



## A revisão do Código da Propriedade Industrial

Gonçalo de Sampaio<sup>1</sup>

A propriedade industrial e mais especificamente as “marcas e patentes”, é hoje referida, unanimemente, como factor fundamental para a competitividade e sucesso das empresas. Salvar e obter direitos de propriedade industrial deve assumir um papel determinante na estratégia de desenvolvimento e crescimento das empresas, sobretudo num mercado crescentemente global e exigente.

Por um lado, são as invenções ou o design inovador que permitem a uma entidade empresarial sobressair no meio da multidão dos agentes económicos. Por outro, são os sinais distintivos – nomeadamente a marca – que permitem a diferenciação de produtos e de serviços. Qualquer que seja a perspectiva, resulta evidente que para as empresas tão importante é inovar quanto é, literalmente, marcar a diferença!

Contudo, não basta inovar. É fundamental proteger essa inovação, conservar essa diferença, sob pena de se perder o respectivo benefício económico. É que inovação não protegida, isto é, invenções não patenteadas e marcas não registadas, significam destruição de valor. Se uma invenção não estiver patenteada ou

---

<sup>1</sup> Advogado. Agente Oficial da Propriedade Industrial. Presidente da Direcção do Grupo Português da AIPPI – Associação internacional para a Protecção da Propriedade Intelectual.



uma marca não estiver registada, não há garantia de benefício ou retorno económico. Só a protecção permite transformar a inovação num activo económico, concedendo um exclusivo, criando valor. Sem protecção, a inovação, será apenas um custo, um encargo, sem perspectiva de rentabilidade.

O país precisa de inovação, mas de inovação que seja devidamente protegida, valorizada, acrescentando valor à nossa economia e às nossas empresas. As empresas portuguesas devem ser sensibilizadas para a enorme mais-valia que poderão obter se, utilizando os mecanismos existentes, apostarem numa política sistemática e enraizada de defesa das marcas e patentes. O Estado deve ter um papel de dinamização de mais iniciativas que apoiem e incentivem, de forma coerente e não avulsa, o investimento na inovação. Ao Estado, regulador do sistema que confere direitos de propriedade industrial, compete desenvolver um sistema que funcione, com regras claras e simples.

O sistema de Propriedade Industrial deve ser acessível mas exigente, credível e equilibrado, que transmita confiança e segurança jurídica aos utilizadores. A frenética simplificação de procedimentos, que teve o seu expoente máximo num passado já longínquo, traduziu-se em menor segurança e confiança jurídicas, pelo que era premente encontrar o justo equilíbrio entre um sistema simples e acessível, mas que garanta a segurança e certeza jurídicas indispensáveis à credibilidade do sistema. Foi neste enquadramento que se avançou para a revisão do Código da Propriedade Industrial. Após a revisão de 2003, e as alterações de 2008, foi entendido que era chegado o momento de ter uma nova lei.



Motivado pela necessidade de proceder à transposição para a ordem jurídica interna de duas directivas comunitárias, a saber a Directiva (EU) 2015/2436 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e a Directiva (EU) 2016/943, relativa à protecção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, o Governo entendeu proceder a mais uma ampla revisão legislativa e, assim, aprovar uma nova Lei de Propriedade Industrial. Considera-se aliás muito prudente e correcta esta opção inicial. Após a publicação do novo Código da Propriedade Industrial de 2003, que já na altura ficou aquém das necessidades que o sistema de propriedade industrial exigia, e de alterações introduzidas de forma disruptiva em 2008, sob o manto do programa Simplex que, na grande maioria, só contribuíram para desvirtuar e enfraquecer o sistema, era chegada a altura de uma abordagem coerente, integrada e com visão de futuro da legislação. Foi possível sensibilizar o poder político para as vantagens de um debate prévio aberto, alargado e envolvendo vários sectores da sociedade civil, academia e indústria. De facto, e após tomada de posição junto do Ministério da Justiça, de um conjunto de entidades como a Ordem dos Advogados, CIP-Confederação Empresarial de Portugal, Grupo Português da AIPPI-Associação internacional para a Protecção da Propriedade Intelectual, a ACPI-Associação dos Consultores em Propriedade Intelectual, a AMEP - Associação dos Mandatários Europeus de Patentes, a Comissão de Propriedade Intelectual da CCI-Câmara de Comércio Internacional e a INTA-International Trademark Association, foi publicado o Despacho 10126/2017 do Gabinete da Secretária de Estado da Justiça que criou um Grupo de Trabalho de Revisão do CPI, integrando 15 entidades.



