

## ESPECIAL PROPRIEDADE INTELECTUAL

# MAIOR CONSCIÊNCIA, MAIS E MELHOR PROTEÇÃO DOS ATIVOS

A única maneira de se proteger uma marca ou uma patente é através do seu registo, cujos contornos poderão variar quer em termos territoriais, quer em termos materiais.

**SONIA BEXIGA**  
sbexiga@jornaleconomico.pt

As empresas portuguesas mostram estar cada vez mais despertas para a relevância da Propriedade Intelectual (PI) na sua estratégia de desenvolvimento e competitividade. Por outro, o sistema de proteção da PI dá mostras de estar já bastante difundido. Ainda assim, o que devem fazer as empresas para, de facto, proteger as suas marcas e patentes?

Para César Bessa Monteiro Jr, da Abreu Advogados, as empresas devem identificar “corretamente os ativos intangíveis para poderem assegurar uma proteção correta e um retorno adequado, rentabilizando, assim, todo o esforço concentrado na produção desses bens intangíveis”. A proteção através de direitos de PI permite que as empresas obtenham o retorno devido dos novos produtos e serviços que criam, quer através da sua exploração direta, quer através do seu licenciamento a terceiros.

Atendendo a que a inovação cada vez menos se restringe às áreas limítrofes da empresa, tendo alargado a busca de inovações no ambiente externo (especialistas externos, universidades, laboratórios, centros de pesquisas e, até, a pessoas criativas que queiram expor as suas ideias sob um determinado problema a ser solucionado), o especialista sublinha que as empresas devem verificar regularmente o estado da técnica para avaliar o estado da inovação no mercado e o seu grau de proteção, de modo a poderem desenvolver criações próprias e/ou encontrar parceiros para projetos conjuntos.

Quanto aos grandes desafios que se colocam a curto e médio prazo, realça que, para serem competitivas, têm que inovar, ter novas ideias. Contudo, adverte, não basta ter novas ideias. “A empresa deve ser capaz de convertê-las em pro-

duto e serviços a entregar aos clientes. As novas ideias, produto da criatividade humana, só se transformarão em invenções se forem organizadas para atingir um determinado fim. As invenções só serão “inovação” na medida em que resultem em aplicações úteis para a sociedade, se tiverem uma aplicação prática”.

Apesar de corroborar a leitura de que o tecido empresarial português começa já a dar sinais de preocupação com a proteção da PI, “como forma não só de combater a concorrência desleal, mas também como medida de proteção dos consumidores e de valorização de ativos empresariais”, Tatiana Marinho, advogada associada da Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associados, realça: “Existe um longo caminho a percorrer

para a consciencialização da necessidade dessa proteção”.

Em seu entender, as marcas e as patentes podem ser protegidas a nível nacional através de registo junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Podem ainda ser protegidas em toda a União Europeia, em bloco, junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia e do Instituto Europeu de Patentes. É ainda possível proteger estes direitos a nível internacional em todos os países que façam parte do Protocolo de Madrid, sendo o pedido de registo efetuado junto da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Filipe Mayer, sócio e coordenador de TMT&PI da CCA Ontier, atribui a maior consciência do lado das empresas, em parte, ao que chama “advento do empreendedorismo e das *startups*”, que tem contribuído para que haja um maior *awareness*. As empresas de hoje, conclui, “têm já bem presente que uma ideia excelente ou uma marca fortíssima não tem qualquer expressão – principalmente económica – se não forem objeto de proteção em sede de propriedade industrial”.

Por outro lado, considerando que uma marca ou uma patente são direitos de PI, o especialista sublinha que estes direitos têm uma especificidade muito importante e que os distingue de outros, nomeadamente do seu parente “direito de autor”: só existem se forem registados. Contrariamente a um livro ou a um filme, que uma pessoa escreve ou realiza, que existe materializado nessa mesma obra, uma marca ou uma patente só o são depois de serem registados nos locais próprios. Assim, acrescenta, “a única maneira de se proteger uma marca ou patente é através do seu registo, cujos contornos poderão variar quer em termos territoriais, quer em termos materiais. ●

**As invenções só serão “inovação” na medida em que resultem em aplicações úteis para a sociedade, se tiverem uma aplicação prática**



# "PROTEGER É ASSEGURAR A VALORIZAÇÃO E A POTENCIAL TRANSAÇÃO DE VALORES INTANGÍVEIS"

Os especialistas alertam para a necessidade de educar as empresas e os empresários a fim de compreenderem o valor do registo dos seus direitos, para proteção e 'enforcement'.

