

# Direito Industrial

NOÇÕES FUNDAMENTAIS

Pedro Sousa e Silva

2ª Edição

## NOTA PRÉVIA

Os oito anos decorridos sobre a primeira edição deste *Direito Industrial* e o acolhimento que teve, a nível profissional e académico, seriam incentivo bastante para o actualizar e aperfeiçoar. Mas foi a publicação do novo Código da Propriedade Industrial e a consequente desactualização do texto que me levaram a não protelar mais a sua revisão.

Ao reler o texto inicial, com o distanciamento que o tempo nos dá, tive oportunidade para repensar alguns temas, corrigir insuficiências e preencher várias lacunas, num esforço que, se não melhorou a obra, terá pelo menos beneficiado o seu autor.

O maior trabalho de revisão incidiu, sem surpresa, sobre o domínio das marcas, reflectindo as alterações decorrentes da transposição da Directiva 2015/2436, de harmonização dos direitos nacionais relativos a estes sinais distintivos. Paralelamente, as mudanças impostas pela Directiva 2016/943, relativa à protecção dos segredos comerciais, repercutiram-se no capítulo dedicado à concorrência desleal, visto que a tutela desses bens imateriais passou a dispor de um regime autónomo. Remodelação profunda sofreu, também, o capítulo dos desenhos ou modelos, reflectindo parte da minha investigação de doutoramento, concluído com uma tese publicada em 2017 sob o título *A Protecção Jurídica do Design*. Igualmente reformulado foi o texto relativo às denominações de origem e indicações geográficas, domínio em que a regulamentação e a jurisprudência europeias introduziram alterações substanciais. A matéria das patentes beneficiou de diversos melhoramentos, feitos em colaboração com o meu filho e colega Nuno, que mais uma vez assumiu o papel de primeiro leitor e mais certo crítico dos meus

escritos. À imagem do que sucedeu na primeira edição, também agora contei, no capítulo da fiscalidade, com a colaboração amigável e competente do Dr. Avelino Antão, meu colega na Universidade de Aveiro. A parte restante da obra, além de espelhar as alterações legislativas e a jurisprudência dos últimos anos, manteve-se essencialmente inalterada, sem prejuízo de alguns retoques pontuais.

O que espero não tenha mudado é o perfil despretensioso deste manual, que a mais não aspira que ser útil a quem principia ou trabalha nesta fascinante área do direito.

Porto, 15 de Julho de 2019

## ÍNDICE

Nota Prévia	5
Nota Prévia à 1ª Edição	7
Principais abreviaturas utilizadas	9
CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO	13
1. Preliminar	13
2. Conceito de Direito Industrial	15
3. Natureza do Direito Industrial	17
4. Fontes do Direito Industrial	21
4.1. Fontes internas	21
4.2. Fontes internacionais	23
5. Características Gerais dos Direitos Privativos Industriais	26
5.1. Tipicidade	27
5.2. Exclusividade	28
5.3. Territorialidade	29
6. Sistemas de Protecção	30
6.1. Pressupostos	31
6.2. Aspectos gerais da tramitação nacional	33
6.3. A Protecção Provisória	37
6.4. A Extinção dos DPI	39

PRIMEIRA PARTE  
TUTELA DA INOVAÇÃO

CAPÍTULO II – PATENTES DE INVENÇÃO	45
1. Introdução	45
2. Conceito de patente	47
2.1. A invenção patenteável. O pré-requisito do carácter técnico	48
2.1.1. As patentes sobre programas de computador	50
2.2. As excepções à patenteabilidade	52
3. Função	54
4. Requisitos de protecção	55
4.1. Novidade	56
4.1.1. O estado da técnica	58
4.2. Actividade inventiva	60
4.3. Aplicabilidade industrial	63
5. Titularidade	64
6. Vias de Protecção	65
6.1. Via Nacional	66
6.2. Via Europeia	68
6.3. Via PCT	71
7. Âmbito de Protecção	73
7.1. Duração	73
7.2. Âmbito substancial de protecção	75
7.2.1. A Doutrina dos Meios Equivalentes	76
7.2.2. As Patentes de Processo	80
7.3. Limites da protecção	82
8. A exploração da patente	84
9. Extinção	86
 CAPÍTULO III – MODELOS DE UTILIDADE	 87
1. Introdução	87
2. Conceito e função dos Modelos de Utilidade	89
3. Regime geral	90
4. Vias de protecção	93
5. Extinção	94
 CAPÍTULO IV – DESENHOS OU MODELOS	 95
1. Introdução	95

