

## **PARTE III – PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

### **1. Introdução**

Âmbito da propriedade industrial:

- a) Proteção das inovações;
- b) Proteção dos sinais distintivos do comércio;
- c) Repressão da concorrência desleal.

As criações intelectuais podem ser objeto de um direito de propriedade: um direito de propriedade industrial. Este direito permite assegurar um monopólio ou o uso exclusivo sobre uma determinada invenção, uma criação estética (design) ou um sinal usado para distinguir produtos e empresas no mercado.

### **A propriedade industrial divide-se em:**

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Direitos de autor | 2. Direitos de propriedade |
| ⇒ Literárias;        |                            |
| ⇒ Científicas;       |                            |
| ⇒ Artísticas.        |                            |

A PI em conjunto com os direitos de autor constituem a propriedade intelectual. Enquanto que a PI tem por objeto a proteção das invenções, das criações estéticas (design) e dos símbolos usados para distinguir marcas no mercado; o Direito de Autor visa a proteção das obras literárias, artísticas e científicas.

O recurso à proteção ou ao registo **não é obrigatório** para os cidadãos ou para as empresas que pretendam desenvolver ou explorar uma invenção, uma criação estética ou assinalar produtos e serviços no mercado.

É, no entanto, aconselhável, dadas as múltiplas vantagens que oferece:

#### **1. Assegura um monopólio legal**

Este monopólio permite impedir que alguém utilize, sem consentimento, uma marca, uma patente ou um desenho habilitando o titular a acionar todos os mecanismos legais, para fazer cessar ou punir qualquer conduta usurpadora.

Há que ter em conta que em Portugal a propriedade e uso exclusivo, apenas se adquire no INPI ao qual apenas tem competência em Portugal.

## 2. **Concede o direito de utilizar símbolos que visam dissuadir a violação desses direitos**

- ⇒ (®) Marcas
- ⇒ (Pat.n.º)
- ⇒ (D M n.º)

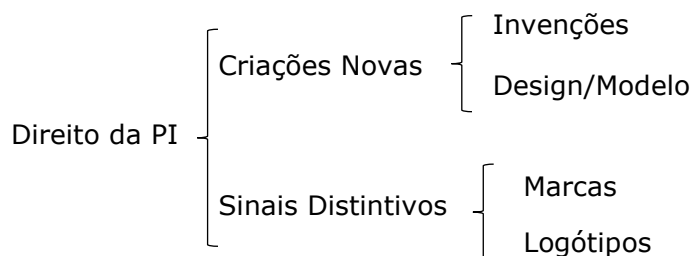
O uso destes símbolos é apenas permitido para quem obtenha, efetivamente, o registo ou a proteção, prevenindo ou evitando eventuais condutas lesivas dos direitos de PI.

Proporciona maior segurança aos investimentos que a empresa realiza

O registo/proteção implica a presunção de que não existem marcas, patentes, desenhos ou modelos (ou outras modalidades) anteriores que o inviabilizem. Minimiza, por essa via, um risco de conflito com detentores de direitos anteriores que possa conduzir a uma eventual obrigação de retirada de todo o investimento realizado, no desenvolvimento e na implementação de um determinado sinal ou invenção.

## 3. **Atribui um direito de propriedade**

O direito de propriedade obtido através da proteção ou do registo é livremente disponível, podendo o titular transmitir ou conceder licenças de exploração das suas marcas, patentes ou desenhos ou modelos, rentabilizando dessa forma os investimentos realizados.