Na certeza de que continuam a existir barreiras à salvaguarda dos direitos de PI, Leonor Chastre, advogada especialista em PI, salienta, desde logo, o facto de, muitas vezes, a proteção parecer ter custos elevados para aquilo que as empresas estão preparadas para investir, "o que não é de todo verdade", afirma, acrescentando que "proteger é assegurar a valorização e a potencial transação de valores intangíveis no mercado com terceiros". Defendendo que a grande barreira é a educação, alerta para a necessidade de educar as empresas e os empresários "para perceberem o valor do devido registo dos seus direitos, para proteção e *enforcement*". Em Portugal existe uma "grande produção teórica" no direito, mas poucos juristas abordam, de um ponto de vista prático, os principais temas que preocupam o tecido empresarial e o ecossistema de inovação. Existe uma grande dificuldade dos juristas em adaptar a sua linguagem à linguagem dos seus clientes e deixar cair o 'advogadês', reforça.

Assim, em seu entender, os grandes desafios num futuro próximo são os que resultam do digital. "A evolução tecnológica, o fervor do imediatismo, do consumismo e a frustração do *delay* fazem com que, por vezes, a ponderação e avaliação estratégica das empresas, no que respeita à obtenção da melhor proteção e sua valorização, seja adiada, ou que, no outro lado da moeda, as empresas usuárias de PI descurem os licenciamentos e infringam direitos de titulares acreditando que não existirão consequências ou que, existindo, a análise custo/benefício sairá a seu favor e que infringir compensa", explica. Ainda assim, dá nota do quanto é fundamental "uma aplicação (que alguns tribunais portugueses já começaram a fazer) dos *punitive damages* em sede de cálculo de indemnização". A verdade, acrescenta, é que o digital, no enfoque da pirataria e contrafação, cria grandes perigos e grandes desafios, mas penso que na área da propriedade industrial, assim como na da propriedade intelectual, certas estratégias podem inverter o tabuleiro, as tendências, e reverter o mercado a favor de um maior licenciamento, maior proteção de direitos e capacidade de monitorização de conteúdos infratores (e claro, aposta

nas ferramentas de ID & *Takedown measures*)", remata.

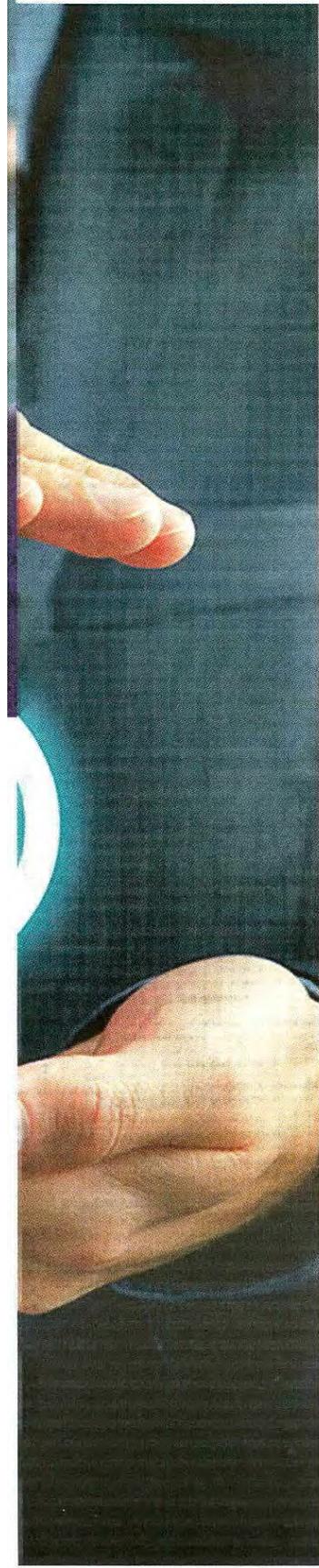
Num registo igualmente crítico, Manuel Lopes Rocha, sócio coordenador da PI na PLMJ, elenca como maiores barreiras "as leis mal feitas, a falta de conhecimentos e especialização por parte das autoridades administrativas e, infelizmente, de alguns magistrados, acompanhada de carências várias quanto aos meios necessários". Em seu entender, é fundamental que as autoridades estejam bem assessoradas e que os magistrados se especializem, "mas que lhes sejam dadas condições para fazer carreira na área", frisa. Na Inglaterra, recorda, há anos que ouvimos falar do Juiz Richard Arnold, cá os juizes do Tribunal de PI, ao fim de poucos anos, vão-se embora. Tem