Havia, assim, a oportunidade de, juntando diferentes visões, abordagens e opiniões, suportar uma mais ponderada revisão da lei e das diversas opções que se colocavam ao legislador. Infelizmente o resultado ficou aquém dos propósitos iniciais, limitando-se, temporal e substancialmente, as discussões no referido Grupo de Trabalho.

Onde a nova Lei mais desilude, ficando muito longe do que seria útil ao País e agentes económicos, é nos temas não abrangidos pelas Directivas europeias. Por exemplo, ao manter a figura do Logotipo, que, tal como ficará, só serve para confundir direitos e conceitos. Ou na área das patentes, onde continua a predominar uma visão estritamente quantitativa, sem a devida salvaguarda da qualidade e rigor dos direitos que são pedidos. Ou, ainda, na manutenção de limitações dos Modelos de Utilidade na área farmacêutica, que tão relevante poderia ser para a indústria nacional.

Por outro lado, persiste uma significativa lacuna na Lei, ao não qualificar a representação profissional. De facto, e acompanhando as melhores práticas nas economias mais desenvolvidas, a Lei devia ir mais longe na proteção do agente económico, contemplando uma maior qualificação nas entidades intervenientes, num modelo que proteja quem, investindo na protecção, seja devidamente aconselhado e acompanhado. Ao optar por não fazer essa qualificação de forma plena, ainda mais quando existiram propostas nesse sentido, não se contribui para a valorização do sistema, nem se promove uma defesa dos utilizadores do sistema. Existindo, em tantas realidades económicas a exigência legal de representação profissional qualificada, não se compreende como, numa área com tanta especificidade técnico-legal, se continue a “assobiar para o lado” e não se promova e defenda essa mesma qualificação da



representação profissional.

Se o novo texto legal prevê que os processos de pedidos de declaração de caducidade e pedidos de anulação ou declaração de nulidade de registos, que devam ser apresentados junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, terão de ser promovidos sob a responsabilidade de um Agente Oficial da Propriedade Industrial, Advogado ou Solicitador, deveria esta legitimidade para promover actos incluir, também, as respostas a notificações ou intervenções em processos de Patentes, Modelos de Utilidade e Desenhos ou Modelos, atenta a especificidade e complexidade técnico-jurídica que envolve o exame dos requisitos de protecção, indispensáveis à concessão. A intervenção de profissional especializado permitiria evitar, ou minorar significativamente, a prematura invalidação ou não concessão dos direitos, com evidentes proveitos para os Requerentes, para o sistema de Propriedade industrial e para a economia nacional.

Manteve-se uma situação que, no final, representa a perda de qualidade e eficácia dos direitos, quando não mesmo do próprio direito em si, com significativas repercussões negativas na economia nacional. Não se pode continuar a manter um discurso que tanto fala de inovação e continuar a ignorar a importância e significado económico e material de uma correcta e competente protecção dessa inovação.

Como já temos dito: inovação com protecção é um investimento, inovação sem protecção um custo. Também nos parece despropositado incluir, na revisão do Código da Propriedade Industrial, alterações à Lei nº 6/2012 de 12 de Dezembro, que criou um regime de composição dos litígios emergentes dos direitos de



propriedade industrial quando estão em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, surgindo a mesma de forma impreparada e pouco reflectida. Se a Lei 6/2012 de 12 de Dezembro tinha graves erros e lacunas (e tinha), a sua presente alteração não a melhorou significativamente. Mas a este tema voltaremos mais à frente<sup>2</sup>.

O novo Código da Propriedade Industrial foi publicado como Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de dezembro. As disposições relativas a segredos comerciais entraram em vigor a 1 de Janeiro de 2019, sendo que as restantes disposições do Código da Propriedade Industrial entram em vigor a 1 de Julho de 2019. Já as alterações acima referidas à Lei nº 6/2012 de 12 de Dezembro entraram em vigor trinta dias após a publicação.

Considero importante abordar aqui três áreas relevantes no novo texto legal.

## **Segredos comerciais:**

É a parte com maior novidade em todo o texto legal. O capítulo dos segredos comerciais entrou em vigor 30 dias após a publicação em Diário da República.

