



AVERBAMENTOS NO ÂMBITO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Relatório de Estágio realizado na empresa J. Pereira da Cruz

Mestrado em Solicitadoria de Empresa

Mariana Oliveira Amado Vieira

Leiria, março de 2024

AVERBAMENTOS NO ÂMBITO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Relatório de Estágio realizado na empresa J. Pereira da Cruz

Mestrado em Solicitadoria de Empresa

Mariana Oliveira Amado Vieira

Estágio realizado sob a orientação do Professor Doutor Eugénio Pereira Lucas e sob supervisão da Eng^a Filipa Pereira.

Leiria, março de 2024

Originalidade e Direitos de Autor

O presente relatório de estágio é original, elaborado unicamente para este fim, tendo sido devidamente citados todos os autores cujos estudos e publicações contribuíram para o elaborar.

Reproduções parciais deste documento serão autorizadas na condição de que seja mencionada a Autora e feita referência ao ciclo de estudos no âmbito do qual o mesmo foi realizado, a saber, Mestrado em Solicitadoria de Empresa, no ano letivo 2023/2024 da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal, e, bem assim, à data das provas públicas que visaram a avaliação destes trabalhos.

Dedicatória

À minha família, por serem suporte e amor.

Agradecimentos

À Isaura, pela amizade, partilha e acolhimento.

À Inês e à Filipa, pela sorte que é pertencer a esta equipa J. Pereira da Cruz Leiria.

Ao Professor Eugénio, pela orientação e partilha de conhecimentos.

À J. Pereira da Cruz pela integração e pela oportunidade .

Resumo

Este estudo corresponde ao relatório de estágio desenvolvido na empresa J. Pereira da Cruz, no âmbito do 2º Ano de Mestrado em Solicitadoria de Empresa, ministrado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.

Temporal e geograficamente o estágio decorreu de setembro de 2022 até maio de 2023, no escritório J. Pereira da Cruz localizado no Edifício NERLEI, em Leiria.

Quanto ao enquadramento sectorial, todas as tarefas realizadas se incluíram no contexto do Departamento de Marcas, mais concretamente, sector dos Averbamentos.

Estruturalmente, este relatório divide-se em apresentação da empresa, formação e trabalho desenvolvido e enquadramento teórico-prático do estágio (incluindo alguns estudos de caso).

O objetivo deste estágio passou por adquirir conhecimentos teóricos e práticos, promovendo uma transição sólida do contexto universitário para o contexto laboral.

Palavras-chave: “estágio”, “marcas”, “direitos de autor”, “propriedade intelectual”

Abstract

This study corresponds to the internship report completed at the company J. Pereira da Cruz, as part of the 2nd year of the Corporate Solicitorship Master's Degree, taught by the School of Technology and Management of the Polytechnic Institute of Leiria.

Temporally and geographically the internship took place from September 2022 to May 2023, at J. Pereira da Cruz office located at Edifício NERLEI, in Leiria.

As for the sectorial framing, all the tasks that were performed were included in the scope of the Trademark Department, more specifically, in the Recordals sector.

Structurally, this report is subdivided into introduction to the company, training and work developed and the theoretical and practical framework of the internship (including some study cases).

The purpose of this internship was to acquire theoretical and practical knowledge, while ensuring a solid transition from the university context to the work context.

Keywords: “internship”, "trademarks", “copyright”, "intellectual property”.

Índice

ORIGINALIDADE E DIREITOS DE AUTOR	III
DEDICATÓRIA	IV
AGRADECIMENTOS.....	V
RESUMO.....	VI
ABSTRACT	VII
LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS.....	X
LISTA DE FIGURAS	XI
1. INTRODUÇÃO	1
2. J. PEREIRA DA CRUZ, S.A.: A EMPRESA	4
2.1. O DEPARTAMENTO DAS MARCAS – SECTOR DOS AVERBAMENTOS	6
3. ESTÁGIO: FORMAÇÃO E ATIVIDADE DESENVOLVIDA	8
3.1. CURSO GERAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	8
3.2. FORMAÇÃO NA SEDE DA EMPRESA	9
3.3. ATIVIDADE DESENVOLVIDA NA EMPRESA DURANTE O ESTÁGIO.....	17
4. A MARCA – TRAÇOS GERAIS	30
4.1. TIPOLOGIAS DE MARCA	34
4.2. PRINCÍPIOS BASE NA CONSTITUIÇÃO DAS MARCAS.....	36
4.3. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL EM MATÉRIA DE MARCAS.....	44
4.3.1. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022	45
4.3.2. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2023	47
4.4. REGISTO, TRANSMISSÃO E LICENÇAS	48
4.4.1. TRANSMISSÃO E LICENÇA.....	53
5. ESTUDOS DE CASO	58

5.1.	DIREITOS DE PI EM COTITULARIDADE – PARTICULARIDADES PARA EFEITOS DE AVERBAMENTO	58
5.2.	CERTIFICADOS DE ADMISSIBILIDADE DE NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL	60
5.3.	CERTIFICADOS DE ADMISSIBILIDADE PARA ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL POR EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO	63
5.4.	DIREITOS DE AUTOR.....	65
5.5.	AVERBAMENTO DE CANCELAMENTO DE PENHOR EM PATENTE EUROPEIA	68
5.6.	AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO EM PATENTE EUROPEIA EM FASE DE VALIDAÇÃO EM PORTUGAL OU EM CCP PENDENTE	69
6.	CONCLUSÃO	71
	BIBLIOGRAFIA.....	73

Lista de Siglas e Acrónimos

Art.	Artigo
Arts.	Artigos
CCP	Certificado Complementar de Proteção
CDADC	Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos
DPI	Direitos de Propriedade Intelectual
DSEDT	Direção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico
EP	<i>European Patent</i>
EPO	<i>European Patent Office</i>
ESTG	Escola Superior de Tecnologia e Gestão
EUIPO	<i>European Union Intellectual Property Office</i>
Fig.	Figura
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PALOP	Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
PME	Pequenas e Médias Empresas
PT	Portugal
RMUE	Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 sobre a marca da União Europeia
RNPC	Registo Nacional de Pessoas Colectivas
UE	União Europeia
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

Lista de Figuras

Figura 1- Plano de Estágio Parte I	1
Figura 2 - Plano de Estágio Parte II.....	2
Figura 3 - Pesquisa Online INPI.....	11
Figura 4 - Categorias de Pesquisa de Marcas	12
Figura 5 - Categorias de Pesquisa de Patentes.....	12
Figura 6 - Procedimento de Pedido de Retificação - separadores a preencher	14
Figura 7 - Exemplo de retificação de nome do titular por erro de escrita.....	14
Figura 8 - Página principal EUIPO para pesquisa de direitos.....	15
Figura 9 - Página principal eMadrid para acesso a pesquisa e averbamentos.....	15
Figura 10 - Comunicação na base de dados interna incluindo fatura	19
Figura 11 - Factura manual.....	20
Figura 12 - Comunicação automática sem fatura	20
Figura 13 - Exemplo de comprovativo de averbamento INPI	21
Figura 14 - Exemplo de certificado de averbamento INPI	22
Figura 15 - Comunicação informativa RNPC.....	23
Figura 16 - Modelo 4 RNPC.....	24
Figura 17 - Elementos comprovativos RNPC.....	24
Figura 18 - Exemplos de comprovativo e certificado de admissibilidade	26
Figura 19 - Exemplo de formulário de depósito online IGAC	28
Figura 20 - Despacho de deferimento de depósito IGAC.....	29
Figura 21 - Marca nº. 519348 "Pastel de Pera".....	36
Figura 22 - Marca nº. 698377 "Licor de Pera"	36
Figura 23- Marca nº. 320869 "Mel dos Açores" e Marca nº. 504125 "Pão de Ló de Ovar".....	37
Figura 24 - Imagens das Marcas Dove para assinalar diferentes produtos	40
Figura 25 - Exemplos de marcas e produtos afins	41
Figura 26 - Exemplo de produtos capazes de induzir confusão.....	42

Figura 27 - Exemplo de produtos capazes de induzir risco de associação.....	42
Figura 28 - Exemplo de produtos afins capazes de suscitar hipótese de imitação.....	43
Figura 29 - Exemplo de produtos afins capazes de suscitar hipótese de imitação.....	44
Figura 30 - Marca da Recorrente e Marca da Recorrida.....	45
Figura 31 - Marcas Montimerso <i>Skyscape Countryhouse</i> vs <i>Immerso Involving Hotel</i>	47
Figura 32 - Exemplo de declaração de aceitação a assinar pelo(s) cotitular(es).....	59
Figura 33 - Notificação RNPC sobre perda do direito ao uso de denominação social.....	62
Figura 34 – Declaração de perda do direito ao uso da denominação social.....	63
Figura 35 - Primeira imagem do <i>Mickey Mouse</i> , no filme " <i>Steamboat Willie</i> " em 1928.....	66
Figura 36 - Alguns exemplos de marcas MICKEY.....	66
Figura 37 - Evolução da imagem do <i>Mickey Mouse</i>	67

1. Introdução

Em primeiro lugar, o título do presente relatório – “*Averbamentos no âmbito de direitos de propriedade intelectual*” – encontra o seu fundamento no estágio realizado na empresa J. Pereira da Cruz, iniciado dia 12 de setembro de 2022 e que terminou dia 3 de maio de 2023.

Inicialmente foi traçado um plano de trabalhos a desenvolver de setembro a dezembro, pensado e organizado pela Eng^a. Filipa Pereira e pela supervisora Isaura Martinho e remetido ao Professor Eugénio Lucas no dia 20 de setembro de 2022, nos termos ilustrados na Figura 1.



PLANO DE TRABALHO

Anexo I

Nome do estudante: Mariana Vieira

Nº estudante:

Curso: MSE

Supervisor da Escola:

Departamento:

Ciências Jurídicas

Supervisor da Emp./Inst.: Filipa Pereira/Isaura Martinho (J. Pereira da Cruz SA)

Departamento:

Designação do estágio: Estágio Curricular

Objetivos a atingir:

ATIVIDADES	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
Apresentação da empresa, estrutura, cultura e valores	x									
Iniciação à Propriedade Industrial	x									
Formação na sede da empresa em Lisboa (1º bloco de formação externa – 1 semana)	x									
Bloco A - Iniciação à preparação e submissão de pedidos de marcas - nacionais, comunitárias e internacionais	x									
Bloco B - Iniciação à Manutenção dos Direitos – aplicação prática		x								
Formação na sede da empresa em Lisboa (2º bloco de formação externa – 1 semana)		x								
Bloco C - Departamento de averbamentos nacionais (marcas e patentes) – já com execução de serviços junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial		x								
Formação na sede da empresa em Lisboa (3º bloco de formação externa – 1 semana)			x							
Bloco B e C – continuação e aplicação prática			x	x						
Bloco D – Presença em eventos/conferências relacionadas com PI em Leiria			x							
Bloco E - Levantamento de dados estatísticos região de Leiria				x						
Bloco F - Participação em projetos – Revisão e implementação de procedimentos										

Data: 20.09.2022

Figura 1- Plano de Estágio Parte I

Em janeiro foi enviado o plano de trabalhos - 2ª parte, como havia sido agendado em setembro. Esta segunda parte compreendia o trabalho a desenvolver de janeiro a maio tendo sido durante estes meses que se desenvolveu a maior parte do trabalho que se identifica com aquilo que tem vindo a ser desempenhado na empresa até aqui – os averbamentos propriamente ditos, como se pode facilmente aferir da figura que se segue (Figura 2).



PLANO DE TRABALHO

Nome do estudante: Mariana Vieira **Nº estudante:** 2210584 **Curso:** MSE
Supervisor da Escola: Eugénio Lucas **Departamento:** Ciências Jurídicas
Supervisor da Emp./Inst.: Filipa Pereira/Isaura Macovio (J. Pereira da Cruz SA) **Departamento:**
Designação do estágio: Estágio Curricular
Objetivos a atingir:

ATIVIDADES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió
Marcas - Iniciação aos procedimentos de averbamentos nos PALOP's	X				
Bloco A: Noções sobre documentos instrutórios e sua análise	X				
Bloco B: Método de envio de instruções para agentes	X				
Bloco C: Comunicação e facturação de averbamentos	X		X	X	X
Bloco D: Tradução de documentos instrutórios e respectivo processo de certificação	X		X	X	X
Registo Nacional de Pessoas Colectivas					
Bloco E: Preparação de formulário de apresentação, comunicação e facturação		X	X	X	X
Patentes Europeias					
Bloco F: Averbamentos de transmissão, fusão e alteração de morada		X	X	X	X
Bloco G: Levantamento de averbamentos para actualização da base de dados		X		X	X
Marcas Nacionais e da União Europeia					
Bloco H: Averbamentos nas plataformas INPI e EUIPO, comunicação, facturação	X	X	X	X	X
Bloco I: Resposta a clientes (custos, tradução, documentação necessária)	X		X	X	X
Manutenção: Renovações e Declarações de Intenção de Uso (EUA)					
Bloco J: Envio de avisos	X			X	X
Projeto transmissão Worldwide		X	X	X	X
Formação Lisboa		X	X	X	X
Projeto Documentação		X	X	X	X

Data: 31.01.2023

Figura 2 - Plano de Estágio Parte II

Uma vez ilustrado o plano de trabalhos no qual se fundou este estágio, cabe tecer algumas considerações sobre os objetivos do relatório de estágio propriamente dito.

Assim, estes passam essencialmente por dar a conhecer a empresa de acolhimento, enquadrar o sector onde se desenvolveu o estágio – averbamentos - e detalhar a formação e a atividade desenvolvida na empresa durante o estágio.

Além disso, procurámos ainda tratar alguns aspetos relevantes sobre as marcas – conceito, tipologias e princípios (incluindo análise de acórdãos).

Por último, mas muito importante, um dos grandes objetivos do estágio objeto deste relatório foi o de promover uma integração profissional e social, permitindo criar hábitos de trabalho e sentido de responsabilidade.

Quanto à estrutura a que obedeceu este trabalho, podemos em traços gerais dividi-la em quatro grandes pontos – i) A Empresa, ii) A Atividade desenvolvida, iii) A Marca, suas tipologias e princípios e iv) Estudos de caso.

Em termos de método utilizado, as obras tidas como referência foram “Curso de Direito Comercial” de Jorge Manuel Coutinho de Abreu, “Direito Industrial: noções fundamentais” de Pedro Sousa e Silva, “Manual de Direito Industrial” de Luís Couto Gonçalves e “Direito Comercial” de António Menezes Cordeiro, sem prejuízo de outras que serão devidamente indicadas em sede bibliográfica.

Acrescente-se ainda que toda a informação referente à formação e atividade desenvolvida foi extraída de apontamentos elaborados ao longo de todo o período de estágio.

Foi consultada a base de dados interna da empresa com a devida autorização, o site dos institutos INPI, EUIPO e OMPI e vários casos verídicos de escritório.

No que diz respeito às imagens de apoio ao relatório, a sua inserção ao longo do texto foi propositada para melhor referência e entendimento do leitor.

2. J. Pereira da Cruz, S.A.: a Empresa

Neste segundo capítulo far-se-á uma apresentação da empresa, dos seus aspetos organizacionais e estruturais, valores, prémios e distinções, entre outros.

Em primeiro lugar é importante ter em conta que esta é uma empresa que já conta com setenta e cinco anos de experiência, tendo sido fundada por Jorge Cruz no ano de 1949 e cujo foco de especialização e atuação se identifica com a área da Propriedade Industrial e Direitos de Autor.

A sede da empresa fica localizada na Rua Vítor Cordon, 10-A, 1249-103, em Lisboa. Além do referido escritório localizado em Lisboa, a empresa também se encontra no Porto e em Leiria (Edifício NERLEI, onde o estágio foi desenvolvido). Não obstante, a sua atuação também se estende a Macau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique e Angola e a qualquer país estrangeiro através de contacto direto com os respetivos escritórios parceiros. No caso específico de Angola, a J. Pereira da Cruz detém um escritório denominado Pri - Propriedade Industrial, adquirido no ano de 2022 e caracterizado por ser o líder de mercado em Angola há largos anos.

Ora, numa era de criação intelectual constante, o grande objetivo da empresa é a proteção da inovação e criatividade, ou seja, garantir ao cliente que os seus direitos de propriedade industrial/de autor ficarão salvaguardados de terceiros através de uma constante vigilância (serviço que é oferecido pela empresa).

No que diz respeito à atividade desenvolvida, a empresa opera nos ramos das patentes, modelos de utilidade, desenhos, marcas, logótipos, denominações de origem, direitos de autor, domínios e denominações sociais. Como tarefas mais específicas inseridas no seu âmbito de atuação, a empresa presta serviços de aconselhamento e acompanhamento aos inventores, durante todo o processo de pedido de patente, incluindo a redação do próprio pedido, traduções e pesquisas de anterioridade, validação de patentes ou até a sua internacionalização.

Também os pedidos de registo constituem grande parte do trabalho desenvolvido, quer seja a nível nacional, da UE ou internacional, assim como os averbamentos, licenças, manutenção (por exemplo, renovações e declarações de intenção de uso) e vigilância de direitos.

Naturalmente que o objetivo referido anteriormente só sortirá os efeitos pretendidos se se complementar com um elemento fundamental – os recursos humanos.

Neste campo, a empresa conta com uma equipa multidisciplinar, perfeitamente apta a prestar um serviço de assessoria jurídica completo, nomeadamente no que diz respeito à representação dos clientes junto dos principais e mais importantes Institutos e Organizações, quer nacionais quer internacionais.

No que diz respeito à estrutura propriamente dita, a empresa subdivide-se em múltiplos departamentos ou sectores, mais concretamente: Patentes, Marcas e Logótipos, Pesquisas e Vigilância, Contencioso PT e UE, Contencioso Estrangeiro, Serviços de Apoio, Contabilidade, Comunicação e *Marketing* e *Corporate & Sustainable Solutions*, contando atualmente com cinquenta colaboradores.

No caso concreto do estágio objeto deste relatório, importa o departamento de marcas, setor dos averbamentos que, pese embora no início do estágio contasse com três membros, atualmente conta apenas com dois – Mariana e Dora (com apoio e orientação de Isaura Macovio).

