



O Novo Código da Propriedade Industrial

António Andrade

Sócio da Vieira de Almeida & Associados (VdA)
Responsável pela área de Propriedade Intelectual da VdA*



O novo Código da Propriedade Industrial (“CPI”), que entrará brevemente em vigor, transpõe para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva (EU) 2015/2436, do Parlamento e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, e a Diretiva (EU) 2016/943, do Parlamento e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações confidenciais (segredos comerciais) contra a sua obtenção, utilização e divulgações legais.

Mas vai mais longe, operando várias alterações, designadamente em sede da tramitação de pedidos e oposições nas modalidades de direitos de propriedade industrial, como as patentes, as marcas e os desenhos ou modelos. Nesta sede, iremos aqui destacar as que são, a nosso ver, as mais relevantes alterações, e que nos permitiremos comentar.

No que diz respeito à chamada “modificação oficiosa da decisão”, dispõe agora o CPI que, “quando seja apresentado um pedido de modificação da decisão do INPI, são, havendo, notificadas as partes para responder, querendo, no prazo de um mês (prorrogável, uma única vez, pelo mesmo período)”. A criação de um novo modelo de *contraditório* – a parte contrária é notificada para responder ao pedido de modificação da decisão – poderá acarretar, por um lado, uma menor celeridade na decisão de modificação e, por outro lado, desvirtuar a natureza do pedido de modificação da decisão, em que estava apenas em causa uma relação direta do requerente com o

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”).

Quanto aos pedidos de patentes, prevê-se que “com o pedido de patente, para efeito do que se dispõe no artigo 12.º (data do pedido), dever ser junto um documento que descreva o objeto do pedido de maneira a permitir a execução da invenção por um perito na especialidade (em substituição deste, quando for reivindicada a prioridade de um pedido anterior, basta indicar número e data do pedido anterior e do organismo em que o mesmo foi efetuado)”.

Pergunta-se: a execução da invenção por um perito na especialidade deve ser mesmo demonstrada no pedido de patente? E a plausibilidade da execução não está prevista?

Parece-nos que a demonstração

pedido, da primeira AIM no EEE”.

Ora, a previsão de pedido de correção da data de validade de um CCP, por parte de um “interessado”, coloca em causa a segurança jurídica que deve presidir à validade temporal deste direito de propriedade industrial. Sem a definição de quem seja o “interessado” neste pedido de correção, está aberta a porta para situações em que seja, no mínimo, duvidoso o interesse do requerente, sendo que a avaliação do mérito deste interesse, em sede administrativa (pelo INPI), não nos parece curial.

Por outro lado, a palavra “validade” significa, em direito português, o valor jurídico do título. Deveria assim ser substituída a expressão “data de validade” por “data de caducidade”.

“

A criação de um novo modelo de contraditório – a parte contrária é notificada para responder ao pedido de modificação da decisão – poderá acarretar, por um lado, uma menor celeridade na decisão de modificação e, por outro lado, desvirtuar a natureza do pedido de modificação da decisão [...]

”

agora exigida no pedido de patente levantará as maiores dúvidas e potenciará uma análise do pedido com maior discricionariedade.

No que toca ao exame da invenção por parte do INPI, verifica-se no CPI a ampliação das possibilidades de esclarecimentos por parte do requerente, o que é uma alteração muito bem-vinda.

Em matéria de Certificados Complementares de Proteção (CCP), prevê-se agora que “a pedido do interessado, devidamente fundamentado, o INPI pode corrigir o período de validade de um CCP sempre que esteja incorreta a data, indicado no

De resto, duvida-se mesmo da bondade jurídica desta previsão. A data de caducidade de um certificado resulta da lei e não é o INPI que a fixa. O INPI limita-se a conceder o CCP com base numa determinada data da primeira AIM no EEE. Se a primeira AIM não for essa, mas outra, a data de caducidade muda automaticamente. Só os Tribunais podem determinar qual a data efetiva de caducidade com base nos pressupostos legais. Assim sendo, não se vê como pode o INPI corrigir a data de validade. Aliás, não se percebe o que seja “corrigir” neste contexto.

No regime das marcas, é finalmen-



te consagrada a previsão da cor (por si só) como um elemento que pode ser protegido como marca.

Assinale-se também a previsão expressa de novos tipos de marca passíveis de registo: “multimédia, holograma, de movimento, entre outros”.

Com o pedido de registo de marca deve ser apresentada “uma representação gráfica do sinal ou outra forma de representação” da marca pretendida “que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular”.

O fim da obrigatoriedade da representação gráfica do sinal – prevendo-se outras formas de representação – constitui um passo inovador e essencial para a proteção de marcas registadas *não convencionais*, como as que foram atrás exemplificadas, o que constitui uma excelente notícia para os utilizadores do sistema.

É também introduzida a possibilidade de apresentação de observações de terceiros nos pedidos de registo de marcas, o que, sendo uma prática corrente ao abrigo do Regulamento da Marca da União Europeia, não o é em Portugal. Será interessante ver como funcionará este mecanismo, nomeadamente se não introduzirá atrasos nos pedidos.

Regista-se ainda que nas recusas provisórias de pedidos de registos (“fundamentadas na existência de uma marca que, na data da apresentação daquele pedido de registo ou, sendo o caso, na data da respetiva prioridade reivindicada, se encontra registada há pelo menos cinco anos”), o requerente pode, na resposta à recusa provisória, para além de outros argumentos quanto à recusa, solicitar que o titular do registo da marca considerada obstativa apresente provas de uso sério desta marca. Trata-se de um novo argumento de defesa com bastante interesse e utilidade para os requerentes.

A maior e mais profunda alteração em matéria de novas competências do INPI é a dos pedidos de declaração de nulidade ou de anulação de registos de marcas e desenhos ou

modelos junto desta entidade.

Embora se trate de uma medida que resulta da transposição da já referida Diretiva (EU) 2015/2436, a verdade é que Portugal poderia, quanto a esta particular medida, implementá-la mais tarde, o que possibilitaria que a estrutura de meios humanos, técnicos e logísticos do INPI fosse preparada para este novo desígnio de competências, bastante exigente a todos os títulos. Assim, com a entrada em vigor, agora, do novo modelo de pedidos de declaração de nulidade ou de anulação de registos, temos sérias dúvidas acerca da eficácia e utilidade real desta medida. Fica também uma dúvida acerca das ações por infração de marca, junto do Tribunal da Propriedade

Acresce que há uma maior aproximação e harmonização da legislação nacional com a legislação comunitária, em especial com o Regulamento da Marca da União Europeia, e legislação de propriedade industrial de outros Estados-Membros da UE.

Subsistem, no entanto, previsões com conceitos vagos e indeterminados, podendo a doutrina e jurisprudência contribuir para a densificação e clarificação desses conceitos.

O sucesso deste novo Código passará também pela dotação do INPI dos meios adequados e necessários para a sua operacionalidade.

E o sucesso deste novo Código será igualmente determinado *ultima ratio* pelo Tribunal da Propriedade Intelectual (“TPI”).

“ A “nova” competência do TPI para as ações de *enforcement* de patentes farmacêuticas em relação a medicamentos genéricos, que estavam ao abrigo do regime de arbitragem necessária previsto na Lei n.º 62/2011, não deixa antever nada de bom (...) para a execução reflexa do novo CPI por banda do mesmo Tribunal ”

Intelectual, em que a invalidade do registo da marca seja invocada em sede de defesa por exceção, sendo deduzido o respetivo pedido reconvenicional de declaração de nulidade ou anulação do registo. O processo “baixará” – nesta matéria apenas, entenda-se – ao INPI, ao abrigo da novel competência desta entidade em sede de pedidos de declaração de nulidade ou anulação do registo de marcas? A ausência de previsão para esta situação faz antever dificuldades e discussões, no mínimo curiosas, mas claramente perturbadoras do *enforcement* do direito de marcas.

Em jeito de conclusão, e na generalidade, as novas previsões legislativas em matéria de pedidos de direitos de propriedade industrial, reclamações/oposições e recursos são positivas.

A “nova” competência do TPI para as ações de *enforcement* de patentes farmacêuticas em relação a medicamentos genéricos, que estavam ao abrigo do regime de arbitragem necessária previsto na Lei n.º 62/2011, não deixa antever nada de bom – e.g. em termos de celeridade e “tempo” para *decisões de qualidade* – para a execução reflexa do novo CPI por banda do mesmo Tribunal. A não ser que, como defendemos há já alguns anos, o TPI seja finalmente dotado de maiores meios humanos, técnicos e logísticos – e.g. mais juízes e oficiais de justiça – para o cabal cumprimento da sua função como tribunal especializado em propriedade industrial e intelectual.

* Advogado especialista em Direito da Propriedade Intelectual
Agente Oficial da Propriedade Industrial