

Agosto 2019

Novo Código da Propriedade Industrial

No passado dia 1 de Julho de 2019, entrou em vigor o novo **Código de Propriedade Industrial** (Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, e adiante designado por **CPI**). Note-se que as alterações em matéria de protecção dos segredos comerciais já se encontravam em vigor desde 1 de Janeiro de 2019 e as alterações à Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, desde dia 9 de Janeiro de 2019.

O principal objectivo do novo CPI prende-se com a necessidade de transposição para a ordem jurídica nacional das Directivas (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015 (harmonização das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas) e (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2016 (protecção de know-how e segredos comerciais).

As principais alterações legislativas atingem, maioritariamente, quatro áreas (i) patentes, (ii) segredos comerciais, (iii) marcas e logotipos e (iv) ilícitos.

(i) PATENTES

O novo CPI procede à revisão da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro (regime de composição de litígios emergentes de direitos de propriedade industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos genéricos), no sentido de afastar o recurso obrigatório à arbitragem. Assim, no prazo de 30 dias a contar da publicação na página electrónica do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., de todos os pedidos de autorização ou registos de introdução no mercado de medicamentos genéricos, o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial, deve fazê-lo junto do Tribunal da Propriedade Intelectual ou, em caso de acordo entre as partes, junto do tribunal arbitral institucionalizado ou, ainda, efectuar pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada.

Ainda nesta matéria, é alterada a Lei da Organização do Sistema Judiciário, transferindo do Tribunal da Propriedade Intelectual para o INPI a competência para apreciar a validade dos registos no âmbito da referida Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto.

(ii) SEGREDOS COMERCIAIS

A protecção do segredo comercial é a principal inovação do novo CPI. Há muito tempo que se registava a necessidade de o legislador português regular sobre esta matéria, pois o recurso à figura da concorrência desleal era insuficiente.

O novo CPI define o segredo comercial com base em três características essenciais da informação: ser secreta, ter valor comercial pelo facto de ser secreta e ter sido objecto de diligências razoáveis no sentido de a manter secreta.

Assim, passa agora a ser punido com coima de € 5.000 a €100.000, caso se trate de pessoa coletiva, e de €1.000€ a €30.000, caso se trate de pessoa singular, quem, sem o consentimento do titular do segredo:

- Obter segredo comercial que esteja legalmente sob o controlo do seu titular, por acto que resulte do acesso ou apropriação não autorizados de qualquer suporte que contenha esse segredo, ou a partir do qual seja possível inferi-lo;
- Obter segredo comercial por meio de conduta contrária às práticas comerciais honestas;
- Utilizar ou divulgar segredo comercial, tendo obtido esse segredo ilegalmente ou com violação de um acordo de confidencialidade ou de qualquer outro dever legal ou contratual de não o divulgar ou de limitar a utilização do segredo comercial;
- Obter, utilizar ou divulgar segredo comercial, com conhecimento ou com o dever de conhecer, nas circunstâncias específicas em que se encontrava, que o segredo comercial tinha sido obtido directa ou indirectamente de outra pessoa que o estava a utilizar ou a divulgar ilegalmente;

- Fabricar, oferecer para venda, colocar no mercado, importar, exportar ou armazenar para esses fins, produtos, com conhecimento ou com dever de conhecer, nas circunstâncias específicas em que se encontrava, de que o segredo comercial tinha sido utilizado ilegalmente.

O CPI consagra ainda no âmbito do processo judicial, várias medidas para protecção do segredo comercial, designadamente:

- A possibilidade de a parte requerer medidas de preservação da confidencialidade dos segredos comerciais durante o processo judicial;
- A introdução de requisitos específicos para decretamento de providências cautelares nessa matéria;
- A possibilidade de publicação da decisão final quer no Boletim do INPI, quer em órgão de comunicação social;
- A possibilidade de, na decisão final, para além da fixação de uma indemnização por perdas e danos, serem ainda aplicadas sanções acessórias e medidas inibitórias;
- A preservação da confidencialidade e das medidas anteriormente decretadas para além do termo do processo.

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

Com vista a beneficiarem da protecção conferida pela Lei, é importante que os agentes económicos tomem medidas no âmbito da sua organização interna, tais como identificar as informações secretas; datar e classificar documentos; elaborar políticas de segurança; ministrar formação aos colaboradores, e introduzir cláusulas de confidencialidade no âmbito das relações laborais (quer na admissão, quer na saída do trabalhador) e das relações com terceiros (Acordos de Confidencialidade).