Há ainda que colocar em evidência os prémios e distinções que a empresa tem vindo a receber, de entre os quais se destacam os seguintes:

- **Prémios IP STARS 2019 e 2023** - distingue os principais escritórios especializados em direitos de PI, sendo atribuído mediante classificação. As empresas são qualificadas mediante a competência, o volume de negócios, a reputação no mercado concorrencial e os resultados obtidos, o que significa que não serão classificadas as empresas que não ofereçam serviços de PI de qualidade elevada e comprovada;
- **Prémio WTR 2019 World Trade Mark Review** - a sua atribuição resulta de uma pesquisa mundial que tem como objetivo listar as empresas e profissionais da área da PI, com base na opinião recolhida junto do mercado relevante. Feita essa pesquisa, os resultados são categorizados por patamares – Gold, Silver e Bronze- tendo a J. Pereira da Cruz sido distinguida na categoria Gold pela sua antiguidade e vasta experiência na área e rede sólida de clientes;

- **Prémio IAM1000 2018** – à semelhança do anterior, também a atribuição deste prémio deriva de uma pesquisa mundial. Neste caso, essa pesquisa permite distinguir e identificar empresas especializadas na área das Patentes, atendendo a parâmetros como o *know-how*, o posicionamento no mercado, o volume de trabalho e ainda os níveis de satisfação do cliente;
- **Reconhecimento Financial Times em parceria com o Statista** – num estudo desenvolvido por este jornal britânico de renome, a J. Pereira da Cruz foi reconhecida como uma das principais empresas europeias especializadas em patentes.

Por último, mas não menos importante, relativamente aos valores pelos quais a empresa se move, podem indicar-se a qualidade, a parceria, a proximidade e a inovação.

Podemos até ir mais longe e afirmar que a missão da empresa é prestar um serviço de excelência ao cliente, prestando um acompanhamento constante à medida e necessidades do mesmo.

2.1. O Departamento das Marcas – Sector dos Averbamentos

Como referido anteriormente, a empresa subdivide-se em vários departamentos, de entre os quais destacamos o Departamento das Marcas e em particular o sector dos Averbamentos.

Embora numa fase inicial tenha havido breve contacto com o Departamento das Marcas *lato sensu*, o estágio acabou por se desenvolver especificamente no Sector dos Averbamentos.

Concretizando, tendo como base um ou mais direitos (marca(s), patente(s) ou logótipo(s)), poderão ser desencadeados vários tipos de averbamentos.

Quanto à sua natureza e objetivos, podemos distinguir as seguintes categorias: alteração de identidade, alteração de sede, transmissão, penhor (ou seu cancelamento) e licença de exploração.

Se por um lado o que pretende é alterar a titularidade (isto é, transferir a propriedade de um direito do proprietário A para o proprietário B), então falamos de averbamentos de transmissão; se por outro apenas se pretende alterar a denominação social ou a morada do titular do direito, falamos de averbamento de alteração de identidade ou sede.

Note-se que, quando nos referimos a averbamentos, o que está em causa não é apenas a apresentação dos mesmos, por si só, junto dos Institutos competentes (INPI, EUIPO, WIPO ou outros Institutos em países estrangeiros¹), mas antes o acompanhamento de todo o processo que estes implicam. Desde previsão de custos (orçamentação), tradução de documentos instrutórios, preparação da submissão dos documentos e do ato a apresentar (no caso de averbamentos a realizar em países estrangeiros, envio de instruções e documentos originais, eventuais certificações de fotocópias e/ou certificações de tradução para o representante local ou “agente no estrangeiro”), faturação e comunicação do serviço ao cliente.

Pelo motivo acima indicado, pode considerar-se que o procedimento só se tem por concluído no momento do envio do certificado do averbamento ao cliente, uma vez que é este documento que prova que o averbamento foi efetuado e que os detalhes desse direito se encontram devidamente atualizados junto dos relevantes Institutos.

Além dos averbamentos enumerados anteriormente, o sector ainda se ocupa de outros procedimentos relacionados com o Registo Nacional de Pessoas Colectivas.

Mais concretamente, comunicação de marcas ao RNPC e apresentação de pedidos de certificado de admissibilidade (de firma/denominação social para empresas a constituir ou já constituídas ou para alteração do objeto social).

Por último e dado o contexto atual de competitividade entre empresas, numa constante procura de valorização dos seus ativos incorpóreos, o Sector dos averbamentos não poderia deixar de se debruçar sobre a temática dos direitos de autor.

Segue-se um resumo da formação e atividade desenvolvida na empresa durante o período de estágio.

¹ Maioritariamente Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (Macau, Cabo-Verde, S. Tomé e Príncipe, Moçambique), Reino Unido, Estados Unidos da América, Brasil, sem prejuízo dos demais.

3. Estágio: formação e atividade desenvolvida

Neste capítulo explicar-se-á em que consistiu a formação inicial (Curso Geral de Propriedade Industrial e formação presencial na sede da empresa). Além disso, será apresentada a atividade desenvolvida no âmbito do estágio.

3.1. Curso Geral de Propriedade Industrial

Tendo o estágio começado a decorrer no dia 12 de setembro de 2022, do dia 13 ao dia 15 do referido mês, foi ministrado o Curso Geral de Propriedade Industrial através da plataforma *Zoom*. Ora, este curso foi organizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o objetivo era essencialmente o de explicar o sistema da propriedade industrial e seus âmbitos de proteção, as formalidades de registo das várias modalidades de proteção da propriedade industrial, explorar as vias de proteção, identificar organizações competentes na área da propriedade industrial e ainda alertar para a importância do domínio da informação (mais concretamente, explicando a consulta a bases de dados e realização de pesquisas).

Relativamente aos conteúdos programáticos, o Curso dividiu-se do seguinte modo:

1. Noções Gerais de Propriedade Intelectual
2. Fundo da UE para apoio às PME
3. A proteção dos Direitos de Propriedade Industrial- Invenções
 - Aspectos gerais, critérios de patenteabilidade e vias de proteção (nacional, europeia e internacional)
4. A proteção dos DPI – Marcas
 - Aspectos gerais, via de registo nacional, marcas da UE e Internacionais
5. A proteção dos DPI – Desenhos ou Modelos
 - Aspectos gerais e via de registo nacional
6. Desenhos ou Modelos da UE e Internacionais

Acrescente-se que no final da formação foi realizado um pequeno teste diagnóstico para apuramento de conhecimentos. Além disso, todos os materiais de apoio em formato digital que foram utilizados na formação foram imediatamente disponibilizados, assim como também o foram referências bibliográficas com o objetivo de desenvolver e aprimorar competências pós-formação.

Ante o exposto, pode afirmar-se que este curso deu um impulso significativo ao início do estágio uma vez que permitiu uma primeira absorção de conhecimento e aproximação àquela que ia ser a realidade nos meses que se seguiriam.

Terminado este curso, seguiu-se a formação presencial na sede da empresa em Lisboa, a qual será objeto do próximo subcapítulo.

3.2. Formação na sede da Empresa

Decorrida uma semana após a frequência do Curso Geral de Propriedade Industrial, teve início o período de formação na sede da empresa em Lisboa.

Mais especificamente, os períodos de formação presencial foram do dia 27 ao dia 30 de setembro; do dia 10 ao dia 14 de outubro; do dia 7 ao dia 11 de novembro e do dia 5 ao dia 7 de dezembro.

Dia 27 a dia 30 de setembro:

A formação iniciou-se no Sector da Manutenção. Uma vez que no escritório em Leiria já tinha sido feita uma primeira aproximação à base de dados e sistema interno, partiu-se logo para um tema específico – avisos de concessão, avisos de renovação e abandono de direitos.

Neste âmbito, foi explicado como inserir informação na base de dados para efeitos de aviso de concessão (assim que é rececionado o despacho de concessão, que poderá chegar por email ou através de boletim, deverá ser introduzida informação na base de dados, que irá gerar automaticamente um email “carta” a ser enviada ao cliente).

Concedido o registo e pagas as taxas de concessão, poderá ser requerido o “título” que poderá ser equiparado a um cartão de identidade da marca.

Já quanto a renovações foi consultada tabela de custos aplicável a um cliente específico e foi explicado que são emitidos três avisos de renovação, sendo o último emitido no mês anterior ao mês em que o direito deverá ser renovado (deste modo, o cliente poderá antecipar o envio de instruções e respetivo pagamento, evitando assim situações de renovações acrescidas de sobretaxa). No caso de o cliente referir expressamente que não pretende renovar, o direito tem-se por abandonado (neste caso, foi explicado como introduzir essa informação na ficha do direito na base de dados e bem assim como desativar saída de futuros avisos de renovação).

Depois da abordagem ao contexto nacional, seguiu-se a manutenção de direitos nos PALOP. Mais especificamente, renovações e respetivos prazos, pagamento de taxas e declarações de intenção de uso. Além disso, e como à data foi acompanhado um processo de renovação ainda por debitar, foi feita uma primeira aproximação ao sistema de faturação interno. Neste âmbito, apurou-se que o primeiro passo será o de pesquisar o direito ou o cliente na base de dados e verificar duas informações – o tipo de conta e a tabela de custos aplicável.

Quanto ao tipo de conta, a conta do cliente pode ser qualificada como M (faturação mensal, o que significa que serão emitidas notas internas) ou D (faturação diária, pelo que será emitida fatura). Mais, para clientes com contabilidade nacional, o nº de conta a debitar será acompanhado do nº 30; caso se trate de contabilidade estrangeira, nº 50.

Ainda em matéria de faturação, foi detalhadamente explicado o método de preenchimento de uma fatura manual (entenda-se por manual aquele tipo de fatura ou nota interna que por algum motivo não poderá ser gerada pela via automática juntamente com a comunicação do serviço na base de dados – ou porque necessitamos de incluir referências que são extensas demais ou porque pretendemos descrever detalhadamente o tipo de serviço, etc...).

Dia 10 a dia 14 de outubro:

Esta semana de formação incidiu especificamente no sector dos averbamentos e o primeiro passo foi estabelecer contacto com a página *web* do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, fazendo pesquisas e consultando informações relevantes no que diz respeito à titularidade de um direito – quer seja marca, patente ou design – bastando seleccionar a categoria que se pretende, como sugere a Figura 3.

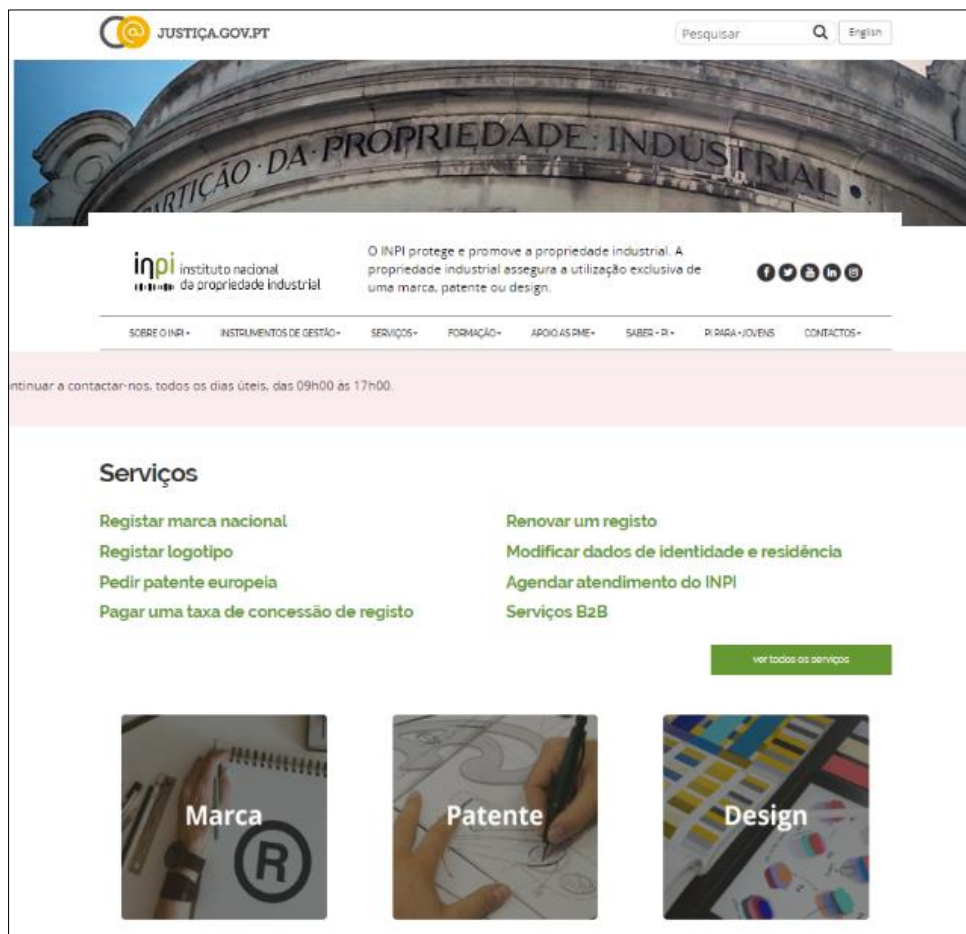


Figura 3 - Pesquisa Online INPI

No caso específico da pesquisa de marcas, esta pode ser feita partindo de todos os parâmetros que se encontram na Figura 4, sendo os mais utilizados os critérios nome, n.º. de processo (que se traduz no n.º de registo) e nome do titular.

The screenshot shows the INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) website interface for online services. The header includes the INPI logo and the text 'Serviços Online'. Below this, the section is titled 'Pesquisa de Marcas'. A sub-section 'Para averiguar se já existe uma marca confundível' contains three radio button options: 'Pesquisa por nome da Marca', 'Pesquisa fonética (para Marcas)', and 'Pesquisa Fonética (para Nomes de Estabelecimentos, Insígnias e Logotipos)'. A second sub-section 'Outras Pesquisas' contains three radio button options: 'Consulta direta por número de processo', 'Pesquisa por Proprietário', and 'Pesquisa pelos produtos ou serviços'. A third sub-section 'Pesquisa de Marcas Não Convencionais' contains four radio button options: 'Olfativo', 'Sonoro', 'Holograma', and 'Tridimensional'.

Figura 4 - Categorias de Pesquisa de Marcas

Já no caso das patentes, por sua vez, os parâmetros mais utilizados são o n.º. de processo (que se traduz no n.º da patente) e o nome do titular – veja-se a Figura 5.

The screenshot shows the INPI website interface for online services, specifically for patent searches. The header includes the INPI logo and the text 'Serviços Online'. Below this, the section is titled 'Pesquisa de Patentes'. A sub-section 'Consulta Direta:' contains one selected radio button option: 'Número do processo'. A second sub-section 'Outras pesquisas:' contains three radio button options: 'Entidade (proprietário)', 'Conteúdo da Epígrafe (título)', and 'Conteúdo do Resumo'.

Figura 5 - Categorias de Pesquisa de Patentes

De seguida, foi abordado todo o processo relativo à comunicação de marcas ao RNPC. Tudo se inicia após o despacho de concessão, com o email informativo evidenciando a importância dessa comunicação como dupla proteção de um direito. Ou seja, além da proteção conferida pelo registo de uma marca, o seu titular pode ainda impedir que empresas se possam constituir utilizando na sua firma/denominação social a expressão que aquela marca também utiliza.

Enviada essa comunicação e caso o cliente revele interesse em prosseguir, serão reunidos os elementos necessários – Modelo 4 devidamente preenchido e carimbado e cópias dos boletins do pedido de registo e do da concessão.

Posto isto, a documentação será entregue nas instalações do RNPC e será emitido um comprovativo que irá ser remetido ao cliente, juntamente com a comunicação de que o serviço foi efetuado e respetiva fatura.

Neste âmbito foi explicado que nem todas as marcas podem ser objeto deste tipo de comunicação, como é o caso das marcas figurativas. Ou seja, podem ser objeto de comunicação ao RNPC as marcas verbais ou mistas, o que faz todo o sentido uma vez que aquilo que se pretende proteger é uma expressão e não uma imagem.

No seguimento dos conteúdos acima descritos, foram apresentados averbamentos no INPI e enviadas comunicações RNPC, filtrando quais as marcas figurativas a excluir.

Foi ainda explicado como se procede a um pedido de retificação no INPI, no caso, para correção de erro ortográfico na morada do titular. Este é um ato sem taxas oficiais associadas, podem ser anexados documentos que fundamentem o pedido e deve ser indicado qual o elemento concreto que se pretende alterar – nomeadamente “onde se lê x, deverá ler-se y”.

Veja-se abaixo a Figura 6 que ilustra a sequência de separadores a preencher durante este procedimento e a Figura 7 que é um extrato de um comprovativo de pedido de retificação relacionado com o nome do titular por motivos de erro de escrita.

Figura 6 - Procedimento de Pedido de Retificação - separadores a preencher

2	ATO REQUERIDO
Pedido de retificação PROCESSO RELACIONADO MARCA NACIONAL n.º [REDACTED]	
3	DETALHES DA RETIFICAÇÃO
Corrija o pedido do ato anterior No ato anterior, onde se lê :BVL [REDACTED], Lda Deverá ler-se :BLV [REDACTED], Lda Descrição do ato solicitado :Rectificação no Nome do Titular	
4	DOCUMENTOS ANEXOS
FUNDAMENTAÇÃO: [REDACTED] -	
5	COMENTÁRIOS ADICIONAIS
Tendo sido por lapso indicado "BVL" quando deveria ter sido indicado "BLV", solicita-se rectificação no nome do titular.	

Figura 7 - Exemplo de retificação de nome do titular por erro de escrita

Dia 7 a dia 11 de novembro:

A semana iniciou-se com uma explicação prática de todo o procedimento de averbamento no contexto da UE. Foi explorada a página *web* do EUIPO (nomeadamente no que diz respeito à pesquisa de marcas (conforme Figura 8)) e foram apresentados averbamentos de transmissão e mudança de identidade por forma a interiorizar conceitos e procedimentos.

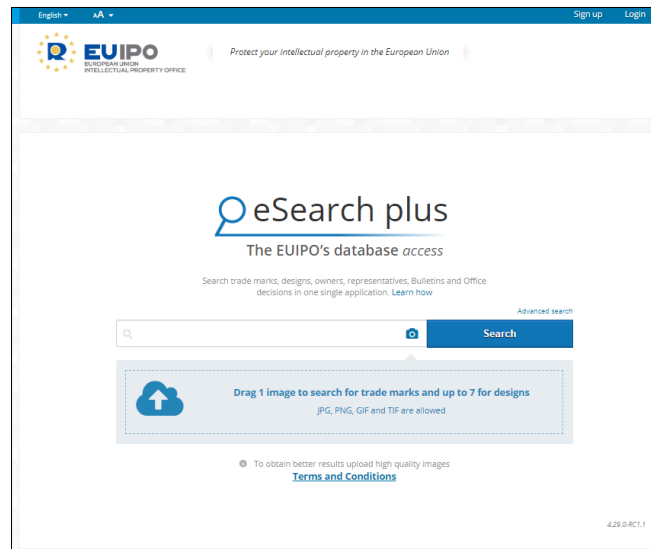


Figura 8 - Página principal EUIPO para pesquisa de direitos

A par dos averbamentos na UE, partiu-se ainda para o contexto internacional e dos PALOP'S.