Com a transposição da Directiva dos segredos comerciais, Directiva (EU) 2016/943, Portugal passou a contar com legislação própria, adequada e actual sobre matéria que tem vindo a ganhar

---

<sup>2</sup> Sobre o tema recomenda-se a leitura do artigo, nesta mesma publicação, de Evaristo Mendes, disponível em <https://www.revistadedireitocomercial.com/o-fim-da-arbitragem-necessaria-em-materia-de-patentes-farmaceuticas>



relevância económica. Já tardava legislação nesta área, o que passará, agora a ser uma realidade, autónoma do regime da concorrência desleal.

Esta matéria dos segredos comerciais é tratada num Capítulo autónomo do novo Código (Capítulo II do Título III), com conceitos, definições e sanções claras, com identificação do objecto de protecção, definição de actos lícitos e ilícitos, sendo dado um passo relevante no tratamento e punição destas matérias.

Nesta matéria, optou-se por introduzir um capítulo novo no Título relativo às infracções, denominado “Protecção dos segredos comerciais”. Mas como define a Lei esta realidade dos segredos comerciais? A Lei estipula (no art. 313º) entender-se por segredo comercial, e são como tais protegidas, as informações exigindo, cumulativamente, os seguintes requisitos: Sejam secretas; que tenham valor comercial pelo facto de serem secretas; e tenham sido objeto de diligências razoáveis no sentido de as manter secretas. Estes requisitos, repita-se, cumulativos tornam claro que a informação por si não é protegida, excepto quando cumprir com os mesmos, que são de alguma exigência. A lei apresenta, igualmente, a tipificação de vários actos ilícitos, seja enquanto infracções directas, seja indirectas.

De referir que é igualmente legislado (art. 352º) um regime jurídico relativo à preservação da confidencialidade dos segredos comerciais em processos judiciais, expressamente consagrando medidas específicas para a preservação da referida confidencialidade, como por exemplo a limitação de acesso a documentos e/ou audiências, ou a ocultação /remoção de passagens em decisões judiciais.



O prazo de prescrição do exercício dos direitos referentes à violação de segredo comercial é de 5 anos, começando a correr no momento em que o direito puder ser exercido (art. 353º).

Por último uma referência menos positiva. Não se acompanhando a opção de não criminalização da violação dos segredos comerciais, atenta a equiparação que se justificaria com outras realidades.

## **Patentes:**

A área das invenções, é matéria que estava fora do âmbito das obrigações de transposição de directivas. Nesse sentido, todas as opções tomadas, foram-no por livre iniciativa ou vontade do legislador nacional, que a nada estava obrigado nesta data.

A única excepção seria a oportunidade de adaptar a legislação nacional ao regime substantivo da patente europeia de efeito unitário, isto apesar das significativas contrariedades que tal regime tem encontrado em diversas jurisdições da União Europeia, seja pelo processo Brexit, seja pela queixa no Tribunal Constitucional Alemão, seja ainda por decisões políticas em alguns Estados. Infelizmente tal não impediu uma abrupta e inusitada ratificação pelo Estado Português logo em 2015, quando a prudência e bom senso aconselhava a maior ponderação e avaliação dos benefícios/riscos para a economia nacional. Mas, em matéria de patentes, as alterações não foram de grande abrangência. Aliás, uma vez que era área onde não havia “obrigações” específicas de legislar, será nesta área onde se notará a falta de debate e ponderação que antecedeu esta revisão, o que menos se





compreende atenta a criação do Grupo de Trabalho.

O que muda na área das patentes, com a nova Lei?

- Na figura do Modelo de Utilidade, cujo o regime foi mais aproximado ao da patente, foi instituída a obrigatoriedade de exame da apreciação dos requisitos de patenteabilidade dos respectivos pedidos (art. 130º).

- Por outro lado, nas Patentes, foi eliminada a proibição de dupla protecção, acompanhando aliás o movimento noutras legislações europeias, algo que poderá ser interessante para as empresas portuguesas explorarem, nomeadamente caso entre em vigor o sistema da patente europeia de efeito unitário.

