



EMPRESAS SUPLEMENTOS TECNOLOGIA

# Empresas mais conscientes na proteção dos ativos

Redação 26 Abril 2019, 00:10



1 Que leitura faz do quadro jurídico de propriedade intelectual? 2 as empresas estão preparadas para a defesa de marcas e patentes? Manuel Lopes Rocha, Sócio coordenador da equipa de propriedade intelectual da PLMJ  
1 – Trata-se de um dos quadros jurídicos mais unificados ao nível da União Europeia e, até, no mundo. Por isso, [...]



1 Que leitura faz do quadro jurídico de propriedade intelectual?

2 as empresas estão preparadas para a defesa de marcas e patentes?

Manuel Lopes Rocha, Sócio coordenador da equipa de propriedade intelectual da PLMJ

1 – Trata-se de um dos quadros jurídicos mais unificados ao nível da União Europeia e, até, no mundo. Por isso, o nosso legislador não tem grande margem de manobra. Temos diretivas sobre quase tudo: sobre direito de autor, parcialmente, pois só estão unificados os direitos sobre software, bases de dados e fotografia, marcas, segredos de negócio e know-how, teremos, em breve, sobre a nova figura da patente com efeito unitário, até temos sobre tutela penal do software, enfim. Do que precisávamos era de um legislador nacional conhecedor e dotado de um cariz simplificador, que não “inventasse”. Durante anos tivemos transposições de diretivas com “armadilhas”, agora continuamos a ter más transposições, sobretudo na parte sancionatória. O nosso legislador é otimista quanto ao género humano, pelo que as sanções são escassas e pouco cogentes. A exceção é a transposição da Diretiva Enforcement que é a primeira lei local que defende os criadores, como a diretiva manda. Curiosamente, tem uma norma muito criticada por parte da doutrina local, com a exceção relevantíssima do maior especialista nacional no tema. Mas o Tribunal de Justiça refutou tais críticas, num acórdão recente. É que, como dizia, o grande Vergílio Ferreira, os cavalos não dão coices dentro dos tratado de equitação...



PUB

+ LIDAS + PARTILHADAS

- Como ler uma nota de liquidação do IRS
- Ganhei o Euromilhões. E agora?
- Dá tudo como adquirido? A 24 de abril de 1974 nada disto existia
- Mariana Mortágua conclui doutoramento em Economia na Universidade de Londres
- OCDE quer um travão aos falsos recibos verdes
- Joana e Mariana Mortágua: "Leva o Bolsonaro para ao pé do Salazar"

coices dentro dos tratado de equitação...

2 – O País tem um problema muito sério com a Propriedade Intelectual. Por exemplo, temos um único Tribunal de Propriedade Intelectual, algo verdadeiramente singular na Europa. Este tribunal não tem os meios que devia. O Direito de Propriedade Intelectual está cada vez mais complexo e este tribunal deveria ter assessores, juízes mais jovens, por exemplo, que auxiliassem os juízes que lá estão. Estes vão entrando e saindo a uma velocidade incompreensível. A lei devia criar condições para uma certa estabilidade. Há anos que o Juiz Richard Arnold está em funções nos tribunais ingleses, nesta área. É só um os maiores especialistas mundiais de direitos conexos de direito de autor. O livro dele sobre este tema é uma “bíblia”. Depois, ao contrário do que se passa em Espanha, por exemplo, aqui nunca vemos um académico defender a propriedade intelectual. Ainda agora se viu a propósito da Diretiva Copyright. Para defender os memes, aliás salvaguardados na própria diretiva, apareceu uma legião. Para defender o direito do autor, quase ninguém. Faz falta mais pluralismo. O debate político é escasso, os defensores da propriedade intelectual pouco, ou nada, aparecem, vivem quase clandestinos. Como resultado deste ambiente negativo, os titulares de direitos de propriedade intelectual têm dificuldades. Enquanto, por exemplo, a jurisprudência de muitos tribunais europeus, no direito de autor, protege o autor, como lhe exigem as leis e os tratados internacionais, aqui é quase sempre ao contrário, ressalvadas as excelentes exceções que também as há, felizmente. Com efeito, tenta ver-se, primeiro, onde esvaziar o direito do autor, nem que se “descubram” normas que nada têm a ver com o assunto. E o mesmo acontece nas outras áreas do direito de PI. Os litígios de patentes farmacêuticas, complexísimos, vão ser julgados no TPI, com a entrada em vigor do CPI, assente nos poucos meios que tem, repito, sem assessores. Tal como como vai acontecer com os segredos de comércio e know-how. Assim, por muito que as empresas se preparem, as perspectivas não são muito radiosas. Atira-se tudo para cima dos tribunais, e cada vez mais vai ser assim na União Europeia, mas não se lhes dá os meios mínimos para decidirem com qualidade nesta área que está muito longe de ser fácil. Noutro plano, uma PME do Norte de Portugal, sem grandes meios, como pode vir litigar a Lisboa que é onde há o único tribunal especializado Acaba por desistir, algumas vezes, da defesa dos seus ativos. E isto são apenas alguns dos problemas que nós, que trabalhamos nesta área, detetamos. Mas há mais...