À semelhança da pesquisa no âmbito da UE, também foi explorada a página web da WIPO – eMadrid “*Manage your trademarks*” – para pesquisa, o separador “*Monitor your registration*” e para averbamentos os separadores “*change holder details*” e “*change ownership*” conforme Figura 9.

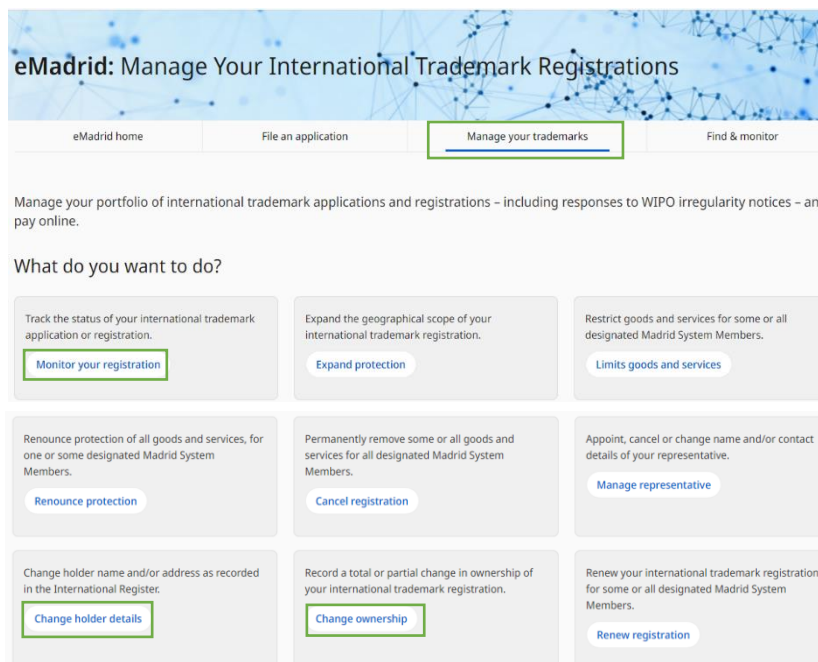


Figura 9 - Página principal eMadrid para acesso a pesquisa e averbamentos

Foi detalhadamente indicado qual o procedimento a adotar, como analisar documentos, que documentos reunir, visualização e adaptação de minutas pré-existentes, instrução de agentes no estrangeiro, pesquisa de agentes e de custos aplicáveis a cada país (taxas oficiais e honorários).

Para interiorização/sedimentação de conhecimentos, foram apresentados averbamentos de marcas internacionais e foram preparadas instruções e analisados documentos a enviar para Angola e Macau.

Dia 5 a dia 7 de dezembro:

Uma vez que o procedimento de averbamento no estrangeiro é bem mais complexo quando comparado ao contexto nacional ou da UE, estes três dias foram dedicados a processos em Macau e Angola.

Foram analisados detalhadamente documentos enviados pelo cliente, procurando apurar que elementos se encontravam em falta, se a legalização e reconhecimento notarial se encontravam em conformidade e eventual necessidade de tradução para português.

Ficou claro que após rececionar o email do cliente, deve procurar-se analisar aquilo que se pretende confrontando essa informação com a documentação disponível e é de extrema importância que essa análise seja feita de forma rigorosa para minimizar custos de envio adicionais e consequentes atrasos no processo.

Uma vez reunida toda a documentação necessária, devidamente traduzida e legalizada/reconhecida notarialmente, foi elaborado um email exemplo de instruções para o agente no estrangeiro. Embora os documentos sigam em anexo por via eletrónica, estes irão seguir igualmente pelo correio, em suporte papel.

Dado que para o caso acima indicado foi necessário traduzir parte da documentação, foi explicado como se procede à certificação da tradução, certificação de fotocópia e substabelecimentos, nos casos em que tal se verifique necessário.

Finalizada a exposição da componente formativa do estágio, passemos à atividade desenvolvida na empresa finda a formação.

3.3. Atividade desenvolvida na empresa durante o estágio

Em primeiro lugar e como referido em capítulos anteriores, embora a primeira aproximação tenha sido ao sector das marcas em geral, a atividade desenvolvida na empresa acabou por se canalizar para o sector dos averbamentos.

Como é possível retirar do capítulo anterior, o estágio nunca se baseou apenas numa absorção teórica de conhecimentos. Desde o primeiro dia de formação que foram executados e demonstrados exemplos práticos daquilo que se pretendia assimilar.

Antes de tentar resumir qual a atuação do sector dos averbamentos propriamente dita, julgamos pertinente referir que o modo de tratamento e interação com o cliente é muito importante. O cliente que chega à empresa é um cliente que acredita na valorização e proteção da propriedade industrial, motivo pelo qual registou outrora a sua marca ou protegeu a sua patente.

Por esse motivo, é de extrema importância prestar um bom aconselhamento para que a empresa se torne ou continue a ser uma referência no que diz respeito à manutenção dos direitos de propriedade industrial.

Muitas vezes o primeiro contacto do cliente resume-se a um pedido de informação a nível de procedimentos, documentação e, muito importante, quais os custos associados a esses procedimentos.

No âmbito dos averbamentos deixamos sempre bem claro que embora estes não sejam atos de carácter obrigatório, estes são altamente recomendáveis para efeitos de atualização constante dos direitos e para acautelar futuros atos que se pretendam realizar no futuro.

Além disso, é muito importante analisar bem os factos que o cliente nos indica no primeiro contacto. Mais especificamente, o primeiro passo a executar é a pesquisa da marca/patente/design junto do instituto competente (na maioria dos casos, INPI, EUIPO, WIPO ou DSEDT).

Através deste passo conseguimos apurar toda a informação sobre o seu titular – denominação social, morada completa, quem é o mandatário, qual é o estado do direito (permite detetar eventuais caducidades, falta de pagamento de taxas de renovação, etc), qual a sucessão de atos apresentados para aquele direito (por exemplo, titulares anteriores, etc).

Depois disso, há que categorizar o tipo de averbamento identificando para esse efeito qual o elemento que se pretende alterar – apenas a denominação social, apenas a morada (ou ambos), ou se trata efetivamente de uma cessão/transmissão/fusão ou averbamento de penhor ou licença de exploração.

Com base no apuramento anterior, reunimos condições que nos permitem informar o cliente sobre documentação a reunir e quais os custos que este deve considerar.

No contexto nacional (INPI), não são devidas taxas oficiais quando se trate de averbamentos de alteração de denominação social ou sede. O mesmo não se verifica quando estão em causa averbamentos de cessão/transmissão/fusão e licença de exploração.

No contexto da UE (EUIPO), por sua vez, apenas há lugar ao pagamento de taxas oficiais em caso de averbamento de licença em marcas.

No contexto internacional (WIPO), há lugar ao pagamento de taxas oficiais para todo o tipo de averbamento, devendo o montante ser convertido de CHF para EUR.

No que diz respeito ao contexto de países no estrangeiro (PALOP's ou outros), as taxas oficiais serão apuradas caso a caso e convertidas ao câmbio do dia se assim se revelar necessário.

Naturalmente que às taxas oficiais será adicionado o montante referente aos honorários da empresa e este valor vai depender da tabela aplicável a cada cliente.

Há clientes aos quais está associada uma tabela com custos específicos e outros há que se regem pela tabela base. Este é um apuramento feito caso a caso, pensado de acordo com a tabela aplicável, com o volume de direitos envolvidos, com as especificidades do cliente.

Quer isto dizer que ainda que o cliente já beneficie de uma tabela especial e se o volume de serviço assim o justificar, o valor de honorários pode ainda vir a sofrer eventual redução, dentro dos normais parâmetros da razoabilidade.

Enviada a informação ao cliente, se este pretender adjudicar o serviço, o próximo passo será a preparação da documentação e submissão do averbamento junto do instituto competente. Por vezes há necessidade de tradução de partes relevantes do documento, ou do documento na íntegra, dependendo da jurisdição.

Submetido o pedido de averbamento, segue-se a comunicação e débito do serviço.

A comunicação tem aqui uma dupla vertente – atualização da base de dados interna e envio de email-carta ao cliente, juntamente com o comprovativo do pedido e respetiva fatura – conforme se pode verificar através da Figura 10 que ilustra a comunicação interna e a seleção da opção fatura.

The screenshot shows a web application interface for 'COMUNICAÇÕES DE AVERBAMENTOS' (Communications of Registrations) at JRC (J. Pereira da Cruz). The interface is divided into several sections:

- Menu:** A sidebar menu on the left with categories like 'Direitos', 'Consultas', 'Comunicações', 'Clientes', 'Arquivo', 'Fact. Electronicas', 'Boletins INPI', 'Boletins Macau Online', 'Boletins Macau', 'Boletins Angola', 'Boletins São Tomé', 'Boletins Moçambique', 'Boletins Cabo Verde', 'Workflow', 'Lista Telefónica', and 'Templates'.
- COMUNICAÇÕES DE AVERBAMENTOS:** The main form area containing:
 - Tipo de Trabalho:** Mudança de Identidade
 - Tipo de Direito:** Marca Nacional
 - Cliente Directo:** Fields for name and address.
 - Cliente Indirecto:** Fields for name and address, with a checkbox for 'Sem Cliente Indirecto'.
 - Nome / Sede do Anterior Titular:** Text input field.
 - Nome / Sede do Actual Titular:** Text input field.
 - A Favor de:** Text input field.
 - V/ Referência:** Text input field.
 - Atenção de:** Text input field.
 - Nr. Linhas Tradução de Documentos:** Input field with an 'Inserir' button.
 - Checkboxes:**
 - Pedir Título
 - Documento Comprovativo
 - Certificado
 - Factura
 - Actualizar Agente / Cliente Directo
 - Certidão de Averbamento Modificação Nome/Sede
- Impressora:** A dropdown menu showing 'CPDCor'.
- Conta a debitar (Facturação):** A section with a 'Cria Conta a Debitar' button, including fields for 'Conta a Debitar', 'Tipo Moeda', and 'Serviços Facturados (dd-mm-aaaa)'. A checkbox is present for 'Os serviços facturados foram realizados nesta data'.
- RUBRICAS:** A section with a dropdown for 'Rubrica', input fields for 'Valor' and 'Iva', and a checkbox for 'Taxas Oficiais / Nossos Honorários' with an 'Inserir' button.
- Table:** A table with columns 'RUBRICA', 'VALOR', and 'I.V.A.'.
- Buttons:** 'Comunicar' and 'Apagar' buttons at the bottom right.

Figura 10 - Comunicação na base de dados interna incluindo fatura

Por via de regra, o débito do serviço é endereçado à pessoa ou empresa que instrui o serviço. Há algumas exceções, indicadas pelo próprio cliente ou anotadas na ficha do próprio na base de dados. Os valores a considerar deverão corresponder àqueles que foram orçamentados, salvo eventuais atualizações de taxa oficial, por exemplo.

No que diz respeito à tipologia de cliente, como referido no capítulo anterior, ou será emitida nota interna ou fatura. Estes documentos poderão ser gerados automaticamente aquando do processo de comunicação do serviço ou poderão ser gerados de modo manual (conforme Figura 11), devendo para isso desseleccionar-se a opção “fatura” no momento da comunicação (conforme Figura 12).

Figura 11 - Factura manual

Figura 12 - Comunicação automática sem fatura

Em qualquer dos casos, o documento chega à nossa posse por via de email interno, em formato *pdf*. A par disso, recebemos igualmente o email-carta, ao qual deveremos anexar a fatura caso o cliente seja diário. Se pelo contrário o cliente for mensal, a nota interna não é remetida, sendo a fatura gerada pelo sector da contabilidade no final de cada mês ao qual esta corresponda.

É importante entender que o procedimento não se encontra finalizado assim que é emitida a fatura. Como referido acima, apresentado o averbamento é enviado um comprovativo oficial ao cliente que atesta a entrada do pedido junto do instituto competente – veja-se um exemplo de comprovativo na Figura 13.

 Instituto Nacional da Propriedade Industrial
 Campo das Cebelas - 1149-035 Lisboa - Portugal
 NPC: 600017563 / Tel: +351 218 818 100 / Linha de atendimento: +351 218 818 188 / Fax: +351 218 809 308 / E-mail: servico.publico@inpi.pt / <https://inpi.jurica.gov.pt>

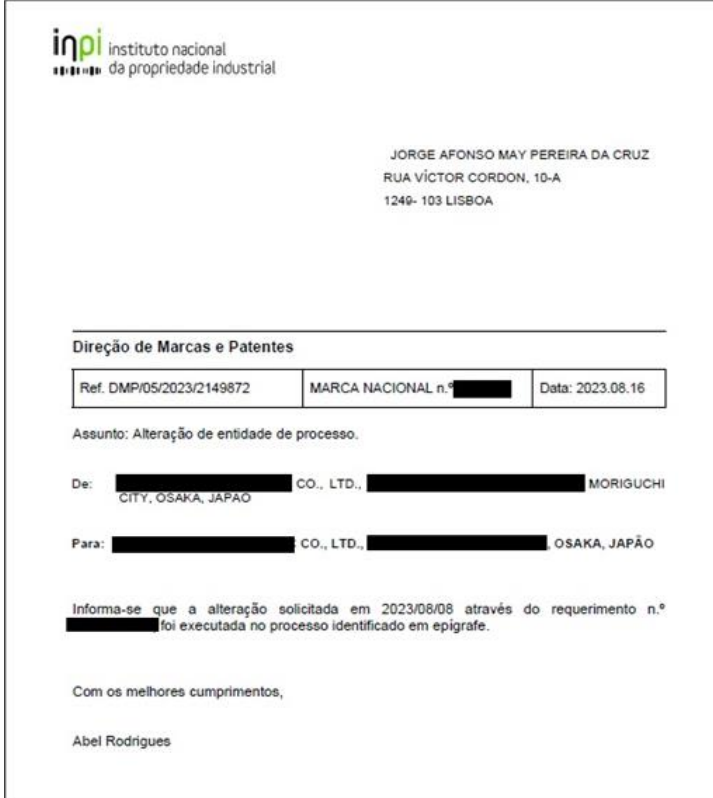
Nº REQUERIMENTO	CÓDIGO	DATA E HORA DE RECEÇÃO	MODALIDADE	PROCESSO RELACIONADO
20242005727741	0575	04/01/2024 12:25:32	MNA	██████████

SINAIS DISTINTIVOS DO COMÉRCIO (OUTROS ATOS)

1	REQUERENTE
Código ██████████ Nacionalidade BRITÁNICO (GB) Nome ██████████ Endereço ██████████ Localidade MIDDLESEX, UB4 8EE Código Postal País REINO UNIDO Telefone 213475020 Telemóvel Fax Email info@jpcruz.pt Actividade(CAE) A9999999 NIF	
Tipo de Representação Agente Oficial de Propriedade Industrial Código 11 Nacionalidade PORTUGUESA (PT) Nome JORGE AFONSO MAY PEREIRA DA CRUZ Endereço RUA VÍCTOR CORDON, 10 A Localidade LISBOA Código Postal 1248-103 País PORTUGAL Telefone Telemóvel Fax NIF Exclusivo para este ato? Não	
2	ATO REQUERIDO
IDENTIDADE / RESIDÊNCIA EM PROCESSO PROCESSO RELACIONADO MARCA NACIONAL n.º 249915	
3	Novo Titular(s)
Dados Antigos Código 436334 Nacionalidade BRITÁNICO (GB) Nome ██████████ (UK) LIMITED Endereço ██████████ Localidade MIDDLESEX, UB4 8EE Código Postal País REINO UNIDO Dados Novos Código 436334 Nacionalidade BRITÁNICO (GB) Nome ██████████ (UK) LIMITED Endereço ██████████ Localidade MIDDLESEX, UB4 8EE Código Postal País REINO UNIDO Telefone 213475020 Telemóvel Fax Email info@jpcruz.pt	

Figura 13 - Exemplo de comprovativo de averbamento INPI

Porém, esse documento não atesta o registo/conclusão do averbamento, sendo este facto apenas comprovado pelo denominado “certificado”, conforme Figura 14.



inpi instituto nacional da propriedade industrial

JORGE AFONSO MAY PEREIRA DA CRUZ
RUA VÍCTOR CORDON, 10-A
1249- 103 LISBOA

Direção de Marcas e Patentes

Ref. DMP/05/2023/2149872	MARCA NACIONAL n.º [REDACTED]	Data: 2023.08.16
--------------------------	-------------------------------	------------------

Assunto: Alteração de entidade de processo.

De: [REDACTED] CO., LTD., [REDACTED] MORIGUCHI CITY, OSAKA, JAPÃO

Para: [REDACTED] CO., LTD., [REDACTED] OSAKA, JAPÃO

Informa-se que a alteração solicitada em 2023/06/08 através do requerimento n.º [REDACTED] foi executada no processo identificado em epígrafe.

Com os melhores cumprimentos,

Abel Rodrigues

Figura 14 - Exemplo de certificado de averbamento INPI

Ora, emitido esse documento, reunimos condições para garantir que a base de dados do instituto já se encontra atualizada nos termos pretendidos e esse facto será visível através de consulta à página *web*.

Em termos realistas, o procedimento a nível nacional, UE e internacional é muito mais célere e simples do que a nível de alguns dos países estrangeiros ou PALOP's.

Por esse motivo é importante ir estabelecendo contacto frequente com o agente responsável pelo processo, por forma a garantir uma monitorização constante que garanta o devido acompanhamento do mesmo junto do cliente.

Além de todo o processo relacionado com os averbamentos propriamente ditos, o sector também se ocupa de outros tipos de serviço.

É o caso da comunicação de marcas ao RNPC. Ora, emitido o despacho de concessão de uma marca, o mesmo é encaminhado ao sector dos averbamentos pelo colega Rui Rodrigues, que integra o sector da Manutenção, para que se desencadeie o trâmite habitual.

Ora, o trâmite habitual é precisamente a filtragem de marcas para exclusão das figurativas. Apuradas as aptas a ser objeto deste tipo de serviço, é enviada uma comunicação automática ao cliente, cujo carácter é eminentemente informativo – veja-se Figura 15.

