



RATIO LEGIS a SUL



O NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Por Carla Lima

Foi publicado no passado dia 10 de dezembro o Decreto-Lei n.º 110/2018 que aprova o Código da Propriedade Industrial, transpondo para a ordem jurídica interna:

- a) A Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação);
- b) A Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais.

A propriedade industrial assume hoje um papel de enorme relevância para o crescimento económico, para a criação de emprego e para o desenvolvimento do sistema de inovação, conquistando uma importância crescente no valor das empresas, tanto de caráter tecnológico como comercial, ao permitir garantir o retorno dos investimentos que estas realizam em inovação e ao criar vantagens competitivas que lhes permitem responder, com maior eficácia e segurança, aos desafios impostos pela globalização dos mercados.

Esta importância vem, de resto, confirmada no estudo sobre o impacto dos direitos de propriedade intelectual na economia europeia, segundo o qual as empresas que utilizam intensivamente marcas e patentes na sua estratégia de ação foram responsáveis por aproximadamente 28 % dos postos de trabalho na União Europeia.

A nível nacional, mantém-se já por diversos anos a tendência de elevada procura da proteção de marcas - ainda que ao nível das patentes se registe uma tendência menos expressiva -, com o número de pedidos de registo apresentados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I. P.), a crescer anualmente, posicionando-se



Portugal, em matéria de registo de marcas, como um dos países da União Europeia que maior número de pedidos de registo apresenta por milhão de habitantes.

Para responder com eficácia a este elevado nível de interesse que a propriedade industrial atualmente suscita junto dos agentes económicos e para que se criem as condições necessárias para que estes possam manter a sua confiança no sistema de registo oferecido pelo Estado, a última década tem conhecido um conjunto de reformas muito significativas e a presente iniciativa legislativa procura dar continuidade a esta estratégia global que tem sido seguida em Portugal no sentido de reforçar a utilização da propriedade industrial no nosso país, melhorando as condições para que as empresas possam inovar e diferenciar com sucesso os seus produtos e serviços no mercado nacional e europeu.

Em linha com estes objetivos e com o propósito de garantir a conformidade do regime nacional com os mais recentes instrumentos europeus que determinam a simplificação do acesso ao sistema de propriedade industrial e o reforço dos direitos por ele atribuídos, o presente decreto-lei: a) transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) n.º 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação); b) transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2016/943, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais; c) simplifica e clarifica os procedimentos administrativos relativos à atribuição, manutenção e cessação de vigência dos direitos de propriedade industrial previstos no Código da Propriedade Industrial; e, por último, d) introduz mecanismos que permitam fortalecer o sistema de proteção dos direitos e imprimir maior eficácia à repressão das infrações.

A Diretiva de Harmonização de Marcas, Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, a par do Regulamento (UE) n.º 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 (adiante designado «Regulamento da Marca da União Europeia»), fazendo parte integrante de um único pacote legislativo, propõem-se alcançar dois objetivos complementares. Por um lado, criam um quadro legal que visa promover e impulsionar a inovação e o crescimento económico através da oferta de sistemas para o registo de marcas mais eficientes e acessíveis aos cidadãos e às empresas, tanto ao nível da redução de custos, da simplicidade e da rapidez dos procedimentos administrativos, como ao nível da previsibilidade e da segurança jurídica. Por outro lado, mantêm como princípios basilares do quadro legal atualmente vigente a coexistência e a complementaridade entre os regimes de proteção de marcas a nível nacional e a nível da União Europeia, mas assumindo claramente o propósito de reforçar os mecanismos de cooperação, a convergência de práticas e o desenvolvimento de plataformas comuns entre as



autoridades nacionais de registo de marcas e o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

A Diretiva dos Segredos Comerciais, Diretiva (UE) 2016/943, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, procura harmonizar entre os vários Estados-Membros os níveis de proteção de que deve beneficiar um conjunto diversificado de know-how ou informações de natureza confidencial que hoje assumem uma importância crescente no quadro de uma economia do conhecimento, que faz assentar nas atividades de inovação e investigação um dos motores para o crescimento económico, para o progresso científico e tecnológico, para o emprego e para a competitividade das empresas.

Os segredos comerciais são, hoje em dia, uma das formas mais comumente utilizadas pelas empresas para proteção da sua criação intelectual, sendo valorizados ao ponto de estas os utilizarem muitas vezes como complemento aos direitos de propriedade industrial.

A Diretiva dos Segredos Comerciais procura dar resposta à insuficiência existente no ordenamento jurídico em vigor, para proteção do acesso e da exploração desses segredos contra a sua obtenção, utilização ou divulgação ilegal por terceiros, instituindo um conjunto de mecanismos de natureza civil que, sem pôr em causa os direitos e as liberdades fundamentais ou o interesse público, permita prevenir e reprimir práticas ilícitas neste domínio. Seguramente que um quadro legal reforçado, dotado de mecanismos jurídicos equilibrados e eficazes, servirá como um incentivo para que as empresas continuem a utilizar e a explorar com maior segurança os segredos comerciais, encorajando-as a prosseguir as suas atividades de inovação tão necessárias ao bom desempenho das economias e ao progresso social.

A introdução de melhorias aos regimes previstos no Código da Propriedade Industrial passa também por aperfeiçoar alguns dos mecanismos em matéria de repressão das condutas que violem direitos de propriedade industrial, em linha com a aposta e o investimento que tem vindo a ser feito pelas autoridades públicas no combate à contrafação. De acordo com uma série de estudos realizados pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, todos os anos são perdidos no espaço europeu 48 mil milhões de euros em vários setores de atividade devido à existência de produtos falsificados no mercado. No que respeita a Portugal, estima-se uma perda direta anual de 1000 milhões de euros, correspondente a 9,2 % das vendas, o que se traduz em mais de 22 200 empregos perdidos em determinados setores.

Muito se tem feito já para fazer face ao problema da contrafação, tanto ao nível da sensibilização dos consumidores, como ao nível da articulação entre as autoridades com responsabilidades nesta área e do reforço dos mecanismos ao dispor dos



interessados para prevenir e reagir contra a infração dos direitos de propriedade industrial, esperando-se que esta iniciativa legislativa possa ser mais um contributo nesta matéria. Neste sentido, o presente decreto-lei vem promover a uniformização da tutela criminal entre as várias modalidades de direitos, prever expressamente sanções acessórias relativamente aos ilícitos criminais e contraordenacionais, criar a obrigação de comunicar aos titulares de direitos as apreensões oficiosas de bens realizadas pelos órgãos de polícia criminal, de modo a tentar reduzir os casos em que o desconhecimento das apreensões possa conduzir ao arquivamento do inquérito por inércia dos interessados, e, ainda, introduzir um novo instrumento que permita a destruição de bens apreendidos mesmo antes da determinação judicial sobre a existência ou não de uma violação de direitos. Este novo instrumento pretende dar resposta a alguns dos problemas que têm vindo a ser sentidos pelos órgãos de polícia criminal sempre que efetuam apreensões de bens, designadamente ao nível do armazenamento das mercadorias e dos custos a isso associados, problema que tem vindo a agudizar-se com a intensificação dos esforços de combate à contrafação e à pirataria, particularmente com o aumento crescente das apreensões efetuadas pelas autoridades de fiscalização.