## → **O quê que pode ser registado?**

### **1. As Invenções**

Os resultados da atividade inventiva em todos os domínios tecnológicos podem ser protegidos, a título temporário, através de:

- ⇒ Patentes
- ⇒ Modelos de Utilidade
- ⇒ Certificados Complementares de Proteção (CCP)
- ⇒ Topografias de Produtos Semicondutores

### **2. Sinais distintivos de comércio**

Um elemento gráfico, como uma figura ou uma palavra, que sirva para identificar no mercado produtos ou serviços, estabelecimentos ou entidades pode ser protegido através de:

- ⇒ Marcas
- ⇒ Logótipos
- ⇒ Recompensas
- ⇒ Denominações de Origem
- ⇒ Indicações Geográficas

### **3. O Design**

A aparência ou o design de um objeto (a configuração estética resultante da atividade criativa das empresas e dos designers) pode ser protegido através de:

- ⇒ Desenhos ou Modelos

## → **Reivindicação de Prioridade**

Caso se pretenda optar por qualquer uma das vias de proteção no estrangeiro, o pedido de registo ou de proteção efetuado em Portugal permite-lhe beneficiar, num prazo de 6 ou 12 meses, de um direito de prioridade para apresentar o pedido noutra território: em qualquer Estado Membro da Organização Mundial do Comércio (O.M.C.) ou da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (C.U.P).

Se este prazo for respeitado, o pedido que efetuar no estrangeiro beneficiará da data do pedido que efetuou inicialmente em Portugal (o que se designa por “reivindicação de prioridade”), o que poderá constituir uma enorme vantagem para quem tenciona começar as suas invenções novas (invenções ou design) ou os seus sinais distintivos (marcas ou logótipos).

#### → **Transmissão e Licenças (art. 31º e 32º CPI)**

**Transmissão:** As transmissões dos direitos de criação novas, como patentes, modelos de utilidade, modelos ou desenhos ou as marcas podem ser transmitidos a título gratuito ou a título oneroso. Essa transmissão para ser válida ou eficaz deve ser realizada em documento escrito (art. 31º CPI).

**Licenças de exploração:** Licenciador goza dos mesmos poderes que o licenciador se nada em contrário estiver estipulado no contrato de licença (art. 32º CPI).

Consiste no contrato pelo qual o titular de direito de propriedade industrial (ex: titular de uma patente, de um modelo ou desenho, de uma marca, etc) concede a outra parte (o licenciado) o direito de explorar numa determinada zona aquele direito, quer seja gratuito ou oneroso. No fundo assemelha-se a um “aluguer” de uso de um direito de PI.

## **2. Os direitos de propriedade industrial**

### 2.1. Direitos sobre criação industriais

#### 2.1.1. Patentes

##### → **Noção de invenção**

A patente supõe a existência de um direito cujo objeto é uma invenção.

Podemos definir invenção como o resultado de uma atuação criativa do espírito humano consistente em um novo produto, ou processo, ou meio técnico.

De acordo com o artigo 51º do CPI, podem ser protegidas as invenções que consistem nas criações de:

- a) Um novo produto;
- b) Um novo processo ou bem técnico para a criação de um produto.

Nos termos do n.º4 do art. 51.º do CPI, as invenções podem ser protegidas através: de **patente**, ou de **modelo de utilidade**.

Nos termos do n.º 5 do art. 51.º do CPI, o requerente pode requerer simultaneamente ou sucessivamente, para a mesma invenção, uma patente ou um modelo de utilidade.

#### → **Noção de patente e requisitos de patenteabilidade**

A patente é um título de PI que comprova a atribuição ao seu titular do respetivo **direito exclusivo**, tendo por objeto uma **invenção**.

Há 2 categorias de patente:

1. A patente de produto – refere-se a uma entidade física que pode ser um aparelho, uma máquina, uma substância ou composição.
2. A patente de processo – recai sobre uma atividade, isto é, um método propriamente dito para alcançar um produto já existente.

#### **Requisitos de Patente** (art. 55º, CPI):

##### 1. Novidade

Uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica». (art.55.º, n.º1, CPI), isto é, a novidade implica que estejamos face a uma invenção desconhecida à escala mundial.

