

Propriedade Industrial na Lusofonia: diferentes regimes legais unidos por uma língua comum (com especial enfoque na proteção de marcas)



Lídia Neves
Advogada
Agente Oficial da Propriedade Industrial na Miranda & Associados - Sociedade de Advogados

Os regimes de proteção de direitos de propriedade industrial existentes nos países da Lusofonia apresentam contornos bastante diferenciados, não obstante a partilha da língua oficial portuguesa. A título exemplificativo, a proteção nestes países tanto pode assentar num modelo regional como pode haver ausência de lei específica a regular estas matérias. Com a presente análise pretende-se apontar algumas particularidades específicas dos regimes jurídicos existentes em alguns dos países

Propriedade Industrial para conhecer das ações de anulabilidade de alguns direitos de propriedade industrial (designadamente, 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 Angola, o regime jurídico da propriedade industrial encontra-se regulado pela Lei n.º 3/92, de 28 de fevereiro de 1992. Espera-se que esta lei seja entretanto revogada pela nova lei da propriedade industrial (sendo que o anteprojeto da lei será brevemente levado a consulta pública). A nova lei pretende adequar-se a uma crescente preocupação no que res-

Relativamente ao regime jurídico aplicável à proteção de marcas, a nova lei da propriedade industrial inclui um capítulo composto por disposições que visam regular, de forma precisa e detalhada, desde (i) as possíveis formas de constituição da marca, (ii) o regime aplicável às marcas coletivas, (iii) o processo de registo da marca (incluindo o regime aplicável às marcas notórias e de prestígio), (iv) os efeitos de registo da marca, (v) a transmissão e o licenciamento de marcas e (vii) as formas de extinção do registo da marca. Sem prejuízo das alterações introduzidas pela nova lei, continuará a não ser possível o registo de marcas em mais que uma classe (vulgamente designados de registos multiclasse). Assim, a haver interesse na proteção de uma marca para mais que uma classe da Classificação Internacional de Nice, será necessário submeter tantos pedidos de registo de marca quantas sejam as classes de interesse. De referir ainda que a proteção de marcas em Angola, até ao momento, apenas é possível por via nacional, uma vez que Angola não é parte de qualquer acordo que preveja a possibilidade de registo por via internacional, designadamente do Acordo de Madrid. Por essa razão, quaisquer pedidos de registo de marcas terão de ser apresentados localmente junto do Instituto Angolano da Propriedade Industrial (IAPI).

“

Os regimes de proteção de direitos de propriedade industrial existentes nos países da Lusofonia apresentam contornos bastante diferenciados, não obstante a partilha da língua oficial portuguesa

”

da comunidade lusófona, dando-se, todavia, particular atenção à proteção de marcas.

Portugal e Angola – nova legislação a caminho

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

peita à proteção de ativos em sede de propriedade industrial e a um maior interesse pelas novas tecnologias, procurando responder às necessidades dos criadores e inventores com a atribuição de uma maior segurança jurídica baseada num regime assente em princípios internacionais. Sendo que se transitará de uma lei, aprovada há mais de vinte anos, com disposições atualmente pouco adequadas e, em alguns casos, até inexistentes, para um verdadeiro regime jurídico completo e estruturado.

Moçambique e São Tomé e Príncipe

Vigora em Moçambique o Decreto n.º 47/2015, de 31 de dezembro de 2015, de acordo com o qual os pedidos de registo nacionais deverão ser apresentados junto do Instituto da Propriedade Industrial (IPI). Em São Tomé e Príncipe é aplicável a Lei n.º 4/2001, de 31 de dezembro de

2001, relativa à propriedade industrial. Os pedidos de registo nacionais deverão ser apresentados junto do Serviço Nacional da Propriedade Industrial (SENAPI). Moçambique e São Tomé e Príncipe são ambos parte do Protocolo de Madrid e, por isso, é também possível o registo de marcas nestes países por via internacional. Moçambique e São Tomé e Príncipe são ainda parte do Protocolo de Banjul sobre Marcas, de 1993. Este Protocolo prevê a possibilidade de proteção a nível regional de marcas, sendo a tramitação dos respectivos pedidos de registo da responsabilidade da Organização Regional Africana de Propriedade Intelectual (ARIPO).

