

#29



# Propriedade Industrial

**Guia do  
Empresário**  
*por  
Centro  
Tecnológico  
do Calçado  
de Portugal*



## Ficha técnica

### *Título*

Propriedade Industrial

### *Coordenação*

Cristina Marques e Florbela Silva - CTCP

### *Projecto gráfico e paginação*

CTCP Design

### *Textos*

Ana Moreira - CTCP

### *Colaboração*

Justa Oliveira - Estratégia Crucial

### *Produção gráfica*

ORGAL impressores

Dezembro 2023 . TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

#29

# Propriedade Industrial

**Guia do  
Empresário**  
*por  
Centro  
Tecnológico  
do Calçado  
de Portugal*



# Índice

<b>Introdução</b>	04
<b>A importância dos direitos de propriedade industrial e sua proteção</b>	06
<b>Defesa dos direitos de propriedade industrial</b>	08
<b>Marca e logótipo</b>	10
<b>Desenhos ou modelos</b>	24
<b>Patentes e modelos de utilidade</b>	28
<b>Conclusão</b>	34

# INTRODUÇÃO



A propriedade industrial subdivide-se em direitos de incidência tecnológica e direitos de incidência comercial. Os direitos de incidência tecnológica protegem as criações de carácter técnico, sendo eles as patentes, os modelos de utilidade e os certificados complementares de proteção. Por sua vez, os direitos de incidência comercial protegem as criações de carácter estético e os sinais distintivos de comércio, englobando-se aqui as marcas, os logótipos, os desenhos ou modelos, as denominações de origem e a indicação geográfica.

Estas duas últimas modalidades, dizem respeito a sinais distintivos que servem para identificar ou designar um produto e são caracterizadas pelo nome de uma região, de um local determinado ou de um país. A principal diferença entre as duas é a intensidade da ligação que se estabelece entre as qualidades e características dos produtos e o meio geográfico de onde provêm.

Nas denominações de origem, as características e qualidades específicas são devidas, não apenas a fatores humanos, mas também às condições naturais de produção ligadas ao meio físico, e por essa razão, a ligação que se estabelece é muito mais forte. O produto tem de ser produzido, transformado e elaborado na região.

Na indicação geográfica, basta que a reputação do produto possa ser atribuída a uma região, sem que tenha de haver uma ligação aos fatores humanos ou naturais. Não se exige que todas as operações de produção, transformação e elaboração tenham de ocorrer na região, bastando que uma delas aí ocorra. Nesta modalidade tem que se incluir sempre um nome geográfico (nome de região, local determinado ou país).

Um facto que temos de salientar é que os direitos de propriedades industrial são territoriais, pelo que a sua exclusividade é apenas garantida no território em que se encontram em vigor, assim, por exemplo, uma marca nacional apenas tem garantida a sua exclusividade em território nacional e não a nível comunitário.

Temos ainda de referir que os direitos de propriedade industrial estão também limitados temporalmente, como veremos melhor adiante.

Conforme disposto no artigo 1º do Código da Propriedade Industrial, “A propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.”

# A IMPORTÂNCIA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SUA PROTEÇÃO





Os Direitos de Propriedade Industrial (DPI) são direitos de exploração econômica exclusiva que conferem segurança jurídica e permitem a rentabilização das invenções, criações e dos sinais distintivos, garantindo o retorno dos investimentos realizados na inovação, aumentam ainda o valor da empresa, facilitam a obtenção de financiamento e podem ser dados como garantia, e desta forma, promovem o desenvolvimento tecnológico e geram crescimento econômico.

Contribuem também para o reconhecimento dos inventores ou criadores, além de serem fundamentais para uma concorrência livre e justa entre as empresas, estimulando o trabalho dos seus colaboradores, na medida em que reconhecem o seu valor, protegendo as suas criações ou invenções.

Os DPI têm também um grande impacto no desempenho financeiro de uma empresa, como:

- › Aumento do valor de mercado das empresas;
- › Facilitação na obtenção de financiamento, na medida em que podem ser dados como garantia;
- › Obtenção de receitas através da exploração comercial dos produtos ou por via do licenciamento;
- › Credibilidade da empresa, uma vez que ajudam a empresa a transmitir aos investidores e à comunidade financeira informação sobre a qualidade dos ativos que detêm e sobre o potencial da empresa para obter lucros.

Outro fator que devemos salientar é que a empresa que detém os referidos direitos, regista-os procurando garantir que, por um determinado período, será a única a fabricar, comercializar, importar, utilizar, vender ou a transmitir a sua propriedade. Caso não o fizesse, não haveria **impedimento (legal)** para outra pessoa ou empresa assumir a sua autoria, podendo comercializar e beneficiar dos respetivos lucros, sem ter feito qualquer investimento de tempo ou de recursos para a sua criação.

# DEFESA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL





Infelizmente, a Propriedade Industrial não impede que existam atos (ou tentativas) de apropriação indevida por parte de pessoas, tanto físicas como jurídicas dos direitos de propriedade industrial. Todavia, existe uma proteção legal aos direitos que se encontram devidamente registrados, punindo ou coibindo os seus infratores e, nessa medida, contribuindo para a sua preservação.

As infrações aos Direitos de Propriedade Industrial podem ser punidas enquanto ilícitos criminais ou contraordenacionais. Desta forma, o infrator está sujeito a pena de prisão (até 3 anos) ou multa (até 360 dias) quando viole a exclusividade da patente, do modelo de utilidade, do desenho ou modelo e em situações de contrafação, imitação e uso ilegal da marca (nos termos do disposto nos artigos 318º, 319º e 320º do Código da Propriedade Industrial), e ao pagamento de coima quando pratique atos de concorrência desleal e violação do exclusivo do logótipo. Aqui as coimas variam entre 3.000,00€ a 30.000,00€ quando o infrator é uma pessoa coletiva ou 750,00€ a 7.500,00€ quando a infração é cometida por uma pessoa singular, conforme disposto no artigo 323º do Código da Propriedade Industrial.