##### 2. Atividade Inventiva

Considera-se que uma invenção implica atividade inventiva, se para um perito da especialidade, não resultar um estado de técnica. Isto é, a atividade inventiva implica que a invenção seja original e por isso não esteja "à vista dos olhos" do perito que vai avaliar a invenção (art.55.º, n.º2, CPI).

##### 3. Utilidade Industrial

Considera-se que uma invenção é suscetível de aplicação industrial se o seu objeto puder ser fabricado/utilizado em qualquer indústria ou agricultura. Quer isto significar, que para as invenções patenteadas

necessitam de ser produzidas ou fabricadas em massa (art.55.º, n.º3, CPI).

### **Limitações quanto ao objeto:**

Não podem ser patenteadas as descobertas e inventos que, embora dotados de utilidade prática, por qualquer motivo não sejam suscetíveis de servir para uma produção em série.

O art. 52.º faz uma delimitação negativa do conceito de invenção.

Assim, excluem-se:

- a) As descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- b) Os materiais ou substâncias já existentes na natureza e as matérias nucleares;
- c) As criações estéticas;
- d) Os projetos, princípios e métodos do exercício de atividades intelectuais em matéria de jogo ou no domínio das atividades económicas; e os programas de computadores, como tais, sem qualquer contributo;
- e) As apresentações de informação;
- f) Os métodos de tratamento cirúrgico ou terapêutico e de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou animal – podendo, todavia, ser patenteados os produtos, substâncias e composições utilizadas em qualquer desses métodos.

### **Limitações quanto à patente (art. 53º, CPI):**

Certas realidades não podem ser objeto de patente.

Nos termos do art. 53.º do CPI, não podem ser patenteadas:

- a) As invenções cuja utilização seja contrária à lei, à ordem pública, à saúde pública e aos bons costumes;
- b) O corpo humano, nos vários estádios da sua constituição e desenvolvimento, bem como a simples descoberta de um dos seus elementos, incluindo a sequência ou a sequência parcial de um gene;
- c) As variedades vegetais ou as raças animais, assim como os processos essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou animais.

Contudo, o art. 54.º estabelece algumas restrições a estas proibições, definindo certos casos especiais de patenteabilidade.

→ **Titularidade quanto às patentes** (art.58º, CPI):

A regra geral é do direito à patente pertencer ao seu inventor ou aos seus sucessores (direito alienável entre vivos e por morte). Se forem dois ou mais inventores qualquer um tem o direito de requerer à patente pelo direito de todos. No entanto, esta regra comporta **exceções**, pois se a invenção for alcançada durante a execução de um contrato de trabalho em que a atividade inventiva esteja prevista, e que o direito da patente já não pertença ao inventor/es, mas sim à empresa (art. 59º, n.º1, CPI).

→ **Situação jurídica do titular de patente – âmbito de proteção:**

O âmbito de proteção do direito conferido pela patente é condicionado a limites territoriais, temporais e objetivos.

O direito de patente confere o direito exclusivo de explorar a invenção em qualquer parte do território português (art. 101º, n.º1, CPI).

No que respeita aos limites temporais, a patente é válida por um período de **20 anos**, contados a partir do pedido de patente.

Em relação a limite objetivo o âmbito de proteção é determinado pelo conteúdo das reivindicações, serviço a descrição e os desenhos para as interpretar (art. 97º. n.º1 e 62º, n.º1, CPI).

A patente confere ao titular o direito **possível** e exclusivo de realizar, utilizar e comercializar o produto patenteado (conteúdo positivo – art. 101º, n.º1, CPI). Um terceiro que queira exercer qualquer um destes poderes, pratica um ato ilícito, criminal de contrafação (art. 321º, CPI). A patente confere ainda ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento a exploração do produto objeto patente (conteúdo negativo – art. 101º, n.º2, CPI).