**Lídia Neves, Advogada da Miranda & Associados e Agente Oficial de PI**

1 – O novo Código da Propriedade Industrial português, recentemente aprovado, traz alterações a vários níveis, designadamente, no que respeita ao registo de marcas. Entre essas alterações é de ressaltar a competência atribuída ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial para conhecer das ações de anulabilidade de marcas e a possibilidade de se invocar a ausência de uso sério de marca, como meio de defesa, em processos de oposição e em processos judiciais de violação de marcas. Por outro lado, passa a ser possível o registo de marcas que não sejam suscetíveis de representação gráfica (designadamente, marcas olfativas).

Em sede de proteção de segredos comerciais, o novo Código passou a incluir um capítulo sobre esta matéria, autonomizando assim o regime de proteção dos segredos comerciais relativamente à concorrência desleal. Esta alteração acarreta uma maior proteção de ativos não registáveis (como é o caso do know-how). É que, não obstante ser recomendável que, sendo possível, se acautele a proteção de direitos por via do registo (na medida em que este tem um efeito facilitador na comprovação da existência desses direitos) existem determinados ativos intelectuais que, pela sua natureza, estão excluídos de patenteabilidade ou cuja opção estratégica não passa pela proteção em sede de direito industrial.

2 – Existe uma maior preocupação na proteção de ativos em sede de propriedade intelectual e industrial e um maior interesse no que respeita às novas tecnologias. As empresas começam a reconhecer, cada vez mais, a importância da proteção dos seus ativos e da valorização das suas criações e invenções. Por outro lado, há uma maior consciencialização de que estas áreas não se encontram num vazio legal e de que cumpre obter aconselhamento especializado.

No que respeita, em concreto, às marcas, denota-se uma aceitação geral de que o registo das mesmas atribui um direito de exclusivo que não só assegura um monopólio legal, como permite que os respetivos titulares se liguem de forma mais efetiva à sua clientela e se distingam em relação à sua concorrência.

#### Cláudia Xara Brasil, Agente Oficial de PI e consultora da CCA

1 – Em termos gerais, podemos afirmar que temos uma legislação de PI abrangente, transversal, em que não existem situações graves de lacunas, uma legislação que se pode dizer protetora do detentor de direitos de PI e que confere segurança jurídica para todos os interessados envolvidos. Há esforços contínuos em aglutinar legislação que de algum modo se encontra dispersa (é o caso, por exemplo, dos Direitos de Autor, outro ramo da Propriedade Intelectual, cuja legislação em vigor, embora bem estruturada, já se augura a necessidade de uma nova compilação, de um novo Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos) e, por outro lado, em ir atualizando e aperfeiçoando a legislação de PI em vigor, através da criação de diplomas que transpõem para o ordenamento jurídico português importantes directivas da EU sobre a matéria de PI. É o caso mais recente do Decreto-lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, que aprova o novo Código da Propriedade Industrial (CPI), o qual entrará em vigor, integralmente, em 1 de Julho de 2019 (já que, uma parte, a relativa à proteção dos segredos comerciais, entrou já em vigor em 1 de Janeiro de 2019).

Este novo diploma transpõe para a ordem jurídica interna duas diretivas da UE no âmbito das marcas (a Diretiva (UE) n.º 2015/2436, de 16 de Dezembro) e dos segredos comerciais (Diretiva (UE) 2016/943, de 8 de Junho). Introduce ainda um conjunto de alterações noutros domínios como a área das infrações aos direitos de propriedade industrial tendo como objectivo a simplificação e a clarificação de procedimentos administrativos. Este Diploma, para além de aprovar o novo CPI, vem ainda revogar o regime da arbitragem necessária para os litígios que envolvem medicamentos de referência e medicamentos genéricos, instituindo nestas áreas a arbitragem voluntária (Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro), e alterar a Lei da Organização do Sistema Judiciário, transferindo do Tribunal da Propriedade Intelectual para o INPI a competência para apreciar a validade dos registos (Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto). Em termos de patentes, por exemplo, uma das medidas impulsionadoras mais significativas ocorre precisamente há cerca de 10 anos atrás, quando, a partir de 1 de Outubro de 2008, passou a ser possível apresentar Pedidos de Patente Provisória (PPP) em Portugal ao abrigo do Artigo 62.º-A do CPI de 2008. O PPP afigura-se desde logo como uma ferramenta de interesse (pela simplificação quanto à forma do pedido, baixo custo, confidencialidade, possibilidade de se solicitar pesquisa ao estado da arte, marcação da data de prioridade e ainda possibilidade de submissão de textos em Inglês), sendo considerada um caso de sucesso na legislação nacional (CPI), pois permitiu dar continuidade e até mesmo incrementar o número de pedidos de registo de invenções. No que ao sistema judicial diz respeito, a criação do Tribunal da Propriedade Intelectual (tribunal de competência especializada de primeira instância) foi de facto uma conquista, fruto de uma crescente necessidade e do aumento de casos judiciais no âmbito do Direito da PI. O Tribunal da Propriedade Intelectual tem assegurado eficazmente a defesa dos direitos de PI, sendo apenas de referir a necessidade da criação de um tribunal de recurso, de segunda instância igualmente especializado em matérias de PI, que de facto actualmente não existe (embora haja um projecto para a sua criação). Recorrendo-se actualmente para o Tribunal de 2ª Instância, que não tem competência nem secções especializadas.