## A collage of various brand logos and trademarks on a red background, illustrating the concept of 'MARCA E LOGÓTIPO' (Brand and Logo). The logos include: Starbucks, Zippo, Yahoo!, Coca-Cola, Visa, Disney, Levi's, Target, Harley-Davidson, Shell, Canon, Dell, FedEx, Nike, Adidas, Samsung, BMW, Intel, Google, Apple, Microsoft, Amazon, and many others. The logos are arranged in a dense, overlapping pattern, with some appearing more prominently than others.

A marca é um sinal distintivo colocado nos produtos e/ou serviços de uma empresa, com o intuito de os diferenciar de outros similares, apresentados por outras empresas concorrentes.

Para o consumidor, a marca representa uma forma de reconhecer bens recomendados por outras pessoas ou que a sua experiência com os mesmos o levou a preferir em detrimento de outros da mesma natureza, constituindo um elo entre produto/serviço/empresa que os fabrica e/ou comercializa.

Embora não seja obrigatório, o registo ajuda a proteger e desenvolver uma marca, oferecendo várias vantagens, entre elas:

- › evita que outras pessoas e entidades produzam, fabriquem, vendam ou explorem comercialmente o sinal protegido, sem a sua autorização;
- › impede o registo de novas marcas idênticas para produtos idênticos ou similares;
- › permite anular marcas idênticas que tenham sido registadas antes para produtos idênticos ou similares;
- › atribui o direito ao uso exclusivo dessa marca durante um período de 10 anos, renovável;
- › ajuda a combater a contrafação e enriquece o produto ou serviço gerando confiança no consumidor.

As marcas podem conter texto, imagens, desenhos ou sons, e combinações destes elementos. Os logótipos podem incluir palavras, desenhos, letras, números ou combinações destes elementos.

O registo de uma marca ou de um logótipo pode ser renovado as vezes que se quiser, sendo válido por 10 anos a contar da data da apresentação do pedido. Deve ser renovado nos últimos 6 meses de validade.

Os sinais distintivos são direitos territoriais, pelo que o exclusivo de um sinal é apenas garantido no ordenamento jurídico em que se encontra registado. Assim, as marcas podem ter o seu registo válido nacionalmente, a nível comunitário ou ainda internacionalmente, sendo de referir que neste último caso são designados os países a registar concretamente.

Quando se trata de uma marca comunitária, a sua proteção estende-se, de forma indivisível, ao território de todos os Estados-membros da União Europeia (U. E.). Há coexistência e permeabilidade entre a marca da U. E. e a marca nacional, não havendo nada que obste à dupla proteção (nacional e comunitária). As marcas nacionais conferem um direito de prioridade durante um período de seis meses para solicitar um pedido de marca da U. E.

Um facto que não podemos deixar de referir é que, caso o pedido de marca da U. E. seja recusado poderá sempre ser transformado em pedido nacional nos países onde não foi alvo de recusa – Pedido de transformação.



Para apresentar um pedido de registo internacional de marca, o requerente tem de ter uma conexão (nacionalidade, domicílio, sede, estabelecimento) com um Estado da União de Madrid (Acordo de Madrid referente ao Registo Internacional de Marcas) e tem de ter sempre um registo nacional base ou um pedido de registo nacional. Em qualquer altura da vigência, o titular pode alargar a proteção da marca a novos países. Cada país designado tem o direito de recusar o registo internacional no seu território.

É possível registar sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, forma do produto ou da respetiva embalagem, ou um sinal que possa ser representado 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.

Mas quando se trata de registar uma marca, muitas empresas deparam-se com dificuldades quanto ao tipo de marca que devem escolher.

## Tipos de marcas

### › Marca Nominativa

Neste tipo de marcas o sinal é constituído exclusivamente por palavras, letras, números ou outros caracteres tipográficos normalizados. A marca deve ser representada por uma reprodução dos seus elementos constitutivos numa ortografia e formatação normalizadas, sem qualquer representação gráfica, estilização ou cor.

Exemplos:

**ADIDAS**

EUTM No 2 288 355

**PHILIPS**

EUTM No 205 971

**LEVI'S**

EUTM No 33 159

**VOLVO**

EUTM No 2 361 087

**Herbalife**

EUTM No 5 332 234

**JUST DO IT**

EUTM No 514 984

### › Marca Figurativa

Numa marca figurativa o seu sinal é constituído por palavras, letras, números ou outros caracteres tipográficos, sempre que se apresentem estilizados, numa formatação não normalizada ou apresentem uma característica gráfica ou uma cor; elementos exclusivamente figurativos; ou uma combinação dos dois tipos de elementos acima referidos.

Exemplos:



EUTM No 000000456



EUTM No 106948

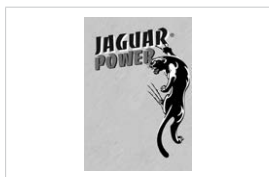


EUTM No 5271598

### › Marca figurativa com elementos verbais

É uma marca figurativa composta por uma combinação de elementos verbais e figurativos.

Exemplos:



EUTM No 009687336



EUTM No 002009298



EUTM No 11029477



### › **Marca Tridimensional ou Marca de forma**

Este sinal consiste em, ou integra, uma forma tridimensional, incluindo recipientes, embalagens, o produto propriamente dito ou a sua aparência.

A marca tridimensional ou de forma deve ser representada por uma reprodução gráfica da forma, incluindo imagens geradas por computador, ou por uma reprodução fotográfica, devendo incluir diferentes vistas, se tal for essencial para a percepção do elemento tridimensional que se pretende proteger.

As marcas de forma também podem ter elementos verbais, ex: EUTM No 31 203.

Exemplos:



EUTM No 146704



EUTM No 10532653



EUTM No 31203

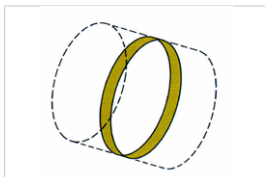
### › Marca de Posição

O sinal caracteriza-se pelo modo específico em que é colocado ou aposto nos produtos, pelo que o sinal deve ser representado por uma reprodução que identifique corretamente a sua posição e a sua dimensão ou proporção em relação aos produtos em causa. Os elementos que não fazem parte do objeto do registo devem ser visualmente identificados, de preferência, com recurso a linhas a tracejado ou a ponteados. A representação pode ser acompanhada de uma descrição especificando de que forma o sinal é aposto nos produtos.