Cabo Verde

O Código da Propriedade Industrial cabo-verdiano foi aprovado através do Decreto Legislativo n.º 4/2007, de 20 de agosto de 2007. Sendo que, durante cerca de 30 anos após a declaração de independência de Cabo Verde em 1975, por não existir verdadeira legislação em sede de propriedade industrial, a prática habitual instituída no país era a publicação de anúncios em jornais de maior tiragem por forma a tornar pública a propriedade exclusiva de uma marca (ou de outro direito de propriedade industrial) por uma determinada entidade. Até à implementação do Código da Propriedade Industrial, a publicação deste tipo de anúncios era reconhecida no país como a única forma de proteger direitos de propriedade industrial e de fazer prova da exclusividade dos mesmos perante terceiros. Atualmente, os pedidos de registo nacionais deverão ser apresentados junto do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI).

Guiné-Bissau

O registo de direitos de propriedade industrial na Guiné-Bissau é realizado a nível regional junto da *Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle* (OAPI) e cobre simultaneamente o re-

gisto em todos os países signatários do *Accord de Bangui* (i.e. Benim, Burkina Faso, Camarões, República Centro-Africana, Comores, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Mali, Mauritânia, Níger, Senegal, Chade e Togo). O regime jurídico aplicável aos direitos de propriedade industrial decorre do *Accord de Bangui*, o qual é diretamente aplicável a todos os respetivos países signatários. De acordo com as disposições do *Accord de Bangui*, verificando-se o preenchimento de determinados requisitos formais, o OAPI concede, desde logo, os pedidos de registo de marcas. A oposição às marcas será possível após a publicação do registo das mesmas, durante um período de 6 meses. Sem prejuízo de o

nacional, uma vez que o Brasil não é parte de qualquer acordo que preveja a possibilidade de registo por via internacional, designadamente do Acordo de Madrid. Por essa razão, quaisquer pedidos de registo de marcas terão de ser apresentados localmente junto do INPI.

Timor-Leste

Os direitos de propriedade industrial, incluindo as marcas, não se encontram especificamente protegidos em Timor-Leste devido à ausência de legislação específica que trate desta matéria. A prática comum tem sido, por isso, dar a conhecer publicamente os direitos de propriedade industrial através da publicação das denomi-

“ Os direitos de propriedade industrial, incluindo as marcas, não se encontram especificamente protegidos em Timor-Leste devido à ausência de legislação específica que trate desta matéria ”

regime jurídico aplicável à proteção de direitos de propriedade industrial decorrer de um acordo regional, caso se revele necessário o recurso aos tribunais, por exemplo, para reação a uso não consentido de marca na Guiné-Bissau, a competente ação deverá ser intentada junto dos tribunais locais.

Brasil

No Brasil, a lei que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial é a Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. No Brasil, não é possível o registo de marcas em mais que uma classe. Devendo, na eventualidade de interesse na proteção de uma marca para mais que uma classe da Classificação Internacional de Nice, ser submetidos tantos pedidos de registo de marca quantos forem necessários. De referir ainda que a proteção de marcas no Brasil, até ao momento, apenas é possível por via

nadas *Cautionary Notices* (“Avisos”) em jornais de tiragem relevante. Os Avisos são anúncios que descrevem o direito de propriedade industrial em causa e identificam o respetivo titular. O objetivo da publicação dos Avisos, no caso das marcas, é divulgar o facto de as mesmas serem propriedade exclusiva de uma determinada entidade. Sem prejuízo de não existir qualquer fundamento jurídico para esta prática, a publicação de Avisos tem demonstrado tratar-se de uma medida seguida por diversas entidades para a prevenção de violação de direitos de propriedade industrial. Espera-se, todavia, que esta matéria venha a ser brevemente regulada e que a futura lei de propriedade industrial contemple um período transitório durante o qual as entidades que tenham publicado Anúncios das suas marcas possam requerer o registo das mesmas, beneficiando da data de prioridade de tais publicações.

Propriedade Industrial

Recolha elaborada por Colaboradores da RSA LP – Rede de Serviços de Advocacia de Língua Portuguesa: Filipa Leal Barreto (Coordenação), Gonçalo Cardão, Joana Trigo, João Ribeiro Pereira, Nuno Costeira e Valéria Polska. A consulta deste resumo de legislação e jurisprudência não dispensa a consulta das publicações originais.



Angola

Lei 3/92 (Lei da Propriedade Industrial), alterada pelo Decreto Executivo 20/97

Aprovação da Lei da propriedade industrial, a qual visa a proteção da propriedade industrial que abarca não só a indústria e o comércio propriamente dito, mas também as indústrias agrícolas e extrativas, bem como todos os produtos naturais ou fabricados.

Convenção de Paris para a Proteção Industrial ratificada por Angola

A Convenção de Paris estabeleceu uma União para a proteção de Direitos de Propriedade Industrial e enraizou o Direito de Prioridade entre Estados-Membros.