2 – De facto, em Portugal temos um nível de utilização do sistema de Marcas já bastante evoluído e com número de pedidos, por milhão de habitantes, praticamente alinhado com a média da UE, mas ao nível do Design e principalmente nas Patentes, apesar de ser ter melhorado nos últimos 15 anos, estamos efetivamente muito longe de tornar a investigação em valor acrescentado. É de facto uma realidade que os inventores em Portugal ou as empresas para os quais trabalham, não protegem grande parte da tecnologia associada às suas invenções, não recorrendo aos direitos de PI ao seu alcance, tanto quanto poderiam e deveriam. Apesar desta realidade, notamos, no

atância, tanto quanto poderiam e deveriam. Apesar desta realidade, notamos, no entanto, que as empresas Nacionais estão cada vez mais conscientes da importância da PI e preocupadas em proteger estes seus activos, recorrendo cada vez mais a Agentes Oficiais da Propriedade Industrial para, no mínimo, os aconselharem, o que já denota um grau de sensibilização para esta questão e uma permeabilidade necessária. Por outro lado, ainda encontramos diversas situações em que a PI está claramente mal protegida ou muito frágil, sendo que nestas situações os titulares julgam que estão bem protegidos e, na realidade, a sua posição é bem mais débil do que aquela que eventualmente poderiam ter.

Há que ser optimista e valorizar o esforço que os inventores e as empresas em geral têm vindo a fazer nestes últimos anos em aderir ao sistema de proteção das suas invenções. Há que continuar a insistir em campanhas de sensibilização para a importância destes activos intangíveis em que se traduz a Propriedade industrial, na sua mais valia de criação de riqueza, nos sistemas de incentivo de quando em quando aparecem e ajudar os inventores portugueses, que são de facto muito bons, a transformar as suas invenções em patentes protegidas. É possível competirmos também a este nível, a partir de Portugal, tornando o tecido empresarial nacional mais atractivo e próspero.

#### João Paulo Mioludo, Managing Associate de PI da CMS Rui Pena & Arnaut

1 – Se falamos de propriedade intelectual temos de falar dos direitos de autor e dos direitos de propriedade industrial. O quadro jurídico está, de um modo geral, atualizado e em linha com o Direito Europeu, designadamente por via da transposição de Diretivas e dos Regulamentos diretamente aplicáveis em Portugal. Não obstante, qualquer leitura que se possa fazer será neste momento incompleta, porquanto temos um novo Código da Propriedade Industrial que entrará em vigor no dia 1 de julho e que, por força da transposição da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12/2015 em matéria de marcas, e da Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 08/06/2016, em matéria de segredos comerciais, traz profundas alterações, com particular destaque para as ações de invalidade de marcas e desenhos ou modelos, que em primeira instância passam a ser decididos pelo INPI. Até agora um processo relativo à anulação de um registo de marca teria de ser apresentado no Tribunal da Propriedade Intelectual.

Por outro lado, no passado dia 28 de março o Parlamento Europeu votou e aprovou a versão final da controversa Diretiva sobre o Direito de Autor no Mercado Digital Único, com o objetivo de proteger os autores de conteúdos impondo várias obrigações aos detentores de plataformas online que, presentemente, beneficiam da partilha desses conteúdos.

Depois há um tema sempre presente e que, por mais iniciativas legislativas que surjam, não deixa de crescer a um ritmo assustador, e que é o tema da contrafação e da pirataria. Também aqui são já discutidas diversas propostas, para além das novidades previstas no novo CPI, e portanto há muito a esperar num futuro próximo.

2 – Creio que estão cada vez mais conscientes disso, mas o tema ainda é, para uma grande maioria, árido e de segundo plano no seu dia-a-dia, não constitui o cerne da sua atividade. Deparamo-nos com situações que claramente indiciam falta de preparação e/ou conhecimento, e sobretudo falta de aconselhamento. Situações como a divulgação prévia de uma determinada invenção, o que posteriormente vai impossibilitar o registo da patente por falta de novidade, ou a utilização de marcas sem registo, ainda são comuns, o que é revelador. Neste aspeto as Universidades, que têm regulamentos internos próprios, têm dado exemplos muito positivos na proteção das invenções que resultam do labor dos seus centros de investigação. A proteção dos segredos comerciais é hoje falada um pouco por toda a Europa, mas em Portugal tenho sérias dúvidas que as empresas, de um modo geral, saibam como proteger os seus segredos comerciais.

