

CLIPPING MIRANDA			 Miranda & Associados Sociedade de Advogados, SP, RL
MEIO	Jornal Económico		
Nº PAG.	5	DATA	

Este suplemento faz parte integrante do Jornal Económico Nº 1999 não pode ser vendido separadamente

26 julho 2019 | ESPECIAL



ESPECIAL

PATENTES

E PROPRIEDADE INDUSTRIAL



Novo Código de PI incentiva inovação em Portugal

A pesar da performance nas estatísticas de patentes continuar a ser inferior à dos pares europeus, a consciencialização dos empresários portugueses tem aumentado. O registo de patentes já é visto como um investimento e não como um custo. Este especial tem ainda uma entrevista a J. Pereira da Cruz, Agente Oficial da Propriedade Industrial e com uma experiência de várias décadas no setor e um Fórum com respostas de especialistas.

II | 26 julho 2019

ESPECIAL PATENTES E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TENDÊNCIA

Empresas devem prestar mais atenção à defesa dos segredos comerciais

Portugal encontra-se na cauda da Europa no número de produção de patentes. Apesar do potencial de crescimento, os especialistas consideram que é preciso continuar a mudar mentalidades.

ANTÓNIO SARMENTO
asarmento@jornaleconomico.pt

De acordo com o IP Statistics Data foram apresentados 663 pedidos de patente directamente em Portugal. No entanto, cerca de 80% desse número corresponde a pedidos provisórios de patente que, na maioria dos casos, não são convertidos em pedidos definitivos. "A nossa performance nas estatísticas de patentes continua a ser bastante desanimadora. O indicador económico que analisa o número de patentes por cada milhão de habitantes mostra que Portugal está cerca de 10 vezes abaixo da média da União Europeia. Ou seja, ao longo das últimas décadas, Portugal não tem conseguido convergir com o pelotão da frente (Alemanha, França, Reino Unido) em termos de produção de patentes", diz ao *Jornal Económico* Vasco Stilwell d' Andrade, advogado sénior da Morais Leitão.

Em Portugal, segundo elementos constantes da informação estatística do INPI, em primeiro lugar encontra-se o pedido de registo de patentes de Necessidades da Vida (30,9%), Química /Metalurgia (16,3%), Técnicas Industriais diversas; Transportes (14,6%) e Física (12,4%).

"Contudo, dada a natureza morosa do processo de registo de invenções, o número de concessões não acompanha o número de pedidos, muito embora se tenha vindo a verificar, nos últimos dois anos, um acréscimo no número de invenções nacionais concedidas, depois das quedas sucessivas verificadas desde 2012 (235 concessões)", acrescenta Bárbara Pestana, sócia da PMCM Advogados.

Já Manuel Moniz Pereira, da direcção da Gastão Cunha Ferreira, salienta que ainda existe em Portugal o "mito" de que uma patente é um processo caro e burocrático. Ainda assim, realça a evolução registada.

"A nível de pedidos apresentados junto do Instituto Europeu de Patentes, em 2018 foram apresentados 220 pedidos por residentes em Portugal. Este número revela um crescimento impressionante face a 2017 (46,7%), sendo Portugal o país com o maior crescimento ao nível da zona euro. É, no entanto, um volume muito abaixo de alguns de outros países da zona euro, sendo o 29º país a nível de pedidos de patente europeia por habi-



tante (21,2 pedidos por milhão de habitantes)".

No entanto, Portugal tem um grande número de pedidos de registo de marcas, sendo um número mais expressivo que o número de pedidos a nível de patentes. "Podemos assim concluir, que muitos dos pedidos de registo de patentes são efetuados sem uma análise crítica, detalhada e consciente por parte dos cidadãos ou pessoas coletivas, refletindo a falta de apoio especializado e sensibilidade na área", esclarece Márcia Dias Lomba, associada da Antas Da Cunha ECJJA.

O relatório WIPO (World Intellectual Property Organization) de 2018 evidência um franco crescimento de pedidos de registo de patentes, a nível mundial. O maior número de pedidos de patentes adveio da Ásia, designadamente China, Índia e República da Coreia. "No que se refere a patentes nacionais assistimos a uma diminuição dos pedidos, mas a um ligeiro aumento de patentes europeias requeridas por residentes nacionais. Concluímos que Portugal, impulsionado pela crise, passou a apostar mais no empreendedorismo, sendo a propriedade industrial a sua base. Contudo, no momento, o investimento ainda fica aquém do desejável", afirma Sandra C. Sousa, advogada da RSN Advogados.

Nas áreas industriais, mais relacionadas com o registo de patentes de invenção, encontramos a medicina, a indústria farmacéutica, a digitaliza-

ção ou as telecomunicações. "Portugal no quadro mundial é um país receptor de tecnologia mais do que um país emissor de tecnologia, mas existe qualidade empresarial, industrial e técnica para poder desenvolver indústrias no âmbito de licenças de exploração de patentes, o que é suscetível de criar valor, conhecimento e maior capacidade de exportação de produtos", explica Manuel Durães Rocha, sócio da Abreu Advogados.