Lei n.º 15/14, de 31 de Julho

Direitos de Autor - A presente lei tem por objeto a proteção dos direitos de autor e visa estimular a produção do trabalho criador na área de literatura, da arte e das ciências, promovendo a utilização social das mesmas com vista à criação duma cultura que corresponda à nova ordem social em construção na República Popular de Angola.

Constituição da República de Angola Artigo 42º (Propriedade intelectual)

É livre a expressão da atividade intelectual, artística, política, científica e de comunicação, independentemente

de censura ou licença.

Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

São assegurados, nos termos da lei:

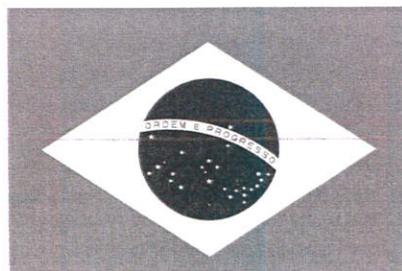
- A proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, incluindo nas atividades culturais, educacionais, políticas e desportivas;
- O direito aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas de fiscalização do aproveitamento económico das obras que criem ou de que participem.

A lei assegura aos autores de inventos industriais, patentes de invenções e processos tecnológicos o privilégio temporário para a sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e económico do país.

Artigo 43º (Liberdade de criação cultural e científica)

É livre a criação intelectual, artística, científica e tecnológica.

A liberdade a que se refere o número anterior compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a proteção legal dos direitos de autor.



Brasil

Lei n.º 9.279, de 14 de Maio de 1996

Regula os Direitos e as obrigações relativos à Propriedade Industrial.

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998

Lei sobre os Direitos de Autor.

Lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997

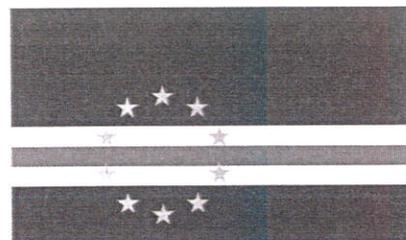
Institui o Direito à Proteção de Cultivares.

Lei 10973/04, de 2 de Dezembro de 2004

Lei da Inovação: dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

Decreto n.º 5.563/2005, de 22 de Novembro de 2005

Regulamenta a Lei de Inovação.



CABO VERDE

Portaria 26/2018

Aprovação da tabela de atividades e de profissões de elevado valor acrescentado, com o fito de atrair atividades de prestação de serviços e profissões de elevado valor acrescentado ou da propriedade intelectual, industrial ou know-how.

Decreto-Lei 17/2018

Estabelece a estrutura, organização e o funcionamento do Ministério da Indústria, Comércio e Energia (MICE), enquanto departamento governamental cuja atribuição consiste em conceber, propor, coordenar, executar e avaliar as políticas públicas governamentais nos domínios das infraestruturas industriais, comerciais e energéticas, da gestão da qualidade, da proteção da propriedade intelectual, dos direitos da propriedade industrial, do sistema e rede de comércio, das energias renováveis e da dessalinização, regulando os órgãos e os serviços.

Portaria 22/2007

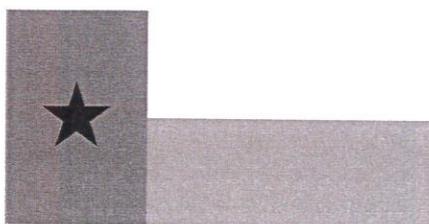
Revisão e atualização da classificação de marcas, para efeitos do seu registo nacional e derrogação da Tabela 5, anexa ao Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n.º 30679, de 24 de Agosto de 1940, e tornado extensivo a Cabo Verde pela Portaria n.º 17043, de 20 de Fevereiro de 1959.

**Decreto Legislativo 4/2007
(Código da Propriedade Industrial)**

Aprovação do Código da Propriedade Industrial, o qual abrange a indústria, o comércio e os serviços, bem como os produtos naturais ou fabricados, e revogação do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n.º 30.679, de 24 de Agosto de 1940, e do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 7 de Abril, a partir da data em que entrar em vigor o novo Diploma que aprova as taxas pelos actos previstos no Código da Propriedade Industrial.

Lei 8/VII/2007

Autoriza o Governo a legislar para estabelecer o regime jurídico aplicável à promoção e proteção dos direitos da propriedade industrial.