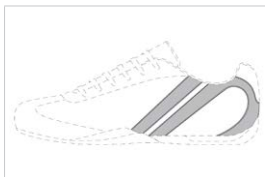
Exemplos:



EUTM No 001027747



EUTM No 001180231

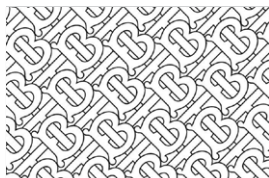


EUTM No 008586489

### › Marca de Padrão

O sinal é constituído exclusivamente por um conjunto de elementos que se repetem regularmente. A marca deve, nestes casos, ser representada através de um padrão que se repete. A representação pode ser acompanhada de uma descrição que especifique a regularidade de repetição dos seus elementos.

Exemplos:



EUTM No 017993008



EUTM No 000015602



EUTM No 005365754

### › Marca de Cor

A marca que consista numa **só cor** (sem contornos) deve ser representada por uma reprodução da cor e por uma indicação dessa cor por referência a um código de cores geralmente reconhecido e associado a determinado(s) produto(s).

Exemplos:



EUTM No 000031336



EUTM No 002087005



EUTM No 000655019

OU

A marca que consista numa **combinação de cores** (sem contornos) deve ser representada por uma reprodução que mostre a disposição sistemática da combinação de cores, de forma uniforme e predeterminada, e por uma indicação dessas cores por referência a um código de cores geralmente reconhecido. Pode acrescentar-se uma descrição especificando a disposição sistemática das cores.

Exemplos:



EUTM No 000463174



EUTM No 002467876

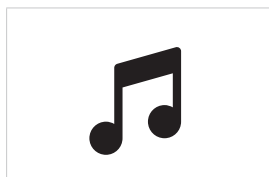


EUTM No 003286614

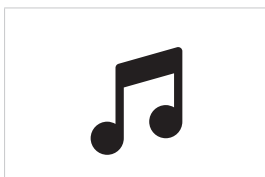
### › Marca Sonora

Neste tipo de marca o sinal é constituído exclusivamente por um som ou combinação de sons, devendo a marca ser representada por um ficheiro áudio que reproduza o som ou por uma representação exata do som em notação musical.

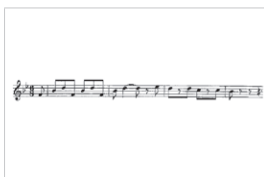
Exemplos:



EUTM No 017975948



EUTM No 017592031



EUTM No 001480805

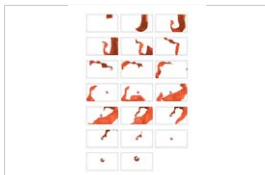
### › Marca de Movimento ou Marca Animada

O sinal consiste em, ou integra, um movimento ou uma alteração na posição dos elementos que o compõem. A marca de movimento deve ser representada por um vídeo ou por uma série de imagens fixas sequenciais que ilustrem o movimento ou a alteração de posição dos elementos que constituem o sinal. Quando são usadas imagens fixas, estas podem ser numeradas ou acompanhadas por uma descrição explicativa da sequência.

Exemplos:



EUTM No 005338629



EUTM No 008581977



EUTM No 017894840

### › Marca Multimédia

Nas marcas multimédia o sinal consiste em, ou integra, uma combinação de imagem e som. Neste tipo, a marca deve ser representada por um ficheiro audiovisual contendo a combinação da imagem e do som.

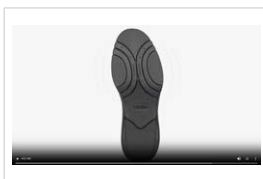
Exemplos:



EUTM No 017451816



EUTM No 017635293



EUTM No 017941596

### › Marca de Holograma

O sinal é composto por elementos com características holográficas, devendo a marca ser representada por um vídeo ou uma reprodução gráfica ou fotográfica contendo as vistas necessárias e suficientes para identificar o efeito holográfico na sua totalidade

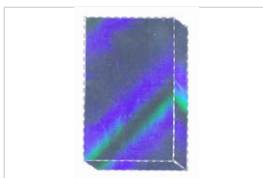
Exemplos:



EUTM No 012383171



EUTM No 017993401



EUTM No 002559144

## Motivos de Recusa

### Motivos Absolutos

#### › Sinais descritivos:

- Espécie: menção direta e exclusiva ao tipo de produto (p. ex., MILHO – para Milho em lata);
- Qualidade: características intrínsecas aos produtos (Deliciosos – para Bolos);
- Quantidade: referência a unidades de medida, quantidades *standard* ou teor alcoólico dos produtos (p. ex., 12º);
- Destino: finalidade ou resultado da utilização do produto (p. ex., Fácil de engomar);
- Valor: indicação do preço dos produtos (p. ex., 1€);
- Proveniência geográfica: referência à origem geográfica do produto (p. ex., Felgueiras);

#### › Sinais usuais:

- expressões vulgarmente usadas relativamente ao produto (p. ex., fino ou bica);
- termos que são usados para designar os produtos;

#### › Sinais desprovidos de eficácia distintiva (p. ex., HotelPorto):

- nome dos produtos (sinais genéricos);
- abreviaturas, aglutinações e *misspellings* (erro ortográfico) de termos genéricos ou descritivos (p. ex., Koompra);
- sublinhado ou leve estilização dos caracteres (p. ex., Consult@r)

#### › Elementos insuscetíveis de apropriação exclusiva (p. ex., casa do leiteão ou do mel)

#### › Aquisição de capacidade distintiva: sinais *a priori* considerados não distintivos podem, excecionalmente, acabar por ser protegidos, desde que o requerente consiga demonstrar que o sinal adquiriu, através do uso, capacidade distintiva;

#### › Indução em erro: sinais que sejam suscetíveis de induzir o público em erro, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;

#### › Sinais contrários à moral, ordem pública, bons costumes (p. ex., “Conduza e beba”)

- › **Sinais de elevado valor simbólico:**  
nomeadamente, símbolos religiosos, exceto quando sejam usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais do comércio dos produtos ou serviços a que a marca se destina e surjam acompanhados de elementos que lhe confirmem caráter distintivo;
- › **Sinais que contenham símbolos protegidos** (p. ex., bandeiras ou brasões)
- › **Sinais constituídos exclusivamente pela bandeira portuguesa.**



### Motivos Relativos

Serão recusadas oficiosamente, marcas que:

- › Reproduzam / imitem marca anteriormente registada;
- › Reproduzam / imitem logótipo anteriormente registado;
- › Reproduzam / imitem marca notoriamente conhecida em Portugal;
- › Reproduzam / imitem marca de prestígio;
- › Constituam infração de outros direitos de Propriedade Industrial (insígnias e nomes de estabelecimento);
- › Reproduzam / imitem denominações de origem ou indicações geográficas;

- › Incluam nomes individuais ou retratos alheios;

- › Infrinjam o princípio da unicidade do registo;

- › Sejam suscetíveis de constituir atos de concorrência desleal.