→ **Condições de utilização: a obrigatoriedade de exploração:**

A obrigação que recai sobre o titular da patente de explorar a invenção patenteada, diretamente ou por pessoa por ele autorizada, mediante a exploração da mesma no território nacional ou de qualquer Estado-membro da União Europeia,

comercializando os resultados obtidos com vista a satisfazer as necessidades do mercado;

Esta exploração deverá iniciar-se no prazo de quatro anos a contar da data do pedido de concessão da patente, ou no prazo de três anos a contar da data de concessão, aplicando-se o prazo mais longo (art. 106º, CPI).

### 2.1.2. Modelos de utilidade

#### → **Noção e objeto**

O MU é um título de PI que, por opção do titular do direito da invenção, pode ser por este requerido alternativa, simultânea ou sucessivamente com a patente.

O seu objeto é, pois, uma invenção, ou seja, o mesmo da patente, residindo a diferença entre os dois tipos apenas na maior celeridade do processo do MU face ao da patente (art. 117º, n.º 1 e 2, CPI).

O art. 117º, n.º1, CPI, sujeita os MU aos requisitos da novidade, à atividade inventiva e à suscetibilidade de aplicação industrial, tornando assim aplicável aos MU estes requisitos de PI nos mesmos moldes para que estão consagrados as patentes.

O objeto da proteção da patente de invenção apresenta algumas diferenças quanto ao objeto do MU.

- ⇒ O objeto de proteção da patente de invenção é mais amplo.
- ⇒ Os modelos de utilidade não protegem invenções que incidam sobre métodos, as substâncias (não há formas e espaços fixos), os materiais biológicos, substâncias e processos químicos e farmacêuticos (estes só podem ser protegidos por patente de invenção)
- ⇒ Relativamente aos produtos (quando há formas e espaços fixos) pode ser pedida a patente de invenção e/ou modelo de utilidade
- ⇒ Mas se se pedir os dois tipos - patente e modelo de utilidade - ao mesmo tempo, apenas um dos dois tipos pode ser concedido.



## Distinção entre patente de modelo de utilidade

Podem obter-se patentes para quaisquer invenções em todos os domínios da tecnologia, quer se trate de produtos ou processos, bem como para os processos novos de obtenção de produtos, substâncias ou composições já conhecidos.

No caso dos modelos de utilidade, embora os requisitos de proteção sejam muito semelhantes, não é possível proteger invenções que incidam sobre matéria biológica ou sobre substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos.

## Distinção entre patente de modelo de utilidade

Proteger uma invenção por Modelo de Utilidade implica um procedimento administrativo mais simplificado e acelerado do que o das patentes, mas estão excluídas da proteção por esta modalidade as invenções que incidam sobre matéria biológica ou sobre substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos.

Quanto aos Modelos de Utilidade, é possível efetuar dois tipos de pedido: pedido com exame e pedido sem exame. Relativamente às patentes de invenção, não existe a possibilidade de solicitar um pedido sem exame.

A grande vantagem para o requerente do Modelo de Utilidade consiste em poder pagar unicamente a taxa de pedido e protelar, ou não chegar a pagar, a taxa de exame (que é normalmente mais onerosa, por se referir a um ato intelectual mais exigente e dispendioso para a administração). Esta taxa poderá ser paga apenas caso tal se mostre necessário (por exemplo, sempre que pretenda instaurar uma ação judicial).

### → **Proteção legal**

A proteção legal, obtém-se mediante a concessão de MU «, a qual confere ao seu titular uma situação semelhante ao do titular da patente (art. 144º, n.º 2, CPI).

É porém, diferente a duração do efeito do registo do MU que é de 6 anos, prorrogação por 2 vezes, por 2 anos de cada vez (art. 142º, CPI).

Durante a vigência do modelo de utilidade, o seu titular pode usar nos produtos, a expressão «Modelo de utilidade n.º», ou a abreviatura «M.U. n.º» (art. 143º, CPI).