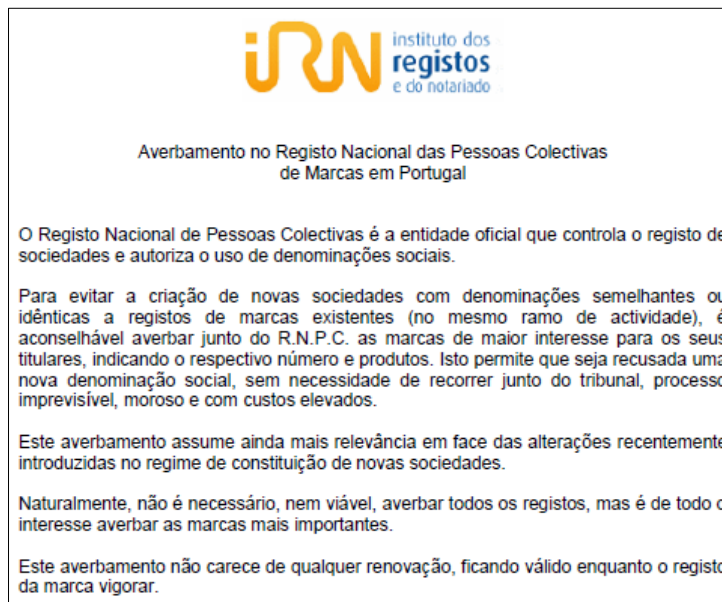


Figura 15 - Comunicação informativa RNPC

Recebidas instruções por parte do cliente é preparada a documentação (Modelo 4 – conforme Figura 16- e cópias dos boletins do pedido de registo e concessão) e a mesma é carimbada e entregue ao Dr. Nuno Cruz para assinatura. Ultrapassado este passo, contamos com a ajuda do Sr. António Catarino que fica encarregue de entregar presencialmente estes documentos no RNPC.

Figura 16 - Modelo 4 RNPC

Uma vez entregues, teremos em nossa posse o comprovativo para remeter ao cliente que, à semelhança do que foi referido acima, segue com a fatura referente ao serviço prestado – vejam-se os elementos que compõem o comprovativo na Figura 17.

Figura 17 - Elementos comprovativos RNPC

De referir que este é um tipo de ato que não carece de manutenção ou renovações, acompanhando a longevidade do direito ao qual se associa.

Ainda no âmbito do RNPC, o sector também submete pedidos de certificados de admissibilidade (de denominação social para entidade a constituir ou já constituída e de alteração do objeto social).

Neste caso, quando chega este tipo de solicitação, o primeiro passo é a recolha de todas as informações relevantes para preenchimento do requerimento.

Mais concretamente:

- i) Identificação do requerente (pessoa a favor da qual será emitido o certificado de admissibilidade) - nome completo, NIF, n.º. de documento de identificação, morada completa;
- ii) Três denominações sociais por ordem de preferência, podendo ser indicada apenas uma embora não seja aconselhável;
- iii) Sede da entidade – incluindo distrito e concelho;
- iv) Objeto social – CAE principal e até 3 CAE's secundários (opcional)

Além disso, reunida a informação acima listada, importa perceber se o pedido carece ou não de urgência (isto porque atualmente o RNPC demora cerca de 15 dias úteis a emitir um certificado de admissibilidade e 1 dia útil se este for pedido com taxa de urgência associada, que, no caso, significa uma duplicação da taxa oficial devida).

Assim que é submetido um pedido de certificado de admissibilidade é gerado um código de acesso a esse documento (conforme Figura 18, lado esquerdo, que ilustra um comprovativo de pedido de certificado de admissibilidade), o que significa que assim que é emitida a notificação de deferimento, é possível extrair esse documento e remetê-lo ao cliente (conforme Figura 18, lado direito).

30/10/23, 14:48 Portal da Empresa

Pedido de Nome - Constituição de Entidade

Passo 7: Comprovativo do Pedido

Dados do Documento de cobrança/Recibo

Documento de cobrança/Recibo n.º:
CA - 3830849

Data:
30-10-2023

Entidade prestadora do serviço
Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.

NIPC:
508184258

Sede:
Av. D. João II, nº 1.8.01D, Edifício H
Campus da Justiça
Apartado 8295
1803-001 Lisboa - Portugal

Documento de cobrança/Recibo emitido em nome de:
SOCIIDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.

NIF/NIPC:
[REDACTED]

Residência/Sede:
[REDACTED]
4805-661 GUIMARÃES

Dados do pedido
Tipo de entidade: Pessoa coletiva
Número do Pedido: 3830849
1ª Preferência: [REDACTED] Serviços, S.A.
2ª Preferência:
3ª Preferência:
CAE Principal: 71120
CAEs Secundários: 42220;33140;43992

Código de Acesso ao Certificado de Admissibilidade: [REDACTED]
Através deste código de acesso pode consultar o seu certificado a partir da página Empresa Online.

Descrição	Valor
Certificado de Admissibilidade (online)	75,00 €
Total	75,00 €

Certificado de admissibilidade de firma ou denominação para constituição de entidade

Código de Certificado de Admissibilidade: 3010-1461-4641

Número do Certificado de Admissibilidade: 2023060376
Com o NIPC: [REDACTED]

Firma ou denominação aprovada para os elementos abaixo indicados:
[REDACTED] SERVIÇOS, S.A.

Certificado requerido por:
Firma: [REDACTED] SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.
NIPC: [REDACTED]

Para efeitos de constituição Sociedade Anónima
de:
Sede: [REDACTED]
Objeto social:

- Concepção, construção, instalação, operação e manutenção de sistemas produtores de qualquer fonte de energia renovável, bem como de sistemas de abastecimento e de tratamento de águas e de resíduos urbanos e industriais, incluindo construção civil. - Concepção, construção, montagem, operação e manutenção de redes e instalações técnicas, como eléctricas, electromecânicas, gás, águas, telecomunicações, climatização, e de sistemas integrados e infraestruturas na área da mobilidade sustentável, como armazenamento, distribuição e abastecimento de gases de fontes renováveis, pontos de carregamento da rede de mobilidade eléctrica, sistemas inteligentes na área dos transportes. - Realização de estudos, licenciamentos e execução de projectos relacionados com o sector energético; recolha e gestão de informação georreferenciada, serviços de cartografia, topografia e de formação. - Comercialização de equipamentos relacionados com energias renováveis, bem como de materiais e equipamentos de telecomunicações e para redes de telecomunicações.

O controlo da legalidade do objeto social não compete ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas - artigo 32º, nº 3 do Decreto-Lei nº 129/98, de 13/5

CAE Principal: 71120
CAEs Secundários: 42220; 33140; 43992
Aprovado por: Soledade Pereira, Conservador(a) auxiliar
Emitido em: 15-11-2023 16:39:34 UTC
Válido até: 15-02-2024 (inclusive)

No prazo de validade indicado deve ser efetuado o correspondente ato de registo comercial ou a inscrição no FCPC a que haja lugar.
Utilização do certificado: Por utilizar

Figura 18 - Exemplos de comprovativo e certificado de admissibilidade

Sobre o documento propriamente dito, este tem validade de 3 meses a contar da data do deferimento, sendo este prazo não prorrogável, sendo necessário apresentar pedido de novo certificado de admissibilidade, caso o deferido não seja utilizado.

Se na maioria dos casos o certificado de admissibilidade é deferido, situações há em que não o é e há lugar ao indeferimento. Nessas circunstâncias, a notificação do indeferimento é imediatamente encaminhada ao sector responsável (Contencioso) que irá diligenciar prontamente no sentido de apurar quais são as abordagens possíveis e qual a mais vantajosa para a defesa dos interesses do cliente – no capítulo dedicado aos estudos de caso incluímos um exemplo dessas abordagens.

Ora, por fim, mas não menos importante, o sector dos averbamentos ainda se dedica à proteção dos direitos de autor.

Em primeiro lugar, muito sucintamente, o Direito de Autor é o ramo do Direito que se ocupa das criações intelectuais e respetivos meios de proteção.

Do n.º 1 do primeiro artigo do Decreto-Lei n.º 63/85, vulgo Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, retiramos a conclusão de que uma obra é uma criação intelectual do domínio literário, científico e artístico e esta pode exteriorizar-se de qualquer modo.

No entanto, o n.º 2 do mesmo artigo vem limitar o âmbito de aplicação do n.º 1 evidenciando que embora a obra se possa exteriorizar de qualquer modo, nem todos os modos de expressão são valorados para efeitos de proteção pelo CDADC – é o caso das ideias, processos, sistemas, métodos operacionais, conceitos, princípios ou descobertas por si só.

Ainda que o direito sobre uma obra já decorra e seja atribuído naturalmente ao seu autor/criador intelectual, será sempre recomendável proceder ao seu depósito junto da entidade competente (IGAC- Inspeção Geral das Atividades Culturais) para efeitos de acautelar eventuais litígios em tribunal – isto porque a partir desse depósito será constituída prova concreta do direito.

Relativamente ao procedimento de depósito propriamente dito, este tem início com o primeiro contacto do cliente a esse respeito. Assim, há informações que obrigatoriamente têm de ser recolhidas para efeitos de inserção no formulário *online* de depósito (veja-se um exemplo na Figura 19).

Especificamente:

- i) Nome do Autor;
- ii) NIF;
- iii) Morada;
- iv) Tipo de Obra/Conteúdo (literária, científica, pedagógica, etc...);
- v) Título da Obra;
- vi) Breve descrição da Obra;
- vii) Informação sobre a constituição/suporte da Obra.

13/09/23, 10:28 Registo de obra literária ou artística - IGAC



IGAC INSTITUTO GERAL DAS CRIATIVIDADES CULTURAIS

Registo de obras literárias ou artísticas

Identificação do requerente

Nome do requerente
J. PEREIRA DA CRUZ, S.A.

Tipo do documento de identificação NIF	N.º do documento de identificação 500563454
E-mail info@jpcruz.pt	Telefone / Telemóvel 213475020
Morada Rua Vitor Cordon, N.º. 10A	Código postal 1249-103
Localidade Lisboa	País Portugal

Pedido apresentado enquanto 'Representante'

Identificação do autor

Tipo de Entidade
Pessoa coletiva

Nome do autor
METALOMECÂNICOS, S.A.

Tipo do documento de identificação NIF	N.º do documento de identificação [REDACTED]
E-mail [REDACTED]	Telefone / Telemóvel [REDACTED]
Morada [REDACTED]	Código postal 2025-999
Localidade [REDACTED]	País Portugal

13/09/23, 10:28 Registo de obra literária ou artística - IGAC

Obra coletiva
 Não

Obra derivada ou composta
 Não

Identificação do(s) coautor(es)

Não existem coautores associados a esta obra

Identificação da obra

Título da obra
[REDACTED]

Tipo de obra Obra literária	Estado do pedido Pendente (2 de 4 passos)
Número de páginas 28	Volumes (quando aplicável)
Formato (quando aplicável)	

Observações

Comprovativo de pagamento

Comprovativo.pdf

Obra e anexos

[REDACTED].compressed (1).compactado_compressed (1).compressed.zip

https://www.igac.gov.pt/servicos/registo-de-obra-literaria-ou-artistica?p_d=WorkRequestForm_VMM_pagaportatp_p_floresta-Obj_p_estado...

Figura 19 - Exemplo de formulário de depósito online IGAC

Devidamente reunidas todas estas informações e partindo do pressuposto de que o cliente pretende que o depósito seja apresentado eletronicamente (também o poderá ser presencialmente no IGAC, em papel) será necessário criar uma conta para o cliente diretamente na página *web* do IGAC – isto se se tratar de cliente para o qual nunca haja sido apresentado pedido de depósito sob a nossa representação.

Criada a conta, associa-se a J. Pereira da Cruz àquele cliente enquanto seu representante no pedido de depósito. No momento em que a relação de representação já se encontrar refletida na conta do cliente, partir-se-á para o procedimento de depósito da obra, fazendo agora *login* com a conta da J. Pereira da Cruz onde já vai surgir referência ao cliente criado.

Toda a informação indicada acima é então inserida nos campos apropriados e será necessário juntar comprovativo do pagamento das taxas para que o procedimento se tenha por concluído - esse comprovativo é solicitado ao sector da contabilidade quando são indicados os dados para pagamento. Regra geral, os pedidos de depósito são deferidos sendo o prazo estimado de resposta de 10 dias úteis a contar da data do pedido (veja-se um exemplo de despacho de deferimento na Figura 20).

REPÚBLICA PORTUGUESA
CULTURA

IGAC
INSPETOR-GERAL DAS AUTORIDADES CULTURAIS

DATA: 2023.03.20 Nº Ref: SIIGAC/2023/1129

Ex.mo(a) Senhor(a)

Assunto: Registo de obra n.º

Comunica-se a V. Ex. a que, por despacho do Senhor Inspetor-Geral da IGAC, de 20 de março de 2023 foi deferido o registo da obra identificada em assunto.

Com os melhores cumprimentos

Rosa Machado
Assistente Técnica
IGAC-DSPI
igacautores@igac.pt

Figura 20 - Despacho de deferimento de depósito IGAC

Ainda assim, o deferimento pode não ser imediato, podendo ser suscitadas eventuais questões que se traduzem em notificações através das quais o IGAC endereça pedido de esclarecimento, sendo o prazo de resposta de 30 dias a contar dessa notificação.

Em suma, todas as tarefas desenvolvidas e neste capítulo apresentadas permitiram uma consolidação de conhecimento e aquisição de experiência nas áreas relevantes no contexto dos averbamentos, Registo Nacional de Pessoas Coletivas e direitos de autor.

4. A Marca – traços gerais

Neste capítulo far-se-á uma exposição conceptual sobre a marca, as suas tipologias e particularidades do registo.

Desde logo esta é uma matéria cuja previsão legal se encontra no Código da Propriedade Industrial, mais concretamente art. 208º e seguintes.

O art. 208º do CPI define a marca como “ (...) um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

Esta é uma redação que resulta da transposição da Diretiva (UE) 2015/2436 e cujo objetivo seria o de excluir o requisito da representação gráfica, introduzindo o requisito da determinabilidade de modo claro e preciso.

No entanto, pode concluir-se da leitura do artigo que da transposição não resultou essa exclusão, mas antes a consideração de ambas as possibilidades. Mais concretamente, a marca tanto pode ser considerada como um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica como um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular.

Quanto a este tópico, partilhamos da opinião de Catarina Azevedo Fernandes, que advoga que desta transposição não surgiu uma ampliação ao nível dos sinais distintivos do comércio que possam vir a ser protegidos, mas antes uma “ (...) simplificação do procedimento do registo de alguns sinais não tradicionais (...)” como sejam por exemplo as marcas sonoras, de movimento, multimédia ou hologramas.²

² Fernandes, C.A. *A metamorfose do artigo 208.º do Novo Código da Propriedade Industrial* in: Observatório Almedina (2021)

Ainda neste âmbito, a autora considera que o art. 208º do CPI se encontra ferido de alguma imprecisão em virtude da utilização de conceitos indeterminados como a clareza e precisão, além de provocar confusão no leito quanto à questão da representação gráfica.

Por esse motivo, sugere uma nova versão, com a qual concordamos inteiramente :

“A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, desde que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo exato, o objeto da proteção conferida ao seu titular”.

Ora, em traços gerais, admitimos que a marca é um elemento cujo principal objetivo será o de permitir que os consumidores dos bens ou utilizadores dos serviços se tornem capazes de distinguir aquelas marcas de outras a estas semelhantes. Por esse mesmo motivo, a marca é tida como um sinal distintivo do comércio³⁴.

Segundo o entendimento de Luís Gonçalves, a função distintiva da marca é hoje muito mais ampla do que aquilo que já foi. Por outras palavras, não só é indício de que certo produto ou serviço é originário de certa empresa (ou empresas sucessoras) como também implica que o titular da marca tem “(...) o ónus pelo seu uso não enganoso.”⁵

Note-se que esta vertente da função distintiva é tão importante que este uso enganoso pode vir a desencadear a caducidade do registo da marca (nos casos em que o uso da marca provoca enganos no consumidor, no que diz respeito às características essenciais dos produtos ou serviços sem prévia informação de que tal ia ou pudesse suceder).

Sobre isto, deve concluir-se que a função distintiva da marca não tem relação direta e de dependência das indicações de origem ou proveniência – esta era a ideia presente na corrente tradicional e mais concretamente defendida em Itália, por Adriano Vanzetti⁶, o qual baseava a

³ Silva, P.S. Direito Industrial – Noções Fundamentais (2ª Edição). Coimbra: Almedina, 2020, p.211.

⁴ Também neste sentido, Abreu, J.C. Curso de Direito Comercial (11ª Edição). Coimbra: Almedina, 2018, p.372.

⁵ Gonçalves, L.M.C. Manual de Direito Industrial (9ª Edição). Coimbra: Almedina, 2021, p. 163

⁶ Mais desenvolvimentos sobre o pensamento deste autor em Gonçalves, L.C. Função distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999, p. 135 ss.

sua conceção no facto de haver uma relação intrínseca entre uma marca e a empresa que a comercializa.

No entanto, sabe-se que em virtude da hipótese de cessão ou transmissão da marca da empresa primitiva a uma outra, ou até mesmo por via da concessão de uma licença de exploração, essa indicação de origem ou proveniência não será constante.⁷

Além da função distintiva, Luís Gonçalves ainda enumera mais duas – função de qualidade e função publicitária. A primeira está intimamente ligada à ideia de confiança do consumidor em relação a marcas que garantem qualidade não enganosa. Isto não significa que o titular de uma marca individual seja obrigado a garantir a qualidade dos seus produtos ou serviços, mas antes que deve procurar constantemente salvaguardar esse parâmetro que está associado a determinada origem.^{8 9}

Já a segunda, por sua vez, não deve ser entendida como um meio usado para fins publicitários, mas antes (como complemento da função distintiva) um mecanismo que por si próprio auxilia na promoção dos produtos e serviços à mesma associados. Uma das manifestações desta proteção legislativa da função publicitária é o art. 242º do CPI “Marcas de Prestígio”^{10 11}.

No entendimento do mesmo autor, com o qual concordamos, a proteção da função publicitária não deve ser entendida como autónoma, mas sim como complementar em relação à proteção da função principal e essencial - a função distintiva. Isto é, “ (...) a função publicitária cumpre-se, complementarmente, quando, satisfeita a função distintiva, a marca, para além disso, se revele capaz de contribuir para a promoção dos produtos ou serviços.”¹²

Sobre este tema, Pedro Sousa e Silva individualiza duas funções que entende estarem associadas à marca- função económica e função jurídica. Enquanto a primeira se relaciona com os benefícios associados ao uso ou à existência de uma marca, a segunda, por sua vez, estará relacionada com os efeitos imputáveis às marcas e seus mecanismos de salvaguarda.¹³

⁷ Abreu, *op.cit.* p.381.

⁸ Gonçalves, *op.cit.* p.164.

⁹ No mesmo sentido, Pedro Sousa e Silva: “ O regime jurídico das marcas individuais não impõe ao titular qualquer obrigação de manter constante o nível de qualidade – alta ou baixa- dos produtos ou serviços que assinala”. (Silva, *op.cit.*, p.242)

¹⁰ Gonçalves, *op.cit.* p.168.

¹¹Para mais desenvolvimentos sobre a afirmação da função publicitária e proteção da marca célebre, vide Gonçalves, *op.cit.* p. 124 ss.