Pode ser apresentada oposição a marcas que:

- › Reproduzam / imitem firma ou denominação social alheia;
- › Infrinjam direitos de autor;
- › Outras situações.

## A obrigatoriedade do uso da marca registada (sob pena de caducidade)

A caducidade do registo da marca por não uso, decorre, desde logo, da imposição da exigência do uso da mesma, uma vez que, conforme consta do teor do ponto 24 do Regulamento (EU) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, é entendimento comunitário que “apenas se justificará proteger as marcas da EU e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efetivamente utilizadas”, tendo em consideração, desde logo, o facto de que é cada vez mais difícil registar novas marcas, por causa da saturação dos registos, contribuindo para isso (não só mas também) o registo de marcas que não são exploradas e que, tantas vezes, se encontram registadas apenas para serem um obstáculo aos seus concorrentes.

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 268º do Código da Propriedade Industrial (C.P.I.) e da alínea a), do n.º 1 do artigo 58º do Regulamento acima mencionado, deve ser declarada a caducidade do registo da marca (perda dos direitos) se a mesma não tiver sido objeto de **“uso sério”** durante **cinco anos consecutivos** para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justificativos da sua não utilização, competindo ao titular do registo (ou ao licenciado, se inscrito por averbamento do respetivo contrato e se for licenciado em exclusivo), o ónus da prova do “uso sério” da marca (n.º 5 do artigo 269º do C.P.I.).

Cumprido, todavia, desde logo referir que a caducidade do registo da marca não opera logo que se verifiquem os requisitos do n.º 1 do artigo 268º do C.P.I., só produzindo os seus efeitos depois de ser declarada pelo I.N.P.I. (n.º 9 do artigo 269º do C.P.I.) ou pelo EUIPO (European Union Intellectual Property Office), isto é, quando se verificam os requisitos da caducidade por falta de uso o registo da marca não caduca, apenas é suscetível de ser declarado nulo (caducável), continuando a marca a produzir os seus efeitos.

Não podemos também deixar de chamar a atenção para outra particularidade: contrariamente ao que sucede no direito civil (que a caducidade não se suspende nem se interrompe – artigo 328º do Código Civil), a caducidade do registo da marca é suscetível de ser interrompida e/ou suspensa. Assim, no primeiro caso, a caducidade do registo da marca pode ser interrompida se o seu titular reatar o uso da mesma de forma séria e, neste caso, interrompe-se o cálculo do prazo de 5 anos. Por sua vez, aquela caducidade pode ser suspensa nos casos em que o titular da marca não faça uso sério desta mas exista um justo motivo para não o fazer (n.º 1 do artigo 268º do C.P.I., *in fine*), tratando-se, pois, de um requisito negativo, isto é, que não se pode verificar para que o registo da marca seja suscetível de caducidade por falta de uso.



Outra singularidade da caducidade do registo da marca é o facto da mesma ser suscetível de ser sanada. Assim, dentro do período de cinco anos é possível sanar a falta de uso da marca, com a exceção dos três meses anteriores ao pedido de declaração da caducidade, desde que o titular do seu registo tenha conhecimento. Em suma, contanto que o titular do registo da marca tenha disso conhecimento, mesmo quando a marca está em estado caducável poderá a mesma caducidade ser sanada.

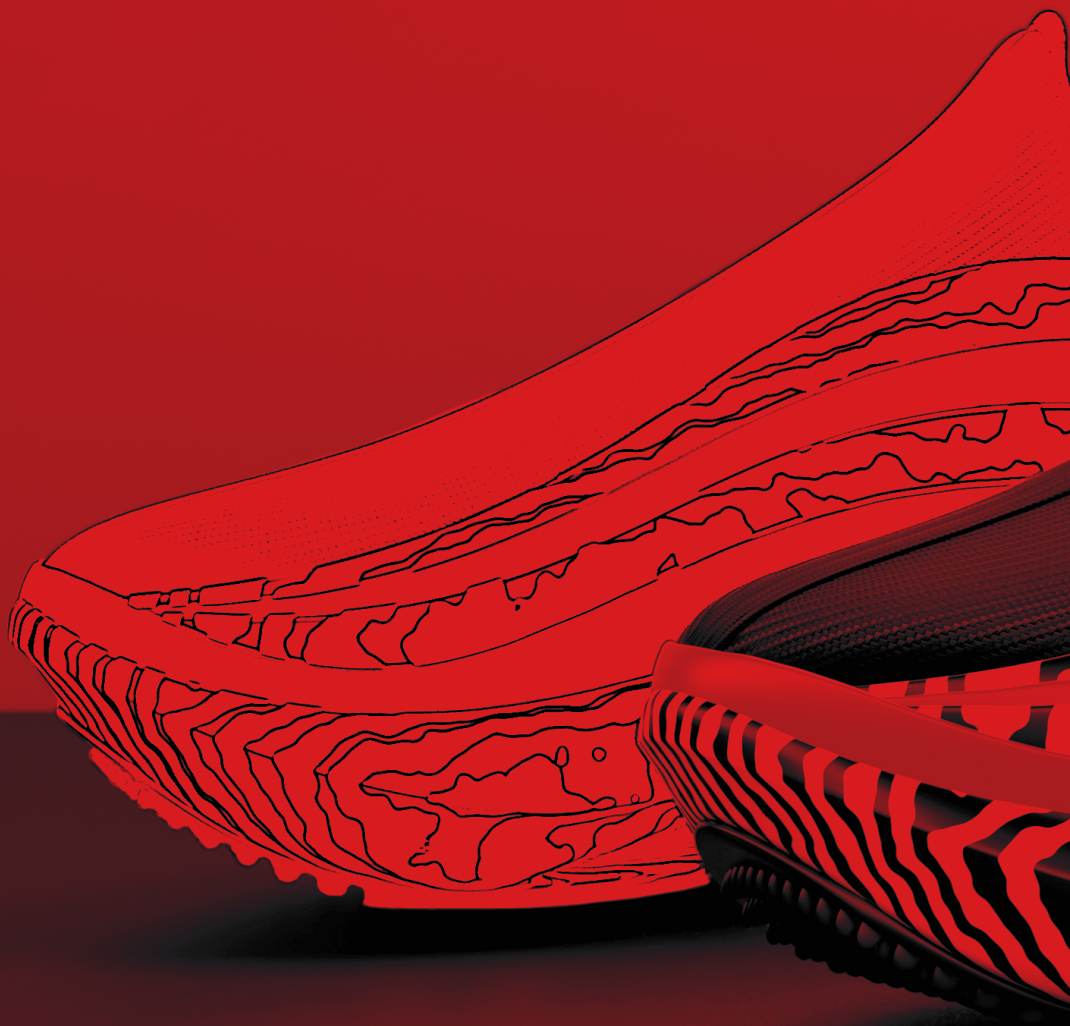
Por fim, e em jeito de resumo, cumpre-nos alertar as empresas que sejam detentoras de uma marca registada (principalmente há mais de dois anos), do seguinte:

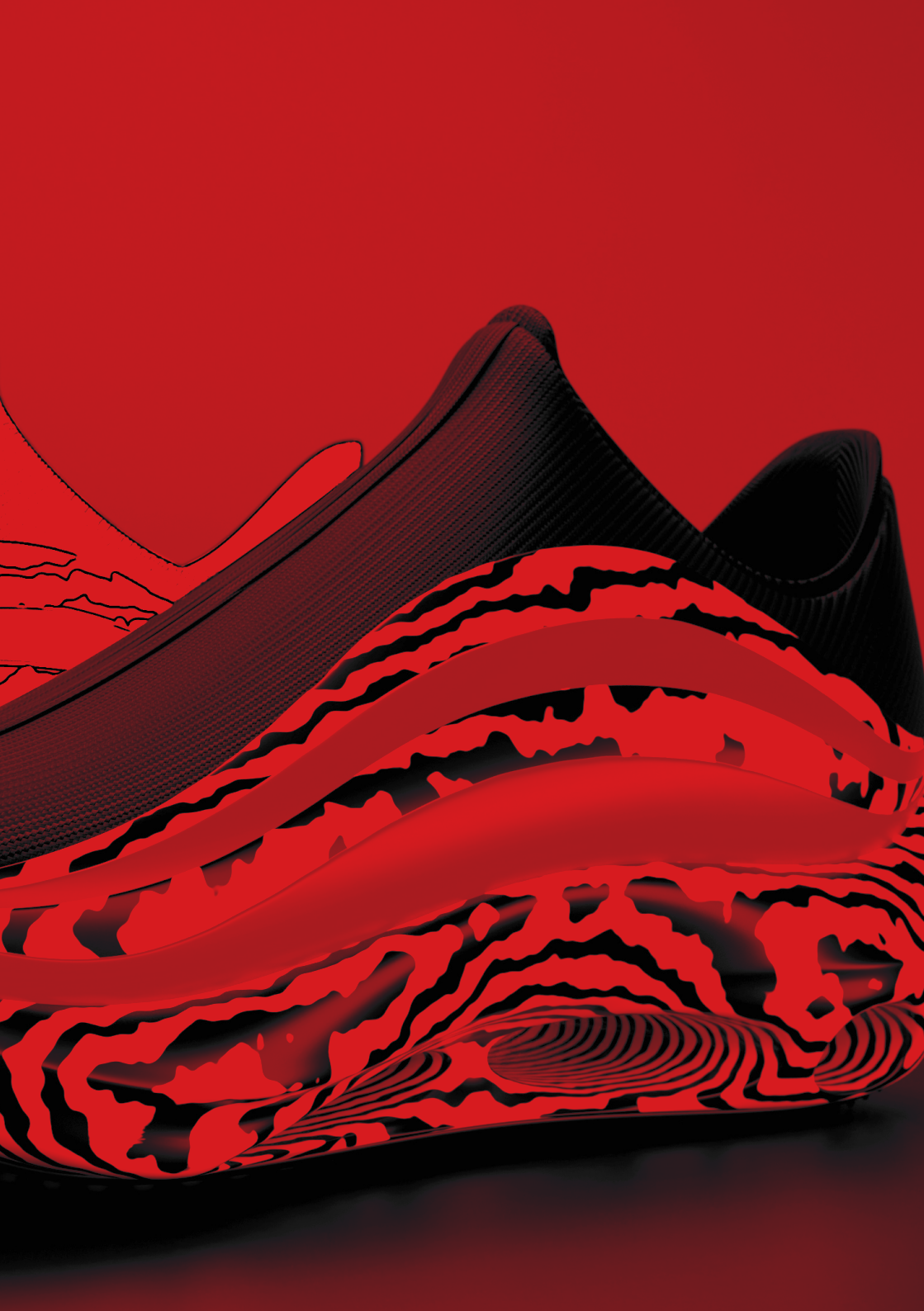
1. Pode ser declarada a caducidade do registo da marca (perda dos direitos) se a mesma não tiver sido objeto de “uso sério” durante cinco anos consecutivos (ou de três anos para o registo em certos países, como é o caso do Reino Unido) para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justificativos da sua não utilização, competindo ao titular do registo, o ónus da prova do “uso sério” da marca;
2. As empresas devem, assim, ter provas de uso da sua marca, as quais deverão exibir a marca tal como ela vem sendo usada e também permitir comprovar o seu uso no território em causa. As provas podem consistir em: rótulos, etiquetas ou outro material que inclua a marca;
3. No caso de a marca não estar a ser usada não é possível apresentar a Declaração de Uso e o registo caducará, exceto se for possível demonstrar justificações específicas para o não uso da marca.