Por que não se registam mais patentes em Portugal?

"Há causas várias para tal fenómeno: por um lado, faltarem incentivos adequados ao fomento da investigação, do empreendedorismo e da inovação; depois, também em decorrência directa desse défice, haver um menosprezar da importância em tratar e digerir informação deste cariz, assim como, naturalmente, os custos associados a tais pedidos, não só no momento do pedido em si, como na sua manutenção e, por fim, uma ainda deficiente percepção e divulgação do valor e importância económica da protecção da criação e da inovação, isto decorrente de um atraso cultural e científico ainda não recuperado e de falta de apoios vários", esclarece Carlos Pinto de Abreu, sócio fundador da Carlos Pinto de Abreu e Associados.

O registo de uma patente representa o culminar de um processo, muitas vezes longo, de investimento em investigação e desenvolvi-

mento. "Muitas vezes o que sucede é que, devido à conjuntura económica do país, nem as entidades públicas, mais concretamente as universidades, nem as empresas possuem recursos financeiros suficientes para investir e aprofundar a inovação, mesmo sabendo que a mesma contribui de forma decisiva para o aumento de competitividade e de diferenciação nos mercados", esclarece Joana Mota, advogada de Propriedade Intelectual da UM-PC.

Para João Pereira Cabral, coordenador jurídico de PI da Inventa International, um dos requisitos para que exista uma patente é a existência de uma invenção técnica, ou seja, uma solução técnica para um problema técnico. "Diria que o reduzido número de invenções deverá ser a principal justificação para o reduzido número de Patentes com origem portuguesa. Adicionalmente, Portugal não tem muita tradição de uso do sistema de Propriedade Industrial o que, no entanto, me parece que tem mudado nos últimos anos", acrescenta o especialista.

Ainda assim, existe outros fatores que condicionam o número de registo de patentes em Portugal: o financeiro, a falta de competitividade e o desconhecimento. "Essencialmente, face ao custo que representa o pedido de registo marca ou patente, a grande maioria de PME não concebe benefícios que o justifiquem pois, na verdade, não se projeta como um

player suficientemente competitivo. Consequentemente, preferem arriscar no mercado com produtos não registados ou patenteados", dizem Maria Guadalupe Videira, associada, e Francisco Colaco, sócio da Albuquerque & Almeida.

De acordo com Cláudia Xara-Brasil, agente da Propriedade Industrial e consultora da CCA, são vários os obstáculos ao aumento do número de registo de patentes. "Baixa cultura e reconhecimento das empresas no sistema de patentes como uma mais valia aos negócios, bem como fraco conhecimento do sistema de patentes pela população, incluindo insuficiência de promoção nas escolas e universidades". Esta especialista sublinha ainda que é "essencial que alguns dos casos de sucesso já ocorridos com vendas e licenciamento de patentes sejam do conhecimento público da maioria das pessoas, para passarem a acreditar que é possível".

Empresas devem defender-se

Na opinião dos especialistas, a Propriedade Industrial é considerada a base da economia da inovação. Aliás, as maiores empresas do mundo são também aquelas que têm mais portefólios de PI. "As nossas empresas ganhariam - e muito - em prestar mais atenção à defesa dos seus segredos comerciais e *knowhow*. Nem tudo é patente e o valor pode estar numa adequada política de protecção dos segredos", explica Manuel Lopes Rocha, sócio e coordenador da área de Propriedade Intelectual, Marcas e Patentes da PLMJ.

A Propriedade Industrial é também considerada um ativo concorrencial e económico muito valioso para as empresas. "O registo de marcas é ainda hoje um elemento absolutamente essencial do portfólio de uma empresa. A este segue-se, em todas as empresas ligadas a áreas de inovação ou de criatividade, o portfólio de produtos. O custo de invenção, o investimento em busca de novas soluções técnicas, o investimento em design de qualidade só é devidamente recuperado e recompensado se as empresas estiverem alertas para a respetiva protecção. É inconcebível no quadro de concorrência a nível europeu e mundial que se desenvolva um negócio sem protecção dos direitos de propriedade industrial inerentes", conclui Ana Rita Painho, sócia da Sérulo & Associados. ●

IV | 26 julho 2019

ESPECIAL PATENTES E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ENTREVISTA JOÃO PEREIRA DA CRUZ Agente Oficial da Propriedade Industrial

“A Propriedade Industrial é um dos motores da economia”

João Pereira da Cruz, sócio do escritório J.Pereira da Cruz, tem uma vasta experiência no setor. Nesta entrevista avalia o novo Código, o que ainda falta fazer e as tendências mundiais no registo de patentes.

ANTÓNIO SARMENTO
asarmento@jornaleconomico.pt

Como é que avalia o novo Código de propriedade industrial?

Antevejo com esperança um futuro risonho para a Propriedade Industrial em Portugal, que está a ser bem tratada. Com efeito, este Código da Propriedade Industrial é o resultado do trabalho de um grupo alargado de meios interessados. Em finais de 2017, o Ministério da Justiça constituiu um grupo de trabalho para a revisão do CPI (Código da Propriedade Industrial).