- Foi alterada a Lei nº 6/2012 de 12 de Dezembro, que criou um regime de composição dos litígios emergentes dos direitos de propriedade industrial quando estão em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos. Este regime arbitral deixa de ser obrigatório (art. 2º), o que na prática significa, atendendo à forma como foi legislado, o fim desse mesmo sistema arbitral (e que era, aliás, a vontade manifesta do poder político). Mantendo-se a necessidade do titular da patente agir no prazo de 30 dias após a publicitação do pedido de Autorização de Introdução no Mercado pelo Infarmed, tem agora duas opções: ou obtém o acordo da parte contrária, podendo seguir a via arbitral, ou, não tendo esse acordo, terá de avançar junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (art. 3º). Contrariando a opinião quase unânime do Grupo de Trabalho acima referido, a versão final do diploma (fruto de uma alteração cirúrgica pelo Parlamento) prevê a possibilidade de, em sede arbitral, ser declarada *inter partes*, a invalidade, ou se quisermos, a nulidade, da patente invocada. Solução que entendemos ser



merecedora das maiores críticas e reparos. Trata-se de uma solução jurídica que vai ao encontro da vontade de determinado sector económico, mas que, em nossa opinião, não respeita os princípios basilares do sistema de propriedade industrial.

De notar, de forma negativa, o não acolhimento nesta revisão da proposta de eliminação da proibição de protecção, por Modelo de Utilidade de invenções químicas e farmacêuticas (de produtos, processos e usos, bem como de matérias biológicas. Era tema que merecia ter sido discutido e que representaria uma ferramenta de inegável interesse para a indústria nacional.

## **Marcas:**

Atento a que a revisão pretendia proceder à transposição para a legislação nacional da Directiva relativa às Marcas, foi esta a área que sofreu mais alterações. Nas matérias abrangidas pela referida Directiva, a sua transposição foi efectuada com evidente sucesso. Reforçam-se conceitos, agilizam-se procedimentos, clarificam-se disposições.

Antes de dar nota das principais alterações nesta área, uma nota crítica para um tema que o legislador não quis abordar de forma coerente e integrada:

A exigência do uso de marca, e as consequências do não uso da marca, tem vindo a ganhar uma relevância acrescida na legislação nacional. A Lei já exigia que a marca fosse usada, o denominado “*uso sério*”. Impunha, igualmente, um período temporal máximo para esse não uso. De facto, após 5 anos consecutivos sem uso a marca ficava sujeita a ser caducada, nos termos legais. Agora,



mantendo estas normas, a relevância do uso ganha ainda maior preponderância neste novo Código, nomeadamente com a transposição de mecanismos administrativos que conferem aos interessados instrumentos simplificados para afastar direitos exclusivos que, por motivo de não uso, não devam entravar injustificadamente aquela actividade. De facto, a nova Lei introduz a possibilidade de invocação do não uso sério de uma marca para afastar a oposição a um registo.

Contudo, este sistema de relevância do uso tem ainda uma falha significativa. É que a Lei exige que a marca seja usada. A Lei estipula, em caso de não uso, a caducidade do registo. Mas se não for cumprida a exigência do uso, o Estado nada faz. Não se prevê a possibilidade de a entidade pública pugnar pelo cumprimento da Lei, não sendo atribuídos mecanismos ou instrumentos para garantir o cumprimento da lei.

Se a Lei exige (e bem) que a marca seja usada, se a Lei estipula (e bem) a consequência legal do não uso, então deve ser criado um mecanismo/instrumento que permita ao Estado cumprir a sua função de “garantir a lealdade da concorrência”. Perante o quadro legal vigente em Portugal, compete ao Estado garantir que os titulares de registo cumpram a Lei e, caso assim não seja, que as consequências legais sejam aplicadas.

A simplificação do acesso ao sistema de PI e a facilidade de procedimentos administrativos deve ser acompanhada, por um lado, de medidas que permitam um acesso leal ao registo (retirando do sistema direitos que aí permanecem mas não cumprem os requisitos legais), por outro de uma atuação após concessão que igualmente facilite a actividade das empresas (pugnando o Estado



pela aplicação de consequências legais ao não cumprimento da Lei).

Sendo importante simplificar o acesso ao sistema, importa, também, garantir uma actuação igualmente simplificada, mas leal, dentro do sistema. É que ao aceitar-se a inação do Estado na sua função de pugnar pelo cumprimento da Lei, no que ao uso de marcas se refere, o Estado exige que sejam os utilizadores do sistema a fazer cumprir a Lei, com os inerentes custos para esses utilizadores. Importava que tivesse sido discutido, sem dogmas, tabus ou preconceitos históricos, um sistema que garanta que o Estado, na defesa do interesse público, pudesse acionar a consequência do não uso de registo de marca, no período legalmente consagrado. Porque essa é uma função essencial do Estado regulador e garante do bom funcionamento do sistema, sendo uma relevante entropia que seja exigido aos titulares dos registos de marcas o ónus de caducar direitos que competia ao Estado “retirar” do sistema, por incumprimento de exigência legal.