#### Natália Garcia Alves, Sócia coordenadora do Contencioso da PI da SRS Advogados

1 – A importância do sistema da propriedade intelectual (abrangendo a propriedade industrial e direitos de autor e direitos conexos) para o processo de desenvolvimento

industrial e direitos de autor e direitos conexos) para o processo de desenvolvimento económico, nomeadamente quando associado ao desenvolvimento científico e tecnológico e ao crescimento sustentado e sustentável da economia, inspirando e protegendo os resultados das atividades criativas e inventivas levou à publicação de um novo Código da Propriedade Industrial (CPI) que, por um lado, transpôs as Diretivas da EU sobre marcas e segredos comerciais; por outro, introduziu um conjunto alargado de alterações noutros domínios como a área das patentes, dos modelos de utilidade e das infrações aos direitos de propriedade industrial, com vista a simplificar e clarificar procedimentos administrativos. O novo CPI é um contributo para o reforço da utilização da Propriedade Industrial/Intelectual em Portugal.

2 – Ainda não totalmente. A experiência mostra-nos que as empresas portuguesas só mais recentemente começaram a dar às marcas e patentes o valor que têm como bens que compõem o património da empresa e podem valorizá-la. A consciencialização dessa importância, com impacto ao nível da regulação da concorrência e como garante da proteção do consumidor é essencial para que os agentes económicos acautelem a defesa dos seus direitos, através do registo dos mesmos, quer a nível nacional, quer internacional.

**Manuel Durães Rocha, Sócio e responsável pela área de prática de PI da Abreu Advogados**

**César Bessa Monteiro, jr Sócio da Abreu Advogados**

1 – O quadro jurídico que envolve a propriedade industrial, onde avulta o novo Código da Propriedade Industrial, neste caso, limitou-se a transpor para a ordem jurídica interna duas diretivas comunitárias: a Diretiva (EU) 2015/2436 que aproxima as legislações em matéria de marcas e a Diretiva (EU) 2016/943, relativa aos segredos comerciais. “Atualizámos”, por isso, a nossa legislação, em linha com a legislação comunitária.

De qualquer forma perdemos uma oportunidade para modernizar a nossa legislação e dar um passo rumo ao futuro. A título de exemplo, poder-se-ia ter repensado a figura do modelo de utilidade e estendê-la aos produtos farmacêuticos; poder-se-ia ter repensado os atos em que é indispensável (e deveria ser obrigatória) a intervenção de profissionais qualificados, de modo a assegurar que o agente económico que utiliza o sistema recebe o aconselhamento devido e necessário; e poder-se-ia ter modernizado a figura do logotipo, de modo a evitar confusões com outros direitos. Igualmente consideramos incompreensível a retirada de competências ao TPI, designadamente em sede de recursos e a sua entrega ao INPI.

2 – O tema da proteção da Propriedade Intelectual está diretamente relacionada com a inovação e a inovação está diretamente relacionada com o crescimento económico, porquanto a inovação é fundamental para se criarem vantagens competitivas, valor económico. As empresas estão, por isso, mais despertas para o tema da propriedade intelectual, e sua proteção e potenciação. O sistema da proteção da propriedade intelectual está bastante difundido. As empresas, cada vez, mais identificam os ativos intangíveis que têm para poderem assegurar uma proteção correta e um retorno adequado, rentabilizando, assim, todo o esforço concentrado na produção desses bens intangíveis.

**Luís Sommer Ribeiro, Especialista em PI da Gastão Cunha Ferreira**

1 – Portugal tem ainda um sistema muito arcaico no que toca ao quadro jurídico da propriedade intelectual. Todas as transposições de diretivas comunitárias ficam sempre muito aquém do esperado. Mesmo o Código da Propriedade Industrial que ainda não entrou em vigor parece ser um documento datado e ultrapassado que não acompanha o progresso e as necessidades em termos de Propriedade Industrial. Pelo contrário, tudo aponta para um retrocesso com o possível regresso da necessidade de pagamento das taxas de concessão dos registos de marca. Outro entrave ao registo é a possibilidade do INPI recusar um registo de marca por existência de direitos anteriores conflituantes, sem que os titulares destes direitos se tenham oposto ao registo. Em matéria de

contrafeição, embora haja progresso, continua a ser possível a autoridade judiciária

contrafacção, embora haja progressos, continua a ser possível a autoridade judiciária ordenar a realização de exame pericial da mercadoria apreendida, mesmo sem existência de queixa. Esta possibilidade configura, as mais das vezes, um custo injustificado para o lesado que além de ver os seus produtos contrafeitos ainda tem de, sob pena de desobediência, gastar recursos com os exames periciais. Também em matéria das patentes as alterações legislativas ficaram aquém do esperado não tendo resolvido de forma cabal a questão dos litígios referentes às patentes de medicamentos.