O Código tinha de sofrer alterações para se transpor para a ordem jurídica nacional a Directiva dos Segredos Comerciais e a Directiva de Harmonização das Leis de Marcas e aproveitou-se essa oportunidade para uma revisão mais profunda, já que em boa verdade o último CPI datava de 2003. Foi um trabalho extremamente interessante e produtivo. Em 2008 apenas tinham sido feitas algumas simplificações administrativas.

Hoje temos um Código melhor, mas precisamos ainda de dar mais alguns passos em frente, nomeadamente no que respeita à Representação Profissional. Com efeito, há matérias muito técnicas e todos lucrariam se os actos fossem praticados por quem está devidamente preparado para o fazer.

A pedido do Governo anterior, a A CPI-Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual preparou um projecto do Estatuto do AOP (Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), definindo claramente o acto próprio do Agente da Propriedade Industrial e a sua aprovação seria importante para melhorarmos a qualidade da profissão em geral.

Aproveito a oportunidade que me dão para deixar um agradecimento à Secretária de Estado da Justiça e ao Conselho Directivo do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) pelo enorme espírito de colaboração e apoio que têm dado a esta matéria.

O que é que faltou fazer?



Cristina Brimmo

AOP limitam-se aos pedidos de caducidade dos registos de marcas e aos pedidos de anulação dos mesmos. Temos esperança de que futuramente se possa aprovar o acto próprio do Agente Oficial da Propriedade Industrial.

Sendo a Propriedade Industrial um dos motores da economia – costuma dizer-se que o nível económico de um país se mede pelos índices de ID (Índice de Desenvolvimento) – seria um passo importantíssimo que se reconhecesse a importância destas matérias, tornando obrigatório que os mesmos fossem tratados por especialistas acreditados.

Quais as grandes tendências mundiais no registo de patentes e de propriedade industrial?

Fala-se muito numa patente mundial mas eu creio que nunca vai haver uma patente mundial. Há é mecanismos, ferramentas, que permitem proteger uma invenção através de uma patente no mundo ou em quase todo o mundo, de uma maneira mais fácil. Permite aos proprietários da patente ou aos titulares avaliarem com mais calma, com mais tempo, os países onde de facto interessa proteger. Eu iria resumir ao assunto que eu mais gosto nesta área que é o da patente Europeia. É o resultado da convenção de Munique e faz com que uma patente depois de pedida inicialmente no país de origem, ou não – pode ser pedida directamente em Munique no Instituto Europeu de patentes – permitindo mais a sua protecção para todos os países que fazem parte da convenção de Munique, da qual fazem parte todos os países da UE. A patente europeia tem depois de ser validada em cada um dos estados membros onde o seu titular tem interesse. Inventaram uma patente comunitária, mas nunca teve asas para voar, se eu posso usar esta expressão, porque não houve acordo nos países da União Europeia.

Como é que Portugal se posiciona nesta área?

Como não era possível uma patente comunitária, ao abrigo do tratado de Lisboa, usou-se uma ferramenta chamada “cooperação reforçada”,

permitindo que os países entrassem à medida que têm interesse, desde que houvesse um número mínimo inicial. E houve esse número mínimo inicial para fazer não uma patente comunitária, mas uma “patente unitária”. Portugal como sempre, está na linha da frente e nós retificámos a “patente unitária” e o acordo sobre o tribunal unificado de patentes.

Deviam ser registadas mais patentes em Portugal ou estamos com um número satisfatório?

Não, o número é muito baixo. Mas para haver patentes tem de haver invenções. E para haver invenções tem de haver muita inovação e muita investigação. Talvez o Estado possa ter uma palavra e ajudar os pequenos inventores. Ter uma patente só em Portugal pouco interessa. O mercado português é bastante pequeno, e quem tiver uma invenção, digna desse nome, tem que exportar, seja um processo ou um produto. Tem de exportá-lo e, portanto, precisa de ir para o estrangeiro.

Considera que os empresários portugueses estão conscientes desse facto?

Eu creio que, neste momento, a consciencialização é muito maior. O trabalho que tem sido feito tanto por nós, como pelo Instituto Profissional da Propriedade Industrial, tem sido notável. Mas acho que ainda há muito por fazer.

Na sua opinião, os empresários nacionais olham para o registo de patentes como um custo ou um investimento?

Começam a ver como um investimento, e é assim que tem de ser visto. Veja aqueles negócios fabulosos que todos os dias vemos no panorama internacional das empresas, dos “Google’s” e dos “Facebook’s”. Eles têm milhares de patentes protegidas, e o valor das empresas está muitas vezes ligado ao portefólio de direitos que tem, nomeadamente nas patentes. ●

Veja a entrevista esta sexta-feira às 11h00, no “Falar Direito”, na JE TV, via site e redes sociais do Jornal Económico

“

Hoje temos um Código melhor, mas precisamos ainda de dar mais alguns passos em frente”

Faltou ir mais longe na revisão do artigo 10 do Código da Propriedade Industrial, que define quem tem legitimidade para promover actos. Para dar um exemplo, diria que o grupo de trabalho propôs que os actos ligados à protecção das invenções, portanto análise, pesquisas, aconselhamento e redacção das patentes até à sua concessão, fossem do pelouro exclusivo dos Mandatários de Patentes, que em Portugal são os Agentes Oficiais da Propriedade Industrial. Aliás, esse é o entendimento geral e o que acontece nos países mais industrializados, para não dizer mais desenvolvidos nesta área.

No CPI aprovado pelo Governo, os actos que ficaram do exclusivo dos

VI | 26 julho 2019

ESPECIAL PATENTES E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROTEGER INOVAÇÕES PARA VALORIZAR NEGÓCIOS

1 QUE LEITURA FAZ DO NOVO CÓDIGO DE PI

2 O QUE É PRECISO PARA IR MAIS ALÉM?

ANTÓNIO SARMENTO



CARLOS PINTO DE ABREU
Sócio
Fundador da
Carlos Pinto
de Abreu &
Associados

1 O novo Código tem uma estrutura idêntica à do anterior, sendo que se revelou necessário efetuar uma mudança no paradigma nacional da tutela da propriedade industrial, nomeadamente em virtude de vários diplomas comunitários que careciam de transposição. Aproveitou-se, entre outras modificações, para corrigir algumas situações relativamente a marcas, proteção de know-how e de segredos comerciais, à tutela criminal no combate à contração e à pirataria.

2 O novo Código já se encontra no caminho certo na medida em que veio introduzir um conjunto de medidas que têm por objetivo simplificar e aperfeiçoar, não só os procedimentos administrativos para concessão de patentes, a tutela das marcas, como os meios de combate a ilícitos civis e penais atentatórios dos direitos de propriedade industrial. Desburocratizar mais e proteger melhor, são as expressões chave.



MANUEL DURÃES ROCHA
Sócio da
Abreu
Advogados

1 A qualidade, a vastidão e a abrangência da legislação existente em Portugal na União Europeia, aliada às convenções internacionais que existem sobre a propriedade industrial, na nossa perspetiva fazem com que não possam existir grandes novidades legislativas no novo código. As novas soluções que o código traz, por exemplo em matéria de marcas, alinham a legislação portuguesa com a legislação e as práticas europeias, e não constituem novidades relevantes. Em matéria de segredos de negócio o novo CPI transpõe uma diretiva europeia. Porém isto não significa que esse alinhamento com a legislação europeia seja, nalguns casos, uma opção correta. Consideramos, por exemplo, que a retirada de determinadas ações dos tribunais e a sua entrega ao INPI, conduz a uma indesejável administrativização da justiça que vai ao arripio da tradição do sistema jurídico português. Temos fortes dúvidas que esta opção do legislador seja correta e temos poucas dúvidas que vai gerar enorme confusão prática e menor quali-

dade das decisões. Em Portugal existe um tribunal especializado em Propriedade Intelectual que vem funcionando com boa qualidade técnica e não se observa nenhuma razão de direito, para que o novo código haja retirado competências ao Tribunal da Propriedade Intelectual em matéria de propriedade industrial.

2 Ir mais além já não depende da legislação, porque essa existe há muito tempo, quer nacional, europeia ou internacional e é de qualidade. O futuro depende mais do investimento empresarial em PI, do aprofundamento da relação entre universidades e empresas para que a investigação académica e empresarial crie novos produtos e mais valor económico.



VASCO STILWELL D' ANDRADE
Advogado
Sénior
Morais
Leitão

1 Devido a diversas diretivas e outros actos legislativos da União Europeia, a legislação portuguesa em matéria de propriedade industrial está altamente harmonizada com a de outros países europeus. O novo Código da Propriedade Industrial, que entrou recentemente em vigor, constitui mais um passo nesse sentido. Em suma, de um modo geral, o novo Código da Propriedade Industrial não trouxe grandes surpresas para quem é um utilizador habitual do sistema de proteção de direitos de propriedade industrial e, por exemplo, já estava familiarizado com as regras e procedimentos do sistema da Marca da União Europeia.

2 As carências que existem nesta área são mais ao nível da jurisprudência do que no plano legislativo. Existem dúvidas sobre a interpretação correcta de determinadas normas legais que, infelizmente, perduram anos a fio porque nunca chegam a ser esclarecidas pelas instâncias superiores dos tribunais judiciais. Estas incertezas interpretativas em torno de alguns preceitos geram uma certa insegurança jurídica que, por vezes, afasta investimento estrangeiro em Portugal.



ANA RITA PAIINHO
Sócia de
Propriedade
Intelectual,
TMT & Life
Sciences
da Sêrvulo &
Associados

1 Um código da propriedade industrial é uma ferramenta essencial numa sociedade onde se pretende fomentar o desenvolvimento económico e científico, balizando a atividade económica entre os players de mercado através da proteção do branding, por um lado e permitindo segurança no retorno de investimento científico através de um adequado sistema de proteção de invenções, por outro. Com o atual Código da Propriedade Industrial, em pleno vigor e efeito desde apenas 1 de Julho de 2019, pretendeu-se não só transpor para a ordem jurídica interna as alterações decorrentes do

quadro comunitário em matéria de marcas e segredos comerciais como também atualizar o regime de patentes e modelos de utilidade vigente. O resultado final, a meu ver, é bastante modesto para a ambição do processo, não estando à altura do desafio, não revelando capacidade de inversão na tendência de desinvestimento na proteção nacional da propriedade industrial. Por exemplo, perdemos a oportunidade de corrigir o "mal já feito" e de acabar com um sistema de cisão no que concerne às patentes, acabando com um regime especial, mas não necessariamente eficiente, para patentes da indústria farmacêutica na área dos medicamentos de uso humano.