¹² Gonçalves, *op.cit.* p.169.

¹³ Silva, *op.cit.* p.239.

Ainda sobre a função económica, consideramos que esta se reveste de significativa importância na medida em que a junção de fatores como a experiência, a publicidade ou a reputação de certo produto ou serviço vão ter como consequência a associação destes a uma marca específica.

Nas palavras do autor acima referenciado, a marca será “ (...) um centro de imputação, por parte dos consumidores, das qualidades ou defeitos que atribuem a um dado produto ou serviço (...)”¹⁴

Por outras palavras, a marca pode ser vista como um parâmetro decisivo no momento de aquisição de certo produto ou contratação de certo serviço, constituindo-se como uma referência para aquisições futuras. No fundo, o consumidor acaba por associar determinada marca ao seu estilo de vida, relacionando-a com fatores como a qualidade e o preço.¹⁵

Relativamente à função jurídica, a ideia a retirar é a de que a marca individualiza bens ou serviços e permite a sua diferenciação quando comparados com outros da mesma espécie. Além disso, a esta função ainda se associam a indicação de proveniência, garantia ou qualidade, a clientela, a publicidade e o investimento.¹⁶

Considerando a informação anterior, cremos que seja pertinente estabelecer um elo de ligação entre a função de indicação de proveniência e a de garantia/qualidade.

Em primeiro lugar, porque a proveniência encerra em si a ideia de que certo produto ou serviço deriva de certa e determinada empresa ou grupo empresarial, ou seja, terão a mesma proveniência todos os produtos fabricados “ (...) sob o controle comum de uma mesma entidade (...)”¹⁷.

Assim, o consumidor irá naturalmente associar uma qualidade constante aos produtos que sejam de uma mesma proveniência pelo que essa será a sua expectativa.

¹⁴Ibidem.

¹⁵Silva, *op.cit.* p.240.

¹⁶Ibidem.

¹⁷Silva, *op.cit.* p.241.

A questão que se coloca é que essa expectativa não é tutelada pelo Direito das Marcas mas antes e apenas pela Defesa do Consumidor – basta equacionar a ideia de que a sanção ou consequência pelo decréscimo da qualidade de certo produto ou serviço nada mais representa do que a quebra de confiança do consumidor.¹⁸

Feito este breve enquadramento sobre as funções das marcas, apresentaremos de seguida algumas considerações sobre as tipologias de marca.

4.1. Tipologias de Marca

Em primeiro lugar, importa referir que os sinais distintivos que hoje sabemos ser admitidos como marcas nem sempre o foram. Desde logo pelo facto de no CPI de 1940 apenas surgir previsão para as categorias de marca figurativa, nominativa ou mista, embora alguns autores já considerassem a oportuna inclusão da marca tridimensional para efeitos de proteção da embalagem/identidade visual (por exemplo, a caixa piramidal associada aos *Ferrero Rocher* ou o chocolate *Toblerone* em forma de pirâmide). Em sentido contrário, António Ferrer Correia entendia que as marcas tridimensionais não devem ser incluídas na tipologia de marca protegida por se dissociar a marca da estrutura do objeto, sendo ambos elementos independentes um do outro.¹⁹

Mais tarde, em 1995, o CPI aprovado pelo DL 16/95 de 24 de janeiro vem incluir as categorias marca sonora e marca tridimensional (forma do produto ou da sua embalagem).

Por último e como já referimos anteriormente, com a transposição da Diretiva da UE de 2015 caiu a obrigatoriedade de representação gráfica, passando assim a ser passível de registo não só a marca tradicional (seja ela verbal, figurativa ou mista) como também a denominada marca não tradicional, desde que cumpra com o requisito da capacidade distintiva e seja determinável.

¹⁸Silva, *op.cit.*, p.244.

¹⁹ Silva, *op.cit.* p.216.

Como seria expectável, o requisito da determinabilidade tem trazido alguma dificuldade aos examinadores no momento da concessão do registo e por esse motivo, Pedro Sousa e Silva utiliza uma dicotomia que julgamos pertinente à análise dos tipos de marca – por um lado, as marcas que são “sinais visíveis em si mesmos” e marcas que são “sinais não visíveis em si mesmos”.²⁰

Assim, são sinais visíveis em si mesmos as marcas tradicionais (nominativas, figurativas e mistas), as marcas tridimensionais (ou de forma), as marcas monocores, as marcas constituídas por hologramas, as marcas dinâmicas (ou de movimento) e as marcas de posição.

Serão sinais não visíveis em si mesmos as marcas olfativas, as marcas sonoras, as marcas gustativas e as marcas tácteis.²¹ Vejamos alguns exemplos.

<u>Marca nominativa</u>	“TUPPERWARE”
<u>Marca figurativa</u>	
<u>Marca mista</u>	
<u>Marca tridimensional</u>	
<u>Marca monocolor</u>	
<u>Marca olfativa</u>	PLAY DOH
<u>Marca de posição</u>	
<u>Marca sonora</u>	Metro Goldwin Mayer
<u>Marca de movimento</u>	

²⁰ Silva, *op.cit.* p.217.

²¹ Adotando esta qualificação das marcas, Carvalho, A.S. *op.cit.* p. 77 ss

No seguimento deste capítulo serão enumerados e explicados os princípios informadores da constituição das marcas – princípio da capacidade distintiva, princípio da verdade, princípio da licitude e princípio da novidade e especialidade.

4.2. Princípios base na constituição das marcas

O primeiro princípio a ser enunciado é o **princípio da capacidade distintiva** que traduz a ideia de que uma marca deve ter a capacidade de distinguir um produto ou serviço de outros seus semelhantes – ideia preconizada pelos arts. 208º, última parte e 209º do CPI.

Assim, nos termos das alíneas a), c) e d) do art. 209º, não poderão ser consideradas marcas “os sinais que sejam desprovidos de qualquer carácter distintivo, os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos, nem as marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio”.

Vejamos os exemplos das marcas nacionais “LICOR DE PERA” na Figura 22, cujo registo foi recusado com base na falta de capacidade distintiva do sinal e “PASTEL DE PERA”, na Figura 21, concedida tendo sido o sinal no seu conjunto considerado dotado de capacidade distintiva.



Figura 22 - Marca n.º 698377
"Licor de Pera"



Figura 21 - Marca n.º 519348
"Pastel de Pera"

Ainda no âmbito do art. 209º do CPI, o seu n.º 2 prevê que os elementos enumerados nas alíneas a), c) e d) não se consideram por via de regra de uso exclusivo do requerente, “ (...) exceto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva”.

Ora, considerando o exemplo da alínea c), mais concretamente onde se refere às indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica, dois exemplos que se poderão enquadrar nesta exceção são as marcas cujas ilustrações se seguem na Figura 23 - “MEL DOS AÇORES” e “PÃO DE LÓ DE OVAR.



Figura 23- Marca n.º. 320869 "Mel dos Açores" e Marca n.º. 504125 "Pão de Ló de Ovar"

Prosseguindo, passemos a analisar o **princípio da verdade**.

Importa compreender que o princípio da verdade não indica que o sinal que constitui a marca não possa ser fantasioso; a verdadeira questão reside na importância de a marca não ser “ (...) enganosa ou deceptiva (...).”²²

Como sugere o art. 231º, n.º. 3 al. d), não serão registáveis as marcas que “ (...) sejam suscetíveis de induzir o público em erro, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que se destinam.”

Por exemplo, a marca “Belém” ser associada a pastéis de nata fabricados em Espanha.

²² Abreu, *op.cit.* p.391.

Relativamente ao **princípio da licitude** e nos termos do art. 231º, n.ºs. 3, 4 e 5, a ideia central é a de que uma marca será recusada se contiver “ (...) símbolos religiosos, expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes ou ainda se [for] constituída exclusivamente pela Bandeira Nacional da República Portuguesa ou por alguns dos seus elementos (...)”.²³

Ou ainda “ (...) uma marca que contenha, entre outros elementos, a Bandeira Nacional nos casos em que seja suscetível de induzir o público em erro sobre a proveniência geográfica dos produtos ou serviços a que se destina, levar o consumidor a supor, erradamente, que os produtos ou serviços provêm de uma entidade oficial ou ainda produzir o desrespeito ou o desprestígio da Bandeira Nacional ou de algum dos seus elementos.”

Por último mas não menos importante, **o princípio da novidade e especialidade.**

Em primeiro lugar, importa desde logo esclarecer que tal como Pedro Sousa e Silva preconiza, o princípio da novidade não deve ser entendido como um princípio absoluto mas sim como uma novidade relativa²⁴. Isto pelo facto de a novidade ser exigida comparativamente a marcas anteriores e, por outro lado, para com os demais sinais distintivos que gozem de prioridade como sejam os logótipos, as firmas e denominações sociais e as denominações de origem e indicações geográficas.²⁵

Ora, quer isto dizer que a marca não tem de ser totalmente nova ou original, sendo apenas necessário que esta se distancie o suficiente que tal implique que esta não se confunda com outras ou outros sinais distintivos do comércio.²⁶

Concretizando, a marca que se pretende registar não tem de ser inédita bastando que se encontre disponível no momento do pedido de registo, ou seja, não poderá já estar registada nem ter um processo de registo em curso, por exemplo, ter já sido feito o pedido de registo aguardando a sua concessão.²⁷

²³ As marcas de vinhos “*Memórias de Salazar*” e “*Que se foda*” foram recusadas com fundamento em motivos de ordem pública.

²⁴ No mesmo sentido da relatividade, Carvalho, A.S. *op.cit.* p. 24

²⁵ Silva, *op.cit.* p.265.

²⁶ *Ibidem.*

²⁷ *Ibidem.*

Além disso, a marca a registar deverá ser tão diversa quanto possível de modo a afastar eventuais riscos de associação ou confusão, embora o CPI no seu art. 236^{o28} permita o registo de marcas suscetíveis de confusão ou associação mediante consentimento do titular.²⁹

O autor conclui este tema referindo que o princípio da novidade relativa deverá pressupor a realização de uma análise a dois níveis – primeiro deverá ser avaliado o grau de afinidade ou identidade entre os produtos e serviços do novo sinal e dos anteriores/prioritários.

Depois disso, detetada afinidade, deve prosseguir-se então para o apuramento da identidade ou confundibilidade. Mais, é importante que a ordem seja a que foi acabada de referir pelo simples facto de que “ (...) não havendo afinidade entre produtos ou serviços (...), a semelhança dos sinais não constitui problema (...)” e por esse motivo não se justificaria avançar para a análise da confundibilidade.³⁰

Ora, na esteira do autor supracitado, comungamos da ideia de que este princípio da novidade não deve ser entendido como sinónimo do princípio da especialidade³¹, desde logo pela sua terminologia. Se por um lado a novidade (relativa) pressupõe originalidade e inovação, a especialidade pressupõe especificidade na medida em que a marca deve distinguir-se das marcas anteriores registadas para o mesmo género ou espécie de produtos e serviços.³²

Sobre este princípio da especialidade, concordamos com a sua individualização pois não é repetição do princípio da novidade mas antes um princípio com pertinência própria. Fará naturalmente todo o sentido que a limitação que sugere se circunscreva aos mesmos produtos ou serviços ou da mesma espécie. Caso contrário, certas expressões ou vocábulos seriam apropriados por um requerente, impedindo a sua utilização por outros cujas marcas em nada representassem produtos ou serviços iguais.

²⁸ Art. 236^o do CPI – “Declaração de consentimento: O registo de marca que reproduza ou imite marcas ou outros direitos de propriedade industrial anteriormente registados exige declaração de consentimento dos titulares desses direitos e dos possuidores de licenças exclusivas, se os houver e os contratos não dispuserem de forma diferente”.

²⁹ Ibidem.

³⁰ Ibidem.

³¹ Em sentido diverso considerando a novidade e a especialidade como sinónimo, Carvalho, A.S. *op.cit.* p.23

³² Silva, *op.cit.* p.268.

Como refere o autor Américo Carvalho a este respeito, “ a marca deve ser especial (...) no sentido de que apenas abrange os produtos ou serviços para que foi registada ou produtos ou serviços semelhantes. Não se verificando tal identidade ou semelhança, o titular da marca não se pode opor a que um terceiro use e/ou registre marca idêntica ou semelhante para produtos ou serviços protegidos pela sua marca”.³³

Veja-se o exemplo da coexistência da marca DOVE para assinalar produtos de higiene e afins e a marca DOVE para assinalar chocolates, conforme Figura 24.



Figura 24 - Imagens das Marcas Dove para assinalar diferentes produtos

Quando acima mencionámos a análise associada ao princípio da novidade referimos que o primeiro passo é o apuramento da afinidade entre a marca a registar e outras anteriores registadas para os mesmos produtos ou serviços. Em termos concetuais, o que será um produto ou serviço afim de outro?

Serão afins “ (...) produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir (...) uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores”. Isto significa que “ (...) os produtos ou serviços (...) terão que se situar (...) no mesmo mercado relevante (...)”.³⁴

Uma outra questão que se coloca é a de saber se afinidade e semelhança devem ser entendidos como conceitos sinónimos. Ora, o autor Américo Carvalho, entendimento com o qual concordamos, defende que estes são conceitos distintos na medida em que a semelhança implica que os produtos sejam mais parecidos um com o outro do que no caso da afinidade.

³³ Carvalho, A.S. *op.cit.* p. 26

³⁴ Silva, *op.cit.* p.270.

Vai ainda mais além e concretiza dizendo que a semelhança “ (...) empurra-nos para que as funções das marcas, especialmente a distintiva, sejam aferidas através da mesma origem (...)”. A afinidade, por sua vez, está relacionada com a mesma utilidade e fim.³⁵

Por exemplo, serão produtos afins os detergentes para têxteis das marcas SKIP e PERSIL, as manteigas das marcas PRIMOR e MILHAFRE, os iogurtes de morango das marcas DANONE e AGROS, como ilustrado na Figura 25.



Figura 25 - Exemplos de marcas e produtos afins

Determinado o grau de afinidade, reunimos condições para assumir que o risco de confusão será tanto maior quanto maior for o grau de afinidade entre as marcas.

Sobre isto, Coutinho de Abreu esclarece que o facto de haver semelhança e afinidade entre marcas não significa que isso determine risco de confusão. Coisa que não acontece se o raciocínio for o inverso, ou seja, não há risco de confusão em marcas que não apresentem a mínima semelhança ou afinidade.³⁶

³⁵ Carvalho, A.S. *op.cit.* p. 42

³⁶ Abreu, *op.cit.*, p.396.

Como desmistificar então o conceito de risco de confusão? O autor acima citado sugere a decomposição do conceito em duas modalidades – risco de confusão em sentido estrito e risco de associação.

No primeiro caso, o consumidor está convicto erroneamente de que uma marca e outra e um produto e outro são iguais.³⁷

Veja-se o exemplo das marcas DANONINO (da Danone) e YOCO (da Nestlé), conforme Figura 26.



Figura 26 - Exemplo de produtos capazes de induzir confusão

O risco de associação, por sua vez, significa que o consumidor é capaz de entender que está perante sinais diferentes mas ainda assim associa-os um ao outro julgando que os produtos se associam e provêm de uma mesma empresa ou de empresas coligadas ou que beneficiem de licença de exploração.³⁸

Veja-se o exemplo das marcas OIKOS (da Danone) e YAOS (da Nestlé), conforme Figura 27.



Figura 27 - Exemplo de produtos capazes de induzir risco de associação

³⁷ Ibidem.

³⁸ Ibidem.

Ante o exposto, cabe ainda tecer duas considerações – primeiro, o risco de confusão é variável de acordo com o tipo de consumidor, o grau de semelhança entre as marcas e o grau de prestígio da marca.³⁹

Parece-nos então acertado assumir que quanto maior o grau de prestígio associado a determinada marca menor será o risco de confusão quando comparada com outras de inferior posicionamento no mercado.

A segunda nota é a de que a referência é o consumidor médio, ou seja, aquele que estará normalmente informado e atento, alerta a eventuais sinais que possam ser imitação de outros anteriores.⁴⁰

Veja-se o exemplo das marcas COOKIE CRISP (da Nestlé) e COOKIE'Z (da Nacional) - Figura 28 - e das marcas BEN & JERRY'S e SWEE - Figura 29, capazes de despertar no consumidor a ideia de que poderá estar perante uma imitação.



Figura 28 - Exemplo de produtos afins capazes de suscitar hipótese de imitação

COOKIE CRISP vs COOKIE'Z

³⁹ Abreu, *op.cit.* p.397.

⁴⁰ Ibidem.



Figura 29 - Exemplo de produtos afins capazes de suscitar hipótese de imitação

BEN & JERRY'S vs SWEE

No caso específico da Marca SWEE, embora possa parecer uma imitação, os produtos diferenciam-se por ser vegan e com redução de açúcares adicionados.

No entanto, como à marca BEN&JERRY'S está associado um grau elevado de prestígio, o consumidor vai inevitavelmente deparar-se com essa questão pelas semelhanças dos produto (desde logo o *packaging* e a sugestão de apresentação).

4.3. Análise jurisprudencial em matéria de marcas

À luz dos conteúdos anteriores, segue-se a análise de dois acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa – nomeadamente Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21 de dezembro de 2022⁴¹ e Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 20 de fevereiro de 2023⁴².

⁴¹ Processo 52/22.2YHLSB.L1-PICRS - Relator: Eleonora Viegas

⁴² Processo 241/22.0YHLSB.L1-PICRS - Relator: Luís Ferrão

4.3.1. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21 de dezembro de 2022

O presente Acórdão retrata um recurso de apelação movido pela empresa Fábrica de Rebuçados *Bayard*, Lda (na qualidade de recorrente) contra a empresa Modelo Continente Hipermercados, SA (na qualidade de recorrida).

Mais concretamente, a recorrente já havia recorrido do despacho de concessão da marca nacional n.º. 660786 “*CONTINENTE REBUÇADOS PEITORAIS 0% AÇÚCAR O SEU AMIGO DO PEITO*” proferido pelo INPI, que assinalava os seguintes produtos - rebuçados medicinais, rebuçados para a tosse, rebuçados sem açúcar, rebuçados não medicinais, rebuçados não medicinais com mel, rebuçados não medicinais de menta e rebuçados não medicinais de açúcar.

Para referência, veja-se a Figura 30.



Figura 30 - Marca da Recorrente e Marca da Recorrida

Tendo este recurso improcedido e tendo o INPI mantido o registo, a Fábrica de Rebuçados *Bayard*, Lda apelou à Relação de Lisboa, apresentando fundamentação assente em cinquenta e um parágrafos.

Para esta análise, iremos apenas focar a nossa atenção no instituto da concorrência desleal e no risco de imitação.