Guiné-Bissau

Decreto-Lei 6/96 (Regime Jurídico da Propriedade Industrial) de 03/03/1997

Estabelece o Regime Jurídico da Propriedade Industrial, o qual estabelece normas sobre as patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, marcas, marcas coletivas, nomes comerciais, nomes de estabelecimentos e a proteção contra atos de concorrência desleal.

Resolução 5/88 de 16/03/1988

Ratificação, para adesão, a Convenção de Paris (França) para a proteção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, revista em Bruxelas (Bélgica)

no dia 14 de Dezembro de 1990, em Washington (Estados Unidos da América) a 2 de Junho de 1911, em Haia (Holanda - Países Baixos), no dia 6 de Novembro de 1925, em Londres (Reino Unido) no dia 2 de Junho de 1934, em Lisboa (Portugal) a 31 de Outubro de 1958, e em Estocolmo (Suécia), no dia 14 de Junho de 1967.

Portaria 17043, de 27/04/1959

Manda publicar no Boletim Oficial da Guiné-Bissau, com as alterações da presente Portaria, o Decreto n.º 30679, de 24 de Agosto de 1940, que promulga o Código da Propriedade Industrial.

Decreto 30679 (Código da Propriedade Industrial) de 24/08/1940

Promulgação do Código da Propriedade Industrial, o qual determina que a propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza, abrangendo a indústria e comércio propriamente ditos e as indústrias agrícolas, florestais, pecuárias e extrativas, bem como todos os produtos naturais ou fabricados o qual define os regimes jurídicos da propriedade industrial (Título II), os delitos contra a propriedade industrial (Título III) e os serviços da propriedade industrial (Título IV).



Macau

Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

Aprova o Regime Jurídico da Propriedade Industrial e revogou o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, relativo a patentes, modelos e desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e as topografias de produtos semicondutores.

Decreto-Lei n.º 43/99/M, de 16 de Agosto

Aprovou o novo Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDA).

Decreto-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto

Código Comercial de Macau, que estabelece o regime da concorrência desleal.

Portaria n.º 313/95/M, de 4 de Dezembro

Aprova a tabela de classificação de produtos e serviços, para efeito de registo de marcas.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 202/2000

Respeitante aos modelos dos títulos e certificados que provam os direitos de Propriedade Industrial e dos impressos para os pedidos de concessão de direitos de Propriedade Industrial.

Lei n.º 11/2001

Cria os Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China. - Revogações.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 59/2004

Designa a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual como entidade habilitada a elaborar os relatórios de exame de invenção para efeitos de pedido de registo de patentes na Região Administrativa Especial de Macau, e aprova o modelo de impresso a utilizar para o pedido de extensão à RAEM de patente concedida ou de pedido de patente a conceder pela entidade acima referida.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 7/2004

Manda publicar o «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual».

Despacho do Chefe do Executivo n.º 57/2005

Aprova a tabela de taxas devidas pelos actos previstos no Regime Jurídico de Propriedade Industrial.

**Decreto-Lei n.º 39/99/M,
de 3 de Agosto**

Código Civil de Macau, artigo 1227.º.

JURISPRUDÊNCIA

Acórdão do Tribunal de Última Instância da Região Administrativa Especial de Macau
Processo n.º 52/2017, de 17 de Novembro de 2017

Relator: Viriato Manuel Pinheiro de Lima

Disponível em: <http://www.court.gov.mo/sentence/pt-36dda671e2259.pdf>

Assunto: Direitos de propriedade industrial. Patente. Eliminação de reivindicações. Concessão parcial de patente. Artigo 97.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 119.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

SUMÁRIO:

A lei não permite que a entidade administrativa elimine reivindicações ilegais [artigo 97.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 119.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI)].

Acórdão do Tribunal de Segunda Instância da Região Administrativa Especial de Macau
Processo n.º 122/2018, de 17 de Maio de 2018

Relator Fong Man Chong
Disponível em <http://www.court.gov.mo/sentence/pt-2be565c8ece06b9b.pdf>

Assunto: Marca, Dissemelhança visual e fonética.

SUMÁRIO:

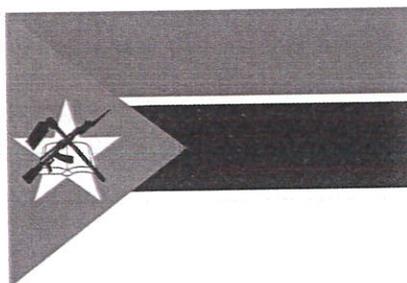
I - A marca, como sinal distintivo que é, tem essencialmente uma função identificadora (de produtos ou serviços) e distintiva, sendo de resto através desta que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.

