

junho 2019

Ana Falcão Afonso | afa@vda.pt
João Carlos Assunção | jca@vda.pt

PROPRIEDADE INTELECTUAL

REVISÃO DO CÓDIGO DE PI – DESENHOS E MODELOS | MARCAS E LOGÓTIPOS

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 CIP - Confederação Empresarial de Portugal e a ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual.

As disposições em matéria de proteção dos segredos comerciais, resultantes, designadamente, da transposição da Diretiva (UE) 2016/943, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, entraram em vigor no dia 1 de janeiro de 2019. 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](#)). As restantes disposições do Código aprovado pelo DL 110/2018, nomeadamente as que serão aqui objeto de análise, entram em vigor no dia 1 de julho de 2019.

Destacamos, de seguida, as revisões mais relevantes ao regime de PI introduzidas pelo DL 110/2018 no que respeita à proteção legal de desenhos ou modelos e ao registo de marcas - neste caso em resultado da transposição da Diretiva (EU) 2015/2436 - e de logótipos, bem como à respetiva tramitação processual. As alterações relativas 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, foi já tratada separadamente (poderá encontrar o respetivo flash [aqui](#)) e a proteção dos segredos comerciais será ainda tratada em flash separado. Os artigos indicados entre parênteses respeitam ao novo Código.

Disposições Gerais

- Considera-se como **data do pedido** de registo de desenho ou modelo, marca ou logótipo, a data em que o pedido foi apresentado com todos os elementos legalmente exigíveis (art. 12.º). Assim, se o pedido não for, desde logo, acompanhado de todos os elementos legalmente exigíveis, considera-se como data de pedido a data em que o último desses elementos for apresentado. Já se o pedido for objeto de alteração de elementos essenciais antes da publicação inicial, considera-se como data de pedido a data em que a alteração é requerida.
- Previsão específica da **impossibilidade de prorrogação do prazo** (não superior a 6 meses), do período de **suspensão do estudo do processo** (art. 18.º, n.º 1).
- Definição de aspetos relativos aos **pedidos de modificação da decisão do INPI**: (i) possibilidade de **as partes responderem** ao pedido de modificação da decisão, no prazo de um mês, prorrogável, uma única vez, pelo mesmo período (art. 22.º n.º 3); (ii) Possibilidade de serem aceites **exposições suplementares**, quando não tenha sido ainda proferido despacho sobre o pedido de modificação da decisão e tal se mostre necessário para melhor esclarecimento do processo (art. 22.º n.º 4).
- **Os factos sujeitos a averbamento no INPI** incluem, 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)).
- A **declaração de nulidade ou a anulação** de registos de **desenhos ou modelos**, de **marcas** e de **logótipos resulta de decisão do INPI**, salvo quando resulte de um pedido reconvenicional deduzido no âmbito de uma ação judicial (art. 34.º, n.º 2; cfr. também 204.º, 207.º, 262.º e 266.º). Das referidas decisões do INPI cabe **recurso para o Tribunal da Propriedade Intelectual** (art.º 38.º, b)

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.

e 39.º, n.º 1). A parte interessada e legitimada para o processo de declaração de nulidade ou anulação deve estar representada por agente de PI, advogado, ou solicitador (art. 10.º n.º 2).

- Os **pedidos de anulação** de registos de desenhos ou modelos, de marcas e de logótipos devem agora ser apresentados no prazo de 5 anos a contar do respetivo despacho de concessão do registo (art. 34.º, n.º 7).
- Um direito de PI pode ser **revalidado** mediante o pagamento do triplo das taxas em dívida, dentro do prazo de um ano a contar da data de publicação do aviso de caducidade no Boletim da Propriedade Industrial (art. 369.º, n.ºs 1 e 2). 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.

Desenhos ou Modelos

- Esclarece-se que as expressões utilizadas para designar o desenho ou modelo ou que figurem nas suas representações **não determinam o âmbito de proteção conferido** – art. 183.º, n.º 2.
- Após a publicação do pedido, este **só pode ser alterado**, a pedido do requerente, **para limitar o número de produtos** ou para **corrigir** erros no requerimento, **desde que a alteração não afete substancialmente o desenho ou modelo ou não alargue o âmbito da indicação dos produtos em que o mesmo se destina a ser aplicado ou incorporado** (art. 189.º).
- Novos motivos de recusa do registo, designadamente, o pedido de registo ter sido efetuado de **má-fé** (art. 192.º, n.º 4, f) e g)).
- Novas regras relativas à tramitação processual da declaração de nulidade e de anulação de registos de desenho ou modelo, agora perante o INPI (artigos 204.º e seguintes).
- Possibilidade de renovação total ou parcial (por períodos de 5 anos, e até ao limite de 25) do registo de desenho ou modelo (art. 195.º n.º 1).