### 2.1.3. Desenhos ou modelos industriais

→ **Noção e objeto** (arts 173.º e ss do CPI):

Existe uma grande afinidade entre os desenhos e modelos e as obras de arte. Esta afinidade está na base de um regime influenciado pelos direitos de autor, embora não deixe de existir uma diferença assinalável que justifique a inclusão dos desenhos e modelos no CPI: é que estas invenções têm como requisito imprescindível ser aplicadas a produtos, isto é, a artigos, objetos, ou seus componentes resultantes de uma atividade industrial ou artesanal (art. 173º e 174º, CPI).

→ **Proteção legal:**

A proteção legal dos modelos e desenhos pressupõe a satisfação dos seguintes requisitos:

- a) Tratar-se de produtos industriais ou de artesanato (art. 174º, n.º1, CPI)
- b) Novidade e carácter singular (art. 166º, n.º1, CPI)

É novo o desenho ou modelo se antes do pedido ou registo, não foi divulgado ao público um desenho ou modelo idêntico (art. 177º, CPI).

Quanto ao carácter singular (originalidade) é avaliado segundo o critério subjetivo: o da impressão global, causado a um utilizador informado, a qua deverá ser diferente do causado qualquer modelo ou desenho antes de ser divulgado ao público (art. 178º, CPI).

→ **Registo dos DM:**

O registo dos DM confere **5 anos**, podendo ser renovada até ao limite de 25 anos (art. 201º, CPI).

O registo de um DM atribui ao seu titular o direito de utilizar em exclusividade, podendo proibir a sua utilização por terceiros sem o seu consentimento (art. 203º, n.º1, CPI).

## 2.2. Sinais distintivos de comércio

### 2.2.1. Marcas

#### → **Noção:**

A marca é um sinal utilizado por um empresário para distinguir produtos sobre os quais incide a sua atividade. Note-se que o termo "produtos" deve ser entendido num sentido amplo, abrangendo quer produtos corpóreos, usualmente referidos como produtos ou mercadorias, quer os de carácter incorpóreo, ou seja, os serviços. Por isso, o art. 222º do CPI alude a sinais adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa.

Face ao teor do art. 222º do CPI torna-se claro que a marca faz referência ao produto ou serviço em si mesmo e não à sua proveniência, não se destinando, portanto, a relacionar o produto marcado com a empresa que o produz ou comercializa.

Não se pode considerar também que a função da marca seja a garantia das qualidades do produto. O produtor pode perfeitamente alterar as características do produto mantendo-lhe a marca e não é obrigado a divulgá-lo. Apenas corre o risco de perder os seus clientes que poderão procurar produtos análogos de outra concorrência. Mas nem por isso a marca perderá a sua verdadeira função que é distinguível e publicitária.

#### → **Funções da marca:**

##### 1. Função Distintiva

A marca tem em finalidade distinguir produtos de uma empresa com outra empresa.

##### 2. Função publicitária

De modo complementar, a marca pode cumprir em determinados casos, a função de contribuir para a promoção dos produtos ou serviços que assinala.

O uso das marcas é em princípio facultativa, pois o direito do registo da marca cabe a quem tiver interesse. É fácil compreender que assim seja: tendo a marca a função de publicitar os produtos marcados compreende-se que o seu uso não seja obrigatório, já que os empresários só têm interesse em publicitar os seus melhores produtos. Se também os produtos de qualidade inferior tivessem que ser marcados poderia ficar afetada a função da marca em meio da captação e conservação da clientela

Esta regra, do carácter facultativo da marca comporta 2 exceções na medida em que estamos perante produtos que têm de conter obrigatoriamente sinais, também designados habitualmente por marcas.

- a) Obras de ouro e prata, sujeitas a marcas de contraste e fabricante.
- b) Cartas de jogar que têm de ter marca de fabricante.

→ **Constituição da marca:**

Quanto aos elementos de que são formados, as marcas agrupam-se em 5 espécies (art. 222º, CPI).