Face ao exposto, sugerimos que para evitarem que o registo da(s) marca(s) pertencente(s) à vossa empresa caduque, nomeadamente, a pedido de algum interessado naquela(s) marca(s) diligenciem no sentido de obter provas de uso.



# DESENHOS OU MODELOS





O design ou modelo visa a criação de coisas que sejam, ao mesmo tempo, funcionais, estéticas e suscetíveis de produção industrial. As leis nacionais e europeias protegem a criação do design inovador, através de um direito de propriedade industrial chamado “desenho ou modelo” (nos EUA, correspondente ao design patent), a fim de incentivar o aparecimento de produtos novos, diferenciados e competitivos.

O desenho ou modelo pode ser constituído pela aparência de um produto, no seu todo ou em parte, e será protegido na medida em que possua os requisitos da novidade e do carácter singular. A aparência de um objeto pode ser definida não apenas pelas suas formas ou contornos, mas também, por exemplo, pelas suas cores, textura ou ornamentação. De referir que os desenhos ou modelos protegem apenas o aspeto visível de um produto, não abrangendo o produto em si, a sua finalidade nem o seu modo de funcionamento.

Uma grande variedade de produtos utilitários pode ser protegida através desta modalidade de propriedade intelectual, desde embalagens de alimentos, layouts de embalagens, produtos domésticos, móveis, veículos, ferramentas, componentes eletrónicos, artigos de moda e luxo, produtos digitais, jogos de vídeo, produtos industriais e artesanais, layouts de espaços comerciais, etc.

Conforme já referimos supra, para que um produto possa ser abrangido pela proteção dos desenhos e modelos, devem verificar-se duas condições:

- › Novidade – o objeto não pode ser idêntico a um design anteriormente divulgado.
- › Singularidade – o objeto deve produzir uma impressão global diferente de qualquer design anteriormente divulgado.

Considera-se divulgação ao público, em geral, uma publicação (por ex. num catálogo) ou exposição do objeto (por ex. numa feira) ou a utilização no comércio (por ex. em vendas online).

Assim, para se conseguir obter um registo válido, o desenho ou modelo não pode ser divulgado antes da data do respetivo pedido de registo. Daí a importância de registar o design na fase inicial, preferencialmente antes de lançar o produto no mercado. Contudo, a divulgação que for feita pelo criador do design ou o seu sucessor, não eliminará a novidade e singularidade, desde que o pedido de registo seja apresentado dentro do “período de graça” de 12 meses.

Um desenho ou modelo registado confere ao titular o exclusivo sobre a aparência do produto, da sua utilização, nomeadamente do fabrico, venda ou importação ou exportação de cópias desse desenho ou modelo. Isso significa que o titular do desenho ou modelo pode proibir que terceiros não autorizados fabriquem ou comercializem determinados objetos, um direito bastante forte dado o seu potencial disruptivo no mercado.

Apesar de não ser obrigatório, o registo é importante, pelos fatores acima mencionados, mas também porque a proteção conferida pelo registo não se encontra limitada pela classe em que se insere o produto no qual o desenho ou modelo se encontra aplicado ou incorporado, e as características da sua aparência gozam de proteção independentemente do meio ou das dimensões em que venham a ser reproduzidas.

Tal como acontece com as marcas, o registo dos designs/modelos também se encontra territorialmente limitado e o seu registo é válido por 5 anos após o pedido de registo, renováveis até um máximo de 25 anos.

Ao contrário de uma patente, que envolve um procedimento longo e por vezes dispendioso, o registo do desenho ou modelo pode ser obtido, a nível nacional ou internacional, em Portugal ou na União Europeia, de uma forma rápida e económica. Por outro lado, ao contrário de uma marca registada, o desenho ou modelo registado não está sujeito a uma obrigação de uso efetivo.

O registo comunitário de desenhos ou modelos, permite obter o registo em todo o território da U. E. com apenas um pedido e se o registo for recusado, a recusa também abrange todo o território. Por sua vez, o registo internacional permite escolher em que países se pretende obter proteção (desde que façam parte do Acordo de Haia) e a aferição dos requisitos de proteção é feita país a país, podendo o pedido ser concedido nuns e recusado noutros.

Devemos ainda referir que o desenho ou modelo comunitário não registado:

- › Nasce independentemente de qualquer formalismo, na medida em que não é necessário apresentar pedido;
- › A sua proteção é válida por 3 anos a partir do momento em que o desenho ou modelo for divulgado ao público e não pode ser renovada; e
- › Garante o direito de impedir o uso comercial de um desenho ou modelo apenas no caso de o mesmo ser uma cópia intencional do protegido, feita de má-fé, ou seja, sabendo da existência do desenho ou modelo anterior.

Contrariamente, e reforçando alguns aspetos já mencionados, quanto ao desenho ou modelo comunitário registado:

- › É necessário apresentar o pedido e pagar as taxas correspondentes;
- › Confere o direito de exclusivo sobre a aparência do(s) produto(s) abrangidos pelo registo;
- › Confere o direito de impedir terceiros de fabricar, oferecer, comercializar, importar ou exportar produtos em que o desenho ou modelo esteja incorporado e que não suscitem no utilizador informado uma impressão global distinta; e
- › É válido por um período máximo de 25 anos.

# PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE





Desde logo, podemos dizer que uma invenção é uma nova solução para um problema técnico específico e que tanto as patentes como os modelos de utilidade destinam-se a proteger invenções. São um direito de PI, válido para um determinado território e período limitado.

Só se pode atribuir este tipo de proteção a invenções que ainda não sejam do conhecimento público e que não sejam óbvias face ao estado da técnica (o estado da técnica consiste em toda a informação disponibilizada ao público, por qualquer meio, antes de se efetuar o pedido).

A obtenção de uma patente respeita diversas condições, dentro das quais se destacam as seguintes:

- › A invenção deve apresentar um elemento de novidade, ou seja, uma característica nova que não faça parte do corpo de conhecimento existente no seu âmbito técnico.
- › A invenção deve implicar atividade inventiva ou “não evidente”, o que significa que não poderia ser deduzida por uma pessoa da mesma área técnica.
- › A invenção deve ser suscetível de aplicação industrial, ou seja, deve-se poder utilizar com fins industriais ou comerciais sem se limitar a um fenómeno meramente teórico ou a ser útil.