2 Investimento. Investimento sério em meios humanos qualificados quer ao nível do Instituto Nacional da Propriedade Industrial quer no nível judicial, o que em Portugal tem sido sucessivamente adiado. O Código da Propriedade Industrial é uma espécie de manual que garante a quem investe, a proteção do seu investimento e o retorno económico do mesmo. Esse "manual garante" só pode funcionar se a montante e a jusante, tivermos instituições capazes, dotadas de meios técnicos suficientes. O INPI sofre de um problema crónico de falta de pessoal. O tribunal da propriedade intelectual deveria, necessariamente, ser constituído por juizes "residentes" (para a indispensável consolidação da especialização e da experiência) com possibilidade de formação contínua e com um quadro de assessores técnicos permanente. No quadro crónico o panorama não é melhor, havendo inúmeros casos de contração e uma sensação de fraca repressão no que concerne a este tipo de ilícitos.



JOÃO PEREIRA CABRAL
Coordenador
Jurídico de
PI da Inventa
International

1 Na minha opinião, este Código da Propriedade Industrial (CPI) apenas é novo formalmente. Penso que, materialmente, do que se fala é do mesmo Código, com algumas alterações. Não concordo que as alterações sejam abrangentes ao ponto de se justificar a aprovação de um novo Código. Este fundamento pode ser encontrado no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 110/2018 juntamente com o de que as sucessivas alterações que foram sendo introduzidas ao longo de 15 anos ao CPI justificariam a aprovação de um novo Código. Ou seja, uma das razões apresentadas para a aprovação de um novo Código é a existência de alterações já introduzidas no Código anterior, o que na minha opinião não é compreensível. Em relação às alterações às regras da Propriedade Industrial agora introduzidas, penso que não sobretudo a finalidade de transpor para a lei portuguesa duas diretivas da UE: uma sobre marcas (Diretiva (UE) n.º 2015/2436, de 16 de Dezembro) e outra sobre Segredos Comerciais (Diretiva (UE) 2016/943, de 8 de Junho). As normas que regulam a proteção de invenções técnicas - direito de patente e direito de modelo de utilidade - não foram objeto de alterações significativas.

2 Não há necessariamente razões que justifiquem que o legislador vá mais além nas alterações ao regime da propriedade industrial. Se o que se visa é o melhoramento da indústria portuguesa penso que alterações ao regime da Propriedade Industrial, que é quase idêntico ao da maioria dos países desenvolvidos, não produzirão efeitos significativos.



MANUEL LOPES ROCHA
Sócio e
coordenador
da área de
Propriedade
Intelectual,
Marcas
e Patentes
da PLMJ

1 Constitui a transposição obrigatória de duas diretivas UE, reforça os poderes do INPI, liberta alguma atividade dos tribunais, mas as leis só se avaliam na sua prática.

2 Meios para o INPI, meios para o Tribunal da Propriedade Intelectual, incluindo garantir assessores mas, para tal, é preciso que o Estado liberte verbas e a instalação de um TPI no Porto. Teremos em breve uma secção de Propriedade Intelectual no Tribunal da Relação de Lisboa, isso poderá ser um grande passo em frente, vamos ver.



JOANA MOTA
Advogada de
Propriedade
Intelectual
da UM-PC

1 O código de PI veio materializar a intenção do legislador português de dar continuidade aos objetivos de reforço de utilização da propriedade industrial em Portugal, procurando fomentar a inovação das empresas portuguesas para se poderem tornar mais competitivas tanto no mercado nacional como no mercado europeu. A estratégia governativa de modernização e simplificação administrativa, a par da uniformização das regras a nível europeu no que diz respeito à tutela dos direitos de propriedade industrial, representam contributos valiosos para dotar as empresas portuguesas de recursos mais eficazes para rentabilizar os seus investimentos nesta área.

2 Apesar das reformas que se têm feito neste setor, a nível legislativo e administrativo, e do ganho de consciência crescente na valorização do registo e da proteção destes direitos que permite às empresas portuguesas um aumento visível de competitividade e de diferenciação nos mercados, persiste por vezes a ideia errada de que proteger a propriedade industrial pode ser um processo demorado, oneroso e complexo, sendo que essa ideia muitas vezes se manifesta numa altura em que muitas empresas estão no arranque da sua atividade, não dispõem de grandes recursos financeiros e julgam que proteger a propriedade industrial não é uma prioridade por ser um processo pouco acessível e demasiado técnico. Desmistificar os processos de registo dos direitos de propriedade industrial e

sensibilizar as empresas para o fator de diferenciação que representa a proteção da inovação logo no início da sua atividade representam passos importantes a dar para o futuro. Um exemplo destes passos futuros reside na redução dos custos de registo de patentes durante a realização do Web Summit.



