

Pedro Sousa e Silva

DIREITO INDUSTRIAL NOÇÕES FUNDAMENTAIS



Coimbra Editora
grupo Wolters Kluwer

NOTA PRÉVIA

Este livro constitui, despretensiosamente, um manual. Concebido inicialmente com intuito pedagógico, a pensar nos meus alunos da licenciatura em Marketing da Universidade de Aveiro, acabou afinal por assumir outra dimensão e visar um público mais alargado.

O texto é parcialmente tributário de escritos preparatórios de intervenções nos cursos de pós-graduação em Direito Industrial da Faculdade de Direito de Lisboa e da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, que o dinamismo e a largueza de espírito do Professor Oliveira Ascensão transformaram na entidade mais fecunda e influente neste domínio científico, em Portugal. Alguns capítulos, como os relativos aos Modelos de Utilidade e às Denominações de Origem e Indicações Geográficas, viram mesmo a luz do dia no âmbito dos volumes VI e VII do “Direito Industrial”, obra colectiva editada pela APDI e pela FDUL. A intensa e gratificante colaboração com estas entidades, ao longo da última década, tem sido um estímulo determinante para o aprofundamento de temas que, de outro modo, deixaria de lado.

Mas a maior parte da obra foi escrita — ou (re)escrita — propositadamente para este manual, que pretende ser útil, também, aos aplicadores do Direito Industrial, abordando de forma estruturada os domínios fundamentais desta disciplina, além de outras matérias relevantes, mas frequentemente ignoradas, como as questões tributárias e processuais da Propriedade Industrial. Também por isso, é um livro com um acentuado pendor prático. O que explica que o necessário tratamento dogmático dos temas seja feito na medida do essencial, deixando a autores mais apetrechados e motivados nessa valência a tarefa de desbravar novos caminhos na floresta dos princípios gerais. Este pragmatismo explica, ainda, certas opções sistemáticas, como a chamada de alguns temas à Introdução ou a inclusão da Concorrência Desleal na terceira parte do livro, relativa aos aspectos comuns do Direito Industrial, quando seria dogmaticamente preferível autonomizá-la. Pretendo, sobretudo, que o leitor principiante

consiga, ao longo do texto, adquirir progressivamente as noções necessárias à construção sustentada deste conhecimento, largamente cumulativo.

A terminar, duas linhas de gratidão para quem, de forma mais remota ou mais próxima, contribuiu para a existência desta obra. Devo ao meu colega e amigo Carlos Maria Pinheiro Torres um apoio e um incentivo permanentes para iniciar... e terminar este livro. Ao meu amigo Pedro Maia, da Faculdade de Direito de Coimbra, a paciência de ler o texto original e a generosidade de me ter feito sugestões que reflectem a sua reconhecida inteligência. Ao Dr. Avelino Antão, distinto revisor oficial de contas e meu colega na Universidade de Aveiro, agradeço a revisão do capítulo respeitante à fiscalidade. Do Eng. Pedro Pelayo de Sousa, ilustre agente oficial da propriedade industrial, recebi um auxílio precioso na elaboração dos diagramas relativos ao registo de marcas e patentes, no plano interno e internacional. Por fim, ao meu filho Nuno, co-autor do capítulo relativo à firma, devo inúmeras sugestões e as críticas mais certeiras que este trabalho recebeu. Esta obra seria muito diferente, e não para melhor, se eu não tivesse contado com a sua companhia e entusiasmo, ao longo deste percurso.

Porto, 28 de Julho de 2011.

	Págs.
NOTA PRÉVIA	5
PRINCIPAIS ABREVIATURAS UTILIZADAS.....	7
CAPÍTULO I — INTRODUÇÃO.....	9
1. Preliminar	9
2. Conceito de Direito Industrial.....	10
3. Natureza do Direito Industrial.....	13
4. Fontes do Direito Industrial.....	17
4.1. Fontes internas	17
4.2. Fontes internacionais.....	18
5. Características Gerais dos Direitos Privativos Industriais.....	22
5.1. Tipicidade	22
5.2. Exclusividade.....	23
5.3. Territorialidade.....	24
6. Sistemas de Protecção.....	26
6.1. Pressupostos	26
6.2. Aspectos gerais da tramitação nacional.....	29
6.3. A Protecção Provisória.....	32
6.4. A Extinção dos DPI	34

PARTE I
TUTELA DA INOVAÇÃO

CAPÍTULO II — PATENTES DE INVENÇÃO	41
1. Introdução	41
2. Conceito de patente.....	43
2.1. A invenção patenteável. O pré-requisito do carácter técnico.....	44
2.1.1. As patentes sobre programas de computador.....	46
2.2. As excepções à patenteabilidade.....	49