1. Nominativas – compostas exclusivamente por elementos verbais escritos, tais como: palavras, nome de pessoas, números, ...
2. Figurativas – as que integram apenas elementos de natureza desenhista ou emblemática.
3. Mistas – as que agrupam simultaneamente características da marca nominativas e figurativas.
4. Plásticas formais e tridimensionais – constituídas pela forma do produto e respetiva embalagem.
5. Sonoras – compostas por sons (art. 238º, nº 1, a));

A composição das marcas é em princípio livre, podendo o empresário compô-las como a entender. No entanto, a lei estabelece restrições, decorrentes dos seguintes princípios que regem a composição da marca:

1. Princípio da independência do produto:

A marca não pode ser um elemento constitutivo do produto. O produto deve estar completo, do ponto de vista funcional e estético, antes de receber a

marca. A marca será sempre um sinal extrínseco, não podendo fazer parte dela quaisquer elementos integrantes

- ⇒ Esta característica não exclui a admissibilidade, no nosso direito, das chamadas marcas tridimensionais, formais ou plásticas, que consistem na forma do produto ou da sua embalagem (admitidas pelo art. 222º, nº 1).
- ⇒ Contudo, a al. b) do nº 1 do art. 223º destaca que não é admissível a adoção como marca dos «sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto».
- ⇒ Será indispensável que tal forma não tenha qualquer consequência ou efeito no plano técnico ou funcional, e que essa forma não confira ao produto a sua natureza ou valor essencial: estas duas condições são indispensáveis para se distinguirem tais marcas das invenções e dos desenhos ou modelos.

## 2. Princípio da eficácia distintiva:

A marca deve ser capaz de distinguir os produtos semelhantes de outros empresários. Não podem, pois, ser exclusivamente adotadas como marcas sinais que sejam desprovidos de qualquer carácter distintivo, o que sucede com diversos sinais art. 223º, a):

### a) Sinal descritivos dos produtos

Correspondem a todas as designações genéricas que possam ser usadas para a identificação dos produtos ou das suas qualidades ou funções;

Ex: Detergente, aspirador, refrigerante (art. 223º, n.º1, c), CPI)

### b) Sinais francos

Sinais ou indicações que se tornaram usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

São sinais ou expressões cujo uso se tomou usual em todos, alguns ou algum ramo de atividade, não devendo, por isso, ser apropriáveis por alguma empresa (desenhos de uma vaca, lebre, peixe, para, respetivamente, lacticínios, artigos de caça ou de pesca; expressões como "extra", "super", "ideal").

- ⇒ Sinais destituídos de expressividade e que, por esse motivo, carecem de qualquer capacidade distintiva.
- ⇒ É o caso das cores, referidas exemplificativamente na al. e) do nº 1 do art. 223º, podendo também apontar-se os sinais de pontuação, as letras do alfabeto, etc.
- ⇒ Note-se que estes sinais, quando entrem na composição de marcas conjuntamente com outros, não serão considerados de uso exclusivo, exceto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva (art. 223º, nº 2), podendo o INPI, a pedido de interessado, indicar no despacho de atribuição do registo da marca quais os elementos constitutivos da marca que não ficam a ser de uso exclusivo do seu titular (art. 223º, nº 3).

c) Sinais fracos

São aqueles destituídos de qualquer expressividade, que por esse motivo, carecem de qualquer capacidade distintiva (art. 238º, nº1, d)).

3. Princípio da licitude:

A constituição das marcas deverá respeitar as imposições de várias disposições legais, nomeadamente as das als. b), c), d) e e) do nº 1 do art. 239º do CPI e, também, quando invocado em reclamação, as das als b) e c) do nº2 do mesmo art. art. 239.º.

As marcas contrárias à lei e à ordem pública ou que ofendam a moral e os bons costumes, não são lícitas.

4. Princípio da novidade:

A marca deverá ser nova, isto é, não poderá constituir "reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor" – art. 239.º, nº 1, alínea a), do CPI.