2 – As empresas ainda não estão completamente preparadas para a defesa dos Direitos de Propriedade Industrial, seja por desconhecimento do seu potencial, seja por desinteresse, ou apenas por descrédito do sistema. Com efeito, a Lei e os Organismos nacionais não dão as necessárias garantias para que as empresas vejam na PI um verdadeiro activo. Assim, embora já muitas empresas registem os seus direitos, a maior parte fá-lo mais para evitar problemas do que para criar valor. Só quando o sistema funcionar de modo satisfatório será feita uma defesa efectiva dos direitos, até lá as empresas continuarão a olhar para a Propriedade Industrial como uma burocracia necessária e não como uma verdadeira mais-valia.

**Marta Alves Vieira, Associada coordenadora da VdA**

1 – A propriedade intelectual abrange, por um lado, o Direito de Autor e Direitos Conexos, onde se incluem, designadamente, as criações intelectuais no domínio literário, científico e artístico e, por outro lado, a Propriedade Industrial, que inclui, entre outros, as patentes e os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos e as marcas. Desde logo, há que referir que Portugal tem vindo a ratificar todos os instrumentos internacionais de proteção da propriedade intelectual. Aliás, Portugal foi um dos Estados signatários da Convenção da União de Paris em 1883. Para além dos instrumentos legais internacionais que ratificou, são também aplicáveis em Portugal os instrumentos legais da União Europeia, sendo que nas marcas e nos desenhos, existe já uma grande harmonização, mas, por exemplo, ao nível do direito de autor a harmonização entre os Estados Membros da União Europeia é ainda menor. Em Portugal, contamos, essencialmente, e por um lado, com o Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e, por outro, com o Código da Propriedade Industrial.

Aliás, em dezembro de 2018, foi aprovado o novo Código da Propriedade Industrial, o qual vem traspor duas Diretivas da União Europeia, uma no âmbito das marcas e outra no âmbito dos segredos comerciais (que é uma novidade no nosso regime jurídico). O novo regime também introduziu algumas alterações ao anterior regime, as quais visaram a simplificação e a clarificação dos procedimentos administrativos. Assim, no plano substantivo, o quadro jurídico da propriedade intelectual é, em geral, adequado. É ao nível da concreta aplicação do regime legal que os maiores desafios se vão colocando.

2 – Nota-se, em geral, uma crescente preocupação com os temas da inovação e da propriedade intelectual e as empresas começam a ter cada vez mais noção de que a proteção de ativos intangíveis das empresas pode ser determinante no seu sucesso. E essa consciência não corresponde necessariamente ao tamanho da empresa. Veja-se que existem muitas start-ups com um foco muito tecnológico e inovador que já têm uma certa cultura de propriedade intelectual. Por outro lado, são cada vez maiores os desafios que a sociedade de informação global e que o mundo digital coloca no âmbito da propriedade intelectual, para os quais as empresas terão de estar cada vez mais alerta. É necessário que cada empresa, em função da sua atividade, bem como do seu orçamento e da sua capacidade financeira, faça uma gestão e uma seleção racionais do que deve proteger e de que modo, tendo em conta as diversas modalidades de proteção da propriedade intelectual. Se esta estratégia for levada a cabo de modo inteligente e ponderado, as empresas certamente concluirão que os custos associados à proteção da propriedade intelectual se traduzem necessariamente num enorme benefício e, em muitos casos, num motor do desenvolvimento do seu negócio.

**Paulo Sampaio Neves, Associado Sénior do Departamento de PI da FCB Sociedade de Advogados**

1 – Não obstante toda a incerteza, particularmente devido ao Brexit, e concretamente

1 - Não obstante toda a incerteza, particularmente devido ao Brexit, e concretamente no que diz respeito ao Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, a situação (leia-se os entraves constitucionais) na Alemanha e também, mais recentemente, na Hungria, a União Europeia, e Portugal em concreto, têm hoje uma legislação de propriedade industrial moderna, adequada e preparada para ser eficaz. O mesmo se pode dizer quanto à legislação de propriedade intelectual, sem prejuízo do “ruído” em torno do famoso artigo 13, hoje artigo 17, da Directiva e da necessidade de acompanhar a respectiva transposição para o direito nacional de forma criteriosa, crítica e atenta. Numa vertente mais prática, todo temos consciência de que os Tribunais são confrontados com matérias com elevada complexidade técnica que requerem conhecimentos especializados e para as quais os juízes não receberam formação, requerendo destes um maior esforço de compreensão, e das partes também um maior investimento, por vezes em peritos, para procurar clarificar e contribuir para a melhor decisão possível. É verdade, que existe a possibilidade de o juiz se fazer acompanhar de um técnico, mas salvo raríssimas situações, tal não se verifica. Dúvidas não há que criação do Tribunal de competência especializada para propriedade intelectual se revelou uma decisão acertada e que tem dado bons resultados.

