

O NOVO DECRETO-LEI

O Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho, vem aprovar **medidas de simplificação e de acesso à propriedade industrial**, cumprindo uma das metas do programa SIMPLEX.

Este novo diploma **procede ainda a uma republicação integral do Código da Propriedade Industrial (CPI)**, coligindo todas as alterações que no último ano foram sendo introduzidas através de diplomas avulsos, designadamente:

- o Decreto-Lei n.º 318/2007, de 26 de Setembro, que para além da criação de um regime especial de aquisição imediata e *on-line* de marca registada (ao tornar possível a aquisição de uma “marca na hora” sem a necessária dependência de uma firma), introduziu ainda algumas alterações ao regime geral previsto no CPI, alargando aos solicitadores ou outros procuradores a actividade de representação junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e consagrando a periodicidade diária do Boletim da Propriedade Industrial (BPI);
- O Decreto-Lei n.º 360/2007, de 2 Novembro, que alterou o artigo 319.º do CPI, conformando-o com a legislação comunitária relativa à intervenção das autoridades aduaneiras em matéria de mercadorias suspeitas de violar direitos de propriedade intelectual (o Regulamento CE n.º 1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003);
- A Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril, que introduziu quinze novos artigos ao CPI, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/48/CE, relativa ao respeito pelos direitos de propriedade intelectual.

ENTRADA EM VIGOR

A maioria das alterações introduzidas pelo novo diploma entra em vigor no dia 1 de Outubro. Há, no entanto, um conjunto de alterações com início de vigência imediato, como seja a norma que elimina a necessidade de apresentação periódica da declaração

de intenção de uso (DIU) e algumas regras que aperfeiçoam o regime da arbitragem no CPI.

PRINCIPAIS OBJECTIVOS

As medidas introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho, pretendem, em termos gerais, tornar o sistema de propriedade industrial mais simples, cómodo e amigo do utilizador, dotando-o de instrumentos modernos e actualizados, capazes de assegurar uma regulação adequada dos direitos e de contribuir, efectivamente, para fomentar o uso da propriedade industrial, colocando-a ao serviço dos cidadãos e das empresas, do desenvolvimento económico, da inovação e do investimento em Portugal.

De modo a alcançar este fim, as alterações introduzidas prosseguem, essencialmente, dois grandes objectivos:

Facilitar e simplificar o acesso e a utilização do sistema

... através da supressão de exigências que se revelaram desnecessárias, da adequação dos instrumentos de protecção às actuais exigências do mercado, da clarificação de alguns regimes e da consagração da via electrónica para a prática de actos junto do INPI.

Garantir maior eficiência e rapidez na obtenção de protecção

... reduzindo alguns prazos processuais, sem descurar, no entanto, a qualidade do serviço prestado pelo INPI e a solidez dos direitos obtidos.

I. Facilitar e simplificar o acesso e a utilização do sistema

a) Supressão de exigências

Pretendeu-se, em primeiro lugar, agilizar e simplificar o sistema através da supressão de burocracias e exigências que se revelaram dispensáveis para os cidadãos e para as empresas, reduzindo, com isso, os custos associados à protecção, que assim poderão ser redireccionados para o investimento em inovação.

É de salientar, neste contexto, a supressão da obrigatoriedade de aquisição do título de registo, de apresentação periódica da declaração de intenção de uso, de entrega, em determinados casos, de certidão do registo predial, de junção de autorização para utilizar a bandeira nacional num registo, de certificado negativo de firma, de reconhecimento das assinaturas ou de apresentação de documentos em duplicado no INPI.

Sublinhe-se também a supressão da exigência de constituição de mandatário para que os interessados estabelecidos ou domiciliados fora do território nacional possam agir junto do INPI. Qualquer estrangeiro passa a poder praticar actos directamente neste Instituto, sem qualquer intermediação ou representação obrigatória, nomeadamente sem necessidade de advogado, solicitador ou agente oficial da propriedade industrial, passando a bastar que indique uma morada em Portugal, um endereço electrónico (e-mail) ou um número de fax, para efeitos de envio de notificações.

Através da supressão desta exigência pretende-se tornar o sistema de propriedade industrial português num sistema global, que passa a poder ser acedido pelos interessados a partir de qualquer parte do mundo, independentemente do país onde se encontrem estabelecidos ou domiciliados. Relativamente aos interessados comunitários, esta alteração pretende ainda dar resposta a uma queixa apresentada junto da Comissão Europeia contra o Estado português, conformando a legislação nacional com o princípio comunitário da livre prestação de serviços previsto no artigo 49.º do TCE, que obriga um livre acesso ao sistema por parte dos cidadãos e das empresas domiciliados ou estabelecidos na União Europeia ou no Espaço Económico Europeu.

b) Adequação dos instrumentos de protecção às exigências do mercado

São várias as medidas que procuram ir ao encontro de necessidades específicas dos cidadãos e das empresas, criando mecanismos inovadores e suprimindo instrumentos que, ao longo dos anos, se foram revelando menos ajustados e atractivos para os utilizadores.