2. Conceito de Desenho ou Modelo	98
2.1. O carácter aparente	100
2.2. Noção de “produto”	104
2.3. Exclusões; remissão	107
3. Requisitos de protecção	107
3.1. Novidade e carácter singular	107
3.1.1. Conceito de divulgação ao público	108
3.1.2. O referencial do “utilizador informado”	114
3.1.3. Apreciação da novidade	118
3.1.4. A apreciação da singularidade	120
3.2. A distinção entre novidade e singularidade	128
3.3. Outros requisitos de protecção	137
4. Regimes de protecção	142
4.1. Registos nacionais	144
4.2. Os desenhos e modelos comunitários	146
4.3. O registo internacional	152
5. Âmbito de protecção	153
5.1. Tipo de tutela	154
5.2. Âmbito merceológico	156
5.3. Reciprocidade	161
5.4. A cumulação com o Direito de Autor	164
5.4.1. O acórdão “FLOS” e suas implicações	166
5.4.2. As origens da regra da cumulação. A “unidade da arte”	171
5.4.3. As alternativas possíveis em matéria de cumulação. Direito comparado	173
5.4.4. A doutrina e jurisprudência portuguesas	183
5.4.5. Posição adoptada	191
6. Extinção	207

## SEGUNDA PARTE SINAIS DISTINTIVOS

CAPÍTULO V – MARCAS	211
1. Introdução	211
2. Conceito de marca	213
3. Tipos de marcas	215

3.1. Sinais visíveis em si mesmos	218
3.1.1. Marcas “tradicionais”	218
3.1.2. Marcas de forma	218
3.1.3. Marcas monocores	223
3.1.4. Outras marcas visíveis em si mesmas	226
3.2. Sinais não visíveis em si mesmos	228
3.2.1. Marcas olfactivas	228
3.2.2. Marcas sonoras	231
3.2.3. Outras marcas não visíveis em si mesmas	232
3.3. O “imperativo de disponibilidade”	233
4. As funções das marcas	239
4.1. A função de indicação de proveniência	241
4.2. A (suposta) função de garantia de qualidade	242
4.3. A função publicitária	244
4.4. Outras funções?	246
5. Requisitos de protecção	247
5.1. Requisitos absolutos de protecção	249
5.1.1. Determinabilidade	249
5.1.2. Carácter distintivo	251
5.1.2.1. As marcas genéricas	254
5.1.2.2. A regra do “secondary meaning”	256
5.1.3. Respeito por outros interesses de ordem pública	258
5.1.4. O registo de má-fé	262
5.2. Requisitos relativos de protecção	264
5.2.1. Novidade relativa	265
5.2.1.1. O princípio da especialidade das marcas	266
5.2.1.2. A identidade ou afinidade dos produtos e serviços	269
5.2.1.3. A não confundibilidade dos sinais	274
5.2.1.4. Critérios de comparação de sinais distintivos	279
5.2.2. Respeito por outros direitos de terceiros	287
5.2.3. Inexistência de risco de concorrência desleal	291
6. Âmbito de Protecção	293
6.1. Os direitos conferidos pelo registo da marca	295
6.2. O regime específico das marcas de prestígio	300
6.2.1. O conceito de marca de prestígio	306
6.2.2. A tutela reconhecida às marcas de prestígio	311
6.3. Limites à protecção das marcas	320

7. Titularidade	324
7.1. A(s) prioridade(s) do registo	325
7.2. Marcas individuais	326
7.3. Marcas colectivas e marcas de certificação ou de garantia	326
8. Regimes de protecção	330
8.1. Registo nacional	330
8.2. Marca da UE	332
8.3. Registo internacional	337
9. Extinção do registo de marca	338
9.1. Casos de Invalidez	339
9.2. Casos de Caducidade	341
9.2.1. Falta de uso sério	342
9.2.2. Transformação em designação usual	345
9.2.3. Deceptividade superveniente	346
CAPÍTULO VI – LOGÓTIPOS	349
1. Introdução	349
2. Conceito e função	350
3. Requisitos de protecção	354
4. Titularidade	356
5. Âmbito de protecção	357
5.1. Extensão e limites substanciais	358
6. Extinção	360
CAPÍTULO VII – FIRMAS	363
1. Introdução	363
2. Conceito	364
2.1. Natureza	364
3. Requisitos de protecção	366
3.1. Registo	366
3.1.1. Princípio da unidade	367
3.2. Regras gerais	367
3.2.1. Princípio da verdade	369
3.2.2. Novidade	369
3.2.3. Capacidade distintiva	371
3.3. Regras especiais	371
3.3.1. As sociedades comerciais	373