de haver estabilidade. "Temos ótimos magistrados jovens que sabem imenso desta área. Conheço magistrados de norte a sul do país que seriam, ou são, magistrados tão bons como os seus congéneres internacionais nos países que contam nesta área. Mas sem uma pers-

petiva de carreira, é difícil que se queiram especializar e permanecer neste segmento do Direito", elucida ainda.

Considerando que o problema não está só no Estado, entende ainda que muitas das entidades da sociedade civil "são fracas, não participam, não sugerem alternativas fundamentadas, não estudam, não atraem os melhores, e são, muitas vezes, associações pouco profissionalizadas, em que uns quantos dirigentes se perpetuam, fazendo do dirigismo carreira. Enfim, é redutor atribuir todas as culpas ao Estado. Veja-se os processos legislativos na AR e quantos contributos escritos, com qualidade, lá estão e de quem tinha o dever de se pronunciar, de propor, de intervir", conclui. ●

**É fundamental que as autoridades estejam bem assessoradas e que os magistrados se especializem**



pkababy

# FÓRUM O NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL



**CÉSAR BESSA MONTEIRO, JR**  
Sócio Contratado da Abreu Advogados



**ANTÓNIO ANDRADE**  
Sócio da VdA - Vieira de Almeida



**FILIPE MAYER**  
Sócio e Coordenador de TMT&PI da CCA Ontier

**1**  
**QUE LEITURA FAZ DO NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL?**

1. O novo Código da Propriedade Industrial, aprovado em Conselho de Ministros de 26 de abril de 2018, vai proceder à transposição para a ordem jurídica interna de 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. Destacaria a transposição da Diretiva dos segredos comerciais. Teremos, no novo Código, conceitos, definições e sanções claras, com identificação do objeto de proteção, definição de atos lícitos e ilícitos, sendo dado um avanço no tratamento e proteção desta matéria.

**2**  
**O QUE FALTOU ASSEGURAR NESTE NOVO CÓDIGO E QUE URGE SER COLMATADO?**

2. Julgo que a principal crítica que se poderá fazer é a de que a revisão se limitou (quase) a cumprir a obrigação de transposição, mas que se poderia ter ido mais longe na modernização do sistema, designadamente: 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; poder-se-ia ter modernizado a figura do logotipo, de modo a evitar confusões com outros direitos; poder-se-ia ter repensado o sistema de taxas das marcas, de modo a que um requerente que veja o seu pedido de registo de marca recusado, não pague o mesmo que um requerente que tenha sucesso no pedido de registo de marca.

**3**  
**O QUE VAI MUDAR EM PORTUGAL COM A TRANSPOSIÇÃO DAS DUAS DIRETIVAS EUROPEIAS?**

3. Em termos gerais, aproxima-se e uniformiza-se a legislação portuguesa (e dos restantes Estados Membros) da legislação europeia nestas matérias. Contudo, na parte dos segredos comerciais, é dado um forte avanço no tratamento e proteção desta matéria.

1. No novo Código da Propriedade Industrial houve melhorias ao nível de alguns procedimentos práticos para a proteção de direitos de Propriedade Industrial, mas há mudanças que colocam algumas reservas como o novo sistema de pedidos de declaração de nulidade e pedidos de anulação do registo de marcas junto do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

2. A definição mais clara e objetiva de alguns preceitos legais, nomeadamente quanto aos efeitos da declaração de nulidade ou da anulação de direitos de propriedade industrial (novo artigo 35.º do Código da Propriedade Intelectual).

3. Os pedidos de registo de marcas da União Europeia serão mais eficazes, na medida em que há uma aproximação das legislações dos Estados-membros nessa matéria. Quanto aos segredos comerciais ou de negócio, a sua proteção e oponibilidade a terceiros fica mais aproximada do regime da proteção e oponibilidade de direitos de propriedade industrial, o que traz, naturalmente, vantagens para os detentores de *know-how* e de informações confidenciais que estejam protegidas no âmbito daqueles segredos comerciais ou de negócio.