Esta questão da valorização do uso de marca, tem vindo a ganhar cada vez maior relevância em várias jurisdições. Nos Estados Unidos da América, com todas as diferenças para o sistema europeu de protecção de marcas, o uso tem uma maior relevância, sendo já antiga a preocupação com o “dead wood”, registos não usados e que se limitam a ocupar espaço e limitar a possibilidade de atuação no mercado de quem quer actuar. Considerando que, em Portugal, na média dos últimos anos, foram apresentados mais de 20 000 pedidos de registo de marca por ano, vemos bem como o mercado está a saturar. Criar mecanismos de retirada do sistema de direitos que não são usados pelo seu titular será, mais cedo ou mais tarde, uma questão que o legislador terá de enfrentar.



O que muda na área das Marcas, com a nova Lei?

- Duração do registo: O registo de marca passa a ser válido por 10 anos desde a data do pedido, e não desde a data do registo (art. 247º).

- Abolição do requisito da representação gráfica da marca (art. 208º). Trata-se de uma evolução na senda do que já havia sido iniciado com a Lei de 1995 e que acompanha as mais recentes evoluções preconizadas pela Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

Se até agora os pedidos de registo de marca tinham de ser susceptíveis de representação gráfica, tal requisito deixa de ser exigido, o que irá, seguramente, aumentar o pedido de marcas ditas “não-tradicionais”, como sejam as marcas gustativas, marcas olfativas, marcas de hologramas e outras. A marca deverá ser apresentada de forma que permita determinar “*de modo claro e preciso o objecto de protecção*”.

- Alterações na fase processual junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com destaque para:

- a possibilidade de suspensão do processo por prazo não superior a seis meses, o que confere uma maior abertura a processos negociais entre as partes (art. 18º);

- introdução da figura “observações de terceiros” a apresentar no prazo de 2 meses após publicação, com fundamento em motivos absolutos, que significa o alargar do conceito de legitimidade para a intervenção no processo administrativo (art. 226º, nº 1);

- introdução do regime de invocação da falta de uso sério



como meio de defesa em processos de oposição e de recusa provisória, o que significa uma maior responsabilização de eventuais entidades reclamantes, uma vez que poder-se-á iniciar um processo de avaliação da validade do direito invocado. Esta invocação de falta de uso sério em processo de reclamação, significa que o requerente do pedido que veja a sua marca ser reclamada por terceiro, caso esse terceiro invoque direito que se encontre registado há mais de 5 anos, poderá exigir, na contestação, provas de uso sério durante o período de cinco anos consecutivos anterior ou de que existiu justo motivo para a falta desse uso. Caso o reclamante não prove que a marca foi objecto de uso sério, ou que existiu justo motivo para o não uso, a reclamação será considerada improcedente (art. 227º). Em caso de recusa provisória foi instituído um sistema semelhante (art. 230º).

- Introdução de uma taxa de concessão ou de registo (art. 368, nº 5). Cumprindo com um princípio de equidade, haverá lugar ao pagamento de uma taxa no momento do depósito do pedido. Se e quando o pedido vier a ser concedido, mantendo-se em vigor por período de 10 anos, então haverá lugar a pagamento de uma taxa de registo. A abolição da taxa de registo, uma das medidas da frenética simplificação introduzida em 2008, implicava um tratamento igual do que é desigual, pelo que importava harmonizar, zelando pela equidade e pela justiça do sistema nacional. A não existência de taxa de registo, implica um custo mais elevado para o Requerente numa fase inicial, não diferenciando se a marca era recusada (implicando novo pedido e novos custos) ou se a marca era concedida e ficava em vigor por 10 anos. Não trazia coerência e



equidade ao sistema que o valor a pagar pelo Requerente fosse o mesmo, quer o pedido fosse indeferido poucos meses após ser pedido, quer o pedido fosse concedido e ficasse em vigor durante 10 anos. Não sendo o propósito desta medida implicar um aumento do valor global das taxas, será necessário esperar pela regulamentação e pela publicação da tabela de taxas, para confirmar que o valor da taxa do pedido será reduzido face ao actualmente em vigor, sendo depois compensada essa redução pelo valor da taxa de concessão.