Ora, a recorrente alega que a recorrida incorre em concorrência desleal através da promoção e comercialização de produtos assinalados com a marca em referência, ainda que o risco de imitação tenha sido afastado na decisão anterior. Desde logo porque na composição da marca constam os elementos “rebuçados peitorais” e “o seu amigo do peito” por oposição à expressão

“o verdadeiro amigo do peito” utilizada desde sempre pela recorrente – o tribunal vem agora confirmar que estas expressões são de uso comum e por isso não suscetíveis de apropriação individual.

Além disso, a recorrente fundamenta ainda que também o esquema de posicionamento levado a cabo pela recorrida encerra um ato de concorrência desleal – utilizando o mesmo esquema de cores (branco, azul e vermelho) e dispondo uma e outra marca lado a lado, em loja e no site da recorrida, com a agravante de o preço ser inferior e, por isso, mais apelativo.

Sobre isto, a Relação de Lisboa é clara e sublinha que tal não encerra um ato de concorrência desleal mas tão só de concorrência – desde logo porque a marca original (Dr. *Bayard*) se distingue da “marca-branca” (Continente) e todo o consumidor associará uns rebuçados como provenientes da Dr. *Bayard* e outros como provenientes do Continente. O facto de o preço ser mais apelativo é algo que sucede com estas e com todas as marcas que coexistem no mercado concorrencial - o consumidor médio, quando confrontado com ambas, irá entender que são distintas, conseguirá facilmente identificar diferentes as suas diferentes proveniências e com base nessas informações escolher de modo informado no momento da aquisição, não havendo por isso risco de confusão.

Relativamente ao posicionamento de ambas as marcas em contexto de loja e site da recorrida, o tribunal vem argumentar que essa exposição deriva da natureza dos produtos – tal como iogurtes e produtos de limpeza da mesma espécie - que sempre se apresentam e sempre se apresentarão ordenados por categoria/natureza.

Assim, concordamos com a improcedência do recurso de apelação na medida em que ficou assente não haver indícios que fundassem o risco de imitação nem a concorrência desleal.

A diversidade de marcas e produtos semelhantes é um fenómeno que fará sempre parte do mercado concorrencial e é certo que quanto mais notória for a marca menor será o risco de confusão com a marca branca que lhe é associada – no caso, os rebuçados Dr. *Bayard* são amplamente reconhecidos pelo consumidor médio que, como em relação a outros produtos, poderá escolher adquirir aquele ou o seu equiparado (no caso em apreço, os rebuçados peitorais da marca Continente), pesando diversos fatores como o preço, a qualidade e a experiência anterior (própria ou de terceiro).

4.3.2. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 20 de fevereiro de 2023

À semelhança do Acórdão anterior, também este é um recurso de apelação. Desta vez, intentado pela empresa Inspireericeira Hotels – Sociedade de Gestão e Exploração de Hotéis, Lda. (na qualidade de recorrente) recorrendo da decisão do TPI que julgou improcedente o recurso da decisão do INPI no que diz respeito ao registo de marca nacional n.º. 606381 “*MONTIMERSO SKYSCAPE COUNTRYHOUSE*” detida pela empresa *Perfect Walk*, Lda.

A questão central deste Acórdão foi a comparação entre os registos de marca n.º 588914 “*IMMERSO INVOLVING HOTEL*” detida pela apelante e n.º. 606381 “*MONTIMERSO SKYSCAPE COUNTRYHOUSE*” detida pela recorrida, por forma a apurar o preenchimento ou não do conceito de imitação ou usurpação, preceituado no art. 238º do CPI.

O primeiro elemento a ser alvo de análise pelo TRL foi o sinal de cada marca e sua composição.

A este propósito, veja-se a Figura 31.



Figura 31 - Marcas Montimerso Skyscape Countryhouse vs Immerso Involving Hotel

Em primeiro lugar, concluiu-se dessa análise que existe uma semelhança nominativa quanto ao termo “imerso”.

No entanto, há traços relevantes que os afastam e por isso os diferenciam significativamente – por um lado, o modo como o termo “imerso” se encontra escrito num caso e noutro – “immerso” com utilização da letra “M” em duplicado por oposição a “imerso”.

Além disso, a marca Montimerso não se encontra estilizada ao passo que a marca Immerso se apresenta distorcida sugerindo a submersão em água.

Mais, enquanto a marca Immerso é composta por uma única palavra, a marca Montimerso é composta por duas palavras – monte e imerso – pelo que foneticamente são diferentes.

Se por um lado a marca Immerso apenas é acompanhada da expressão “Involving Hotel”, a marca Montimerso é acompanhada da expressão “Skyscape Contryhouse” e por um elemento figurativo (dois traços no horizonte).

Pelos motivos indicados conclui o TRL que está afastado o risco de confusão, não havendo evidência de que as marcas sejam de tal modo semelhantes que não permitam ao consumidor distinguir uma de outra, motivo pelo qual conclui referindo que não estão preenchidos os requisitos cumulativos da imitação ou usurpação presentes no art. 238º, nº1, do CPI.

Naturalmente que não se aplicando o preceituado no art. 238º igualmente não se reúnem condições para aplicar o art. 260º, nº1 – anulabilidade - pelo que o recurso deverá ser julgado improcedente.

Ora, concordamos com a decisão do TRL na medida em que a afinidade entre serviços assinalados por uma e outra marca não basta para as associar uma à outra.

Sendo gráfica e foneticamente diversas, não cremos que o consumidor médio corra o risco de associar a proveniência dos serviços de uma à proveniência dos serviços de outra pelo que não estamos perante uma situação de imitação ou usurpação de sinal.

4.4. Registo, transmissão e licenças

Desde logo, revela especial interesse introduzir a informação de que o registo de uma marca é considerado um ato constitutivo na medida em que a partir desse facto se constitui o direito de propriedade sobre aquela marca.

Nos termos do art. 13º do CPI - cuja epígrafe é “Prioridade e reivindicação do direito de prioridade”- beneficia do direito de prioridade para registar determinada marca aquele que tiver apresentado primeiro e de forma regular o pedido de registo.

Além disso, no caso de pedidos não apresentados diretamente em Portugal, beneficia ainda deste princípio “*first to file*”, aquele que tiver apresentado pedido de registo de forma regular “ (...) em qualquer dos países da União ou da OMC ou em qualquer organismo intergovernamental com competência para conceder direitos que produzam efeitos em Portugal”, sendo o prazo a observar de seis meses contados a partir da data do primeiro pedido (art.13º, nº. 1).

No caso do pedido de registo nacional, este pode ser apresentado online, presencialmente ou por correio, devendo o respetivo requerimento conter todas as informações que permitam identificar o requerente e os produtos e/ou serviços (classes). Além disso, deve ainda juntar-se a representação do sinal a registar se assim se justificar.

Segue-se a fase da publicação de aviso em boletim – este aviso inclui os detalhes principais da marca, abrindo a partir daí prazo de dois meses para reclamações, nos termos do art. 17º., nº.1 do CPI. Depois disso, o Instituto partirá para o exame da marca, submetendo-a a comparação com outras marcas e sinais distintivos do comércio, havendo concessão quando não haja sido encontrado fundamento de recusa e caso as reclamações (caso as tenha havido) tenham sido decretadas improcedentes (art. 229º, nºs. 1 e 2 do CPI).

Os motivos de recusa encontram previsão no art. 231º e seguintes do CPI.

Ora, concedido o registo e de acordo com o disposto no art. 4º, nº 1 do CPI, os direitos que daí resultam vão produzir os seus efeitos em todo o território nacional.

Quer isto dizer que se o titular de uma marca que foi concedida em Portugal pretender alargar o âmbito geográfico de proteção deverá promover o registo nos países de interesse.

Mais concretamente, se objetivo for o registo internacional, o titular de um registo de marca que seja de nacionalidade portuguesa e resida ou se encontre estabelecido em Portugal, pode requerer a proteção internacional ao abrigo do Protocolo de Madrid, alargando assim o âmbito de proteção daquela marca nos países que integram a União de Madrid (art. 240º do CPI).

Em termos procedimentais, este é um pedido em formulário apresentado no INPI de acordo com o disposto no art. 241º do CPI, devendo o requerente indicar os países em que pretende obter proteção. Posto isto, o INPI comunica este pedido à OMPI que irá dar o devido seguimento contactando com as entidades competentes nos países em causa que irão individualmente levar a cabo exame da marca podendo o registo internacional ser concedido num país e recusado noutros.

Naturalmente que depois de concedida, o titular pode sempre vir a renunciar à proteção em algum/alguns dos países total ou parcialmente (242º do CPI).

O registo de marca a nível da UE⁴³, por sua vez, é apresentado através de pedido único junto do instituto competente – EUIPO (*European Union Intellectual Property Office*).

Quanto às suas características essenciais, Pedro Sousa e Silva distingue o carácter unitário, a aquisição por registo, disciplina jurídica autónoma, coexistência com marcas nacionais e ainda permeabilidade entre estas e as marcas nacionais⁴⁴.

A primeira característica está diretamente espelhada na letra do art. 1º, nº. 2, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho (RMUE) e a ideia que se retira é que esta tipologia de marca produz os seus efeitos em todos os países que integram a UE.

A segunda, por sua vez, encontra correspondência no art. 6º do mesmo diploma, o qual versa sobre o modo de aquisição da marca da UE – através do registo⁴⁵.

No que diz respeito à terceira característica, o preceito a ter em conta é o art. 17º e a ideia que traduz é a de que embora a marca da UE seja regulada autonomamente, serão aplicáveis as normas nacionais em matéria de infrações, tendo aqui competência os tribunais nacionais.⁴⁶

⁴³ Sobre o pedido e procedimento de registo, Vega, V.G. *Marca Comunitaria. Solicitud y procedimiento de registro in Marca y Diseño Comunitarios*. Pamplona: Editorial Aranzadi, S.A. (1996), p.86.

⁴⁴ Silva, *op.cit.* p.333.

⁴⁵ No mesmo sentido, Loewenheim, U. *Requisitos de proteccion y modo de adquisicion del derecho a la marca comunitaria in op.cit.* p. 133 ss.

⁴⁶ Vide Secção 2 do RMUE - Litígios em matéria de infração e de validade das marcas da UE – art. 123º e ss.

A quarta característica – coexistência com marcas nacionais⁴⁷ – é a que nos parece mais relevante na medida em que convoca questões importantes como o direito de prioridade de que beneficiam os titulares de marca nacionais anteriores. Mais concretamente, o facto de existirem marcas nacionais anteriores em relação a uma MUE que se pretende registar confere ao titular das primeiras o direito de oposição e até de requerer a nulidade da segunda – neste sentido, arts. 8º, 46º e 60º, nº1, al. a) do RMUE.

Quer isto dizer que se uma MUE for recusada por motivos de existência de marca nacional anterior, o titular fica impedido de a registar em qualquer país da UE. Neste caso e como sugere o autor, poderá optar-se pela via do pedido de transformação da MUE em marca nacional, verificando em que países haverá direitos nacionais conflitantes com o que se pretende registar – art. 139º do RMUE⁴⁸.

Poderemos considerar que a quinta e última característica deriva da anterior uma vez que a coexistência dos âmbitos nacional e UE desencadeará naturalmente permeabilidade entre ambos – como é precisamente o caso do pedido de transformação que acabámos de referir anteriormente; outro exemplo será a reivindicação de antiguidade de que goza o titular de uma marca nacional caso pretenda requerer o registo de MUE com base em classes iguais ou idênticas às da marca nacional anterior – arts. 39º e 40º do RMUE.

Ora, à semelhança da abordagem que foi feita no caso do procedimento do pedido de registo de marca nacional, far-se-á uma breve exposição do mesmo, no caso de pedido de registo de MUE.

Desde logo, o trâmite associado a este tipo de pedido de registo encontra regulamentação no art. 30º e seguintes do RMUE e inicia-se pelo depósito do pedido junto do EUIPO, nos termos do art. 30º, encontrando-se os elementos que devem constar do pedido enumerados no artigo seguinte.

⁴⁷ Para um desenvolvimento mais aprofundado sobre esta característica, *vide* Alvarez, J. Marca comunitária y marcas nacionales *in* Marca y Diseño Comunitarios, *op.cit.* p.191 ss.

⁴⁸ Silva, *op.cit.* p.334

Uma vez depositado o pedido, haverá lugar à fase de exame – o denominado exame formal (através do qual o Instituto inspeciona as condições do depósito (por exemplo, se os elementos mencionados no art. 31º constam do pedido ou se as taxas devidas foram pagas), podendo nessa sequência convidar o requerente a aperfeiçoamento/supressão de eventuais irregularidades- art. 41º do RMUE) e o exame dos motivos absoluto de recusa (art. 42º, com base no art. 7º, ambos do RMUE).

Sobre este art. 42º, embora à primeira vista a recusa por motivos absolutos possa parecer o “fim de linha” para determinado pedido de registo de MUE, tal não é verdade. Isto porque o requerente terá sempre a oportunidade de se pronunciar, retirar ou modificar o pedido – no fundo, por analogia e com as devidas adaptações, o requerente beneficia do direito ao contraditório.

Caso não o exerça, o EUIPO vai então emitir despacho de recusa – art. 42º, nº. 2.

Ora, o requerente poderá ainda solicitar, aquando do depósito do pedido de registo, que o EUIPO diligencie no sentido de elaborar um relatório de investigação, nos termos do art. 43º, cujo objetivo será detetar potenciais “obstáculos” à concessão daquela MUE – como sejam marcas da UE e pedidos de MUE anteriores.

Aqui chegados, se o pedido de registo de MUE se encontrar em conformidade com os requisitos formais e caso não haja motivos absolutos de recusa a considerar⁴⁹, o pedido é então publicado nos termos do art. 44º, iniciando-se a fase da oposição prevista no art. 46º, sendo contados três meses a partir da data da publicação do pedido.

Findo o prazo sem que haja sido apresentada oposição, o pedido de registo é deferido, há lugar a publicação em boletim e por fim é emitido o respetivo certificado de registo (nos termos dos nºs. 1 e 2 do art. 51º do RMUE).

Por último cabe tecer algumas considerações sobre o registo internacional.

⁴⁹ Para mais desenvolvimento sobre os motivos de recusa absolutos e relativos, *vide* Loewenheim, U. Requisitos de proteccion y modo de adquisicion del derecho a la marca comunitária in op.cit., p.81 ss e Carvalho, A.S. Marca Comunitária – os motivos absolutos e relativos de recusa. Coimbra: Coimbra Editora, 1999

Desde logo este é um procedimento assente no Acordo de Madrid de 1891 e cuja criação teve como principal objetivo simplificar o processo de registo, minimizando tempo e gastos. Isto pelo facto de se tornar possível requerer proteção para determinada marca em vários países, com base num único pedido.

Antes de prosseguir para o procedimento propriamente dito, revela especial interesse sublinhar que a base para qualquer pedido de registo internacional será um pedido ou registo anterior – que poderá ser de âmbito nacional ou da UE.

No âmbito nacional, o art. 240º do CPI vem prever que “[...] o titular de um registo de marca, de nacionalidade portuguesa, domiciliado ou estabelecido em Portugal, pode assegurar a proteção da sua marca nas partes contratantes que constituem a União de Madrid, nos termos previstos no Acordo ou no Protocolo de Madrid”, sendo o pedido apresentado por meio de formulário apresentado no INPI (nos termos do art. 241º do CPI).

Posto isto, o INPI irá comunicar esse pedido à Secretaria Internacional da OMPI, que o fará chegar aos países designados pelo requerente (arts. 2º, nº. 2 e 3º do Protocolo referente ao Acordo de Madrid). Nesse seguimento, as entidades competentes irão levar a cabo exame que culminará na recusa ou concessão desse registo internacional em cada país designado.

Partindo das formulações acima, clarificamos que não foi nosso desiderato proceder a uma exposição aprofundada sobre este tema na medida em que o especial enfoque será dado à questão das transmissões e licenças, tema que será apresentado no subcapítulo que se segue.

4.4.1. Transmissão e Licença

O ponto de partida para este subcapítulo será a ideia de que quer seja registo nacional, da UE⁵⁰ ou internacional, um DPI será sempre um elemento que dotará qualquer empresa de uma vantagem competitiva face às demais que coexistem no mercado.

⁵⁰ Sobre a transmissão e licença na marca da UE, *vide* Edo, V.C. Los contratos sobre la marca comunitária in *op.cit.* p. 147 ss.

O raciocínio acima funda-se na suscetibilidade de avaliar um direito de propriedade industrial economicamente e, assente nesse facto, realizar negócios com base nesse mesmo DPI.

Tal como refere Pedro Sousa e Silva, entendimento com o qual concordamos, o retorno económico que advém de um DPI pode ser direto (quando resulte diretamente da sua exploração) ou indireto (quando resulte, por exemplo, de uma transmissão do DPI para outra empresa ou até da concessão de uma licença de utilização).⁵¹

Além desta vertente, o valor económico associado a um DPI pode ainda manifestar-se na possibilidade de este poder ser dado em penhor (assumindo assim a configuração de direito real de garantia – art. 6º, nº1 do CPI) ou poder ser objeto de usufruto nos termos do art. 29º, nº.1, al. c) do CPI.⁵²

Nesta matéria, serão aplicáveis aos DPI os preceitos que regem os direitos reais sobre bens corpóreos (art. 1303º, nº2 do Código Civil).

Prosseguindo para a transmissão (ou cessão) de um DPI propriamente dita, este é o termo utilizado para descrever a transferência da titularidade do atual titular (cedente) para um terceiro (cessionário)⁵³- sendo possível transmitir o registo ou o pedido⁵⁴ (caso este seja indeferido, a transmissão naturalmente não produzirá os seus efeitos jurídicos⁵⁵).

Logo aqui a transmissão se distingue da licença, operação através da qual não sucede alienação da titularidade primitiva, ou seja, o titular do DPI mantém-se, concedendo a um terceiro o direito de explorar esse mesmo DPI, nos termos estabelecidos no respetivo contrato de licença.

⁵¹ Silva, *op.cit.* p.521

⁵² Preceito legal simétrico no âmbito da UE – art. 22º, nº. 1, do RMUE.

⁵³ Sobre a evolução da figura da transmissão temporal e geograficamente, vide Gonçalves, *op.cit.* p. 34 ss.

⁵⁴ Art. 30º, nº2 do CPI

⁵⁵ Neste sentido, Carvalho, A.S., *op.cit.* p. 408.

No caso das marcas, a transmissão pode ser total ou parcial⁵⁶, se se circunscrever a apenas alguns produtos e/ou serviços, nos termos do art. 30º, nº1 do CPI.⁵⁷ Dada a impossibilidade de “repartir” o DPI no caso de direitos emergentes de patentes, modelos de utilidade e registos de topografias de produtos semicondutores, a hipótese de transmissão parcial não se coloca, conforme estabelece o mesmo artigo, última parte.