Em matéria de patentes, são de destacar os seguintes aspectos:

- A criação do pedido provisório de patente. O novo pedido provisório de patente permite a fixação imediata da prioridade de uma invenção, em língua portuguesa ou inglesa e com um mínimo de formalidades no acto de depósito, adiando até ao máximo de doze meses o investimento necessário à formalização completa de um pedido de patente.

Bastando a apresentação de um “documento que descreva o objecto do pedido de maneira a permitir a execução da invenção por qualquer pessoa competente na matéria”, este novo mecanismo reveste particular interesse sempre que haja premência na divulgação de uma invenção, sem que haja tempo ou o financiamento necessário para redigir, convenientemente, um pedido integral de patente.

- A previsão do relatório de pesquisa preliminar. Este relatório representa um passo em frente no esforço que tem vindo a ser feito no sentido de promover a internacionalização dos resultados em I&D, permitindo aos requerentes avaliar atempadamente o eventual recurso às vias internacionais para a protecção, além fronteiras, das suas patentes, evitando o desperdício de recursos.
- A alteração do regime aplicável às divulgações não oponíveis, aproximando-o do regime previsto na Convenção da Patente Europeia, de modo a evitar que os utilizadores nacionais vejam inviabilizado o recurso às vias internacionais de protecção das suas patentes.

As novas regras restringem os casos em que pode ser admitida a divulgação de uma invenção antes da formalização do pedido de patente: o prazo é diminuído para os 6

meses e os locais de divulgação passam a coincidir com as exposições internacionais.

- O aumento do prazo para resposta às notificações de exame formal emitidas pelo INPI. Com este alargamento do prazo, de um para dois meses, pretende-se evitar o indeferimento dos pedidos de patente formulados em Portugal apenas por falta de tempo para proceder à respectiva regularização formal.

Em matéria de desenhos ou modelos, são de sublinhar os seguintes aspectos:

- A supressão da possibilidade de requerer exame aos requisitos de novidade e carácter singular. Este exame passa agora a ser realizado apenas em caso de oposição ao registo.

Esta medida, para além de conformar o sistema português com a tendência dominante em sistemas congéneres de propriedade industrial, pretende ainda dar resposta às necessidades de um sector que vem reivindicando maior rapidez na protecção das suas criações.

De referir, igualmente, que a introdução deste novo regime não foi alheia ao facto de se encontrarem já disponíveis, gratuitamente e on-line, as bases de dados do INPI, permitindo, por um lado, que os requerentes possam realizar pesquisas para aferir da viabilidade do registo e, por outro, que os titulares de registos existentes possam acompanhar as actividades da concorrência para, sendo o caso, reagir contra pedidos que lesem os seus interesses.

- O alargamento dos pedidos múltiplos, passando os requerentes a poder incluir num único pedido até 100 produtos, número que em larga medida se distancia do limite de 10 produtos que, até aqui, era possível integrar num mesmo pedido.

O próprio conceito de pedido múltiplo é simplificado e objectivado, passando a bastar que os produtos a incluir pertençam à mesma classe da classificação internacional de Locarno (deixam de ter que evidenciar as mesmas “características distintivas preponderantes”).

- A supressão do mecanismo da protecção prévia dos desenhos ou modelos, que se revelou pouco atractivo para os utilizadores.

Em matéria de sinais distintivos, é de salientar:

- A agregação dos nomes de estabelecimento, das insígnias de estabelecimento e dos logótipos numa única modalidade, que passa a designar-se “logótipo”.

Com esta agregação pretende-se que os requerentes possam distinguir com maior clareza as diversas modalidades de protecção da propriedade industrial, assegurando uma mais eficiente gestão da sua carteira de direitos e evitando o recurso a diversos registos ou a diversos pagamentos para um mesmo fim.

c) Clarificações de regime

O acesso ao sistema é também facilitado através de uma maior transparência dos vários regimes aplicáveis, clarificando-se alguns aspectos que dificultavam uma compreensão imediata, por parte dos utilizadores, das diversas regras relativas à protecção dos direitos de propriedade industrial.