II - E, porque assim é, bem se compreende, portanto, que, tal como decorre do disposto no artigo 219º do RJPI, uma vez registada a marca, passe o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.

III - Já no âmbito na análise compa-

rativa das marcas em confronto, máxime para aferição de uma “imitação”, importa sobremaneira atender ao conjunto – que não às dissemelhanças que resultem de diversos pormenores isoladamente considerados – de todos os elementos constitutivos da marca, pois que é a partir da globalidade da composição de cada uma que se há-de aferir do risco de semelhança ou dissemelhança.

IV - Entre as marcas ... (registanda) e a marca ... (registada), não existe acentuada semelhança, visual e fonética, e não servem para assinalar produtos idênticos, não é de concluir pela existência de um risco de confundibilidade para o consumidor médio entre ambas.

**Moçambique****Decreto 47/2015 (Código da Propriedade Industrial)**

Aprovação do Código da Propriedade Industrial (CPI), o qual abrange todo o comércio, os serviços e a indústria propriamente ditos nomeadamente, a agroindústria, a indústria de pesca, florestal, alimentar, de construção e extractiva, incluindo todos os produtos naturais ou fabricados, estabelecendo o regime especial de protecção de direitos da propriedade industrial, definindo os direitos e obrigações emergentes da sua concessão e registo e disciplinando os mecanismos de fiscalização, o regime sancionatório, as taxas, e o Boletim da Propriedade Industrial, e revogação do anterior Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n.º 4/2006, de 12 de Abril, e do Regulamento das Denominações de Origem e das Indicações Geográficas, aprovado pelo Decreto n.º 21/2009, de 3 de Junho.

Lei 34/2014 (Lei da Informação)

Aprovação da Lei da Informação que regula o exercício do direito à informa-

ção, compreendendo a faculdade de solicitar, procurar, consultar, receber e divulgar a informação de interesse público, a materialização do princípio constitucional da permanente participação democrática dos cidadãos na vida pública e a garantia de direitos fundamentais conexos, estabelecendo, designadamente, regras sobre legitimidade, prazos e gratuidade bem como garantias de legalidade no acesso à informação e o regime sancionatório por violação do sigilo profissional, da dignidade humana, do segredo de estado, dos direitos de propriedade industrial e intelectual, e uso indevido da informação.

Decreto 50/2003

Criação do Instituto da Propriedade Industrial (IPI), tutelado pelo Ministro da Indústria e Comércio, e aprovação dos respectivos Estatutos Orgânicos.

Despacho 13/12/2000

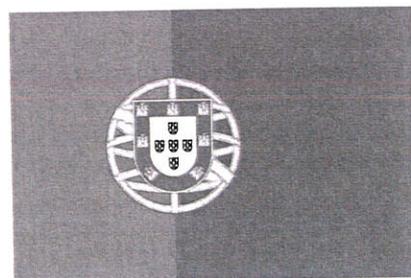
Aprovação do modelo de Certificado de Agente de Oficial de Propriedade Industrial.

Resolução 34/99

Determina a adesão da República de Moçambique à Organização Regional Africana da Propriedade Industrial (ARIPO), por via do Protocolo de Harare sobre Patentes e Desenhos Industriais, adotado em Harare (Zimbabué), no dia 10 de Dezembro de 1982, e revisado em 28 de Novembro de 1997 e em 26 de Maio de 1998.

Resolução 21/97

Relativa à adesão da República de Moçambique à Convenção de Paris para a protecção da Propriedade Industrial, assinada em Paris (França), no dia 20 de Março de 1883.

**Portugal**

Constituição da República Portuguesa

Artigo 42.º (Liberdade de criação cultural)

1. É livre a criação intelectual, artística e científica.

2. Esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a proteção legal dos direitos de autor.

Código Civil

Artigo 48.º (Propriedade Intelectual)

2. A propriedade industrial é regulada pela lei do país da sua criação.

Artigo 1303.º (Propriedade Intelectual)

1. Os direitos de autor e a propriedade industrial estão sujeitos a legislação especial.

2. São, todavia, subsidiariamente aplicáveis aos direitos de autor e à propriedade industrial as disposições deste código, quando se harmonizem com a natureza daqueles direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido.

Novo Código da Propriedade Industrial aprovado em Conselho de Ministros de 26 de Abril de 2018

Procede à transposição para a ordem jurídica interna de duas diretivas comunitárias em matéria de marcas e informações confidenciais (segredos comerciais), promovendo a proteção da propriedade industrial.

Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho

Cria o tribunal de competência especializada para propriedade intelectual e o tribunal de competência especializada para a concorrência, regulação e supervisão.