2 - Diria que depende da dimensão. As empresas portuguesas estão despertas para a necessidade de protegerem a sua identidade, o carácter distintivo dos seus produtos e as suas invenções, e aqui incluo também as pessoas individuais, artistas plásticos, investigadores, etc. Mas enquanto que a protecção de marcas representa um investimento que se pode considerar moderado, e com poucos recursos se obtém uma protecção a nível comunitário ou mesmo para além das fronteiras da UE, já a protecção de uma patente em múltiplas latitudes, devido ao princípio da territorialidade, representa em regra um investimento relativamente ao qual as expectativas das empresas portuguesas raramente coincidem com a realidade. E isto é particularmente relevante para as startups ainda que procurem obter financiamento, ao abrigo de programas como o Portugal 2020, e que se podem ver limitadas na protecção da sua propriedade industrial e também intelectual.

#### Nuno Cruz, Advogado na J. Pereira da Cruz

1 - Em grande parte, a Propriedade Intelectual em Portugal está devidamente “alinhada” com as jurisdições dos demais estados da União Europeia, por via dos regulamentos e das diretivas. No direito interno, o quadro normativo responde adequadamente, em geral, às necessidades das empresas.

Quanto à Propriedade Industrial, o novo Código vem introduzir relevantes alterações nos regimes dos diversos direitos privativos, nos procedimentos administrativos e nas normas relativas às infracções, para além dos Segredos Comerciais. Bastante infeliz foi, no entanto, a alteração à Lei 62/2011, referente às patentes e medicamentos genéricos, que criou um sério risco de se assoberbar o TPI com dezenas de processos desnecessários. No Direito de Autor, estão neste momento em discussão na AR propostas de lei para esclarecer a competência jurisdicional em várias matérias que têm suscitado (inaceitáveis) conflitos negativos. As entidades de gestão colectiva tomaram já uma posição – unânime – sobre a questão, que é indispensável acolher na elaboração da nova lei.

2 - Felizmente, o panorama é incomparavelmente melhor do que o que existia há 20 ou 30 anos atrás. As empresas focadas na investigação ou no design estão hoje, geralmente, sensibilizadas para a importância da PI e procuram apoio profissional na área. Mesmo que isso possa ainda suceder, por vezes, somente após um percalço inicial... Para muitas outras empresas, a PI traduz-se sobretudo na protecção das marcas e o do chamado trade dress. Aqui, a facilidade no acesso ao registo e a aparente simplicidade da matéria, convida à prática dos actos sem o devido aconselhamento, levando por vezes a erros de estratégia difíceis ou impossíveis de corrigir mais tarde.

Primordial, para as empresas, é que o Tribunal da PI esteja dimensionado para o número de processos existentes e, obviamente, preparado para as especificidades das matérias. Contudo, a excessiva rotatividade dos Juízes, desde a instalação do TPI em 2011, não tem permitido a indispensável consolidação de especialização e experiência.

permisso a indispensável consolidação de especialização e experiência.

### Joana Mota, Advogada da Uría Menéndez – Proença de Carvalho

1 – A publicação, em dezembro do ano passado, do novo Código da Propriedade Industrial, materializou a intenção do legislador português de dar continuidade aos objetivos de reforço de utilização da propriedade industrial em Portugal, procurando fomentar a inovação das empresas portuguesas para se poderem tornar mais competitivas tanto no mercado nacional como no mercado europeu. A par da necessária adaptação do ordenamento jurídico português à reforma europeia em matéria de marcas, destaca-se a transposição, há muito aguardada, da Diretiva aplicável aos segredos comerciais, que representa um avanço regulatório muito significativo no que diz respeito ao reconhecimento da crescente importância económica desta nova realidade que no regime anterior ocupava um lugar de menor destaque junto da concorrência desleal e que, por essa razão, via a sua defesa muito dificultada. O reconhecimento do segredo comercial como direito autónomo procura agora facilitar uma punição mais exemplar pela sua violação.

2 – Cada vez mais as empresas portuguesas reconhecem a importância de proteger os seus ativos intangíveis. Apesar do grau de maturidade para o enforcement deste tipo de direitos não ser tão avançado como noutros países europeus, a verdade é que temos vindo a assistir a um ganho de consciência crescente na valorização do registo e da proteção destes direitos que permite às empresas portuguesas um aumento visível de competitividade e de diferenciação nos mercados. A estratégia governativa de modernização e simplificação administrativa, a par da uniformização das regras a nível europeu no que diz respeito à tutela dos direitos de propriedade industrial, representam contributos valiosos para dotar as empresas portuguesas de recursos mais eficazes para rentabilizar os seus investimentos nesta área.

### Vasco Stilwell d'Andrade, Associado principal da MLGTS

1 – Do ponto de vista da propriedade industrial (i.e., marcas, patentes e design), o novo Código da Propriedade Industrial, recentemente aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, veio actualizar a legislação nacional nesta área. Temos hoje em Portugal legislação extremamente harmonizada com a de outros Estados-Membros da União Europeia (sendo certo que a maior parte das alterações só entrarão em vigor no dia 1 de Julho de 2019). No que diz respeito ao direito autoral, tem havido algumas alterações cirúrgicas ao longo dos últimos anos, mas, de um modo geral, o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos continua a ser uma manta de retalhos obsoleta. É fundamental levar a cabo uma reforma profunda do CDADC e adaptar a lei às realidades do século XXI. As instituições europeias têm feito algum trabalho nesta matéria e temos, neste momento, várias novas directivas na calha. No entanto, o processo legislativo é penosamente lento e nunca conseguirá acompanhar a velocidade dos desenvolvimentos tecnológicos. Em todo o caso, importa frisar que, em Portugal, os principais problemas que existem não resultam da legislação em vigor, mas antes da parca jurisprudência produzida pelos tribunais nacionais, especialmente em matéria de patentes de invenção e direitos de autor. Quem procura interpretar e aplicar a lei em Portugal vê-se frequentemente confrontado com dúvidas que nunca foram discutidas ou resolvidas pelos tribunais.