A falta de novidade da marca não reveste sempre as mesmas características.

Quando uma marca não é nova, aquele que a adota pratica uma **usurpação de uma marca mais antiga**.

Assim, a usurpação é um conceito genérico, que abrange todas as formas de violação do princípio da novidade e do direito de uso exclusivo de uma marca registada, dentro dos limites dos produtos ou serviços a que se destina.

O conceito de usurpação pode revestir duas modalidades:

- a) Contrafação ou reprodução – cópia integral de marca anteriormente adotada ou registada;
- b) Imitação – adoção de uma marca confundível com outra.

**Conceito de imitação:** a marca não pode ser igual ou semelhante a outra já registada, aferindo-se o grau de semelhança pela existência de confundibilidade com outra no mercado.

Não será nova a marca que puder ser confundida com outra já existente anteriormente no mercado.

A confundibilidade só é relevante se:

- ⇒ ambas as marcas (a mais antiga e a mais recente) se destinarem a produtos ou serviços «idênticos ou de afinidade manifesta» (art. 245.º, n.º 1, al. b)),
- ⇒ só nestes casos é que o uso da marca mais moderna pode levar, pela captação da clientela dos produtos ou serviços em que a outra é usada, a prejudicar o titular desta.

Note-se que a novidade exigida pela lei diz exclusivamente respeito às marcas, nada tendo a ver com os produtos ou serviços: estes podem ser completamente destituídos de originalidade; a marca é que tem de ser nova, no sentido legal.

Os critérios subjetivo e objetivo criados pelo legislador para aferir da existência de uma imitação de marca:

- ⇒ **Critério subjetivo** – Confusão entre duas marcas, quando postas em confronto, ou quando, estando apenas à vista a marca a constituir, se deva concluir que ela é suscetível de ser tomada por outra ou associada com outra de que se tenha conhecimento – alínea c) do n.º 1 do artigo 245.º do CPI.

⇒ **Critério objetivo** – O uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, implica que se considere a primeira marca imitada pela segunda. A presunção juris et de iure a que alude o n.º 3 do art. 245.º do CPI.

→ **Registo da marca:**

Artigo 235º

A mesma marca, destinada ao mesmo produto ou serviço, só pode ter um registo. (**unicidade do registo**)

Esta norma tem sido aplicada apenas em caso de sinais absolutamente iguais e de listas de produtos e serviços de conteúdo totalmente coincidente

A propriedade da marca resulta do seu registo.

O registo da marca tem natureza constitutiva ou atributiva daquele direito, por força do disposto no art. 224.º em conjugação com os arts. 233.º e seguintes do CPI.

O sistema do registo constitutivo pode sofrer um desvio: o art. 227º.

**O art. 227º:**

- ⇒ Vamos supor que A começa a usar certa marca, sem pedir o seu registo, e B, posteriormente, começa a usar a mesma marca, e requer o respectivo registo ao INPI.
- ⇒ O art. 227º protege o interesse de A, concedendo-lhe o direito de pedir e obter para si o registo da marca, em detrimento do pedido de B, sob uma condição: a de que o uso por A ainda não tenha excedido a duração de seis meses e ele apresente a sua reclamação dentro desse prazo.
- ⇒ Conclusão: o uso da marca confere um direito de prioridade para o seu registo, embora apenas no limitado prazo de seis meses.

A propriedade da marca resulta do seu registo (art. 224º, CPI). Assim, o titular da marca registada goza, por regra de um direito absoluto e exclusivo sobre a mesma, a qual é protegida independentemente da ocorrência de qualquer dano.



### **Existem 3 exceções a esta regra:**

#### 1. Marcas livres

A lei confere algo semelhante a um período experimental de **6 meses**, de forma que a marca não esteja registada durante esse período, o seu titular goza de um direito de prioridade para efetuar o seu registo, podendo reagir contra aquele que nesse período de tempo a pretenda registar.