Decreto-Lei n.º 318/2007, de 26 de Setembro

Cria um regime especial de aquisição imediata e de aquisição online de marca registada.

Decreto-Lei n.º 132/2007, de 27 de Abril

Estabelece a orgânica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Despacho n.º 9179/2016

Regulamentação dos requisitos formais dos requerimentos e dos documentos de instrução dos pedidos de concessão de direitos de propriedade industrial.

Legislação comunitária sobre propriedade industrial

Diretiva 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015

Visa aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, de modo a promover e criar um mercado interno que funcione de forma harmoniosa e facilitar o registo, gestão e proteção das marcas na União, em benefício do crescimento e da competitividade.

Diretiva 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.

Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004

Relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, tem como objetivo garantir a aplicação de um mesmo conjunto de instrumentos em toda a EU que permita aos criadores e inventores exercerem os seus direitos de propriedade intelectual.

Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de Julho de 1998

Relativa à proteção jurídica das invenções biotécnicas.

Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998

Relativa à proteção legal de desenhos e modelos.

Jurisprudência

Supremo Tribunal de Justiça Acórdão de 20 de Dezembro de 2017

Proc. n.º 144/11.3TYLSB.L2.S2

Relatora: Fernanda Isabel Pereira
Assunto: Propriedade Industrial. Marca. Confusão. Firma. Registo. Denominação Social. Ação de Anulação. Ação de Anulação. Abuso do Direito. Venire Contra Factum Proprium.

SUMÁRIO:

“I - A propriedade industrial visa proteger ou tutelar os modos de afirmação da identidade económica da empresa no mercado, pela atribuição de direitos privativos, nomeadamente, a afirmação e proteção de sinais distintivos da empresa ou pela proibição de determinados comportamentos concorrenciais.

II - De entre os sinais distintivos da empresa figuram as marcas que, podendo apresentar diferentes configurações, visam identificar os produtos ou serviços de uma empresa no mercado, distinguindo-os dos de outras empresas (art. 222.º do CPI).

III - A configuração de duas marcas provenientes de diferentes empresas pode induzir, pela semelhança apresentada, confusão no consumidor que, assimilando uma a outra, adquire indistintamente os produtos ou serviços de ambas no convencimento da sua idêntica proveniência, prejudicando a empresa cuja marca é prioritária.

IV - O pedido de anulação do registo de marca depende da verificação dos seguintes pressupostos legais: (i) o uso sério da marca; (ii) a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada; e (iii) a imitação ou tradução de outra marca notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória (arts. 266.º, n.º 1, e 239.º, n.º 1, al. a), a 242.º do CPI).

V - A imitação da marca registada ocorre quando se verificam cumulativamente as seguintes previsões: (i) a marca registada tiver prioridade; (ii) ambas

as marcas sejam destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; e (iii) ambas as marcas tenham semelhança gráfica, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto (art. 245.º, n.º 1, do CPI).

VIII - O registo da firma apenas confere o direito ao uso exclusivo de firma e já não o direito à propriedade e uso exclusivo da marca; este último só é conferido pelo registo da marca, que tem natureza constitutiva (art. 224.º, n.º 1, do CPI).

**Supremo Tribunal de Justiça
 Acórdão de 20 de Maio de 2015
 Proc. N.º 747/13.1YRLSB.S1
 Relator: Orlando Afonso
 Assunto: Propriedade Industrial.
 Patente. Medicamento Genérico.
 Medicamento de Referência.
 Autorização de Introdução
 no Mercado. Transmissão.
 Sanção Pecuniária Compulsória.
 Incumprimento.**

SUMÁRIO:

“I - O titular de uma patente tem o direito à sua exploração económica exclusiva, isto é, um verdadeiro monopólio de exploração – art. 101.º, n.º 1, do CPI –, podendo fazer valer os seus direitos contra terceiros que, de algum modo, pretendam invadir esse monopólio, enquanto aquela não caducar.

II - Concretizando o conteúdo desse direito de monopólio de exploração, o art. 101.º, n.º 2, do CPI, prescreve que «a patente confere ao seu titular um conjunto de direitos, nomeadamente o direito exclusivo de explorar a invenção em qualquer parte do território português e de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objeto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados».

III - Não obstante a entrada no mercado de medicamentos genéricos implicar, necessariamente, que as patentes respeitantes aos medicamentos

de referência tenham expirado (arts. 99.º e 101.º do CPI), o processo administrativo de concessão de autorização de introdução no mercado (AIM) e de fixação de preço pode ser iniciado antes dessa caducidade, por razões económicas e de ordem pública que se prendem com a morosidade de tais processos.