2 – As empresas portuguesas são grandes utilizadoras do sistema de registo de marcas, tendo apresentado cerca de 23 mil pedidos nacionais de marca em 2018. No entanto, essas mesmas empresas são menos activas no plano da defesa dos seus direitos, havendo relativamente poucas dispostas a contratar serviços de vigilância ou a iniciar litígios para preservar os seus exclusivos. Parte da explicação parece residir no facto de o INPI efectuar um exame oficioso de confundibilidade com marcas preexistentes, o que, na prática, leva muitas empresas a optar por não ter uma estratégia de controlo e defesa das suas marcas e simplesmente entregar essa tarefa ao INPI.

No que toca às patentes, é público e notório que as empresas portuguesas investem muito pouco na protecção de invenções e novas tecnologias. Infelizmente, ainda não faz parte da cultura empresarial portuguesa patentear os avanços tecnológicos

produzidos no seio das empresas. Dado existirem poucas patentes em Portugal (em comparação com outros países europeus), todo o sistema de defesa deste tipo de direitos está bastante subdesenvolvido, havendo ainda um longo caminho a percorrer nesta matéria.

**Sofia Barros Carvalhosa, Sócia CSTU – Sociedade de Advogados**

**Joana Mota Agostinho, Associada CSTU – Sociedade de Advogados**

1 – No passado dia 10 de Dezembro de 2018, foi publicado o novo Código da Propriedade Industrial, o qual contempla as soluções estabelecidas pelas novas regulações europeias, designadamente a Diretiva (EU) n.º 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, e a Diretiva (EU) n.º 2016/43, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 Junho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais. Para além da necessidade de transposição destas normas comunitárias, as alterações legais contempladas neste novo Código visam sobretudo clarificar, atualizar e fortalecer os regimes de proteção de direitos de propriedade industrial, ao estabelecer medidas concretas na repressão dos ilícitos cometidos nesta matéria. Isto porque, não só assistimos à tipificação de novos crimes relacionados com a violação de direitos de propriedade industrial, como verificamos a criação de novas competências do INPI para dirimir processos de declaração de nulidade e anulação de direitos e tramitação dos mesmos, relativamente aos registos de desenhos ou modelos, marcas, logótipos ou denominações de origem, dos órgãos de polícia criminal, que detêm agora competências mais alargadas em situações claras de contrafação e do Tribunal de Propriedade Intelectual para ações de enforcement de patentes farmacêuticas em relação a medicamentos genéricos, que outrora se encontrava ao abrigo do regime de arbitragem necessária (Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro).

Algumas das alterações ora introduzidas pretendem promover ainda a simplificação e modernização dos vários procedimentos administrativos aplicáveis, em resposta à preocupação que tem vindo a ser manifestada nos últimos anos no sentido de facilitar o acesso ao sistema de propriedade industrial pelos agentes económicos. A elaboração do novo Código resulta de um amplo debate promovido junto dos meios interessados e dos contributos significativos prestados pelos diversos agentes económicos, incluindo as autoridades públicas competentes na área de defesa dos direitos de propriedade industrial. Em vigor desde Janeiro de 2019, o novo Código de Propriedade Industrial pretende assim uma melhor sistematização e coerência na proteção de direitos de propriedade industrial e uma maior eficácia na aplicação da lei. Eficácia essa que ficará dependente da dotação do INPI, órgãos de polícia criminal e Tribunal de Propriedade Intelectual dos meios humanos e técnicos capazes de assegurar a efetiva implementação deste Código.

2 – Temos assistido à crescente consciencialização do tecido empresarial português para a importância fulcral da investigação e desenvolvimento (I&D), e consequente aplicação prática das “descobertas” geradas, para o sucesso económico. Num mercado global como o que vivemos hoje, onde os concorrentes podem estar a milhares de quilómetros de distância, acreditamos que a concorrência empresarial se desenvolve com base na inovação, qualidade e diferenciação, fatores que até há pouco tempo eram secundários face ao custo de produção (e outros acessórios).

Esta nova realidade é reforçada pelos diversos mecanismos nacionais e comunitários conducentes à promoção de atividades de I&D, mediante a concessão de incentivos financeiros e benefícios fiscais à realização destas atividades e à exploração económica dos ativos que resultam das mesmas. Exemplos disso são o Sistema de Incentivos à I&D Tecnológico, no âmbito do Portugal 2020, numa vertente financeira, o Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial II (SIFIDE II) e o denominado “Patent Box”, num plano fiscal. Nesta medida, e vincando a ideia inicial, entendemos que a comunidade empresarial portuguesa percebe a relevância da I&D com resultados diretamente aplicáveis e impactantes na sua atividade e com

perspetivas de geração de resultados económicos positivos. Contudo, as empresas ainda têm algum receio associado aos mecanismos de registo e proteção de propriedade industrial, que na opinião de muitos players são mais uma forma de divulgação dos resultados das atividades de I&D do que uma forma de proteção efetiva. O mercado empresarial entende que, a partir do momento que regista a patente, passa a estar numa situação de fragilidade, dando acesso a informação privilegiada a potenciais concorrentes e estando exposto a eventuais cópias. Adicionalmente, na atualidade, os custos de litigância nesta temática são muito elevados. Esta situação, aliada ao processo algo burocrático para determinação da elegibilidade de um determinado ativo para registo como propriedade industrial e subsequente registo, tem afastado muitas empresas de percorrerem este caminho, optando por guardar “segredo industrial”. A recente alteração do quadro legislativo é muito importante para a mudança deste paradigma, para fortalecer os regimes de proteção de direitos de propriedade industrial e simplificar todo o processo conducente ao registo efetivo desses direitos. No entanto, apenas a experiência prática poderá ditar o impacto desta alteração legislativa e, nesse contexto, uma eventual mudança de comportamento dos agentes económicos.

#### Vítor Palmela Fidalgo, Diretor Jurídico da Inventa International

1 – O enquadramento jurídico da Propriedade Intelectual em Portugal não é muito diferente dos seus pares europeus, até porque esta matéria tem grande parte do seu regime uniformizado por acordos internacionais, sem esquecer, igualmente, a harmonização que tem sido realizada pela legislação e jurisprudência europeias. Contudo, o principal problema não está na legislação de Propriedade Intelectual, mas sim na sua execução, que está muito aquém do que é devido. Para além dos poucos recursos detidos pelas entidades administrativas que gerem ou fiscalizam as atividades relacionadas com os direitos de propriedade intelectual, as decisões dos tribunais portugueses em matérias de direitos de propriedade intelectual, tanto as do Tribunal da Propriedade Intelectual como as das instâncias superiores, têm deixado muito a desejar.

2 – Creio que ainda não. É verdade que, desde a crise, o cenário alterou-se um pouco. Os portugueses viraram-se para o empreendedorismo, entenderam que, num país com um mercado modesto e competindo diretamente com países europeus que têm mercados significativamente maiores, no final do dia o que teremos para exportar será a nossa capacidade intelectual. Contudo, as empresas portuguesas continuam a menosprezar a importância da Propriedade Intelectual, quando diversas estatísticas demonstram hoje a sua relevância na atividade económica mundial, como é o caso da União Europeia, onde as empresas que fazem uso, de forma significativa, deste sistema, representam cerca de 42% do total da atividade económica do conjunto dos – ainda – 28 Estados-membros (v. Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union, 2.ª ed, Outubro de 2016).

#### Ana Tavares Nogueira, Coordenadora para o departamento de PI da AVM

1 – Vivemos numa era de rápida evolução tecnológica, numa escala sem precedentes. A Propriedade Intelectual existe para proteger ativos no futuro, pois quando é criada uma música ou é inventado algo, a sua divulgação irá ocorrer no futuro. O quadro jurídico em Portugal está sobre pressão, pois não só é essencial legislar sobre matérias que estão em permanente evolução, como adaptar as leis à realidade nacional e à legislação da U.E. O novo Código de Propriedade Industrial foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de dezembro, em matéria de proteção dos segredos comerciais entrou em vigor no dia 1 de janeiro e as restantes disposições entram em vigor no dia 1 de julho (com exceção do artigo 4º, sobre os seus efeitos, que entrou em vigor 30 dias após a sua publicação). Apesar deste novo código lançar luz sobre alguns aspetos, permanecem alguns desafios para adaptação à legislação da U.E. e à realidade tecnológica.

2 – Em geral, as empresas sabem que devem proteger as suas marcas e patentes, no entanto, não podemos dizer que exista uma só realidade. As startups têm a preocupação de registar as suas marcas e patentes. Quando encontram dificuldades, ou quando têm conhecimento que a sua marca/patente está a ser imitada ou contrafeita, procuram a assistência técnica de advogados ou de Agentes de PI. As empresas a médio

procuram assessoria técnica de advogados ou de Agentes de PI. As pequenas e médias empresas, já estabelecidas no mercado, estão mais vulneráveis. Apesar de terem iniciado o registo das suas marcas, deixam o registo caducar por falta de renovação, ou tendo uma marca registada válida, utilizam outra “ligeiramente” diferente o que, frequentemente, equivale a não terem a marca protegida. Já as grandes empresas compreendem que o registo das suas marcas e patentes é um investimento.



PUB