De referir, a este propósito, a clarificação do regime aplicável em caso de apresentação sucessiva de pedidos de patentes e de modelos de utilidade ou a clarificação das características a que deve obedecer o documento que comprova as divulgações não oponíveis em matéria de patentes e de desenhos ou modelos. O limite temporal para a apresentação de exposições suplementares surge também clarificado. Clarifica-se, de igual modo, o conjunto de motivos que podem conduzir à recusa de registos, que passam a estar mais concentrados, deixando de estar dispersos por vários artigos ao longo do CPI.

d) Consagração da via electrónica

Aproveitou-se também para consagrar, de modo expresso, a abertura do sistema às tecnologias de informação e comunicação, prevendo-se a prática de actos através da transmissão electrónica de dados, quer na interacção entre o INPI e os utilizadores, quer nas comunicações entre o INPI e os tribunais.

II. Garantir maior eficiência e rapidez na obtenção da protecção

Sendo certo que o dinamismo do mercado não se compadece com prazos longos na obtenção dos direitos de propriedade industrial, as novas medidas pretendem ainda garantir a continuidade dos esforços que têm vindo a ser feitos no sentido de uma redução dos prazos.

São assim introduzidos mecanismos que permitem aumentar a eficiência e a rapidez dos serviços do INPI, sem perder de vista, no entanto, a qualidade do serviço prestado e os princípios orientadores do procedimento administrativo, aspectos indispensáveis para a segurança e solidez dos direitos atribuídos.

Neste contexto, suprimem-se alguns expedientes que muitas vezes entravam o rápido andamento dos processos, como a possibilidade de requerer sucessivas prorrogações de prazo.

Reduzem-se também os prazos para exame, pelo INPI, dos pedidos com oposição de patentes, modelos de utilidade e desenhos ou modelos, para reexame dos pedidos de registo de marcas e logótipos e para apreciação dos pedidos de declaração de caducidade. Do mesmo modo, são reduzidos os prazos para resposta dos requerentes a algumas notificações enviadas pelo INPI (por exemplo, para resposta a um despacho de recusa provisória ou a um pedido de declaração de caducidade).

Ainda no domínio da redução de prazos, também a publicação dos pedidos de registo de desenhos ou modelos passa a ser imediata, suprimindo-se o anterior prazo de seis meses, pelo INPI. Esta rapidez estende-se também à notificação dos despachos de concessão simples proferidos pelo INPI, que passa a ser feita directamente através do BPI e do envio de sms ou e-mail.

De sublinhar, contudo, que a redução generalizada dos prazos para resposta a notificações não ignorou as especificidades inerentes às várias modalidades, não se repercutindo, por exemplo, em áreas de maior complexidade que aconselham prazos mais dilatados para que os utilizadores possam suprir eventuais irregularidades nos seus pedidos.

Sublinhe-se, a este propósito, o alargamento, de um para dois meses, do prazo para resposta a notificação de exame formal em sede de patentes e de modelos de utilidade ou a criação do prazo suplementar de um mês para entrega da tradução quando o pedido de patente europeia é apresentado junto do INPI.

No mesmo sentido, passa a ser conferida ao requerente a possibilidade de alargar o prazo para regularização formal do seu pedido de desenho ou modelo.

Aluda-se, por fim, à inclusão, em benefício dos utilizadores, do incumprimento prazos de prioridade (previstos na CUP) na possibilidade de utilização do mecanismo do restabelecimento de direitos, acompanhando o que se dispõe nos regulamentos comunitários de marcas e desenhos ou modelos e na Convenção da Patente Europeia.

PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA

No âmbito do processo de auscultação pública, o anteprojecto com as alterações ao CPI foi enviado pelo Ministério da Justiça a cerca de trinta entidades dos mais variados sectores de actividade, entre elas o próprio INPI, que assim tiveram oportunidade de apresentar, por escrito, os seus comentários, as suas críticas e sugestões de alteração.

Muitas das entidades consultadas, abaixo identificadas, integram a Comissão de Desformalização que funciona como órgão consultivo do Ministério da Justiça. Esta comissão é composta por câmaras de comércio e indústria, centrais sindicais, confederações patronais, centrais sindicais, associações públicas, associações de protecção do consumidor, entre outras.

- Ordem dos Advogados
- Associação de Consultores de Propriedade Industrial
- Associação Portuguesa de Direito Intelectual
- Câmara dos Solicitadores
- Conselho Superior da Magistratura
- Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais
- Conselho Superior do Ministério Público
- Associação Sindical dos Juizes Portugueses

- Sindicato dos Oficiais de Justiça
- Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
- União Geral dos Trabalhadores
- Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica
- Confederação da Indústria Portuguesa
- Associação Empresarial de Portugal
- Associação Industrial Portuguesa
- Confederação Portuguesa das Pequenas e Médias Empresas
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
- Universidade do Algarve
- Universidade do Porto
- Instituto Superior Técnico
- Fundação Luís de Molina
- Instituto Pedro Nunes
- Pólo Científico e Tecnológico da Madeira
- Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e de Vestuário
- Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica
- Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos
- Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
- Centro Português do Design