VI - Face ao referido em IV e V, resulta evidente a constatação, e subsequente afirmação, de que para o legislador, sem qualquer distinção, a concessão de autorização de introdução de um genérico no mercado não constitui, por si, violação da patente que proteja substância, processo de fabrico ou utilização implicada nesse medicamento, não se inserindo assim em nenhuma das atuações proibidas pela previsão do n.º 2 do art. 101.º do CPI.”

**Tribunal da Relação de Lisboa
 Acórdão de 28 de Junho de 2018
 Proc. N.º 108/16.OYHLSB.L1-2
 Relator: Arlindo Crua
 Assunto: Propriedade Industrial.
 Patente de Invenção.**

SUMÁRIO:

– A patente de invenção define-se como um título concedido pelo Estado ou por uma Organização internacional, em nome de um Estado, que atribui ou confere ao seu titular um exclusivo direito de exploração da invenção em equação;

– o direito privativo reconhecido ao inventor requerente tem como contrapartida a revelação dos meios operacionais de execução e as características da sua invenção, passando aquele a deter um direito exclusivo de propriedade, que tem por objeto os conhecimentos técnicos ;

– a natureza ou qualidade da pessoa que deve proceder à apreciação do requisito da atividade inventiva, nos termos do n.º 2 do art.º. 55º do Cód. da Propriedade Industrial, em relação à qual a invenção não deva ser evidente, é aquele que possui conhecimentos normais e médios da técnica em causa, ou seja, não deve ser uma pessoa com uma capacidade distinta ou acima da média, com uma especial sapiência, pois, neste caso, a atividade inventiva

será apreciada segundo um critério muito rigoroso;

– e, caso contrário, se essa pessoa for alguém que desconhece tudo da técnica em causa, a atividade inventiva será apreciada de maneira muito mais liberal, visto que para ela nada será evidente, pelo que o legal conceito de perito na especialidade reporta-se a um praticante comum, conhecedor do que é o conhecimento geral comum na área técnica em questão, com acesso ao que está disponível no estado da técnica;

– para que a invenção seja protegida como coisa em sentido jurídico é necessário ou exigível que esta seja legalmente possível, lícita e preencha os requisitos de patenteabilidade, ou seja, a novidade, a atividade inventiva (originalidade) e a suscetibilidade de aplicação industrial;

– a aferição do requisito ou pressuposto de patenteabilidade de atividade inventiva não é concretizada ou efetuada pelas diferenças entre a invenção patenteada e o “estado da técnica mais próximo”, mas antes pela adoção da doutrina da abordagem problema-solução, carecendo a invenção de atividade inventiva se o perito na especialidade, partindo do problema e do estado da técnica mais próximo, chegar de forma óbvia à invenção.”

**Tribunal da Relação de Lisboa
 Acórdão de 7 de Junho de 2018
 Proc. N.º 433/17.3YHLSB.L1-6
 Relator: Cristina Neves
 Assunto: Propriedade Intelectual.
 Violação Efectiva ou iminente.
 Registo Constitutivo. Sinais
 Distintivos do Comércio. Função
 Distintiva. Função Publicitária. Uso
 Enganoso de Marca.**

SUMÁRIO:

“I- Até à entrada em vigor do CPI, aprovado pelo DL n.º 36/ 2003 de 05/03, a tutela cautelar dos direitos de propriedade intelectual era feita essencialmente através de providências cautelares não especificadas, nos termos dos arts. 381º, n.º 1 e 387º, n.º 1, do CPC, não se estabelecendo qualquer distinção entre as situações em que a lesão ainda não ocorrera (lesão iminente) e aquelas em que a lesão já efetivada, prosseguia de forma repetida ou continuada.

II- Para ser decretada a providência cautelar ao abrigo do disposto no art.º 338.º-I do Código da Propriedade Industrial, basta a requerente alegar e demonstrar, sumariamente, ser titular de um direito de propriedade industrial ou de autorização para o utilizar e a sua violação efetiva ou iminente, sendo que, quando a lesão já se encontra concretizada, o decretamento das medidas cautelares não depende da apreciação da sua gravidade ou das dificuldades da sua reparação.

III- Nos termos do art.º 4.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, a concessão de direitos de propriedade industrial confere ao seu titular a presunção “*juris tantum*” dos requisitos da sua concessão, conferindo-se ao registo natureza constitutiva.

IV- A marca, em conjunto com outros como a insígnia e o nome do estabelecimento, constitui sinal distintivo do comércio, integrando os títulos de propriedade industrial, por esta protegidos.

V- Tem esta, como função essencial, distinguir e garantir que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso (função distintiva), uma função derivada de garantia indireta de qualidade dos produtos ou serviços marcados por referência a uma origem não enganosa, e uma função complementar da função distintiva que é a de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala (função publicitária).

VI- Sendo a marca registada em nome de diversos cotitulares, rege o disposto nos arts. 1405 e 1406 e segs. do C.C., no que se reporta ao exercício dos direitos de uso e administração da coisa, ou seja, que, na falta de acordo sobre o uso da coisa comum, a qualquer dos proprietários é lícito servir-se dela, contanto que a não empregue para fim diferente daquele a que a coisa se destina e não prive os outros consortes do uso a que igualmente têm direito.

VII- Existindo acordo quanto ao uso e administração da marca comum, só nos termos deste acordo pode esta ser usada pelos seus cotitulares.”

Supremo Tribunal de Justiça
Acórdão de 8 de Janeiro de 2009
Revista n.º 3726/08
Relator: Mota Miranda
Assunto: Propriedade industrial.
Marcas. Logótipo. Anulação.
Utilização abusiva

SUMÁRIO:

“I - A autora tem registado a seu favor o logótipo “*hicis lab*” em tudo idêntico e suscetível de confusão com a marca que a ré, que exerce a mesma atividade que a autora, tem registada, com data posterior, a seu favor.

II - Na ação não está em causa o uso que a autora faz desse seu logótipo; não se trata de reprodução ou imitação de marcas a que haja de aplicar o disposto no art. 266.º, n.ºs 2 e 3, do CPI; em causa está apenas o uso que a ré faz desse logótipo registado a favor da autora.

III - E esse uso pela ré, do logótipo da autora, como sua marca, independentemente de os produtos serem ou não distintos, está-lhe vedado pelo disposto nos arts. 295.º e 239.º, al. f), do CPI, pois nenhuma marca deve integrar elementos de um logótipo pertencente a outrem, sem autorização.

IV - Uma coisa é a anulação daquela marca por violação do disposto no citado art. 239.º, al. f) – direito que assiste à autora – e outra a imposição de proibição de uso daquele sinal, direito que também assiste à autora; ambas as situações merecem a tutela do direito, sendo que a proteção de uma delas não invalida nem se esgota na proteção da outra.”

Supremo Tribunal de Justiça
Acórdão de 26 de Novembro de 2009
Processo n.º 08B3671
Revista n.º 3671/08
Relator: Maria dos Prazeres Pizarro Beleza
Assunto: Concorrência Desleal.
Propriedade Industrial. Firma.

SUMÁRIO:

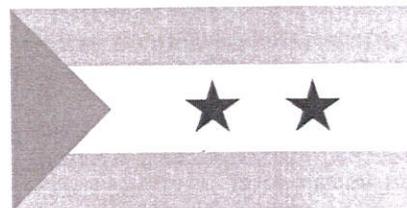
“I - Não há sobreposição entre violação de direitos privativos da propriedade industrial e concorrência desleal.

II - O âmbito de proteção da firma,

do logótipo e da marca abrange todo o território nacional.

III - Do registo da firma, do logótipo e da marca resulta o direito de explorar economicamente, em exclusivo, os correspondentes sinais distintivos, em todo o território nacional.

IV - Mantendo-se o registo, a sociedade titular dos direitos não pode ser impedida de os utilizar, com fundamento em confusão gerada com a atividade de uma outra sociedade que atua numa Região Autónoma no mesmo ramo do comércio e cuja firma é, em parte, constituída pelos mesmos termos, ainda que a sua atividade, globalmente considerada, possa hipoteticamente ser qualificada como contrária às normas e usos honestos, nos termos previstos para a concorrência desleal.”



São Tomé e Príncipe

Lei 4/2001 (Lei de Propriedade Industrial)

Aprovação da Lei de Propriedade Industrial, a qual é aplicável a todas as pessoas, singulares ou coletivas, santomenses ou nacionais dos países que constituem a União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, nos termos da Convenção de Paris de 20 de Março de 1883 e as suas revisões, sem dependência de condição de domicílio ou estabelecimento, salvo as disposições especiais de competência e processo, e determina que a Propriedade Industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos, bem como pela repressão da concorrência desleal e abrange a indústria e o comércio propriamente ditos, indústrias das pescas, agrícolas, florestais, pecuárias e extrativas, bem como todos os produtos naturais ou fabricados e os serviços.