SANDRA C. SOUSA
Advogada
da RSN
Advogados

1 O Código de Propriedade Industrial (PI) é um instrumento fundamental na proteção das criações, destinado a garantir a lealdade da concorrência. É muito importante proteger os "criadores" da utilização não autorizada das suas marcas, patentes e designs, evitando um aproveitamento resultante de "imitações" que invalidem as suas criações. Destaca-se o papel essencial das marcas e patentes no mercado mundial e na economia global. O código de PI tem por função garantir a segurança e certeza jurídicas indispensáveis à credibilidade do sistema de propriedade industrial, assumindo posição de garante do benefício ou retorno económico.

O código PI vigente, apesar de impulsionado pela transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva (UE) n.º 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 (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, responde a uma necessidade há muito sentida a nível de simplificação e clarificação dos procedimentos de atribuição, manutenção e cessação de vigência dos direitos de propriedade industrial, assim como introduz mecanismos de reforço de proteção dos direitos de propriedade industrial. Estamos na presença de um código que vai de encontro aos progressos, apesar de lentos, da economia nacional, destacando-se sobretudo a inovação na matéria dos segredos comerciais e da sua separação da matéria da concorrência desleal.

O código PI reclama do legislador inovação e adequação nas matérias não abrangidas pelas diretivas comunitárias, em alguns casos obsoletos face à realidade do país.

2 Apesar da legislação relativa à proteção da propriedade industrial estar mais aproximada das necessidades impostas pela economia e pelo mercado fortemente competitivo é ainda insuficiente. Evidencia-se uma necessidade de inovar nos temas não abrangidos pelas diretivas comunitárias, com destaque para a área das patentes.

No que se refere às medidas repressivas da violação dos direitos de propriedade industrial é necessário fazer mais, mediante a criação de medidas fortemente dissuasoras da prática dos ilícitos con-

traordenacionais ou criminais. Não raras vezes, é compensatória a prática do ilícito por o sistema de repressão ser leve, mo-roso e ineficaz.

A nossa jurisprudência, em termos de responsabilidade civil pela violação destes direitos, fica aquém do desejável. O Estado necessita de assumir um papel mais ativo no âmbito do uso das marcas. Esta é uma matéria muito importante, quer pela quantidade de marcas registadas e não usadas, quer pelo uso não sério das marcas. O Estado enquanto garante da propriedade industrial deveria ter a seu alcance um instrumento capaz de garantir a lealdade da concorrência, não uma atitude dependente dos utilizadores do sistema. É urgente uma maior especialização a nível judiciário. O país conta com um tribunal especializado, manifestamente insuficiente, e esbarra com os tribunais superiores, cujos conhecimentos técnicos na matéria são parcos.



MÁRCIA DIAS LOMBA
Associada da Antas Da Cunha ECJA

1 O novo Código tem como principal objetivo dar continuidade à estratégia global, que Portugal tem adquirido no sentido de reforçar a simplificação dos procedimentos e relacionamentos entre os cidadãos e empresas com os Serviços Administrativos.

O novo Código de Propriedade Industrial tem uma estrutura bastante semelhante ao código anterior, no entanto, trata-se de uma transposição da Diretiva (UE) n.º 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015, que aproxima todos os Estados-Membros em matéria de marcas. Para além disso, o novo Código também transpõe a Diretiva (UE) n.º 2016/43 que estabelece a proteção de know-how e das informações comerciais confidenciais, matéria que não se encontrava protegida no Código revogado e que na legislação atual mereceu finalmente proteção expressa na legislação portuguesa. A título de exemplo, uma das alterações mais inovadoras da legislação atual é a atribuição ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) da competência para decidir sobre os pedidos de invalidação dos direitos de propriedade industrial (em 1.ª instância) com a exceção de patentes, certificados complementares de proteção, de modelos de utilidade e de topografias se produtos semicondutores, que carecem de decisão judicial.

2 Contudo, após a análise do Código em vigor, verificamos que existem algumas lacunas por parte do legislador, como por exemplo o facto, de o presente Código revogar a legislação anterior e, ao mesmo tempo deixar um período em aberto no que respeita a algumas matérias, uma vez que só prevê a entrada em vigor a partir de 1 de julho de 2019.



BÁRBARA PESTANA
Advogada, Sócia da PMCM Advogados

1 Para além da uniformização das legislações europeias nesta matéria, o objetivo deste novo código é de incentivar o

empreendedorismo e a inovação em Portugal e, reflexivamente, na Europa, facilitar o recurso à PI, tornar mais clara e completa a informação respetiva, e dissuadir e punir as suas violações. A abolição do requisito da representação gráfica vem simplificar a apresentação do pedido do registo da marca e abrir caminho para o registo de outras que não têm agora, necessariamente, uma representação gráfica (ex: sonoras, olfativas, multimedial...). Outra novidade é a alteração de competência para a anulação e declaração de nulidade do registo da marca, que passará a caber ao INPI, facilitando desta forma, pelo menos aparentemente, a impugnação da validade da marca. No que respeita às patentes, poucas são as novidades. Contudo, verifica-se a preocupação de dar ao autor da invenção, cada vez mais, o incentivo para que continue a inovar e a proteger a sua criação. Por fim, a transposição da diretiva relativa à proteção de know-how e informações comerciais confidenciais, e a separação dos segredos comerciais da figura da concorrência desleal, merece um forte aplauso.