- Introdução da possibilidade de, por iniciativa do requerente ou do titular do registo de marca, um pedido ou registo ser dividido num certo número de pedidos ou registos divisionários, conservando cada um deles a data do pedido inicial e, se aplicável, a respectiva prioridade (art. 225º).

- Prazo para intentar ação judicial de anulação junto do Tribunal da Propriedade Intelectual e os pedidos de anulação apresentados junto do INPI, passa a ser de 5 anos, a contar da data do despacho de concessão, sendo esta norma igualmente aplicável a todos os direitos de propriedade industrial (art. 34º, nº 7).

- Reforço dos impedimentos absolutos do registo de marca (art. 209º), através do aditamento da expressão “ou outra característica”, na norma que proíbe o registo de sinais constituídos pela forma *i)* imposta pela própria natureza dos produtos, *ii)* necessária à obtenção de um resultado técnico; *iii)* que confere um valor substancial aos produtos. Este reforço serve para dificultar o registo (e, portanto, o exclusivo) de realidades que dificultem a verdadeira capacidade distintiva da marca, atribuindo um exclusivo “excessivo” à realidade em causa.



- Introdução da má-fe como fundamento de recusa de registo de marca, quando este fundamento seja invocado por um interessado (art. 231º, nº 6).

- Clarificação no procedimento de identificação da lista de produtos e serviços, nomeadamente exigindo que os produtos e serviços sejam identificados com clareza e precisão suficientes, para permitir a determinação do âmbito de protecção requerido (art. 222º, nº 1, al. b). Pretende-se terminar com a prática de redacção de lista de produtos e serviços usando o título ou o cabeçalho de uma determinada classe e assim abranger toda a referida classe. A partir de agora, a redacção da lista de produtos/serviços que se pretende identificar deverá ser objecto de cuidada análise e ponderação para uma mais correcta e adequada protecção.

- Clarificação do regime de marca colectivas (at. 214º) e marcas de certificação ou de garantia (art. 215º), com a possibilidade de ambas poderem pertencer a pessoa singular ou colectiva. As marcas colectivas são aquelas que pertencem a uma associação ou pessoas singulares ou colectivas e cujos membros a usam ou pretendem usar, visando distinguir os produtos/serviços dos membros da associação dos de outras entidades. As marcas de certificação ou de garantia, são pertencentes a pessoas singulares ou colectivas que controlam os produtos/serviços ou estabelecem as normas que estes devem cumprir (art. 216º).

- Reforço das figuras jurídicas da Denominação de Origem ou Indicação Geográfica que, passam, expressamente, a constar como fundamento de recusa de pedido de registo de marca, tal como menções tradicionais para o vinho, especialidades tradicionais garantidas ou ainda denominações de variedades vegetais (art.





231º, nº 1 als. e) a h).

- Alterações ao regime da modificação oficiosa de decisão, na qual passa a estipulada a notificação da parte contrária (havendo) para responder (art. 22º). Este regime permite a modificação, por órgão máximo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de decisões tomadas pelas suas Direcções. Sendo sempre de louvar a existência de contraditório nestas matérias, importará garantir que esta alteração não implicará o arrastar prolongado dos processos administrativos.

- Impossibilidade de alteração do pedido de registo (art. 228º). A Lei expressamente estipula que, após a publicação do pedido, o mesmo só poderá ser alterado, a pedido do requerente, para limitar a lista de produtos ou serviços ou algum erro nos elementos identificativos do pedido, não podendo as alterações afectar substancialmente a marca ou alargar a lista de produtos ou serviços. Esta alteração significa que, no caso de litígios, não será possível proceder a alterações do sinal para, por exemplo, afastar o mesmo de sinais anteriores, prática que era usada, nomeadamente na resposta a recusas provisórias ou reclamações.

- Implementação de procedimento administrativo de declaração de nulidade e de anulação de registo de marcas (art. 262º).

Deixámos para último nesta lista não exaustiva das alterações introduzidas a, porventura, mais complexa.