	Págs.
3. Função	50
4. Requisitos de protecção.....	52
4.1. Novidade.....	52
4.1.1. O estado da técnica	54
4.2. Actividade inventiva	56
4.3. Aplicabilidade industrial.....	58
5. Titularidade.....	59
6. Vias de Protecção	61
6.1. Via Nacional	62
6.2. Via Europeia	64
6.3. Via PCT.....	66
7. Âmbito de Protecção.....	69
7.1. Duração.....	69
7.2. Âmbito substancial de protecção	70
7.2.1. A Doutrina dos Meios Equivalentes	72
7.2.2. As Patentes de Processo	76
7.3. Limites da protecção	78
8. A exploração da patente	79
9. Extinção	81
CAPÍTULO III — MODELOS DE UTILIDADE	83
1. Introdução	83
2. Conceito e função dos Modelos de Utilidade	85
3. Regime geral	87
4. Vias de protecção	90
5. Extinção	95
CAPÍTULO IV — DESENHOS OU MODELOS	97
1. Introdução	97
2. Conceito de Desenho ou Modelo	98
3. Requisitos de protecção.....	100
4. Regimes de protecção.....	103
4.1. Via nacional	104
4.2. Os desenhos e modelos comunitários.....	106
4.3. O registo internacional.....	108

	Págs.
5. Âmbito de protecção.....	110
5.1. Duração.....	110
5.2. Extensão e limites substanciais	110
5.3. A protecção cumulativa do Direito de Autor	112
6. Extinção.....	118

PARTE II

SINAIS DISTINTIVOS

CAPÍTULO V — MARCAS	121
1. Introdução	121
2. Conceito de marca	123
3. Tipos de marcas	125
3.1. Sinais visíveis em si mesmos.....	127
3.1.1. Marcas “tradicionais”	127
3.1.2. Marcas tridimensionais	128
3.1.3. Marcas monocores	130
3.1.4. Outras marcas visíveis.....	132
3.2. Sinais não visíveis em si mesmos.....	133
3.2.1. Marcas olfactivas.....	133
3.2.2. Marcas sonoras	136
3.2.3. Outras marcas não visíveis em si mesmas	137
3.3. O “imperativo de disponibilidade”	138
4. A(s) função(ões) das marcas	141
4.1. A função de indicação de proveniência	142
4.2. A (suposta) função de garantia de qualidade	144
4.3. A função publicitária.....	146
5. Requisitos de protecção.....	148
5.1. Requisitos absolutos de protecção	150
5.1.1. Susceptibilidade de representação gráfica	150
5.1.2. Carácter distintivo	152
5.1.2.1. As marcas genéricas	154
5.1.2.2. A regra do “secondary meaning”	156
5.1.3. Respeito por outros interesses de ordem pública	157

	Págs.
5.2. Requisitos relativos de protecção	161
5.2.1. Novidade relativa	162
5.2.1.1. O princípio da especialidade das marcas	163
5.2.1.2. A identidade ou afinidade dos produtos e serviços	166
5.2.1.3. A não confundibilidade dos sinais	171
5.2.1.3.1. Critérios de comparação de sinais distintivos ...	175
5.2.2. Respeito por outros direitos de terceiros	181
5.2.3. Inexistência de risco de concorrência desleal	185
6. Âmbito de Protecção	187
6.1. Os conceitos de imitação, usurpação e contrafacção de marca	188
6.2. O regime específico das marcas de prestígio	192
6.2.1. O conceito de marca de prestígio	199
6.2.2. A tutela reconhecida às marcas de prestígio	203
6.3. Limites à protecção das marcas	212
7. Titularidade	218
7.1. A(s) prioridade(s) do registo	219
7.2. Marcas individuais	220
7.3. Marcas colectivas	220
8. Regimes de protecção	225
8.1. Registo nacional	225
8.2. Marca Comunitária	227
8.3. Registo internacional	231
9. Extinção do registo de marca	233
9.1. Casos de Invalidez	234
9.2. Casos de Caducidade	236
9.2.1. Falta de uso sério	237
9.2.2. Transformação em designação usual	240
9.2.3. Deceptividade superveniente	241
CAPÍTULO VI — LOGÓTIPOS	243
1. Introdução	243
2. Conceito e função	244