Se o pedido de proteção for efetuado através de um pedido de patente, é habitual iniciar-se com um pedido de patente nacional e posteriormente com um pedido de patente europeia reivindicando a prioridade do pedido nacional, no período de 12 meses a contar deste último.

As patentes são válidas durante 20 anos a contar da data do pedido e os modelos de utilidade são válidos, no máximo, por 10 anos a contar da data do pedido (6 + 2 + 2 anos), sendo necessário o pagamento de taxas e a divulgação de toda a informação técnica que permita a reprodução da invenção.

Cumpre-nos ainda esclarecer que, uma invenção pode ser nova, mas não envolver atividade inventiva, pelo que não poderá ser protegida através de patente, pois para ser protegida por patente, a invenção tem de resolver um problema técnico.

No caso de a invenção constituir apenas uma vantagem prática, será preferível proteger através de um modelo de utilidade, uma vez que os requisitos necessários para se proteger uma invenção por modelo de utilidade são menos rigorosos do que para o caso das patentes.

No modelo de utilidade, embora a exigência do requisito de “novidade” da invenção tenha de ser igualmente cumprida, o requisito de “atividade inventiva” pode resultar de uma vantagem prática da invenção face a outras soluções existentes.



Quando a invenção é óbvia, mas existe uma vantagem prática ou técnica para o fabrico ou utilização do produto ou do processo, a invenção só pode ser protegida através do modelo de utilidade.

É de salientar ainda o facto de que a caducidade do direito permite que qualquer pessoa ou empresa reproduza e comercialize a invenção.

### **Patente Europeia de Efeito Unitário (PEEU)**

Anteriormente as patentes europeias concedidas pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP), não eram automaticamente eficazes no nosso país, bem como nos restantes países membros da Patente Europeia, dependendo de um ato adicional de “validação” no Instituto Nacional de Propriedade Industrial do país em causa, uma vez que, sem esse passo administrativo a patente europeia não produziria quaisquer efeitos jurídicos no território daquele país.

No caso de o país pretendido ser Portugal, é necessário que o requerente pague uma taxa e apresente uma tradução vinculativa da patente na língua portuguesa.

Contudo, a partir de 2023 surgiu uma alternativa ao sistema de “validação nacional”, mais concretamente, uma proteção automática a partir da concessão pelo IEP nos 17 países participantes do “sistema unitário”.

Com este sistema, a patente europeia será concedida pelo IEP, tal como sucede com as restantes patentes europeias, mas terá um efeito “unitário” em certos países da União Europeia, sendo eles Portugal, França, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Áustria, Itália, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Estónia, Letónia, Lituânia, Bulgária, Malta, Luxemburgo e Eslovénia (Espanha, Polónia e Croácia não serão abrangidas pelo efeito unitário uma vez que não ratificaram o Acordo do Tribunal Unificado de Patentes).

Resumindo, este carácter unitário traduz-se no facto da patente passar a gozar de uma proteção uniforme, com os mesmos efeitos em todos os Estados-Membros participantes.

Aquele efeito unitário terá, pelo menos, duas consequências imediatas:

1. Deixa de existir a necessidade de se seguir os requisitos de validação nacional (nomeadamente, a entrega de traduções nos países que ainda a exigem, total ou parcialmente); e
2. A patente europeia não dará origem a um conjunto de patentes nacionais reguladas pelo direito nacional, como acontecia anteriormente, mas a um direito que terá um regime e efeito uniforme em todos os países participantes do PEEU.

Contudo, devemos referir que, mesmo que a patente tenha efeito unitário, durante o período transitório de 6 anos, será ainda exigida a apresentação de uma tradução com o pedido de efeito unitário (em inglês, quando a língua dos procedimentos no IEP for francês ou alemão; ou noutra língua oficial da EU quando a língua dos procedimentos no IEP é o inglês).

Este efeito unitário traz vantagens, mas também aspetos menos positivos. Desde logo, no caso de ser necessário iniciar ações ou medidas judiciais de defesa da patente, em simultâneo em múltiplos países, pode ser considerada uma vantagem o facto de existir a possibilidade de recorrer a um Tribunal Unificado de Patentes (TUP) e obter, num só processo, uma decisão aplicável nos 17 Estados-Membros participantes. Contudo, tal concentra também o risco de uma declaração de nulidade a patente, em simultâneo, para todos 17 Estados-Membros participantes, ou o risco de o tribunal julgar que a patente não é infringida em nenhum desses países. Ademais, um processo num novo tribunal e com aplicação de regras processuais novas, poderá implicar uma maior imprevisibilidade das decisões. Finalmente, no TUP prevêem-se custos bastante mais elevados do que os que um processo nacional que decorra num tribunal nacional acarretaria.

Também quanto à renovação das patentes, ocorre uma simplificação significativa, na medida em que os titulares das patentes que queiram proteger as suas patentes em mais de quatro países terão vantagens económicas e de simplificação, com taxas e centralização de mandatário. Em contrapartida, perderão flexibilidade, na medida em que, o custo será unitário por toda a duração da patente, não se podendo reduzir parcialmente os custos de renovação em função da “perda de interesse” num determinado país.



## Tribunal Unificado de Patentes (TUP)

Com o efeito unitário, a patente passa a ficar abrangida pela competência exclusiva do novo Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que substituirá a competência dos tribunais nacionais em cada um dos Estados-membros participantes, ocorrendo uma sujeição a um sistema centralizado de litígios.

O TUP é um novo órgão jurisdicional no domínio das patentes, criado por um acordo internacional e que resulta da cooperação reforçada entre os Estados-Membros da União Europeia.

Este tribunal terá uma competência exclusiva para os litígios relativos a patentes europeias concedidas pelo Instituto Europeu de Patentes, tanto patentes europeias com efeito unitário, como patentes europeias “clássicas” (bem como certificados complementares de proteção para produtos abrangidos por essas patentes), nomeadamente ações de infração e de invalidade, pedidos de indemnização e de invalidade, pedidos de indemnização e medidas provisórias ou cautelares.