A Directiva que agora se transpõe determina, de forma imperativa, que a declaração de nulidade e a declaração de caducidade ocorra, numa primeira fase e sem prejuízo das partes apresentarem recurso judicial, em sede de procedimento



administrativo, junto dos Instituto Nacionais, no caso nacional, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ou seja, a Directiva exige a criação de um procedimento administrativo, junto do INPI, que seja mais expedito e eficiente, dando a data limite de Janeiro de 2023, para a implementação de tal regime. Contudo, o legislador nacional, apesar dos alertas deixados no âmbito do Grupo de Trabalho acima referido, entendeu proceder, desde já, e com 5 anos de antecipação, a esse regime, que entrará em vigor a 1 de Julho de 2018. Além desta antecipação no tempo, o legislador nacional entendeu alargar este novo regime a outros direitos privativos, a saber Desenho ou Modelos, Logótipos, Denominações de Origem e Indicações geográficas.

Esta alteração legislativa significa que o INPI passará a ter competência para apreciar e julgar pedidos de caducidade e pedidos de declaração de nulidade, matéria que, até agora, estava na esfera exclusiva dos tribunais, atualmente do Tribunal de Propriedade Intelectual.

Esta alteração levanta, contudo, duas questões relevantes:

Na enorme maioria dos casos as ações junto do Tribunal da Propriedade Intelectual solicitam a declaração de nulidade/caducidade do registo, mas também a condenação a que o titular do direito que se pretende anulado/caducado seja condenado a abster-se de usar esse sinal no comércio. Ora, diríamos que apenas o primeiro pedido pode ser objecto de ação junto do INPI. Tal significará que o segundo pedido (condenação a abster-se a usar o sinal em causa), deverá implicar sempre recurso ao TPI, o que, significará uma duplicação de esforços e custos para o utilizador do sistema, o que não seria o objectivo da Directiva e,



estamos certos, da sua transposição.

Por outro lado, numa ação de infração de marca em que a invalidade do registo seja suscitada em sede de defesa por excepção, sendo deduzido pedido reconvenicional de declaração de nulidade ou anulação do registo, vai exigir uma articulação entre o INPI e o TPI, que não poderá ser fonte perturbadora da capacidade de aplicação e *enforcement* dos direitos em causa.

Ainda relativamente a esta nova competência atribuída ao INPI, será necessário aguardar pela regulamentação da mesma para melhor se compreender todo o sistema. É que a Lei atribuí a competência, mas falta regulamentar a mesma. Será fundamental compreender por exemplo que natureza terá o órgão responsável por esta nova competência, que garantias de imparcialidade irá assegurar, como será feita a selecção do corpo de decisores desse mesmo órgão ou, ainda, os meios probatórios que serão admitidos.

Como se vê tudo matérias essenciais ao sucesso deste novo regime, pelo que importa garantir uma boa regulamentação da lei.

### **Conclusão:**

Tendo sido extremamente positiva a criação de um Grupo de Trabalho para a revisão do Código da Propriedade Industrial, que permitiu um salutar e profícuo diálogo entre entidades públicas e meios interessados, nomeadamente profissionais, academia e indústria, poder-se-ia, e dever-se-ia ter ido mais longe, aproveitando e dando tempo e espaço ao debate e confronto de opiniões. Não se pode deixar de lamentar o comportamento do Parlamento que, sendo chamado a discutir e aprovar uma Lei de



Autorização Legislativa, abdicou de qualquer discussão ou intervenção, tendo-se remetido, por opção própria, a um papel absolutamente marginal. Quando tanto se fala da importância de aproximação entre eleitos e eleitores, quando todos partilham da relevância destas matérias para o tecido empresarial e para a economia nacional, exigia-se maior interesse e envolvimento do Parlamento e que não se limitasse a servir como mero passo burocrático no processo legislativo.

O novo Código da Propriedade Industrial faz uma correcta e adequada transposição das Directivas que exigiam transposição. Mas é limitado na revisão das restantes matérias. Adapta-se aos tempos que vivemos, mas claramente falta rasgo e capacidade de antecipar o futuro. São exemplo disso as matérias que entendeu não rever, melhorar, alterar ou eliminar. Apesar disso é um instrumento útil e atualizado. Não será pela Lei que o sistema de propriedade industrial não evoluirá e se tornará mais utilizado por todos. Em termos legais, tem a economia nacional todos os instrumentos essenciais à boa utilização do sistema.

A melhor aplicação desta nova lei dependerá de todos os que, diariamente, lidam com a protecção e valorização da inovação e diferenciação das empresas em Portugal.

Gonçalo de Sampaio