#### 2. Marcas notórias

Se for apresentado ao INPI um pedido de registo de uma marca, este pode ser indeferido, a pedido do interessado, com fundamento em a marca requerida ser confundível com outra notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a a produtos ou serviços idênticos ou afins, ou se, em virtude dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória.

Porém, o interessado terá de provar que já requereu em Portugal o registo da marca notória (art. 6º-bis da Convenção de Paris; e art. 241º, nº 2, do CPI).

Como se vê, neste caso uma marca notória, mas ainda não registada, pode vir a prevalecer sobre uma já registada.

#### 3. Marcas de prestígios

Possibilidade da recusa de um pedido de registo quando a marca cujo registo é requerido, «ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade nem afinidade, constituir tradução, ou igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicálos» (art. 242º) .

Exemplo: Omega(relógios) para canetas de tinta permanente; IBM para rádios portatéis; Valium para urnas funerárias; Vista Alegre para artigos de vestuário; Dior para rações de animais, etc

Risco de banalização, vulgarização, diluição.

### 2.2.2. Logótipos

→ **Noção:**

O logótipo é o sinal que serve para distinguir sujeitos (individuais ou coletivos, públicos ou privados) que prestem serviços ou produzam bens destinados ao mercado. (Ex: UNICER, Marques Soares)

→ **Princípios constitutivos ao logótipo:**

1. **Princípio de Capacidade Distintiva** - enquanto sinais distintivos de entidades (e muitas vezes de estabelecimentos) os logótipos têm de ser constituídos de modo a poderem desempenhar uma função individualizada/diferenciada (art. 304º, nº2, a), CPI).
2. **Princípio da Licitude** - Segundo o art. 304º-H deve ser recusado o registo do logótipo que contenha certos símbolos, brasões, emblemas ou distinções do estado ou religiosos. (ART 304º-H, nº3, a) b) c), CPI )
3. **Princípio da Novidade** - Para cumprir a função diferenciadora, o logótipo de um sujeito deve ser distinto, inconfundível ou novo relativamente a logótipos de outros sujeitos. (EDP<->O FELIZ).

Nos termos do ART 304º I nº1 a) é fundamento de recuso de registo a reprodução, imitação no todo ou em parte de logótipos já registados por outrem, para distinguir uma entidade cuja a atividade seja idêntica à exercida pela entidade titular do logótipo já registado. Daqui decorre que a novidade dos logótipos é exigida tão só em relação a entidades que exercem atividades idênticas ou afins (atividades concorrentes). Ou seja, sujeitos com atividades diferentes podem ter logótipos iguais ou semelhantes, mas há exceções:

- a. É fundamento de recusa de registo o logótipo que se confunda com um anterior que goze de **prestígio** em Portugal, ainda que pertença a um sujeito exercendo atividade não concorrente, quando o logótipo posterior pudesse beneficiar individualmente do carácter distintivo ou de prestígio do logótipo anterior, ou pudesse prejudica-los. (ART 304º-I nº2 -> ART 242º)

Segundo o ART 304º - I nº1 b) é fundamento de recusa o registo do logótipo a reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrem para produtos idênticos ou afins aos produzidos ou fornecidos pela entidade que pretende o registo do logótipo se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão (Ex: Logótipo Milaneza – Marcas de Pneus Milaneza -> não confunde, é aceite)

→ **Conteúdo do Direito Sobre o Logótipo:**

Em princípio o direito de propriedade sobre o logótipo constitui-se pelo registo do mesmo no INPI. O registo dura por 10 anos, mas é indefinidamente renovada por iguais períodos (ART 304º-L). O titular do logótipo pode, após o seu registo passa a ter direito de a usar em exclusividade e de impedir terceiros de usar sem o seu consentimento qualquer sinal idêntico ou confundível que constitua a produção ou imitação do seu logótipo (ART 304º-N).