anos, sendo certo que o n.º 3 do mesmo artigo tanto se referia ao registo de marca como ao registo da insígnia de estabelecimento, o que contribui, também, para a aplicação de um regime comum*”.

Atualmente, a questão está completamente resolvida por disposição expressa, o artigo 304.º-R, n.º 2, do CPI, sendo que, nunca é demais relembrar, a modalidade do logótipo agregou as anteriores modalidades de nome e insígnia de estabelecimento, entretanto revogadas.

Finalmente, cumpre assinalar que, tal como sucede com a anulação de registo de marcas, o direito à ação de anulação não prescreve quando o registo tenha sido obtido de má-fé.

ANTÓNIO ANDRADE

■ Marcas – Risco de Confusão

• Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 17.05.2016¹

Sumário:

I – A marca deve, por definição e no cumprimento da sua função própria, ter capacidade distintiva o que significa que deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma espécie de produtos e serviços.

II – Mediante a sua efetiva utilização no mercado, um sinal indistintivo pode converter-se numa referência capaz de permitir ao consumidor reportar esses bens ou serviços a uma determinada origem, cumprindo, desse modo, a função distintiva associada à marca. Trata-se do fenómeno denominado *secondary meaning*, que é um processo inverso ao da vulgarização da marca, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 269.º do CPI.

Comentário

Está em causa o despacho de recusa do registo da marca nacional n.º 529031 (mista) “Maximiza-te”, com fundamento na anterioridade do registo da marca nacional n.º 410086, “MAXIMIZA”, que foi mantido por sentença do 2.º Juízo do Tribunal da Propriedade Intelectual.

O presente Acórdão contém assinaláveis referências a relevante doutrina nacional em matéria de direito de marcas, pelo que, só por este facto, merece uma especial atenção.

Acresce que, a nosso ver, o inteiro acerto da decisão justifica também a sua seleção para o presente comentário.

Mas, acima de tudo, entre outras matérias – nomeadamente a dos critérios que devem presidir à integração do conceito jurídico de imitação de marcas –, o aresto aborda o interessante tema do chamado *secondary meaning*.

Tal como é sumariado na decisão em apreço, poderia aqui aplicar-se, em teoria, “a regra do ‘secondary meaning’, segundo a qual a regra (que impede a apropriação dos elementos banais) comporta uma exceção, conhecida pela designação inglesa do *secondary meaning*, que tem consagração positiva no CPI [arts. 223.º, n.º 2, e 238.º, n.º 3] e no RMC [Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 27 de fevereiro de 2009, sobre a Marca Comunitária]: os elementos genéricos que integrem uma marca (e, até, uma marca constituída exclusivamente por tais elementos) poderão ser protegidos quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido carácter distintivo”[36]. “Estamos [aqui] perante sinais que, após um uso prolongado sem beneficiarem de qualquer registo, vieram a tornar-se de tal modo conhecidos do público que este passou a reconhecê-los como verdadeiros sinais distintivos de produtos ou serviços”[37].

O Tribunal da Relação entendeu que “a existência da marca nacional n.º 410.086, nominativa (“MAXIMIZA”), não pode impedir o registo de marcas nominativas ou mistas onde também se utilize o vocábulo “maximiza”, por se tratar duma palavra que não constitui uma designação de fantasia, antes representa um elemento genérico, que se tornou usual na linguagem corrente e nos usos correntes do comércio (com o significado de aumentar, ampliar, potenciar ou sobrevalorizar os efeitos ou as características de

produtos ou serviços, relativamente aos dos concorrentes), pelo que é insuscetível, por natureza, de ser utilizada em exclusivo por um único agente económico”.

Neste sentido, o tribunal superior conclui que, por natureza, aquela marca não pode ser utilizada em exclusivo por um único agente económico, tratando-se de uma “marca muito ‘fraca’”.

No entanto, tal como alegado pela Recorrida neste processo, poderia chamar-se à colação a consideração e aplicação *in casu* do *secondary meaning* da marca que é composta pelo vocábulo “MAXIMIZA”.

Isto porque, tal vocábulo «devido ao uso intenso e reiterado que lhe tem sido dado desde há muitos anos pela Recorrida, bem como aos investimentos na promoção e publicitação do sinal Maximiza” levados a cabo por esta, se converteu num sinal distintivo do serviço de “publicidade on-line numa rede informática”».

São conhecidos vários exemplos de marcas que são compostas por sinais genéricos, designadamente por expressões que se tornaram usuais na linguagem corrente e nos usos correntes do comércio, mas que, graças ao seu uso no mercado, associado diretamente a uma determinada empresa ou entidade, adquiriram verdadeira eficácia distintiva.

Tal como assinala a decisão em comentário, “mediante a sua efetiva utilização no mercado, um sinal indistintivo pode converter-se numa referência capaz de permitir ao consumidor reportar esses bens ou serviços a uma determinada origem, cumprindo, desse modo, a função distintiva associada à marca. Trata-se do fenómeno denominado *secondary meaning*, que é um processo inverso ao da vulgarização da marca, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 269.º do CPI.”

