

PORTUGAL - NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A revisão às Leis de Propriedade Industrial efetuada pelo Governo, com maior relevância na alteração do Código da Propriedade Industrial (CPI), visa reforçar a utilização do sistema da propriedade industrial em Portugal, melhorar as condições para que as empresas possam inovar e diferenciar com sucesso os seus produtos e serviços no mercado nacional e europeu.

As alterações legais efetuadas visam essencialmente:

- a. transpor para a ordem jurídica interna as regras previstas nas Diretivas:
 - i. (UE) 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, de modo a promover uma maior simplificação de alguns procedimentos relativos à atribuição, manutenção e cessação de vigência de registos de marcas e reforçar os direitos conferidos aos respetivos titulares;
 - ii. (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu 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 ilegais, instituindo um regime mais completo e reforçado de proteção do know-how que ofereça aos interessados mecanismos mais eficazes para, junto das autoridades judiciais, prevenir e reagir contra a violação dos seus segredos comerciais;
- b. melhorar, clarificar e atualizar os vários regimes legais de proteção de direitos de propriedade industrial
- c. fortalecer o sistema de proteção dos direitos de propriedade industrial, dotando-o de maior eficácia sobre a repressão dos ilícitos previstos no CPI; e

- d. rever o regime de composição dos litígios emergentes dos direitos de propriedade industrial quando estavam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, criado pela Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro. Estes litígios deixam de estar sujeitos a arbitragem obrigatória, podendo a parte que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial fazê-lo junto do Tribunal da Propriedade Intelectual ou, em caso de acordo entre as partes, junto do Tribunal arbitral institucionalizado ou efetuar pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada. É agora também expressamente previsto que a invalidade da patente pode ser invocada e conhecida no processo arbitral, embora apenas com efeito *inter partes*.

As alterações legais efetuadas entram em vigor:

- a. as relativas à Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, entraram em vigor no dia 09/01/2019.
- b. As relativas ao CPI:
- i. Em matéria de proteção dos segredos comerciais entraram em vigor no dia 1 de Janeiro de 2019 e as restantes disposições do Código da Propriedade Industrial, bem como a alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário (relativas à competência do Tribunal da Propriedade Intelectual), apenas entram em vigor no dia 1 de Julho de 2019.

Em termos transversais, destacamos as seguintes alterações:

- O novo Código introduz uma maior clareza nos conceitos de data de pedido de registo do direito e *data de prioridade* ultrapassando a redação ainda em vigor, que confunde estes dois conceitos.
- Em termos de direito das patentes, alinhando com os tratados internacionais, a nova lei consagra definitivamente a expressão “perito na especialidade”, que constitui um conceito relevante no quadro da apreciação dos requisitos de patenteabilidade de uma nova invenção.
- São estabelecidos novos motivos de recusa, de nulidade ou de anulação dos registos de propriedade industrial.
- Sobre os processos de declaração de nulidade e anulação de direitos e tramitação dos mesmos, pela sua importância, salientamos o seguinte:
 - o Tribunal da Propriedade Intelectual passa a ter competência apenas para processos de declaração de nulidade e de anulação de registos relativos às patentes, aos certificados complementares de proteção, aos modelos de utilidade e às topografias de produtos semicondutores;

- passa para o INPI a competência para este tipo de processos relativamente aos registos de desenhos ou modelos, de marcas, de logótipos, das denominações de origem, das indicações geográficas e das recompensas, salvo quando o pedido de invalidação de um registo resulte de um pedido reconvenicional deduzido no âmbito de uma ação que corra termos no tribunal, caso em que o tribunal de propriedade intelectual também terá competência para apreciar os pedidos de declaração de nulidade e anulação de direitos; e
- as ações de anulação e os pedidos de anulação de registos devem ser iniciados no prazo de 5 anos a contar do despacho de concessão dos direitos a que respeitam;
- É excluída a prática de atos de concorrência desleal como motivo de anulação dos registos de desenhos ou modelos, de marcas e de logótipos;
- É prevista a possibilidade de recurso das decisões arbitrais para o Tribunal da Relação territorialmente competente, sempre que a parte contrária o aceite e exista uma vinculação genérica do INPI a um centro de arbitragem voluntária institucionalizada.