1. A atual legislação, embora tenha sofrido algumas atualizações, data de 2003, ou seja, tem mais de 15 anos. A realidade de há 15 anos era substancialmente distinta. A evolução – ou antes, revolução – tecnológica pode e deve impor uma adequação da lei em conformidade. E essa adequação da lei só poderá caminhar no sentido da simplificação. De conceitos e de processos. Nesse aspeto penso que, do que é conhecido, deteta-se um meritório esforço no sentido da atualização e simplificação de processos, quer no que respeita às marcas quer no que concerne às patentes.

2. Esta resposta só poderá ser dada quando todas as alterações entrarem em vigor. Mas eu diria, desde já, que seria mais importante ir mais além no processo de simplificação dos registos e seria também importante acabar com figuras e conceitos que são verdadeiramente do século passado e que hoje estão em franco desuso.



**MANUEL LOPES ROCHA**  
Sócio Coordenador PLMJ Prop. Intelectual, Marcas e Patentes

2. Um aspeto muito importante a salientar, é que vamos ter uma espécie de novo direito de PI que protege os chamados segredos de negócio, absolutamente vital para as empresas, sobretudo PME. Mas, como sempre, ao que parece, o legislador desatende os conselhos de quem anda na vida prática e lá opta pela solução (fácil) de mais contraordenações na lei. A diretiva

UE 2016/943 do PE, sobre segredos de negócio, que agora se transpõe, fala em sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas. Aqui, vamos ter a habitual lei bifurcada, em que há infrações de segredos punidas como crime, pois estão no Código Penal com as ridículas molduras penais de prisão até 1 ano, e contraordenações no futuro CPI, se se mantiver o proposto. O Estado considera que é mais grave a venda, numa feira, de meia dúzia de jogos, muitas vezes por pessoas sem proteção, punindo-as até 3 anos de prisão, do que alguém se apropriar e usar de um segredo de negócio que pode liquidar empresas. A ICC Portugal, que tem na comissão de PI juristas, agentes de PI e empresários, alertou para o efeito. Como sempre, não se dão ouvidos a quem conhece a prática. Mais valia não "ouvir" as entidades que pretensamente consultam, poupava-se tempo a todos.

3. As leis, em si, nada mudam se não houver políticas claras materializadas na alocação de meios. Estas matérias são assaz complexas, aqui como em todo o lado, nos EUA ou na China, hoje a grande potência mundial de direitos de PI. Por isso, é incompreensível que os tribunais não disponham de meios como, por exemplo, assessores especializados. Como é que um juiz sozinho pode abarcar a jurisprudência de dois tribunais superiores da UE, das câmaras de recurso do Instituto Europeu de Patentes, das câmaras de recurso do Instituto da PI da UE, este atualizado na principal jurisprudência dos tribunais superiores dos EUA, fundamental para entender a evolução tecnológica do Direito, acompanhar a produção normativa da União Europeia, julgar processos. Talvez estejam a antecipar a entrada dos robôs na Justiça, quem sabe... Finalmente, temos as opções políticas que nunca são claras. Os extremos, também aqui se tocam. E, curiosamente, quem tanto defendeu a PI, em tempos idos, quando ainda havia Neo-Realismo, é hoje quem dela menos gosta, só que não o assume, por enquanto, às claras. Os outros, andam sempre ocupados com coisas mais importantes e não reparam. Por isso, não há, como noutros países, um combate salutar, aberto, para todos sabermos quem é quem e quem pensa o quê. Discute-se, atualmente, em França, uma política geral de proteção e fomento de startups, patrocinada pelo PM Edouard Philippe e um dos seus principais capítulos é, obviamente, como proteger a PI...

O novo Código da Propriedade Industrial, aprovado em Conselho de Ministros de 26 de abril de 2018, vai proceder à transposição de duas diretivas comunitárias para a ordem jurídica interna. O Jornal Económico ouviu alguns dos principais especialistas em Portugal para ajudar a compreender o que muda para as empresas nacionais. Conheça as principais alterações e as suas implicações para as empresas e para a economia portuguesa.



**LIDIA NEVES**  
Advogada da Miranda & Associados e Agente Oficial da Prop. Industrial

1. Creio que, na sua generalidade, se deverá elogiar o esforço conjunto realizado para que o novo Código da Propriedade Industrial esteja em linha com a nova Diretiva e Regulamento Europeus e para que, em simultâneo, se tenham mantido aplicáveis os princípios estruturantes da nossa mecânica nacional (designadamente no que respeita à manutenção do sistema de exame oficioso de marcas).