Embora haja possibilidade de transmitir total ou parcialmente, salvo exceções anteriormente indicadas, a transmissão não pode ser limitada territorialmente dada a natureza unitária de um DPI.

O art. 30º, nº1 do CPI ainda vem equacionar duas hipóteses no que diz respeito à onerosidade da transmissão, podendo esta ser feita a título gratuito ou oneroso (poderá tratar-se, por exemplo, de uma doação ou de uma venda).

Na hipótese de transmissão onerosa, a Lei é omissa quanto aos termos do pagamento do preço, pelo que assumimos, na esteira de Pedro Sousa e Silva, que impera a liberdade contratual.⁵⁸

Ora, para que a transmissão possa produzir os seus efeitos jurídicos⁵⁹ em relação a terceiros, esse facto necessita de ser averbado junto do Instituto competente – INPI, nos termos do art. 29º, n.ºs 1, al. a) e 2 do CPI.

Não obstante, ainda que este seja um facto sujeito a averbamento, a transmissão não averbada poderá vir a ser invocada *inter partes* ou seus sucessores, conforme art. 29º, nº. 4 do CPI.

Quanto à legitimidade ativa para proposição do averbamento de transmissão, este poderá ser promovido por qualquer das partes interessadas, desde que acompanhado dos documentos de suporte comprovativos do facto que se pretende averbar – arts. 29º, nº. 4 e 30º, nº.4, ambos do CPI.⁶⁰

⁵⁶ Mais desenvolvimentos sobre a transmissão da marca, *vide* Carvalho, A.S. Direito de Marcas. Coimbra: Coimbra Editora (2004); p. 396 ss.

⁵⁷ Preceito legal simétrico no âmbito da UE – art. 20º, nº. 1, do RMUE

⁵⁸ Silva, *op.cit.* p.525.

⁵⁹ Sobre a forma e registo, *vide* Carvalho, A.S. *op.cit.* p. 408.

⁶⁰ Preceito legal simétrico no âmbito da UE – art. 20º, nº. 3, do RMUE.

Importa então saber quem não pode transmitir. Sobre isto, prevê o art. 257.º do CPI cuja epígrafe é “Limitações à transmissão” o seguinte: “As marcas registadas a favor dos organismos que tutelam ou controlam atividades económicas não são transmissíveis, salvo disposição especial de lei, estatutos ou regulamentos internos”.⁶¹

Relativamente aos averbamentos de licença e como mencionado anteriormente, a titularidade não se transfere do titular primitivo para um terceiro. Em termos gerais, a licença pode ser definida como “ (...) uma autorização concedida pelo titular de um DPI a um terceiro, para que este exerça, no todo ou em parte, as prerrogativas exclusivas que decorrem daquele direito”.⁶²

Para o autor Américo Carvalho, a licença pode ser definida como um “ (...) contrato pelo qual o titular ou requerente da marca proporciona a um terceiro o uso da marca, normalmente temporário (...) ” ainda que o possa ser por todo o tempo de duração da marca.⁶³

Por outras palavras, a licença permitirá ao licenciado a prática de um conjunto de atos que na sua ausência mais não seriam do que violação daqueles DPI.⁶⁴

O enquadramento legal deste tema no âmbito do CPI surge no art. 31º com a epígrafe “licenças contratuais” mas consideramos de especial interesse referir que a licença contratual é usualmente denominada por licença de exploração – pelo facto de o licenciado beneficiar da prerrogativa de explorar determinado DPI cujo titular é o licenciante.

Do 1º n.º. do art. 31º do CPI retiramos importantes conclusões – a licença poderá ser total ou parcial (aplicando-se o mesmo raciocínio que foi apresentado acima para a transmissão), a título gratuito ou oneroso, em todo o território nacional ou circunscrita apenas a parte do mesmo, por todo o tempo da duração do direito ou prazo inferior.⁶⁵

Uma outra categorização que apresenta relevância para efeitos de apresentação do averbamento de licença é a que opõe licença exclusiva e não exclusiva, presumindo-se que seja não exclusiva nos casos em que o contrato nada diz a esse respeito, nos termos do art. 31º, n.º. 5.

⁶¹ Também neste sentido, Carvalho, A.S. *op.cit.* p.406

⁶² Sobre a evolução histórica da figura da licença de marca, *vide Gonçalves, op.cit.* p.41 ss.

⁶³ Silva, A.S. *op.cit.* p. 414

⁶⁴ Silva, *op.cit.* p. 528.

⁶⁵ Preceito legal simétrico no âmbito da UE – art. 25º do RMUE

O n.º 6 do mesmo artigo apresenta a definição daquilo que se deve entender por licença exclusiva – “ (...) aquela em que o titular do direito renuncia à faculdade de conceder outras licenças para os direitos objeto da licença, enquanto esta se mantiver em vigor”.

Sublinhamos que esta norma carece de ser interpretada em conjunto com o n.º seguinte, que estatui que ainda que a licença concedida seja exclusiva, caso não haja convenção em contrário, o titular do DPI poderá explorá-lo diretamente em simultâneo com o licenciado.

Quanto à forma, o contrato de licença está sujeito a forma escrita, nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, devendo indicar com clareza todos os elementos que constam do n.º 1 e incluir uma cláusula sobre a exclusividade/não exclusividade, sob pena de se considerar não exclusiva como acabámos de referir acima.⁶⁶

Por último, mas não menos importante, à semelhança do caso da transmissão, também a licença de exploração se constitui como facto sujeito a averbamento, apenas produzindo os seus efeitos jurídicos em relação a terceiros após averbado junto do Instituto competente – art. 29º, n.ºs 1 al. b) e 2.

No próximo capítulo serão apresentados estudos de caso ilustrativos de parte do trabalho desenvolvido.

⁶⁶ Preceito legal simétrico no âmbito da UE – art. 26º, n.º 3, do RMUE

5. Estudos de caso

Neste capítulo, em resultado do trabalho desenvolvido durante o estágio, serão analisados alguns estudos de casos que seguem organizados por tema – direitos de PI em cotitularidade, certificados de admissibilidade, direitos de autor, cancelamento de penhor e ainda averbamentos em patente ou CCP em fase de validação/pendente.

5.1. Direitos de PI em cotitularidade – particularidades para efeitos de averbamento

Exemplo 1: A empresa ABC Pharma Limited é proprietária da Patente Europeia n.º 1234567. Através de contrato de compra e venda de direitos de propriedade industrial, esta empresa vende 50% do seu direito sobre esta patente à empresa ABB Pharmaceutical Co., Ltd e pretende averbar essa alteração junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Resolução: Após reunir cópia digitalizada do documento de transmissão que ateste a venda de 50% do direito sobre a Patente Europeia em referência e uma vez que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial apenas dispõe de uma tipologia de averbamento que se enquadre nesta situação – averbamento de transmissão - importa desde logo perceber como introduzir os dados do novo titular de modo a conservar a titularidade anterior.

Assim, o raciocínio será o seguinte:

Dados antigos: ABC Pharma Limited

Dados novos a introduzir: ABC Pharma Limited + ABB Pharmaceutical Co., Ltd

Ou seja, no momento de inserção do requerente/novo titular, antes de indicar os dados da empresa ABB Pharmaceutical Co., Ltd há que garantir que primeiro inserimos/repetimos o titular anterior. Caso o procedimento não se execute deste modo, iremos anular o titular anterior e a titularidade da Patente ficará atribuída única e exclusivamente à empresa ABB Pharmaceutical Co., Ltd. e aquilo que se pretende é acrescentar um novo titular mantendo o anterior para que desse modo o direito fique em cotitularidade 50/50.

Exemplo 2: As empresas ABC Pharma Limited e BBB Biologics Ltd. são proprietárias da Patente Europeia n.º 1234567, cada uma com quota de 50%. Através de contrato de compra e venda de direitos de propriedade industrial, a empresa ABC Pharma Limited vende a sua quota sobre esta patente à empresa ABB Pharmaceutical Co., Ltd e pretende averbar essa alteração junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Resolução: Neste caso, além de se reunir o documento de transmissão que atesta a venda de 50% do direito sobre a Patente Europeia em referência, é ainda necessário juntar uma declaração de aceitação assinada pela empresa BBB Biologics Ltd. para efeitos de garantir que esta não se opõe àquela alteração, nos moldes ilustrados na Figura 32 .

<u>Declaração</u>	<u>Declaration</u>
Para os devidos efeitos,	(1) _____, a
(1) _____, (2) _____,	(2) _____ company, with head
com sede em (3) _____,	office _____ at
co-titular da patente europeia	(3) _____,
n.º _____, declara ter	joint owner of European patent no.
conhecimento da transmissão da quota-	_____, hereby declare that
parte sobre o referido direito detida pela	they are aware of the assignment of the
(1) _____,	share of the said patent belonging to
(2) _____, com sede em	(1) _____,
(3) _____, a	a (2) _____ company, with head
favor da (1)	office _____ at
_____,	(3) _____,
(2) _____, com sede	in favour of
em	(1) _____, a
(3) _____,	(2) _____ company, with head
não se opondo a esta transmissão.	office _____ at
	(3) _____,
	also declaring that they have no objection
	to this assignment.
Assinatura:	Signature:
Data:	Date:

Figura 32 - Exemplo de declaração de aceitação a assinar pelo(s) cotitular(es)

Isto porque, no fundo, a Patente que antes se encontrava em co-titularidade das empresas ABC Pharma Limited e BBB Biologics Ltd passará a ficar em co-titularidade das empresas BBB Biologics Ltd. e ABB Pharmaceutical Co., Ltd.

Assim, o raciocínio será o seguinte:

Dados antigos: ABC Pharma Limited e BBB Biologics Ltd

Dados novos a introduzir: ABB Pharmaceutical Co., Ltd + BBB Biologics Ltd

5.2. Certificados de admissibilidade de nova denominação social

Exemplo 1: *Uma empresa pretende requerer certificado de admissibilidade de nova denominação social para empregar numa sociedade anónima a constituir. Para tal, indica apenas uma denominação social – “Geotec - Engenharia e Serviços, S.A.”. A empresa GeoLogic SGPS do mesmo grupo empresarial deteria 100% das ações desta nova empresa a constituir. Sabe-se ainda de antemão que há um registo de marca nacional – GEOTEC – cujo titular é a empresa Geoassist – Engenharia e Serviços, S.A, empresa do mesmo grupo empresarial de todas as anteriores. Poderá este registo de marca nacional constituir um entrave ao deferimento deste certificado?*

Resolução: O primeiro passo neste caso será aferir se o registo de marca em referência – GEOTEC- terá sido ou não comunicado ao Registo Nacional de Pessoas Coletivas após a sua concessão. Isto porque como referido a dada altura neste relatório, uma vez comunicado um registo de marca ao RNPC, o vocábulo “GEOTEC” teria adquirido proteção e desse modo novas empresas que pretendessem criar denominações sociais convergentes seriam impedidas de o fazer em virtude desse cruzamento de informação.

Feita uma primeira análise, não se concluiu que o registo houvesse sido comunicado ao RNPC. Para ter a certeza, poder-se-ia ter endereçado um requerimento ao RNPC, o que vai depender da urgência do processo dado que esse passo poderia atrasar consideravelmente a submissão do pedido de certificado e em certos casos o cliente tem urgência em obter esse documento para constituir a empresa o mais breve possível.

Neste caso, como estão sempre em causa empresas do mesmo grupo empresarial, avançou-se logo para o pedido de certificado de admissibilidade.

Se eventualmente alguma questão viesse a ser levantada, uma solução seria a elaboração de uma declaração de consentimento/aceitação associada à utilização do vocábulo comum - “GEOTEC” - , sendo a mesma junta ao processo.

Exemplo 2: *Uma empresa pretende requerer certificado de admissibilidade de nova denominação social para empregar numa sociedade anónima a constituir. Para tal, indica apenas uma denominação social – PLASTEX, S.A. O requerimento é devidamente submetido e o Registo Nacional de Pessoas Coletivas vem indeferir o pedido com base numa denominação pré existente – PLÁSTICOS PLASTEX, S.A. Como superar este indeferimento?*

Resolução: Emitido o despacho, optou-se por impugnar o indeferimento no prazo de 30 dias através de interposição de recurso hierárquico dirigido ao presidente do Instituto dos Registos e do Notariado⁶⁷, acompanhado da quantia de 175,00€ devida nos termos do art. 27º, nº 5.1 do Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado.

Para fundamentar o recurso foram feitas pesquisas sobre a empresa PLÁSTICOS PLASTEX, S.A. no Portal da Justiça, tendo sido apurado que não foi publicado nenhum ato nos últimos anos, incluindo os relatórios de contas anuais obrigatórios. Foi ainda extraída certidão permanente do registo comercial que veio confirmar a inatividade da referida empresa.

Posto isto, a solução passou por apresentar um requerimento solicitando a perda do direito ao uso da denominação PLÁSTICOS PLASTEX S.A., ao abrigo do disposto no art. 61º, nº.1, alínea b) do Regime do Registo Nacional de Pessoas Coletivas⁶⁸ – “1 - O RNPC ou qualquer um dos serviços de registo [...] podem, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, declarar a perda do direito ao uso de firma ou denominação de terceiro, mediante

⁶⁷ Além da interposição de recurso hierárquico, pode ainda optar-se por impugnação judicial para o 1º Juízo do Tribunal da Propriedade Intelectual (nos termos da al i) do nº 1 do art. 89º-A da Lei 3/99, de 13/01, aditado pelo art.º 2º da Lei nº 46/2011, de 24/06) ou ainda interposição de recurso arbitral para o ARBITRARE - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações (arts. 73º-A e 73º-B, aditados ao Regime Jurídico do RNPC pela Lei nº 29/2009, de 29/06).

⁶⁸ Aprovado pelo DL n.º 129/98, de 13 de maio.

prova da verificação das seguintes situações: [...] b) Não exercício de atividade pelo titular da firma ou denominação durante um período de dois anos consecutivos.”

Nessa sequência, o RNPC notificou a empresa PLÁSTICOS PLASTEX S.A para que esta se pronunciasse no prazo de 10 dias sobre a perda do direito ao uso dessa denominação social, conforme Figura 33.

The image shows a notification document from the Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) - Registo Nacional de Pessoas Colectivas. The document is addressed to 'Exmo.(a). Senhor(a):' followed by a redacted name and address: 'Rua Vitos Cordon, 10-A, 1200-484 Lisboa'. The subject is 'Assunto: PLASTICOS [redacted] S.A. Pedido de declaração de perda do direito ao uso da denominação'. The text states that the entity was notified of the intention to declare the loss of the right to use the denomination, and a 10-day period was granted for a response. The document is signed by the conservadora.

REGISTADO

Exmo.(a). Senhor(a):
[redacted]
Rua Vitos Cordon, 10-A
1200-484 Lisboa

Sua Referência: Sua Comunicação: Nossa Referência: Data: 30/10/2023 N.º: [redacted]

Assunto: PLASTICOS [redacted] S.A.
Pedido de declaração de perda do direito ao uso da denominação

Em referência ao assunto em epígrafe, informo V. Exa de que foi, nesta data, notificada a entidade PLASTICOS [redacted] S.A., da intenção de o Registo Nacional de Pessoas Colectivas declarar a perda do direito ao uso da referida denominação, nos termos do disposto nos artigos 60º, nº 1 do Regime do Registo Nacional de Pessoa Colectivas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 129/98, de 13 de maio, tendo-lhe sido concedido um prazo de 10 dias para, querendo, se pronunciar sobre o assunto.

Com os melhores cumprimentos.

A conservadora,
[Signature]

Figura 33 - Notificação RNPC sobre perda do direito ao uso de denominação social

A empresa PLASTICOS PLASTEX, S.A. não se pronunciou no prazo dos 10 dias úteis, pelo que o RNPC emitiu despacho no sentido da perda do direito ao uso dessa denominação social, conforme se retira da Figura 34 .

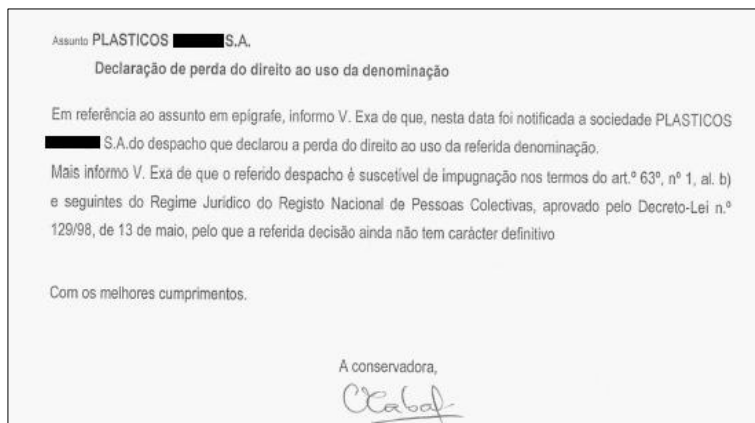


Figura 34 – Declaração de perda do direito ao uso da denominação social

No entanto, esta decisão ainda não se considera definitiva na medida em que poderá ser alvo de interposição de recurso hierárquico para o presidente do IRN ou impugnação judicial para o tribunal do domicílio ou sede do recorrente, nos termos do art. 63º, nº. 1, alínea b) do mesmo diploma.

Este caso ainda não foi concluído dado que ainda decorrem os 30 dias desde a última notificação.

Assim que o prazo se esgotar será apresentado novo pedido de certificado de admissibilidade para a denominação social PLASTEX, S.A.

5.3. Certificados de admissibilidade para alteração de objeto social por exclusão ou limitação

Exemplo 1: A empresa Moinho de Vento, Mediação Imobiliária Lda havia solicitado um certificado de admissibilidade para nova denominação social, que foi indeferido pelo RNPC com fundamento em confundibilidade com a denominação de outra empresa. Para ultrapassar esta questão, a empresa sugeriu nova denominação social e limitação do objeto social para eliminação de algumas atividades.

O objeto social anterior era “compra e venda de imóveis e ou suas frações autónomas e revenda dos adquiridos para esse fim. Administração, exploração e comercialização de imóveis e ainda turismos em espaço rural, exploração agrícola, lar para terceira idade, atividades de lazer, atividades hoteleiras, atividades desportivas e ensino ou escola de equitação”.

Pretende-se excluir as atividades acima sublinhadas. Como proceder?

Resolução: Através de um pedido de certificado para alteração de objeto social, partindo do NIPC da empresa, preenche-se o requerimento indicando no campo do objeto social a seguinte redação - “Compra e venda de imóveis, administração e exploração de imóveis e ainda turismo em espaço rural e exploração agrícola”.