No que respeita às **Invenções**, assinalamos:

- É clarificado que os direitos emergentes de patentes e de modelos de utilidade só podem ser transmitidos na sua totalidade.
- É também clarificado que para aferição da atividade inventiva de uma nova invenção, não são tomados em consideração o conteúdo dos pedidos de patente e de modelos de utilidade requeridos em data anterior ao do pedido de patente, para produzir efeitos em Portugal e ainda não publicados, desde que venham a ser publicados na mesma data ou em data posterior à do pedido de patente.
- É introduzida a previsão expressa de que a descrição insuficiente e clara de tudo o que constitui o objeto da invenção, constitui motivo de recusa da patente.
- Fim da proibição de dupla proteção de patentes nacionais e europeias.
- Introdução de um regime especial relativamente à titularidade das invenções de funcionários e agentes administrativos.
- Previsão de um regime especial relativo às invenções realizadas por funcionários ou agentes de pessoas coletivas públicas que se dedicam a atividades de investigação.
- Definição com maior detalhe dos procedimentos relativos aos certificados complementares de proteção.
- Aumento dos prazos para resposta a notificações do INPI.
- Previsão expressa de que os pedidos de patente e de modelo de utilidade não podem ser alterados de modo a conter matéria técnica que exceda o seu conteúdo tal como apresentado na data do pedido.
- Alargamento do âmbito dos direitos conferidos pela patente, prevendo-se também novas limitações a esses direitos.
- Eliminação do regime que dispensa o exame dos modelos de utilidade.
- Previsão de novas limitações aos modelos de utilidade.
- Clarificação do regime da unidade da invenção.

Relativamente aos **Desenhos ou Modelos**:

- É introduzido um novo procedimento administrativo para a declaração de nulidade ou anulação dos registos de desenhos ou modelos,
- Passa a estar prevista a possibilidade de verificação de concorrência desleal como fundamento de recusa de registo e excluída a prática de atos de concorrência desleal como motivo de anulação desses registos.

O regime legal das **Marcas** também sofreu algumas alterações, das quais, pela sua importância se destacam:

- Eliminação da exigência de representação gráfica da marca.
- Eliminação da proibição de marcas constituídas por uma só cor.
- Alteração do prazo de validade do registo, que passa a ser contado desde a data do pedido e não da data do registo.
- Maior regulamentação das marcas coletivas e de certificação.
- Clarificação do regime de arguição da falta de uso sério de uma marca em processo de oposição a pedido de registo, em processo de recusa provisória de registo, em processos de anulação de registo e em ações com vista à abstenção de uso abusivo.
- Introdução de limitações à alteração do pedido de registo.
- Introdução de novos fundamentos de recusa de registo de marca
- Introdução de distinção legal entre o conceito de reprodução e de imitação de marca para efeitos de recusa do registo.
- Regulamentação exaustiva dos direitos conferidos pelos registos de marca.
- Proibição dirigida ao titular de um registo de marca de impedir a utilização de uma marca posteriormente registada quando esta já não possa ser declarada nula ou anulada.
- Clarificação de que a transmissão da totalidade de uma empresa implica a transmissão da marca que lhe está associada.
- O titular de uma licença de marca só tem o direito de agir judicialmente contra infratores com a autorização do titular do registo ou, sendo titular de uma licença exclusiva, se o titular do registo não propuser essa ação depois de ser notificado para o efeito pelo licenciado.
- O prazo de caducidade das marcas internacionais inicia-se na data em que a marca deixar de poder ser objeto de recusa ou de oposição.

A maior alteração à Lei é constituída pela introdução de um regime específico relativo à **Proteção dos Segredos Comerciais**. O segredo comercial assume agora um tratamento e uma proteção independente da concorrência desleal.

Finalmente, e no que respeita às **Infrações**, destacam-se:

- a criminalização da violação do direito ao logótipo.
- a tipificação dos atos que consubstanciem o crime de contrafação, imitação e uso ilegal de marca.
- o aumento dos valores mínimos e máximos das coimas referentes aos ilícitos contraordenacionais aplicáveis aos atos de concorrência desleal e violação de segredo comercial.
- a consagração da possibilidade de os órgãos de polícia criminal efetuarem um exame direto aos objetos apreendidos quando seja notório que estes não são fabricados ou comercializados pelo titular do direito.
- A instituição de um mecanismo simplificado de destruição de bens.

www.abreuadvogados.com

Para mais informações contacte apdpa@abreuadvogados.com

Lisboa
Av. Infante D. Henrique, 26
1149-096 Lisboa
☎ (+351) 217 231 800
☎ (+351) 217 231 899
✉ lisboa@abreuadvogados.com

Porto
Rua S. João de Brito, 605 E - 4º
4100-455 Porto
☎ (+351) 226 056 400
☎ (+351) 226 001 816
✉ porto@abreuadvogados.com

Madeira
Rua Dr. Brito da Câmara, 20
9000-039 Funchal
☎ (+351) 291 209 900
☎ (+351) 291 209 920
✉ madeira@abreuadvogados.com

Siga-nos

 www.linkedin.com/company/abreu-advogados
 www.twitter.com/abreuadvogados



A Abreu Advogados é a 1ª sociedade de advogados em Portugal com sistema de gestão certificado (ISO 9001).



A Abreu Advogados compensa a sua pegada de carbono e está certificada como e)mission neutral.



A Abreu Advogados é uma B Corp. As empresas B Corp, líderes do movimento global de pessoas que usam os "negócios como uma força para o bem", cumprem as mais elevadas normas corporativas em matéria de responsabilidade, transparência e desempenho social e ambiental e fomentam o poder dos negócios para resolver desafios sociais e ambientais.