2. Entre outras matérias, entendo que deveria ser revisto o atual regime aplicável aos desenhos ou modelos na medida em os respetivos pedidos de registo apenas são sujeitos a exame substancial por parte do INPI no caso de ser apresentada reclamação contra os mesmos. A facilidade de concessão destes direitos (em contraposição com os exigentes requisitos de concessão aplicáveis aos restantes direitos de propriedade industrial) deveria ser objeto de ponderação.

3. Pretende-se que haja uma maior aproximação entre os sistemas aplicáveis ao registo de marcas europeias e nacionais (no que respeita designadamente aos procedimentos de registo e requisitos para a concessão do registo).



**GONÇALO MOREIRA RATO**  
Sócio SRS Advogados, responsável departamento de Prop. Intelectual

1. O novo Código da Propriedade Industrial constitui mais um passo no sentido da atualização e melhoria do sistema legal de apoio à lealdade da concorrência, num plano de

progressivo aperfeiçoamento do sistema. Todavia, ainda aguardamos a versão final do Código que foi aprovada em Conselho de Ministros para podermos fazer uma avaliação em detalhe das alterações introduzidas.

2. Conforme referido na resposta anterior ainda aguardamos a versão final do Código que foi aprovada em Conselho de Ministros para podermos fazer uma avaliação em detalhe das alterações introduzidas. Todavia, um dos temas por nós indicado para ser incluído nesta revisão foi assegurar a relação entre as marcas e as Denominações de Origem e Indicações Geográficas, aspeto totalmente omitido no atual Código embora existam Regulamentos Comunitários que o tratam, situação capaz de provocar fortes embaraços à salvaguarda desses direitos de interesse coletivo em Portugal.

3. Pouco se vai alterar em termos de fundo com a transposição das duas diretivas. A do *Enforcement* já estava praticamente transposta no código atual. Quanto à dos Segredos de Negócio tratou-se de regulamentar uma matéria de relevante interesse na prática comercial.



**LEONOR CHASTRE**  
Advogada, Especialista em Propriedade Intelectual

1. Fazia falta uma revisão, e em boa hora (mas com atraso, a atual é de 2003, já lá vão 15 anos) chega, muito imposta pela necessidade de transposição da normativa europeia no que respeita a direito de marcas - Diretiva 2015/2436 - e segredo comercial - Diretiva 2016/943. Este novo código, se o podemos chamar assim (de verdade) é ainda muito tradicionalista, ou se quiser, muito português, pois falta-lhe "ganas" de querer ir mais longe, limita-se a um seguir o 'by the book', e se em boa verdade tem o arrojado de ser novo e mais adaptado aos novos tempos e sobretudo às necessidades atuais do mercado (empresas e empresários), podia ter sido futurista, e capital intelectual e *stakeholders* de peso em Portugal não faltam que poderiam ter chegado um bocadinho

mais longe. Não querendo ser negativista parece-me que este código já está mais adaptado à nossa realidade, mas, como não, com resquícios de "poeira".

2. Existe um ponto que não consigo deixar de sublinhar e que me preocupa desde há muitos anos. Trabalhei durante muitos anos em Espanha, enquanto advogada da área de Propriedade Intelectual, e nas melhores legislações, como é o caso da Espanhola, existe uma autonomização do regime da "concorrência desleal", em diploma próprio o que desde logo implica um reconhecimento mais forte e mais efetivo e uma muito maior percepção por parte dos titulares da possibilidade de proteção e do *enforcement*. Para quando em Portugal, dar o devido destaque a esta modalidade tão importante na proteção, para mais naqueles quadros que togem aos tão apertados cânones tipicamente associados à constituição, manutenção e defesa destes direitos intangíveis? A ver vamos o que o futuro nos reserva.