É bastante completo e pertinente o sumário da regra do *secondary meaning* operado pelo Acórdão em causa, nomeadamente quanto à sua ocorrência antes do registo ou depois do registo da marca e no que concerne ao seu enquadramento legislativo no Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1995 e no de 2003.

E, note-se, a consagração mais expressiva da regra no artigo 223.º, n.º 2, no CPI de 2003 não deixa margem para quaisquer dúvidas.

Não obstante, também como refere, com inteiro acerto, o Tribunal da Relação de Lisboa, recorrendo à relevante doutrina sobre esta matéria, é importante atender-se ao necessário ónus da prova do *secondary meaning* e, em concreto, à sua desejada extensão.

Neste sentido, não bastará a mera invocação de que uma marca débil ou fraca goza de *secondary meaning*, mas deve antes provar-se, com a amplitude adequada, que a eficácia distintiva da marca foi plenamente alcançada no mercado, que pode ser até um mercado específico de menor dimensão em termos de consumidores de certos produtos ou utilizadores de determinados serviços.

1. Fonte: www.dgsi.pt. Processo 452/14.1YHLSB.L1-1. Relator: Rui Vouga – Acórdão do TR Lisboa de 17.05.2016.

O Acórdão cita, a este propósito, a pertinente doutrina que aponta no sentido da prova, por exemplo, do reconhecimento do consumidor do sinal distintivo e da sua associação a uma única entidade, cumprindo assim a função da marca, *i.e.*, de que o sinal seja adequado a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (*vd.* artigo 222.º, n.º 1, do CPI).

A apresentação de inquéritos aos consumidores (*surveys*), de referências na imprensa, de ações promocionais ou atribuição de prémios ou reconhecimentos constituem bons exemplos do acervo probatório do *secondary meaning* que deve ser considerado pelos titulares de registos de marcas em que a mesma regra possa ser invocada. A decisão em apreço refere-se, em particular, a este aspeto.

E deve notar-se que foi justamente pela ausência de prova suficiente da demonstração de que a marca registada adquiriu eficácia distintiva no mercado que o Tribunal da Relação de Lisboa acabou por revogar a decisão de primeira instância que, confirmando a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, havia indeferido o pedido de registo da marca registanda, concedendo-lhe assim proteção.

Este Acórdão é, assim, uma excelente revisitação ao tema do *secondary meaning* e à necessária prova efetiva da sua ocorrência.

ANTÓNIO ANDRADE

■ Marcas – União Europeia – Tribunais de Marca da União Europeia – Competência do Tribunal da Propriedade Intelectual – Contrafação (ações de contrafação *vs.* processos crime relativos ao crime de contrafação) – Invalidade (anulação e declaração de nulidade) – Reconvenção

• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de abril de 2016¹

Sumário:

I – A lei portuguesa exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas (arts. 154.º, n.º 1, 607.º, n.ºs 3 e 4, 663.º, n.º 2, e 679.º do CPC e art. 205, n.º 1, da CRP); mas não impede a fundamentação por *incorporação* da decisão apreciada em recurso ou por *aceitação* dos respetivos fundamentos.

II – O Tribunal da Propriedade Intelectual é, em Portugal, o tribunal da marca comunitária (art. 40.º, n.º 2, do CPI). O Tribunal da Relação de Lisboa é o tribunal de 2.ª instância correspondente (art. 46.º, n.º 2, do CPI).

III – A competência para apreciar pedidos de declaração de invalidade de marcas comunitárias (atualmente denominadas “marcas da EU”) encontra-se concentrada no IHMI – Instituto de Harmonização do Mercado Interno (atualmente denominado “Instituto da Propriedade Intelectual da UE”), salvo se a declaração de invalidade tiver sido pedida pelo réu, por via de reconvenção, em ações de contrafação (*infringement*).

IV – Nessa eventualidade, o tribunal competente para julgar a ação – e que há de ser um tribunal de marcas comunitárias – vê a sua competência estendida à apreciação do pedido reconvenicional de declaração de invalidade [alíneas *a*) e *d*) do art. 96.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009].

V – Só se preveem, assim, duas modalidades de anulação ou declaração de invalidade de uma marca comunitária: mediante um pedido dirigido ao IHMI ou através de um pedido reconvenicional deduzido perante um tribunal de marca comunitária, em ações da sua competência.

VI – Ao prever as ações de contrafação e a dedução de reconvenção em ações de contrafação, para obter a anulação ou declaração de nulidade de marcas comunitárias o Regulamento (CE) n.º 207/2009 não se está a referir a *processos-crime relativos ao crime de contrafação*.

VII – Não podendo o tribunal da ação julgar os pedidos de anulação das marcas comunitárias, por não ser o competente para o efeito, deve tomá-las como válidas, nos termos do art. 107.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009, na medida em que isso for relevante para a apreciação de quaisquer outras questões para as quais o tribunal é competente, o que não é o mesmo que declará-las válidas, em julgamento incongruente com a falta de competência previamente declarada.



1. Fonte: www.dgsi.pt. Processo 185/13.6YHLSB-B.L1.S1. Relatora: Maria dos Prazeres Pizarro Beleza.