(iii) MARCAS E LOGOTIPOS

Com o objectivo de harmonizar a legislação portuguesa com a Directiva Europeia, destacamos como principais alterações, as seguintes:

- Alargamento dos motivos absolutos de recusa do registo, mediante o aditamento da expressão "*ou outra característica*", na norma que proíbe o registo de sinais constituídos pela forma, imposta pela própria natureza dos produtos; necessária à obtenção de um resultado técnico; ou que confere um valor substancial aos produtos;
- Alargamento dos motivos absolutos de recusa do registo mediante a introdução da proibição de conflito com as denominações de origem e indicações geográficas, norma constitui, ao mesmo tempo, uma forma de protecção destas últimas.
- Exigência de a lista de produtos/serviços identificar com clareza e precisão suficientes o âmbito de protecção requerido.
- A representação gráfica do sinal deixa de ser essencial, abrindo assim caminho, no nosso ordenamento jurídico, ao pedido de registo de marcas e logotipos "não-tradicionais", tais como marcas gustativas, olfactivas e hologramas;
- Possibilidade de suspensão do processo de registo por prazo não superior a seis meses (para eventuais negociações entre as partes, por exemplo);
- Introdução da figura da "observações de terceiros", a apresentar no prazo de dois meses após publicação, com fundamento em motivos absolutos, admitindo a participação no processo de outros intervenientes com interesses legítimos;
- O registo passa a vigorar por 10 anos, desta feita contados a partir da data do pedido de registo, e não da data do registo;
- A invocação da falta de uso sério, surge agora como meio de defesa a eventual reclamação ou projecto de recusa provisória;
- Passa a existir uma taxa de concessão ou de registo;
- Possibilidade de, por iniciativa do requerente ou do titular do registo de marca, um pedido ou registo ser dividido num número diverso de pedidos ou registos

divisionários, conservando cada um deles a data do pedido inicial e, se aplicável, a respectiva prioridade;

- Clarificação do regime da marca coletiva e da marca de certificação, ou de garantia, atribuindo a possibilidade de ambas poderem pertencer a pessoa singular ou colectiva;

O prazo para propositura de acções de anulação junto do Tribunal da Propriedade Intelectual, e também para requerer pedidos de anulação apresentados junto do INPI, altera-se para cinco anos, a contar da data do despacho de concessão – norma que é igualmente aplicável a todos os demais direitos de propriedade industrial;

Contempla-se também, relativamente aos demais direitos, a implementação de um procedimento administrativo (junto do INPI) de declaração de nulidade e de anulação do registo de sinais distintivos e Modelos ou Desenhos.

(iv) ILÍCITOS

Nesta matéria, o novo CPI vem sistematizar melhor o regime dos ilícitos em matéria de Propriedade Industrial, destacando-se como novos ilícitos:

- O ilícito contra-ordenacional de violação de segredo comercial;
- O crime de colocação em circulação produtos contrafeitos;
- O crime de violação de direitos de nome e de insígnia;
- O crime de violação do exclusivo do logotipo (anteriormente mero ilícito contra-ordenacional).

O novo CPI vem também esclarecer que, apesar de o procedimento criminal depender de queixa, o órgão de polícia criminal ou a entidade policial que tiver conhecimento dos factos que possam consubstanciar crime, tem o dever de informar daqueles factos, no máximo em 10 dias, o titular do direito de queixa bem como do prazo para apresentação da queixa.

Outra inovação do CPI diz respeito aos custos de armazenamento, que passam a ser considerados custos do processo. Até agora, e de forma algo inusitada, tais custos eram imputados ao titular do direito violado. Com a nova redação do CPI, a responsabilidade pelos mesmos passa ser imputada nos termos Código de Processo Penal (parte vencida).

A IP Desk da PARES ADVOGADOS, encontra-se disponível para esclarecer as suas dúvidas e aconselhá-lo sobre a melhor forma de salvaguardar e proteger seus direitos de propriedade industrial.

Sílvia Cristóvão

sc@paresadvogados.com

A presente Nota Informativa é dirigida a clientes e advogados, não constituindo publicidade, sendo vedada a sua cópia, circulação ou outra forma de reprodução sem autorização expressa dos seus autores. A informação prestada assume carácter geral, não dispensando o recurso a aconselhamento jurídico de forma prévia a qualquer tomada decisão relativamente ao assunto em apreço. Para esclarecimentos adicionais contacte **Sílvia Cristóvão** (sc@paresadvogados.com)