

Apresentado por:

José Mário Freire

*Chefe Departamento
Oposição e Contencioso*

Novas medidas de simplificação na Propriedade Industrial

A partir de 1 de Outubro

As marcas e os logótipos



Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho

Principais alterações

Restabelecimento de direitos

Artigo 8º

- ✓ Alarga-se a possibilidade de utilizar o mecanismo do restabelecimento de direitos quando o requerente tenha deixado passar os prazos de prioridade
- ✓ Cessa a possibilidade de utilizar o mecanismo do restabelecimento quando o requerente tenha deixado passar o prazo para requerer prorrogações de prazo

Fundamentos gerais de recusa

Artigo 24º

- ✓ Regulam-se as situações em que o acto requerido não é realizável pelo INPI

Licenças contratuais

Artigo 32º

- ✓ Clarificam-se os poderes conferidos aos licenciados na defesa, em tribunal, dos direitos de propriedade industrial (sempre que o contrato expressamente não o impeça)

Processos de declaração de nulidade e de anulação

Artigo 35º

Resposta-remessa

Artigo 43º

Publicação da decisão definitiva (recursos)

Artigo 47º

- ✓ Prevê-se a comunicação electrónica com os tribunais (envio da sentença)
- ✓ Cria-se a obrigatoriedade de comunicação oficiosa, por parte do tribunal, da pendência das acções judiciais

Recurso arbitral

Artigo 48º e 49º

- ✓ Prevê-se a publicação da sentença arbitral
- ✓ Prevê-se os termos em que o INPI adere aos centros de arbitragem (previsão de portaria que estabelecerá o modo de adesão do INPI aos centros de arbitragem)
- ✓ Corrige-se a competência do Presidente do Conselho Directivo do INPI para a outorga do compromisso arbitral

Pedido (requerimento e instrução)
Artigos 233º e 234º

- ✓ Inclui-se a obrigatoriedade de apresentação das representações gráficas a cores, sempre que estas sejam reivindicadas
- ✓ Estende-se a obrigatoriedade de junção de autorização para incluir sinal de elevado valor simbólico. (Artigo 6.º - ter da CUP)
- ✓ Inclui-se a obrigatoriedade de o requerente discriminar os elementos verbais contidos no sinal

As marcas e os logótipos

Tramitação processual Artigo 237º

- ✓ Suprime-se a referência que obrigava ao exame da marca apenas após a publicação do pedido, passando o INPI a poder fazer um pré-relatório, ainda que sem qualquer interacção com o requerente
- ✓ Suprime-se a referência ao prazo máximo para emissão de despacho, por resultar já da soma dos vários prazos previstos no CPI
- ✓ Clarifica-se a possibilidade de se efectuar um reexame do processo em caso de ausência de resposta do requerente
- ✓ Reduz-se, de 2 para 1 mês, o prazo para resposta à recusa provisória
- ✓ Reduz-se, de 2 meses para 1 mês, o prazo para reexame pelo INPI

Atenção!
Regime transitório: aos prazos em curso aplica-se o prazo mais longo

As marcas e os logótipos

Fundamentos de recusa

Motivos absolutos Artigo 238º

- ✓ Concentram-se todos os motivos absolutos de recusa
- ✓ Clarifica-se o procedimento a seguir sempre que na marca se inclua a bandeira nacional (passa a dispensar-se a apresentação de autorização)

Motivos relativos Artigo 239º

- ✓ Concentram-se os motivos relativos de recusa

No n.º 1 os fundamentos que são de conhecimento oficioso do INPI

No n.º 2 os fundamentos que dependem de reclamação

Transfere-se o fundamento de recusa relativo à concorrência desleal e à violação das regras de ordem pública do artigo 24º para o artigo 239º (e 304º I)

As marcas e os logótipos

Processo especial de registo Artigo 246º

Elimina-se o mecanismo do processo especial de registo, que deixa de se justificar face aos actuais prazos de estudo, sendo que estes permitem já a obtenção de despachos em menos de 6 meses (para além disso, com a revogação da cláusula de salvaguarda, para a grande maioria dos países passará a bastar um pedido como base para um registo internacional)

Registo Internacional Artigo 250º

Generaliza-se a redacção do preceito relativo à “renúncia do registo internacional”, de modo a não ficar desactualizado com a revogação da cláusula de salvaguarda em matéria de:



Formalização do acto de renúncia do registo internacional – deixará de ter que se fazer no INPI