	Págs.
3. Requisitos de protecção.....	248
4. Titularidade.....	250
5. Âmbito de protecção.....	251
5.1. Extensão e limites substanciais	251
6. Extinção.....	254
CAPÍTULO VII — FIRMAS	257
1. Introdução	257
2. Conceito	258
2.1. Natureza.....	258
3. Requisitos de protecção.....	259
3.1. Registo	259
3.1.1. Princípio da unidade	260
3.2. Regras gerais.....	261
3.2.1. Princípio da verdade	262
3.2.2. Novidade	263
3.2.3. Capacidade distintiva.....	265
3.3. Regras especiais	265
3.3.1. As sociedades comerciais.....	267
4. Âmbito da protecção.....	268
4.1. Âmbito territorial	268
4.2. Princípio da especialidade.....	269
4.3. Nome Comercial Estrangeiro (CUP)	272
5. Conteúdo da protecção.....	275
6. Extinção.....	276
CAPÍTULO VIII — DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E INDICAÇÕES GEO- GRÁFICAS.....	279
1. Introdução	279
2. Conceitos de DO e IG	280
2.1. Figuras próximas	283

	Págs.
3. Função	285
4. Natureza e titularidade.....	287
5. Requisitos de protecção.....	288
6. Regimes de protecção.....	289
7. Âmbito de protecção.....	292
7.1. O princípio da especialidade das DO e IG	295
7.2. As DO e IG de prestígio.....	296
8. Extinção.....	302
CAPÍTULO IX — OUTROS SINAIS DISTINTIVOS	303
1. Introdução	303
2. Recompensas.....	303
3. Nomes de domínio	306
3.1. Conceito.....	306
3.2. Regime.....	307
 PARTE III ASPECTOS COMUNS 	
CAPÍTULO X — A CONCORRÊNCIA DESLEAL	315
1. Introdução	315
2. Conceito e natureza jurídica	316
2.1. Figuras próximas	318
2.2. Requisitos da concorrência desleal.....	324
2.2.1. Acto de concorrência	324
2.2.2. Deslealdade do acto	327
2.2.3. Âmbito de aplicação	329
2.2.4. Censurabilidade da conduta	331
3. Actos concretamente proibidos	332
3.1. Actos de indução em erro.....	333
3.2. Actos de aproveitamento	334
3.3. Actos de agressão.....	336
4. Consequências.....	337
4.1. Ilícito contra-ordenacional	338
4.2. Ilícito civil.....	339

	Págs.
CAPÍTULO XI — DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL	343
1. Introdução	343
2. A conciliação dos DPI com o Direito da União Europeia	345
3. O esgotamento dos DPI	346
3.1. Conceito.....	347
3.2. Pressupostos	348
3.2.1. Esgotamento à escala da UE.....	353
3.2.2. O esgotamento do direito de marca	357
3.2.3. O esgotamento do direito de patente	359
3.3. As “importações paralelas” e o esgotamento dos DPIJ	363
3.4. Os direitos subsistentes após a colocação no mercado.....	366
3.4.1. Os direitos “residuais” em matéria de marcas.....	368
3.4.1.1. Ofensas à integridade do produto	369
3.4.1.2. O caso particular da reembalagem.....	371
3.4.1.3. A confusão quanto à proveniência.....	374
3.4.1.4. A tutela da reputação e do prestígio das marcas	375
3.4.2. Os direitos “residuais” relativos aos demais DPI	377
3.6. O esgotamento dos direitos na jurisprudência portuguesa	379
4. A interacção com a disciplina da Concorrência.....	383
4.1. O exercício do direito de marca	385
4.2. O exercício do direito de patente	390
CAPÍTULO XII — NEGÓCIOS SOBRE DPI	395
1. Introdução	395
2. Transmissão.....	397
3. Licença.....	402
3.1. Conceito.....	402
3.2. Regime	404
4. Outros negócios envolvendo DPI	411

	Págs.
CAPÍTULO XIII — A FISCALIDADE RELATIVA À PROPRIEDADE INDUSTRIAL	419
1. Introdução	419
2. Fiscalidade interna.....	420
2.1. Tributação do rendimento.....	421
2.1.1. O conceito de “royalties”	423
2.1.2. A tributação das pessoas singulares	425
2.1.3. A tributação das pessoas colectivas.....	426
2.1.4. Os gastos	427
2.1.5. O regime dos preços de transferência	429
2.2. Tributação do património	431
2.3. Tributação do consumo.....	432
3. Fiscalidade internacional	432
CAPÍTULO XIV — A TUTELA EFECTIVA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	437
1. Introdução	437
2. A competência dos tribunais em matéria de Propriedade Industrial.....	439
3. Procedimento administrativo e recurso judicial.....	442
3.1. Recurso arbitral	446
4. Acções de declaração de nulidade e de anulação	447
5. Tutela repressiva dos DPI.....	452
5.1. Acções cíveis.....	452
5.2. Medidas de prova e de informação.....	455
5.3. Medidas cautelares.....	458
5.4. Tutela sancionatória.....	461
5.4.1. Crimes.....	464
5.4.2. Contra-ordenações.....	467
6. Intervenção aduaneira	468
BIBLIOGRAFIA.....	471
ÍNDICE.....	483