2 Com o quadro legislativo que temos atualmente, penso que, acima de tudo, precisamos da boa e efetiva aplicação da lei. Precisamos de simplificação e rapidez na análise dos pedidos de registo de marcas, invenções e designs, precisamos de meios de repressão da violação dos direitos de propriedade industrial eficazes, precisamos de mais magistrados especializados nesta área e de mais tribunais de propriedade intelectual. Se todos os mecanismos que estão ao nosso dispor funcionarem bem, notar-se-á já uma grande diferença e daremos um passo em frente.



MARIA GUADALUPE VIDEIRA E FRANCISCO COLAÇO
Associada e Sócio Albuquerque & Almeida

1 O Novo Código da Propriedade Industrial (CPI) veio transpor para a ordem jurídica interna a Diretiva (EU) n.º 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, numa tentativa de aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Já o regime das patentes manteve-se praticamente inalterado. Está agora prevista a simplificação da representação da marca (que antigamente tinha de ser visual); a possibilidade de associar cores a produtos enquanto marca; a limitação do secondary meaning; a condição do "uso sério" para efetivar o registo e, ainda, a má-fé como fundamento de recusa. Temos uma importante alteração relativamente ao INPI (e não já ao Tribunal de Propriedade Industrial) que, agora, tem competência em primeira instância para declarar a invalidade de marcas registadas e, ainda, no combate à contrafação, o titular de um registo de marca poderá impedir terceiros de introduzir mercadorias no território nacional, ainda que estejam apenas em trânsito, se estas ostentarem, sem autorização, uma marca igual ou semelhante à marca registada. Estas são, portanto, alterações que visam reforçar a proteção das marcas consubstanciam um evidente estímulo ao registo.

2 É preciso, por um lado, simplificar o processo de registo e, por outro, incen-

tivar a ideia de que registar uma marca ou patentear uma invenção faz a diferença no posicionamento do player no mercado. Em Portugal, o processo de registo é pouco claro. Quando pretende registar uma marca, o titular do direito depara-se logo com a dificuldade em enquadrar o seu produto numa ou mais classes da Classificação de Nice – que irá definir o âmbito de proteção da marca. Por outro lado, não é barato (o custo mínimo para o registo de uma marca com apenas uma classe assinalada é de € 127,37). Este investimento apenas se justifica no caso de o produto almejar um alcance economicamente considerável, pois além do custo para proceder ao registo, o "não uso" é fundamento para originar um processo com despesas adicionais. Esta avaliação da relação custo/benefício é, para os menos audazes, absolutamente desencorajadora. Ainda, a proteção em Portugal não é, por motivos culturais, semelhante à que existe nos Estados Unidos (grande líder do registo e da patente). Sabemos que, além de ter de provar a existência de danos, o valor das indemnizações em Portugal não faz "fortunas" e, portanto, está presente a ideia de que não é necessário ou útil para uma PME registar uma marca.



LIDIA NEVES
Advogada da Miranda & Associados e Agente Oficial de PI

1 O novo Código da Propriedade Industrial importa alterações significativas ao nível dos vários direitos de propriedade industrial, ressaltando-se, desde logo, a eliminação do requisito de representação gráfica das marcas, passando a ser possível designadamente, o registo de marcas olfativas. É também de particular importância a competência agora atribuída ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial para conhecer dos pedidos de declaração de nulidade e de anulação de registos de direitos de propriedade industrial (nomeadamente, de marcas e desenhos e modelos) e a possibilidade de, no âmbito de processos de oposição e anulação de marcas e de processos judiciais de violação de marcas, poder ser exigida prova de uso sério de marcas registadas há mais de cinco anos. Todavia, a alteração mais substancial refere-se à proteção de segredos comerciais na medida em que o novo Código passou a incluir um capítulo sobre esta matéria, autonomizando o regime de proteção dos segredos comerciais relativamente à concorrência desleal. Os segredos comerciais, apesar de naturalmente distintos dos direitos de Propriedade Industrial, passam a beneficiar de uma tutela muito próxima à destes direitos desde que sejam cumpridos alguns requisitos (designadamente, a adoção de medidas razoáveis no sentido de manter a informação secreta). Todas estas alterações poderão ser de extrema utilidade às empresas nacionais, havendo um conjunto mais abrangente de direitos e medidas que poderão facilitar a proteção e defesa de inovações.