Declaração de Intenção de Uso Artigo 256º

Cessa a exigência de apresentação periódica da declaração de intenção de uso

Atenção! REGIME TRANSITÓRIO:

- ✓ Os registos relativamente aos quais esteja a decorrer o prazo para apresentação de DIU ficam dispensados do cumprimento desta formalidade
- ✓ Os registos relativamente aos quais tenha sido já passado o prazo para apresentação de DIU (sem que o tenham feito) ficam igualmente dispensados do cumprimento desta formalidade e deixa de ser possível declarar a sua caducidade (oficiosamente pelo INPI ou a requerimento de qualquer interessado)

Processo de Declaração de Caducidade Artigo 270º

- ✓ Reduz-se, de 2 para 1 mês, o prazo para resposta ao pedido de declaração de caducidade
- ✓ Reduz-se, de 2 para 1 mês, o prazo para exame do processo de caducidade pelo INPI

Atenção!
Regime transitório: aos prazos em curso aplica-se o prazo mais longo

**Nomes e Insígnias de estabelecimento
Logótipos**
Artigos 4º, 11º, 29º, 31º, e 282º a 300º

- ✓ Suprimem-se as modalidades “nomes e insígnias de estabelecimento” (e a maior parte das referências que a elas se faziam ao longo de todo o CPI)
- ✓ Suprimem-se os artigos 301º a 304º, que fixavam o regime aplicável aos logótipos
- ✓ Cria-se uma nova modalidade “logótipo”, que agrega os nomes, as insígnias e os logótipos

1- O logótipo pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente por elementos nominativos, figurativos ou por uma combinação de ambos.

2- O logótipo deve ser adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, Anúncios, impressos ou correspondência.

Nomes e Insígnias de estabelecimento Logótipos – *Regime transitório*

Atenção! Regime transitório para a criação da nova modalidade:

- ✓ Os pedidos pendentes de nomes e insígnias passam a designar-se pedidos de logótipos, aplicando-se o novo regime
- ✓ Os registos caducados de nomes e insígnias que se encontrem em revalidação são convertidos em registos de logótipos aquando do deferimento da revalidação
- ✓ Os registos existentes de nomes e insígnias que estejam em prazo para pagamento da taxa de registo são convertidos em registos de logótipos aquando do pagamento do registo
- ✓ Os demais registos existentes são convertidos em registos de logótipos no momento da renovação ou a qualquer momento se o titular o requerer

NOTAS:

- Enquanto não se proceder à conversão, aplicam-se aos registos existentes as novas disposições relativas aos logótipos
- Os direitos convertidos conservam o mesmo objecto
- A conversão é livre de encargos, devendo ser publicada no BPI, indicação do n.º do processo atribuído

Novos logótipos
Artigos 304^o-A a 304- S

O novo regime de “Logótipos” é inspirado no anterior regime dos nomes e insígnias com algumas melhorias:

- ✓ Torna-se exigível a indicação no requerimento de pedido do tipo de serviços prestados pela entidade, de modo a que seja possível aferir uma eventual imitação
- ✓ Suprime-se a obrigatoriedade de apresentação da certidão do registo predial
- ✓ Suprime-se a obrigatoriedade de apresentação da certidão negativa de firma
- ✓ Arrumam-se os fundamentos de recusa do registo

INFRACÇÕES Ilícitas contra-ordenacionais Artigos 334º, 336º, 337º e 338º

- ✓ Violação do exclusivo do logótipo (artigo 334º)
 - Cria-se o ilícito de violação da nova modalidade “logótipo”, enquanto sinal identificador de entidades que pode ser usado em estabelecimentos
 - Reduz-se o limite máximo da coima aplicável às pessoas singulares

- ✓ Uso indevido de nome, de insígnia ou de logótipo (artigo 337º)
 - Alterações resultantes da supressão dos nomes e insígnias
 - Reduz-se o limite máximo da coima aplicável às pessoas singulares

Ilícitos contra-ordenacionais
Artigos 334º, 336º, 337º e 338º

✓ Uso de marcas ilícitas (artigo 336º)

Actualização nas remissões em função das alterações havidas ao CPI

Reduz-se o limite máximo da coima aplicável às pessoas singulares

✓ Invocação ou uso indevido de direitos privativos (artigo 338º)

Adequa-se o ilícito à natureza facultativa do registo, suprimindo-se a disposição que sancionava o titular de um direito de PI que dele fizesse uso para produtos ou serviços diferentes daqueles que o registo protege

As marcas e os logótipos

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO