

31 de maio 2019

Sara Nazaré | ssn@vda.pt

## PROPRIEDADE INTELECTUAL

### REVISÃO DO CÓDIGO DE PI – PATENTES E CERTIFICADOS COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO

O novo Código da Propriedade Industrial (PI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018 (DL 110/2018), foi preparado após audição de várias entidades, entre as quais a APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual, o Grupo Português da AIPPI, a Apifarma - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica e a Apogen - Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares.

As disposições do DL 110/2018 que vieram alterar o regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial sobre medicamentos, aprovado pela Lei n.º 62/2011, já entraram em vigor a 9 de janeiro de 2019 (poderá encontrar o respetivo resumo [aqui](#)).

Destacamos, de seguida, as revisões mais relevantes ao regime de PI introduzidas pelo DL 110/2018 no que respeita ao exercício de patentes europeias validadas em Portugal e ao pedido e exercício dos certificados complementares de proteção (CCP), bem como às disposições gerais aplicáveis aos mesmos. Os restantes direitos de PI e a proteção dos segredos comerciais serão tratados em flashes separados. Os artigos indicados entre parênteses respeitam ao novo Código.

#### Disposições Gerais

- O **pedido de modificação de decisões** do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), relevante no contexto de pedidos de CCP, foi objeto de regulamentação suplementar (art. 22.º):
  - Os factos que fundamentam o pedido já não têm de ser supervenientes;
  - As contrapartes são notificadas para responder a este pedido e o INPI pode aceitar exposições suplementares.
- Os **factos sujeitos a averbamento no INPI** incluem também, além da interposição de ações judiciais de declaração de nulidade ou de anulação de direitos de PI, a dedução em tribunal de pedidos reconventionais com a mesma finalidade (art. 29.º, n.º 1, alínea d)).
- Os **pedidos de anulação** de qualquer direitos de PI devem agora ser apresentados no prazo de 5 anos a contar do respetivo despacho de concessão (a declaração de nulidade, que tem fundamentos diferentes, continua a poder ser requerida a qualquer momento) (art. 34.º, n.º 7).

[www.vda.pt](http://www.vda.pt)

Esta informação é de distribuição reservada e não deve ser entendida como qualquer forma de publicidade, pelo que se encontra vedada a sua cópia ou circulação. A informação proporcionada e as opiniões expressas são de carácter geral, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução de casos concretos.

Vda Legal Partners é uma rede internacional de prestação de serviços jurídicos que integra advogados autorizados a exercer advocacia nas jurisdições envolvidas, em conformidade com as regras legais e deontológicas aplicáveis em cada uma das jurisdições.

This is a limited distribution and should not be considered to constitute any kind of advertising. The reproduction or circulation thereof is prohibited. All information contained herein and all opinions expressed are of a general nature and are not intended to substitute recourse to expert legal advice for the resolution of real cases.

Vda Legal Partners is an international legal network comprising attorneys admitted in all the jurisdictions covered in accordance with the legal and statutory provisions applicable in each jurisdiction.

- Um direito de PI pode ser **revalidado** mediante o pagamento do triplo das taxas em dívida. O art. 369.º, n.º 3 esclarece agora que o titular não pode invocar o seu direito de PI contra terceiros que, de boa fé, tenham explorado ou feito preparativos efetivos e sérios para a exploração do objeto do direito de PI durante o período compreendido entre a perda dos direitos conferidos e a publicação da menção da revalidação.

## Patentes

- Prevêm-se agora regras específicas para a titularidade de **patentes por pessoas coletivas públicas** que desenvolvam atividades de investigação e desenvolvimento (art. 59.º).
- Já **não é proibida a dupla proteção**.
- As disposições relativas aos **direitos conferidos pelas patentes** sofreram algumas alterações importantes. Encontram-se agora especificamente previstos, como proibidos, os seguintes atos (art. 102º):
  - a utilização do processo objeto da patente (ou a oferta da sua utilização se o terceiro tem ou devia ter conhecimento de que a utilização do processo é proibida);
  - a oferta, a armazenagem, a colocação no mercado e a utilização, ou a importação ou posse para os fins acima previstos, de produtos obtidos diretamente pelo processo objeto da patente;
  - a violação indireta (prevista em termos muito semelhantes aos que constam do art. 26.º do Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes).

## Certificados complementares de proteção

- O pedido de CCP e o pedido de extensão pediátrica de um CCP encontram-se agora **sujeitos a publicação no Boletim da Propriedade Industrial**; a presente alteração esclarece que os terceiros têm o direito de reagir através dos meios formais disponíveis, mediante reclamação (art.º 116.º, n.ºs 4 e 5 e 117.º, n.º 6).
- Prevê-se agora expressamente que o período de validade do CCP possa ser alterado, a pedido do "interessado" (ou seja, não apenas do titular/requerente) e oficiosamente pelo INPI (art. 118.º, n.ºs 9 e 10).
- **O INPI pode agora declarar oficiosamente a nulidade do CCP** se a patente de base tiver caducado antes do termo do seu período de vigência ou se tiver sido anulada (art. 118.º, n.º 11).

## Ilícitos criminais e civis

- Os **órgãos de polícia criminal ou as entidades policiais devem informar o titular do direito de queixa e o(s) licenciado(s)** de quaisquer factos que possam constituir crimes de que tenham conhecimento, no prazo de 10 dias (art. 328.º, n.ºs 2 e 3)
- O ao artigo 9.º, n.º 7 da Diretiva do *Enforcement* (**responsabilidade do requerente relativamente a medidas provisórias e cautelares**) inclui agora, como fundamento de eventual indemnização, a medida ser “requerida de modo abusivo ou de má-fé”; prevê igualmente que os danos podem ser invocados pela parte requerida mas também por “um terceiro lesado” (art. 343.º, n.º 3).