Marcas

- **Crítério de admissibilidade da marca**: representação dos sinais (ou conjunto de sinais) *de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida* ao seu titular (art. 208.º). O mesmo imperativo de *certeza jurídica* subjaz à alteração das regras sobre a indicação dos produtos ou serviços a que a marca se destina (art. 222.º, n.º 1, al. b) e n.º 2).
- Previsão expressa da **cor** como sinal suscetível de representação gráfica, que pode constituir uma marca (art.º 208.º e 209.º, n.º 1, *a contrario sensu*).
- A *marca de associação* passa a ser designada **marca coletiva** (art. 214.º) e a *marca de certificação* passa a **marca de certificação e garantia** (art. 215.º), prevendo-se novas regras sobre o **regulamento de utilização** das mesmas (art. 217.º) e fundamentos adicionais de recusa do registo (art. 218.º, n.º 2), de caducidade (art. 219.º, n.º 2) e de nulidade (art. 220.º, n.º 2) aplicáveis exclusivamente a estas marcas.
- Previsão expressa de **novos tipos de marca** passíveis de registo: *“multimédia, holograma, de movimento, entre outros”* (art. 222.º, n.º 1, al. d)).
- Possibilidade de o pedido ou registo ser dividido em **pedidos ou registos divisionários**, conservando cada um deles a data do pedido inicial e, se for caso disso, o benefício do direito de prioridade (art. 225.º, n.º 1), sendo que estes **não podem ultrapassar o conteúdo do pedido inicial** (n.º 2).
- Possibilidade de apresentação de **observações de terceiros** (art. 226.º), com os fundamentos do art. 231.º (fundamentos **objetivos** de recusa), no mesmo prazo previsto para a reclamação (art. 17.º).
- Possibilidade de, na **contestação a uma reclamação**, na **resposta a recusa provisória**, e em **contestação a processo de anulação**, o requerente (ou o titular, neste último caso) poderem solicitar que o **reclamante** ou o **titular do registo da marca que fundamenta a recusa** ou o **pedido de anulação**, respetivamente, apresentem prova de que a marca que serve de fundamento foi **objeto de uso sério** durante o período de cinco anos consecutivos anterior à data do pedido ou da prioridade reivindicada, no caso de esta se encontrar registada há pelo menos cinco anos (arts. 227.º, 230.º e 263.º, respetivamente).
- **Recusa do registo de marcas que contenham sinais ou indicações** que contrariem o disposto na legislação nacional e europeia ou em acordos internacionais de que a UE seja parte, que conferem proteção a (i) **denominações de origem e**

indicações geográficas e marcas que incluam sinais ou indicações que contenham (ii) **menções tradicionais para o vinho** (iii) **especialidades tradicionais garantidas** e (iv) **denominações de variedades vegetais** protegidas pela legislação da União Europeia ou por acordos internacionais de que a UE seja parte - art. 231.º, n.º 3, al. e) a h).

- **Duração do registo** continua a ser de **10 anos**, mas estes são contados a partir da **data da apresentação do pedido** (art. 247.º).
- Prevê-se um **elenco exemplificativo de atos infratores** (art. 249.º), bem como **atos preparatórios** (art. 250.º), cuja prossecução pode ser impedida pelo titular do registo de marca.
- Prevê-se o direito do titular do registo de impedir terceiros de introduzir mercadorias no território nacional se essas mercadorias ostentarem, sem autorização, uma marca igual ou semelhante à marca registada (art. 251.º).
- O licenciado passa a só poder instaurar uma ação em que se alegue a violação de um direito de marca **com o consentimento do respetivo titular** (art. 258.º, n.º 2);
- Os **pedidos de declaração de nulidade ou de anulação de registos de marca deduzidos em reconvenção** são decididos pelo **tribunal**, salvo quando tenha sido apresentado no INPI pedido de declaração de nulidade ou de anulação em momento **anterior** à dedução do pedido reconvenicional, caso em que se suspende a instância até que a decisão sobre o pedido apresentado no INPI seja definitiva ou tenha havido desistência do pedido (art. 266, n.º 1).

Logótipos

- **Critério de admissibilidade do logótipo**: representação dos sinais (ou conjunto de sinais) *de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida* ao seu titular (art. 281.º).
- Possibilidade de apresentação de **observações de terceiros** (art. 286.º), com os fundamentos do art. 288.º (fundamentos *objetivos* de recusa), no mesmo prazo previsto para a reclamação (art. 17.º).
- **Recusa do registo de logótipos constituídos por sinais ou indicações** que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos, (i) **denominações de origem e indicações geográficas** (ii) **menções tradicionais para o vinho** (iii) **especialidades tradicionais garantidas** e (iv) **denominações de variedades vegetais** protegidos pela legislação da União Europeia ou por acordos internacionais de que a União Europeia seja parte - art. 288.º, n.º 3, al. e) a h).
- **Duração do registo** continua a ser de **10 anos**, mas estes são contados a partir da **data da apresentação do pedido** (art. 291.º).

Ilícitos criminais e civis

- Mantém-se a natureza semi-pública dos crimes previstos no Código, mas prevê-se que 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).
- No que diz respeito a **ilícitos criminais** (i) alterou-se a redação da norma incriminadora da contrafação, imitação e uso ilegal de marca, quanto aos fatos típicos aí previstos (art. 320.º); (ii) aumentou-se, de 1 ano para 18 meses, o limite máximo da pena de prisão aplicável ao crime de venda ou ocultação de produtos (art. 321.º); e (iii) passou a prever-se o tipo criminal relativo à violação do exclusivo do logótipo (art. 323.º).
- Quanto aos **ilícitos contraordenacionais**, aumentou-se, de €3740 para €7500, o limite máximo da coima aplicável a pessoas singulares, no caso de uso de marcas ilícitas (art. 334.º).
- Prevê-se expressamente as sanções acessórias relativas aos ilícitos criminais e contraordenacionais (art. 317.º).
- Introduce-se o regime específico de **apreensão e destruição** dos objetos em que se manifestem os ilícitos (art. 360.º n.ºs 4 a 7 e 361.º).
- Em consonância com o disposto no artigo 9.º, n.º 7 da Diretiva do *Enforcement* (**responsabilidade do requerente relativamente a medidas provisórias e cautelares**) inclui-se agora, como fundamento de eventual indemnização, a medida ser *“requerida de modo abusivo ou de má-fé”*; prevê-se igualmente que os danos possam ser invocados pela parte requerida mas também por *“um terceiro lesado”* (art. 343.º, n.º 3).