

Novo Código da Propriedade Industrial (CPI) principais alterações face ao CPI anterior

Resultando da necessidade de transposição da Diretiva de Harmonização de Marcas (Diretiva (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) e da Diretiva dos Segredos (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) Portugal tem um novo CPI (Código da Propriedade Industrial) que entrou em vigor, na sua totalidade, a 1 de julho de 2019 (as disposições do Código da Propriedade Industrial em matéria de proteção dos segredos comerciais entraram em vigor no dia 1 de janeiro de 2019).

Para além da transposição das referidas diretivas, o legislador efetuou ainda várias outras alterações, harmonizando práticas com outras jurisdições.

Apresentamos, de seguida, um resumo das principais alterações a ter em consideração.

Relativamente a patentes, foi extinta a proibição de dupla proteção de uma mesma invenção por uma patente nacional e simultaneamente por uma patente europeia em vigor em Portugal.

Foi também eliminada a possibilidade de adição de matéria técnica aos pedidos de patente, o que vem harmonizar esta proibição de adição de matéria aos pedidos em curso com a grande maioria das jurisdições internacionais e nomeadamente com a prática do Instituto Europeu de Patentes relativamente a pedidos de Patente Europeia.

No que se refere aos direitos concedidos por uma patente, existe agora a menção expressa à infração indireta, uma vez que a patente confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, a oferta ou a disponibilização a qualquer pessoa que não tenha o direito de explorar a invenção patenteada dos meios para executá-la no que se refere a um seu elemento essencial, se o terceiro tem ou devia ter conhecimento de que tais meios são adequados e destinados a essa execução.

No que se refere aos modelos de utilidade (MU) regressou a obrigatoriedade da prática, pelo INPI, do exame substantivo aos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial). Aos pedidos de modelos de utilidade sem exame que tenham sido apresentados antes da entrada em vigor do presente CPI e que não tenham sido ainda objeto de despacho aplicam-se as disposições anteriormente vigentes (poderão ser ainda concedidos provisoriamente, sem exame).

O novo CPI alargou ainda as limitações quanto ao modelo de utilidade não sendo possível obter um MU para as invenções cuja exploração comercial for contrária à lei, à ordem pública, à saúde pública e aos bons costumes, para as invenções que incidam sobre matéria biológica, para as invenções que incidam sobre composições ou substâncias químicas em si, e sobre os processos químicos, para as invenções que incidam sobre substâncias ou composições farmacêuticas e sobre os processos farmacêuticos e, finalmente, para as invenções que incidam sobre produtos alimentares ou processos para a preparação, obtenção ou confeção desses produtos.

Num novo processo de apreciação da validade de alguns Direitos de Propriedade Industrial, a competência para apreciar e decidir pedidos de declaração de nulidade e de anulação de registos de Desenhos ou Modelos, Marcas, Logótipos, Denominações de Origem, Indicações Geográficas e Recompensas passou para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, deixando o Tribunal da Propriedade Intelectual-TPI de ter competência em matéria de declaração de invalidade destes registos, exceto quando o pedido de declaração de nulidade ou anulação seja apresentado em reconvenção numa ação de infração a decorrer nesse Tribunal.

O TPI é o tribunal de recurso competente da decisão final proferida pelo INPI.

Foram estendidas aos logótipos, às denominações de origem, às indicações geográficas e às recompensas algumas das regras processuais que são introduzidas na área do registo de marcas, nomeadamente em matéria de supressão da exigência de representação gráfica do sinal, de reforço dos direitos conferidos pelo registo e de instituição de um processo para apreciação da validade dos registos.

O prazo para requerer a anulação de direitos de propriedade industrial foi reduzido de 10 para 5 anos contados a partir da data do despacho de concessão desses direitos.

Na área das marcas também se registaram outras alterações significativas sendo, a mais relevante, a abolição da exigência da representação gráfica do sinal, passando a existir a exigência da marca ser representada de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular.

Quando uma marca registada há mais de 5 anos é invocada como obstativa num processo de reclamação, o requerente do registo da marca contra a qual é feita a reclamação pode requerer que o titular da marca obstativa apresente prova do uso sério dessa marca obstativa nos cinco anos que antecedem a data do pedido de registo da marca contra a concessão da qual se reclama.

Quando seja proferido despacho de recusa provisória com fundamento na confundibilidade com uma marca anterior que se encontre registada há mais de 5 anos, o requerente do registo pode requerer que o titular do registo dessa marca seja notificado para apresentar provas de uso.

Se não forem apresentadas provas de uso, a marca prioritária citada no despacho de recusa provisória deixa de constituir obstáculo à concessão do registo da marca posterior.

O titular da marca que for objeto duma ação de anulação ou de declaração de nulidade pode requerer que o autor dessa ação produza prova de uso sério da marca prioritária invocada. A não apresentação da prova de uso sério resultará na recusa do pedido de anulação ou de declaração de nulidade.

Quando a marca invocada numa ação de infração estiver registada há mais de 5 anos na data da instauração da ação de infração, o réu pode requerer que o titular da marca prioritária produza prova de uso sério dessa marca.

Qualquer interessado que tenha uma objeção à concessão de um registo de marca pode agora intervir no processo de registo e apresentar as suas observações no prazo de 2 meses após a publicação do pedido, desde que o fundamento se prenda com motivos absolutos de recusa do registo de marca.

A má-fé passa a constituir motivo de recusa de registo de marca.

Fica ainda exposto o direito de o titular de um registo de marca se opor contra atos preparatórios praticados por terceiros no decurso de operações comerciais ou contra mercadorias em trânsito, através da interposição de uma ação para determinar a existência de infração aos seus direitos de marca.

Foi alterado o prazo de contagem da duração dos registos de marca e de logótipo, que passa agora a ser 10 anos a contar da data de apresentação do pedido, abandonando a prática anterior de contagem desse prazo a partir da data do despacho de concessão.

Aos registos de marcas e logótipos concedidos antes da entrada em vigor do presente decreto-lei aplica-se o prazo de duração anteriormente vigente (data de concessão), passando os prazos para renovações subsequentes a contar-se nos termos da alteração introduzida (data do pedido).

Passa a existir uma taxa de concessão do registo, a qual deve ser paga no prazo de seis meses após a data da publicação da concessão.

Estamos ao vosso dispor para vos aconselhar em qualquer assunto de PI.
Contacte-nos!