Exemplo 2: *A empresa AÇORES AVENTURA – Atividades turísticas Lda pretende garantir que no seu objeto social não cabem/não se incluem serviços de “exploração de hotéis, hotéis apartamento, aldeamentos turísticos e similares; prestação de serviços na área da hotelaria e turismo”. Como proceder?*

Resolução: A primeira nota é a de que este caso difere do anterior pelo motivo de que não irá ser suprimido qualquer conteúdo da redação do objeto social atual.

Assim, a limitação de objeto social será assegurada através da inclusão da expressão “exceto”. Ou seja, preenche-se o requerimento indicando no campo do objeto social a seguinte redação: “Conceção, construção e exploração de atrações turísticas, parques temáticos, organização de eventos, exposições, conferências e similares, exceto exploração de hotéis, hotéis apartamento, aldeamentos turísticos e similares e prestação de serviços na área da hotelaria e turismo.”

5.4. Direitos de Autor

Exemplo 1: A empresa Frutas XPTO, Lda solicitou o depósito da obra literária intitulada “A conquista do Pomar” junto do IGAC. Os capítulos da obra são os que seguem.

1. Projeto desenvolvido pela empresa “XPTO, Lda”
2. A conquista do Pomar
3. O lema: “Fruta é saúde”
4. Indumentária (descrição de disfarces)
5. Expressões utilizadas
6. Curiosidades
7. Personagens (desenhos)

Decorridos alguns dias da submissão do pedido de depósito da obra, o IGAC vem requerer esclarecimento alegando que os conteúdos depositados se afiguram ser um projeto/conceito.

Resolução: Nos termos do CDADC, mais concretamente art. 1º, nº. 2, as ideias, conceitos ou projetos não são, só por si, protegidos no âmbito dos direitos de autor. O motivo para tal é que carecem de materialização, como seja um manual técnico, um guião, um romance, poesia, pintura, música, desenho, entre outros.

Neste caso concreto e tendo em conta o conteúdo que efetivamente se pretendia proteger – a história “Conquista do Pomar” e as “Personagens”, foi elaborada uma resposta ao pedido de esclarecimento do IGAC baseada na hipótese (ou não) desses conteúdos se enquadrarem nas categorias “guião” e/ou “desenhos”.

Nessa sequência, o IGAC apresenta a seguinte solução – excluir o primeiro capítulo “Projeto desenvolvido pela empresa “XPTO, Lda” e garantir a proteção da totalidade dos conteúdos depositados categorizando a obra como sinopse.

Para tal, foi junto ao processo novo documento nos termos sugeridos, dando origem assim ao respetivo despacho de deferimento.

Exemplo 2: Caso Mickey Mouse

Comentários: Como é do conhecimento geral, a viragem do ano de 2023 para 2024 representou a queda de algumas obras bem conhecidas no domínio público, como é o caso da curta-metragem da Disney de 1928 “*Steamboat Willie*” em que surge pela primeira vez a personagem do *Mickey Mouse* – a preto e branco, sem luvas e sem sapatos de grande dimensão e com os olhos totalmente pretos (Figura 35) muito diferente da forma como o conhecemos atualmente.

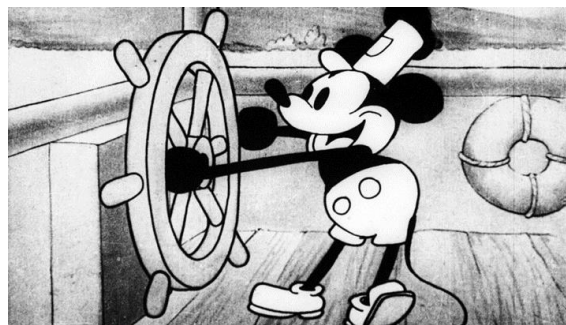


Figura 35 - Primeira imagem do *Mickey Mouse*, no filme “*Steamboat Willie*” em 1928

Ora, embora os direitos de autor conferidos à Disney tenham expirado no dia 1 de janeiro pelo decurso dos 95 anos previstos na “*Copyright Law of the United States*”⁶⁹, a Disney continua a beneficiar da titularidade registada para todas as marcas que contenham imagens do *Mickey* ou as expressões “*Mickey*” ou “*Mickey Mouse*”, continuando a utilizá-las nos mais diversos produtos e serviços.

Na Figura 36 seguem alguns exemplos de marcas registadas que podem ser facilmente encontradas fazendo uma pesquisa na página web do USPTO (*United States Patent and Trademark Office*).

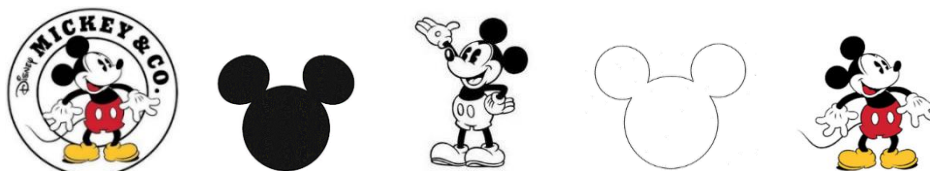


Figura 36 - Alguns exemplos de marcas MICKEY

⁶⁹ §302 “ Duration of copyright ”

Tendo em conta a informação acima, poderá a Disney fazer valer o seu direito sobre as marcas registadas *Mickey* para interferir em novas criações baseadas na obra caída no domínio público? A resposta será “depende”.

O pressuposto é o de que as marcas registadas não podem ser elementos inibidores ou impeditivos de novas criações artísticas porque se assim fosse o domínio público deixaria de ter relevância, não se retirando daí vantagem alguma face à situação anterior – direitos de autor em vigor.

Ante o exposto e ainda que o domínio público determine o momento a partir do qual que todos poderemos utilizar uma personagem num novo trabalho criativo, é fulcral ter em conta as características dessa personagem excluindo posteriores versões que ainda se encontrem protegidas pelos direitos de autor – no caso do *Mickey*, a versão que caiu em domínio público foi apenas e só aquela que surge na curta metragem “*Steamboat Willie*” pelo que ao a utilizar deve ter-se em conta as suas características, não incluindo elementos de versões mais recentes.

Veja-se a evolução da personagem na Figura 37.



Figura 37 - Evolução da imagem do *Mickey Mouse*

Outro fator a ter em conta deverá ser a suscetibilidade de induzir confusão no consumidor.

Ou seja, a nova criação não deve ser capaz de induzir dúvida no consumidor quanto à sua origem, devendo este reunir condições para constatar que está perante uma criação que não se atribui à autoria da Disney.

Naturalmente que a hipótese de indução de confusão no consumidor aumentará se a nova criação for utilizada, por exemplo, no mesmo tipo de produtos desenvolvidos e comercializados pela Disney, leia-se todo o seu *merchandising* (como sejam vestuário, brinquedos, têxteis e outros produtos).

Não obstante, esta situação poderá ser acautelada se a nova criação se fizer acompanhar de um esclarecimento quanto à sua origem, eventualmente referindo “ Esta obra não foi produzida pela Disney”.

Concluindo, novas criações baseadas no *Mickey* de *Steamboat Willie* não poderão ser colocadas em causa alegando eventuais marcas registadas Disney se estas não representarem qualquer risco de confusão entre os consumidores e se, cumulativamente, não incluírem elementos característicos da personagem nas suas mais recentes versões.

Embora os contornos do domínio público nem sempre sejam desejáveis para as empresas detentoras de obras conceituadas e personagens icónicas, como é o caso do *Mickey* e do *Winnie the Pooh*, o que é facto é que este fenómeno contribui para a criação intelectual e fomenta a diversidade de criações nas mais variadas áreas.

Se certas obras não tivessem em tempos caído no domínio público não conheceríamos hoje outras que são referências– são exemplos disso o Rei Leão, inspirado em Hamlet de Shakespeare, o *Frozen*, inspirado em *The Snow Queen* de Hans Christian Andersen's e A Branca de Neve, inspirada nos Contos dos Irmãos Grimm.

5.5. Averbamento de Cancelamento de Penhor em Patente Europeia

Exemplo: No ano no 2019 havia sido averbado na patente europeia nº. 123456 um penhor constituído a favor do BANCO BCC. O titular registado dessa patente solicita que se proceda ao levantamento desse penhor junto do instituto competente (no caso, o INPI).

Sucedo que à data da constituição do penhor, o documento de suporte do averbamento mencionava a denominação BANCO BCC. Aos dias de hoje, o BANCO BCC denomina-se BANCO Milenium BCC e, por esse motivo, do documento de suporte ao cancelamento do penhor consta apenas essa denominação. Será o documento aceite por parte do INPI?

Resolução: para minimizar o levantamento de eventuais objeções por parte do INPI fundadas no facto de a denominação social que figura no documento de cancelamento do penhor não corresponder àquela que constava do documento de suporte ao averbamento do penhor em 2019, a solução passou pela junção de um documento comprovativo da alteração de denominação social ocorrida. No caso, foi junta uma certidão comercial que evidenciava a alteração da denominação de BANCO BCC para BANCO Milenium BCC.

Posto isto, foi apresentado averbamento de cancelamento de penhor – modalidade que não se encontra disponível no INPI, tendo este que ser apresentado através da opção “outros averbamentos”. No separador das observações foi inserido o comentário “Solicita-se o levantamento do penhor constituído a favor do BANCO Milenium BCC (à data, BANCO BCC), dia 22 de fevereiro de 2019. Foram anexados os seguintes documentos – requerimento de averbamento do penhor, declaração de cancelamento do penhor e certidão comercial.

5.6. Averbamento de transmissão em Patente Europeia em fase de validação em Portugal ou em CCP pendente

Exemplo 1: *em março de 2024, o cliente ABC VETMEDICA GmbH pretende averbar a seu favor, junto do INPI, a transmissão da Patente Europeia n.º. 1223345. O requerimento é apresentado e submetido online e nessa sequência é emitida notificação referindo que a transmissão não será averbada com fundamento na fase em que se encontra a Patente em Portugal. Como solucionar?*

Resolução: o primeiro passo foi verificar o estado da validação da EP em causa no site EPO. Através dessa pesquisa foi possível concluir que a Patente havia sido concedida em dezembro de 2023 e que aguarda validação em Portugal, condição pela qual ainda não foi possível averbar a transmissão junto do INPI.

Além disso, foi ainda possível apurar que o pedido de alteração de titular (por via de transmissão) já havia sido pedido ao EPO em janeiro de 2024, o que significa que quando a validação se tornar efetiva em Portugal, o titular já será automaticamente atualizado e refletido na base de dados do INPI.

Exemplo 2: o cliente ABC VETMEDICA GmbH pretende averbar uma modificação de sede na EP n.º. 1223345 e respetivo CCP junto do INPI. Os requerimentos são apresentados e submetidos online e nessa sequência apenas é deferido o requerimento referente à EP. Quanto ao CCP, é emitida notificação referindo que a modificação de sede não será averbada com fundamento na fase em que se encontra. Como solucionar?

Resolução: o primeiro passo foi verificar o estado do CCP em causa no site do INPI (o que, em boa verdade, deveria ter precedido a apresentação do ato). Através dessa pesquisa foi possível concluir que o seu estado era “pendente”. Assim, a situação foi devidamente explicada ao cliente, referindo que as alterações introduzidas na EP 1223345 para a qual ainda está pendente pedido de certificado complementar de proteção se refletem automaticamente no respetivo CCP quando este for concedido.

6. Conclusão

Terminado este relatório e olhando em retrospectiva para os objetivos traçados introdutoriamente, importa tecer algumas considerações finais.

A primeira é a de que o plano de estágio foi cumprido na íntegra – todas as tarefas previstas e calendarizadas foram executadas.

Foi possível aprender sobre os diferentes tipos de averbamento e diferenças entre eles, qual a documentação necessária, quais os requisitos de assinatura, reconhecimento notarial e legalizações – tanto no contexto nacional, como internacional, da UE ou em países estrangeiros.

Além disso, conheceu-se do procedimento de comunicação de marcas ao RNPC e seu objetivo e ainda do depósito de obras junto do IGAC no âmbito dos direitos de autor.

No que diz respeito à base de dados interna da empresa, foram aprendidos vários procedimentos muito úteis para todas as tarefas desenvolvidas ao longo do estágio – pesquisa de direitos, pesquisa de clientes e suas especificidades, pesquisa em arquivo, comunicação de averbamentos, débito, entre outros.

Relativamente às fases do estágio, a primeira traduziu-se essencialmente em formação e iniciação a algumas temáticas e procedimentos relevantes para a prática diária na empresa. A partir daí, depressa se registou uma evolução para a resolução de casos práticos e aplicação da teoria na prática.

Sedimentados os conhecimentos necessários para a execução de tarefas relacionadas com o sector, iniciou-se a distribuição de trabalho propriamente dito – embora as tarefas fossem executadas pela própria estagiária, a proposta de solução era revista e validada pela supervisora Isaura.

O estágio decorreu nos moldes acima referidos apenas até ao mês de março, período a partir do qual a estagiária ficou encarregue de proceder à distribuição de trabalho dentro do próprio sector. A esta alteração de paradigma seguiu-se a saída de um membro do departamento de averbamentos, motivo pelo qual a estagiária se tornou responsável pelo sector, passando a

colaborar apenas com uma colega, ficando ainda encarregue de supervisionar o trabalho por esta desenvolvido.

Destacamos a situação acima descrita como o maior desafio ocorrido durante todo o período de estágio pois foi uma fase que exigiu grande responsabilidade e sentido de organização. Foi o momento de ficar a par de alguns projetos em curso e dar-lhes continuidade e claro, de continuar a gerir todo o trabalho que ia chegando diariamente.

Embora tenhamos qualificado a responsabilidade pelo sector dos averbamentos como um desafio, é certo dizer que daí se retiraram muitas aprendizagens – como sejam o pragmatismo, o fortalecimento do método de trabalho e sentido de organização, contacto com situações diversas daquelas tratadas até então, contacto mais direto com os clientes, gestão de stress e das emoções, consolidação de conhecimentos e consequente domínio das temáticas relacionadas com o sector.

Além disso, este estágio tornou ainda possível o contacto e colaboração com empresas de renome tanto a nível nacional como no estrangeiro e, quanto a estas últimas, potenciou o conhecimento dos procedimentos de averbamentos em diferentes jurisdições.

Como ponto positivo destacamos ainda o desenvolvimento e aprimoramento da escrita em língua inglesa, uma vez que a maioria das comunicações com os clientes obedece a esse idioma.

Por último, no que às relações interpessoais diz respeito, constatamos que o facto de os objetivos traçados *ab initio* terem sido concretizados se deveu, em grande parte, ao acolhimento, orientação e suporte constantes da supervisora Isaura e colegas Inês e Filipa, sem prejuízo de toda a restante equipa J. Pereira da Cruz.

Aqui chegados, apraz apenas dizer que o balanço do estágio se tem como positivo e a prova disso é o facto de a relação de estágio se ter convertido em relação de trabalho desde maio de 2023 - o que traduz, mais uma vez, um voto de confiança e responsabilidade.

Terminamos afirmando convictamente que a escolha da área de estágio foi acertada, sendo motivo de orgulho fazer parte de uma empresa que é referência, com mais de 70 anos de história e experiência na área da Propriedade Industrial.

Bibliografia

- ABREU, J.C. Curso de Direito Comercial (11ª Edição). Coimbra: Almedina, 2018.
- ASCENÇÃO, J. O. & VICENTE, D. M. Direito da Propriedade Industrial. Coletânea de textos legislativos e regulamentares (3ª Edição). Lisboa: AAFD, 2019.
- BOGSCH, A. *et al.* Marca y Diseño Comunitarios. Pamplona: Editorial Aranzadi, S.A., 1996.
- CARVALHO, A.S. Direito de Marcas. Coimbra: Coimbra Editora, 2004.
- CARVALHO, A.S. Marca Comunitária – os motivos absolutos e relativos de recusa. Coimbra: Coimbra Editora, 1999.
- CARVALHO, M.M. A marca enganosa. Coimbra: Almedina, 2010.
- CARVALHO, M.M. Contratos de transmissão e de licença de marca, contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial. Coimbra: Almedina, 2011.
- CORDEIRO, A. M. Direito Comercial (4ª Edição). Coimbra: Almedina, 2016.
- CUNHA, P.O. Direito Comercial e do Mercado (3ª Edição). Coimbra: Almedina, 2021.
- GONÇALVES, L.M.C. Manual de Direito Industrial (9ª Edição). Coimbra: Almedina, 2021.
- GONÇALVES, L.M.C. Direito de Marcas. Coimbra: Almedina, 2000.
- LEITÃO, A.M. A tutela dos direitos de Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE, in Direito Da Sociedade da Informação, Vol. VII, 2010.
- MARQUES, A.S. Da aquisição originária do Direito sobre a Marca (uso vs registo). Coimbra: Almedina, 2014.
- MARQUES, J.P.R. Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial. Coimbra: Almedina, 2008.
- SILVA, P.S. Direito Industrial – Noções Fundamentais (2ª Edição). Coimbra: Almedina, 2020.
- VICENTE, D.M. Propriedade Intelectual – Estudos Vários. Lisboa: AAFDL, 2018.

Webgrafia

ASCENSÃO, J. O. Marca Comunitária e Marca Nacional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, XLI N°2. 2000. Disponível em <https://repositorio.ul.pt/handle/10451/60436>, consultado em 10/01/2024.

DEB, S. *These Classic Characters Are Losing Copyright Protection. They May Never Be the Same, in New York Times.* 2024. Disponível em <https://www.nytimes.com/2024/01/01/arts/public-domain-mickey-mouse.html>, consultado em 16/01/2024.

FERNANDES, C.A. A metamorfose do artigo 208.º do Novo Código da Propriedade Industrial. 2021. Disponível em <https://observatorio.almedina.net/index.php/2021/10/25/a-metamorfose-do-artigo-208-o-do-novo-codigo-da-propriedade-industrial/>, consultado em 22/02/2024.

GORDON, A. *Mickey Mouse Is Now in the Public Domain After 95 Years of Disney Copyright in TIME.* 2024. Disponível em <https://time.com/6551496/mickey-mouse-public-domain-steamboat-willie/>, consultado em 16/01/2024.

JENKINS, J. *Mickey, Disney, and the Public Domain: a 95-year Love Triangle.* 2024. Disponível em <https://web.law.duke.edu/cspd/mickey/>, consultado em 08/02/2024.

LUCAS, E.P. Marca olfativa: recentes desenvolvimentos na União Europeia e nos EUA in *BrandTrends*. Vol.16. 2019. Disponível em <https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/4590/1/4%29Marca%20Olfativa%20%20BrandTrens%2004.2019.pdf>, consultado em 10/01/2024.

SILVA, P.S. O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio. 1997. Disponível em <https://portal.oa.pt/upl/%7B5d0bca51-ddfd-4788-8fbc-0e18b2a0c897%7D.pdf>, consultado em 17/12/2023.