**MARGARIDA M. DO ROSÁRIO**  
Advogada & Agente Oficial de Prop. Industrial da Gastão Cunha Ferreira

1. Ficou um pouco aquém das expectativas ou do que seria desejável, afigurando-se que deveriam ter sido corrigidos alguns erros do passado quando se procedeu à Revisão do Código de 2008 e designadamente com a euforia do Simplex. Em nome da acessibilidade, agilização e simplificação de procedimentos atropelam-se algumas garantias fundamentais. Vejo com preocupação a retirada dos tribunais das ações de anulação e declaração de nulidade de registos para o INPI. Na verdade, a desjudicialização não trará qualquer vantagem (à exceção do valor das taxas a pagar) face à especialização do TPI e celeridade do mesmo. Como exemplo, fica desde logo prejudicada a produção de prova testemunhal e pericial que em muitos casos complexos é essencial para a boa decisão da causa. Contudo, o novo CPI trouxe alterações importantíssimas a nível das recusas

provisórias de pedidos de registo e nas reclamações, ao introduzir a possibilidade dos requerentes das marcas exigirem aos titulares das marcas obstativas que demonstrem que estão a utilizar as suas de forma séria. No caso de não conseguirem demonstrar esse uso, os pedidos de registo não podem ser recusados com base nessas marcas. Na prática, esta alteração será muito vantajosa pois existe uma crescente dificuldade em encontrar nomes de marcas disponíveis face ao crescente número de marcas em vigor mas que não são utilizadas e impedem o registo de outras semelhantes.

3. De forma geral, existirá uma agilização no processo de registo de marcas face à diminuição dos entraves comuns. As alterações motivadas pela transposição das diretivas irão proporcionar um processo de limpeza de registos de marcas "adormecidas", que podem nunca ter sido utilizadas, o titular já se encontrar insolvente ou simplesmente ter perdido o interesse nas mesmas. Esse processo de limpeza advém também do facto de se tornar mais fácil e acessível a possibilidade de anulação ou declaração de registos. Existirá previsivelmente uma redução do número de processos no Tribunal da P.I. A nível dos Segredos Comerciais, prevê-se o reforço da defesa do *know-how*, segredos de negócio e informações confidenciais em resultado da criação da definição europeia de segredo comercial e de mecanismos legais de reacção contra a obtenção, utilização ou divulgação ilegal por terceiros.



**GONÇALO PAIVA E SOUSA**  
Associado Sénior, responsável Prop. Intelectual da GA\_P em Portugal

1. A leitura que posso fazer é da proposta das alterações do Código da Propriedade Industrial de que tomei conhecimento através das associações profissionais de que faço parte, a ACPI e a AIPPI. De acordo com a dita proposta, as alterações ao Código podem ser resumidas em três grandes pontos: harmonização do Código à Diretiva de Marcas e à Diretiva relativa à proteção dos chamados "trade

secrets"; adaptação do Código ao regime da patente europeia de efeito unitário; reforço dos meios de repressão dos ilícitos do domínio da propriedade industrial. Para além das alterações propostas ao Código, está em cima da mesa a proposta de alteração da Lei 62/2011, de 12 de dezembro, a Lei da arbitragem necessária em matéria de medicamentos de referência e genéricos. De acordo com o que tenho conhecimento, o que se pretende é revogar o regime da arbitragem necessária, cabendo às empresas inovadoras (detentoras de patentes ou de certificados complementares de proteção) a instauração da competente ação para defesa dos seus direitos, em alternativa, no Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) ou em tribunal arbitral (desde que a parte demandada queira aderir à arbitragem). Quanto à forma como os referidos pontos foram tratados, diria que também na área da PI Portugal sofre da "síndrome do bom aluno", indo mais além do que é exigido nas referidas Diretivas. Exemplos disso são o encurtamento do prazo para implementação da invalidação administrativa dos direitos de propriedade industrial e o alargamento dessa competência do INPI a outros direitos não abrangidos pela Diretiva (logótipos, desenhos ou modelos, denominações de origem entre outros)

3. No que respeita à Diretiva de marca as alterações mais significativas no nosso CPI podem ser resumidas nos seguintes pontos: atribuição de competência exclusiva do INPI para conhecimento de pedidos de invalidação administrativa de direitos de propriedade industrial (com exceção de patentes, modelos de utilidade e topografia de produtos semicondutores), subtraindo-se essa competência do TPI; abolição do requisito da suscetibilidade de representação gráfica (abrindo-se a porta para novos tipos de marca, como por exemplo a marca olfativa, a marca de movimento ou a marca multimédia); introdução do regime de invocação da falta de uso sério de marca em processo de reclamação e como meio de defesa em processos de infração. No que respeita à chamada Diretiva dos "trade secrets" o novo Código irá autonomizar esta matéria face ao instituto da concorrência desleal. O que quer dizer que o regime de proteção dos "trade secrets" passará igualmente a ser aplicável a não concorrentes, o que não acontecia no anterior regime.