2 Faça especial referência ao regime aplicável aos desenhos ou modelos. Os pedidos de registo destes direitos são simplesmente sujeitos a exame substancial por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no caso

de ser apresentada oposição. 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. No que respeita à competência agora atribuída ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial para conhecer dos pedidos de declaração de nulidade e de anulação de registos, resta saber como o recurso a estes pedidos funcionará na prática (sendo que o website do Instituto tem já disponível a possibilidade de submissão dos mesmos via online), designadamente, no que respeita à prevista simbiose de competências do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e do Tribunal de Propriedade Intelectual nas situações em que estes pedidos sejam deduzidos em reconvenção.



CLÁUDIA XARA-BRASIL
Agente da Propriedade Industrial e consultora da CCA

1 O novo Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto-lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, entrou em vigor em 1 de Julho de 2019 e trouxe importantes medidas para a regulamentação da PI no nosso sistema jurídico. Este novo diploma transpõe para a ordem jurídica interna duas diretivas da UE no âmbito das marcas (a Diretiva (UE) n.º 2015/2436, de 16 de Dezembro) e dos segredos comerciais (Diretiva (UE) 2016/943, de 8 de Junho). Introduz ainda um conjunto de alterações noutros domínios como a área das infrações aos direitos de propriedade industrial tendo como objetivo a simplificação e a clarificação de procedimentos administrativos. Este Diploma, para além de aprovar o novo CPI, vem ainda revogar o regime da arbitragem necessária para os litígios que envolvem medicamentos de referência e medicamentos genéricos, instituindo nestas áreas a arbitragem voluntária (Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro), e alterar a Lei da Organização do Sistema Judiciário, transferindo do Tribunal da Propriedade Intelectual para o INPI a competência para apreciar a validade dos registos (Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto).

Em termos gerais, podemos afirmar que temos atualmente uma legislação de PI abrangente, transversal, em que não existem situações graves de lacunas, uma legislação que se pode dizer protetora do detentor de direitos de PI e que confere segurança jurídica para todos os interessados envolvidos.

2 Há esforços contínuos em aglutinar legislação que de algum modo se encontra dispersa. É o caso, por exemplo, dos Direitos de Autor, outro ramo da Propriedade Intelectual, cuja legislação em vigor, embora bem estruturada, já se augura a necessidade de uma nova compilação, de um novo Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. No que ao sistema judicial diz respeito, a criação do Tribunal da Propriedade Intelectual (tribunal de competência especializada de primeira instância) foi de facto uma conquista, fruto de uma crescente necessidade e do aumento de casos judiciais no âmbito do Direito da PI. O Tribunal da Propriedade Intelectual tem assegurado eficazmente a defesa

dos direitos de PI, sendo apenas de referir a necessidade da criação de um tribunal de recurso, de segunda instância igualmente especializado em matérias de PI, que de facto actualmente não existe (embora haja um projecto para a sua criação). Recorrendo-se actualmente para o Tribunal de 2ª Instância, que não tem competência nem secções especializadas.



MANUEL MONIZ PEREIRA
Direção Gestão Cunha Ferreira

1 Portugal tem ainda um sistema muito arcaico no que toca ao quadro jurídico da propriedade intelectual. Todas as transposições de diretivas comunitárias ficam sempre muito aquém do esperado. Mesmo o Código da Propriedade Industrial que entrou em vigor a 1 de Julho parece ser um documento datado e ultrapassado que não acompanha o progresso e as necessidades em termos de Propriedade Industrial. Pelo contrário, tudo aponta para um retrocesso com o possível regresso da necessidade de pagamento das taxas de concessão dos registos de marca. Outro entrave ao registo é a possibilidade do INPI recusar um registo de marca por existência de direitos anteriores conflitantes, sem que os titulares destes direitos se tenham oposto ao registo. Em matéria de contrafação, embora haja progressos, continua a ser possível a autoridade judiciária ordenar a realização de exame pericial da mercadoria apreendida, mesmo sem existência de queixa. Esta possibilidade configura, as mais das vezes, um custo injustificado para o lesado que além de ver os seus produtos contrafeitos ainda tem de, sob pena de desobediência, gastar recursos com os exames periciais. Também em matéria das patentes as alterações legislativas ficaram aquém do esperado não tendo resolvido de forma cabal a questão dos litígios referentes às patentes de medicamentos.

2 Em primeiro lugar, a exclusão do exame oficioso de motivos relativos, bem como do regime dos logótipos, mantém-se como aspetos a serem implementados. Por outro lado, para além das necessárias melhorias do sistema jurídico, sobre as quais muito se tem dito, será também importante ir-se além na prática e implementação do mesmo, o qual cabe, em grande parte, ao Instituto da Propriedade Industrial. Consequentemente, em virtude das novas competências do Instituto quanto a pedidos de anulação e de declaração de nulidade bem como dos pedidos de prova de uso sério de marcas, espera-se que o INPI consiga alcançar as capacidades e recursos necessários para uma mais célere e clara aplicação do Código. O mesmo se espera da ASAE, de forma a progredir a sua fundamental atuação contra infrações de direitos de Propriedade Industrial. Por fim, uma maior comunicação e harmonização de critérios por parte do Registo Nacional de Pessoas Coletivas e do INPI seria também extremamente vantajosa, na medida em que a sua insuficiência tem levado a diversos conflitos.