4. Âmbito de protecção	381
4.1. Âmbito territorial	374
4.2. Princípio da especialidade	375
4.3. Nome Comercial Estrangeiro (CUP)	378
5. Conteúdo da protecção	381
6. Extinção	382

#### CAPÍTULO VIII – DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	387
1. Introdução	387
2. Conceitos de DO e IG	388
2.1. Figuras próximas	392
3. Função	394
4. Natureza e titularidade	396
5. Requisitos de protecção	397
6. Regimes de protecção	398
6.1. Multiplicidade de regimes	398
6.2. Precedência de regimes	401
7. Âmbito de protecção	403
7.1. O princípio da especialidade das DO e IG	407
7.2. As DO e IG de prestígio	408
8. Extinção	417

#### CAPÍTULO IX – OUTROS SINAIS DISTINTIVOS

	419
1. Introdução	419
2. Recompensas	419
3. Nomes de domínio	422
3.1. Conceito	422
3.2. Regime	423

### TERCEIRA PARTE ASPECTOS COMUNS

#### CAPÍTULO X – CONCORRÊNCIA DESLEAL E SEGREDOS COMERCIAIS

	431
1. Introdução	431

2. Concorrência desleal	433
2.1. Conceito e natureza jurídica	433
2.2. Figuras próximas	434
2.3. Requisitos da concorrência desleal	440
2.3.1. Acto de concorrência	441
2.3.2. Deslealdade do acto	443
2.3.3. Âmbito de aplicação	445
2.3.4. Censurabilidade da conduta	448
2.4. Actos concretamente proibidos	448
2.4.1. Actos de indução em erro	449
2.4.2. Actos de aproveitamento	450
2.4.3. Actos de agressão	455
2.5. Consequências	456
2.5.1. Ilícito contra-ordenacional	457
2.5.2. Ilícito civil	458
3. Os segredos comerciais	461
3.1. Conceito	462
3.2. Regime	464

## CAPÍTULO XI – DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

E PROPRIEDADE INDUSTRIAL	467
1. Introdução	467
2. A conciliação dos DPI com o Direito da União Europeia	469
3. O esgotamento dos DPI	470
3.1. Conceito	471
3.2. Pressupostos	473
3.2.1. Esgotamento à escala da UE	478
3.2.2. O esgotamento do direito de marca	483
3.2.3. O esgotamento do direito de patente	484
3.2. As “importações paralelas” e o esgotamento dos DPI	488
3.4. Os direitos subsistentes após a colocação no mercado	491
3.4.1. Os direitos “residuais” em matéria de marcas	494
3.4.1.1. Ofensas à integridade do produto	495
3.4.1.2. O caso particular do recondicionamento	497
3.4.1.3. A confusão quanto à proveniência	501
3.4.1.4. A tutela da reputação e do prestígio das marcas	502
3.5. O esgotamento dos direitos na jurisprudência portuguesa	504

4. A interação com a disciplina da Concorrência	510
4.1. O exercício do direito de marca	511
4.2. O exercício do direito de patente	516
CAPÍTULO XII – NEGÓCIOS SOBRE DPI	521
1. Introdução	521
2. Transmissão	523
3. Licença	528
3.1. Conceito	529
3.2. Regime	531
4. Outros negócios envolvendo DPI	538
CAPÍTULO XIII – A FISCALIDADE RELATIVA À PROPRIEDADE INDUSTRIAL	545
1. Introdução	545
2. Fiscalidade interna	547
2.1. Tributação do rendimento	547
2.1.1. O conceito de “royalties”	549
2.1.2. A tributação das pessoas singulares	551
2.1.3. A tributação das pessoas colectivas	552
2.1.4. Os gastos	554
2.1.5. O regime dos preços de transferência	556
2.2. Tributação do património	557
2.3. Tributação do consumo	558
3. Fiscalidade internacional	559
CAPÍTULO XIV – A TUTELA EFECTIVA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	563
1. Introdução	563
2. A competência dos tribunais em matéria de Propriedade Industrial	566
3. Procedimento administrativo e recurso judicial	568
4. Processos de declaração de nulidade e de anulação	573
5. Tutela repressiva dos DPI	579
5.1. Acções cíveis	580
5.2. Medidas de prova e de informação	585
5.3. Medidas cautelares	587
5.4. Tutela sancionatória	590

5.4.1. Crimes	593
5.4.2. Contra-ordenações	596
6. Intervenção aduaneira	598
7. A arbitragem	600
7.1. Recurso arbitral	600
7.2. A arbitragem relativa a patentes de medicamentos de referência	601
 BIBLIOGRAFIA	 603