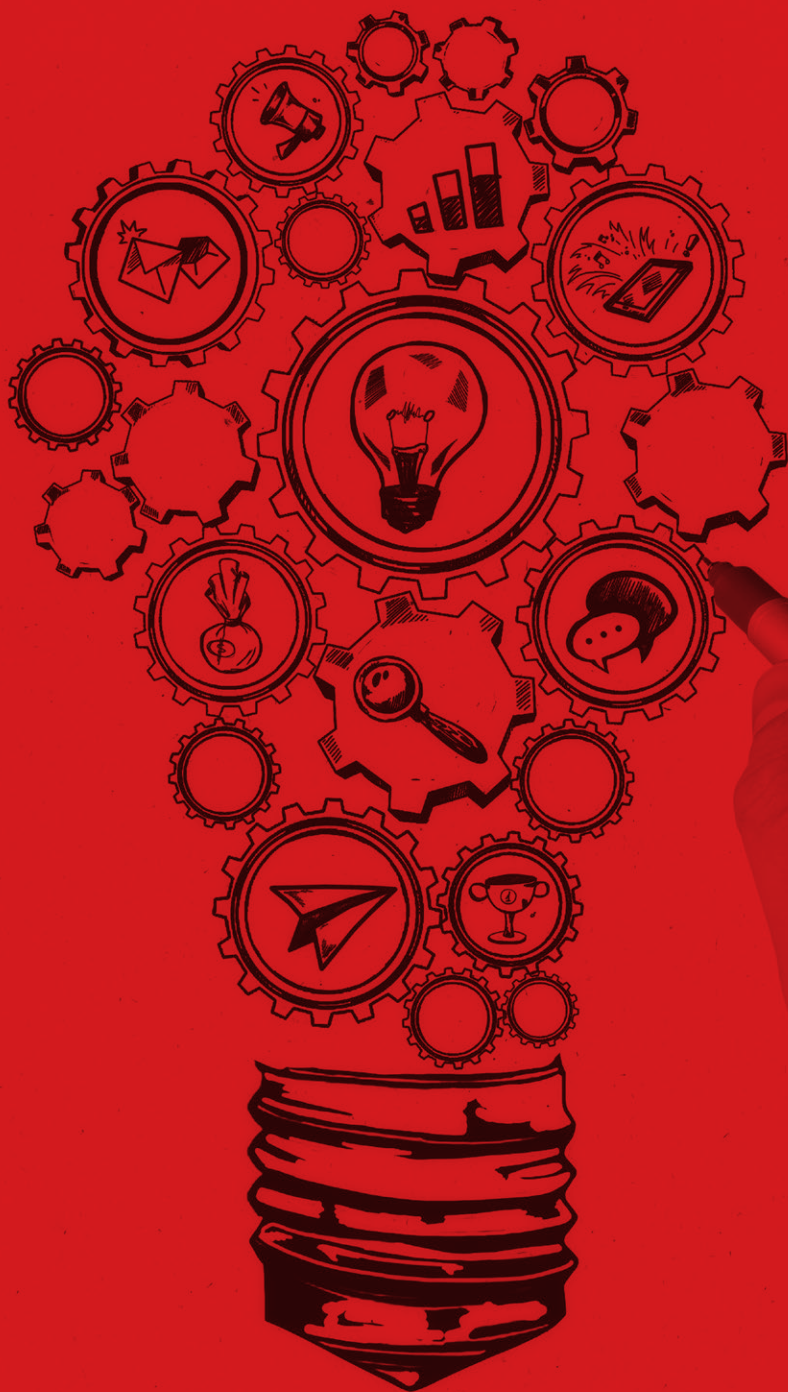
Devemos, contudo, sublinhar o facto de que a competência do TUP será obrigatória apenas para as patentes europeias com efeito unitário. Assim, para as patentes europeias “clássicas” a competência do TUP é opcional, uma vez que, durante um período transitório de 7 anos (com possibilidade de ser estendido por igual período), os respetivos titulares poderão optar por afastar a competência do TUP (*opt-out*), mantendo o atual sistema de competência dos tribunais nacionais, salvo se já tiver sido iniciado um processo no TUP.

Se não for pedido o *opt-out*, a patente europeia ficará sujeita à jurisdição do TUP, contudo, durante o período transitório, as ações por violação ou invalidade ainda poderão continuar a ser intentadas nos tribunais nacionais.

Uma vez pedido o *opt-out*, a patente europeia fica sujeita à competência dos tribunais nacionais em cada jurisdição onde foi validada, até ao término da validade dos respetivos direitos, salvo se o *opt-out* for revogado. O *opt-out* pode ser revogado pelo titular da patente a qualquer momento ao longo da duração da patente, a não ser que já tenha sido iniciada uma ação num tribunal nacional. Um aspeto importante é que, caso seja revogado o *opt-out*, não poderá ser requerido um segundo *opt-out* para essa patente.

Todavia, para as patentes europeias com efeito unitário não é possível o *opt-out*, uma vez que estão sujeitas obrigatoriamente à jurisdição do TUP.

# CONCLUSÃO



Os direitos de propriedade industrial são muito importantes, podendo, entre outros:

- › Diferenciar o negócio face ao dos concorrentes;
- › Ser vendidos ou licenciados, proporcionando um forte fluxo de receitas;
- › Aumentar o valor da empresa;
- › Oferecer aos clientes algo de novo e diferente;
- › Ser usados como garantia para financiamento/empréstimos;
- › Apropriar-se dos ganhos;
- › Facilitar a obtenção de financiamento;
- › Formar uma parte essencial do marketing da empresa; e
- › Facilitar parcerias com o meio académico ou até com outras empresas.

## **Centro Tecnológico do Calçado de Portugal**

### **Sede**

Rua de Fundões - Devesa Velha  
3700 - 121 S. João da Madeira  
Tel. 256 830 950

### **Extensão**

Rua Dr<sup>a</sup> Luís Gonzaga da  
Fonseca Moreira  
Margaride  
4610 - 117 Felgueiras  
Tel. 255 312 146

[geral@ctcp.pt](mailto:geral@ctcp.pt)  
[www.ctcp.pt](http://www.ctcp.pt)

Outros volumes desta coleção:

- 1 - Marketing**
- 2 - Energia**
- 3 - Internacionalização**
- 4 - Novos Perfis do Calçado**
- 5 - Estratégia**
- 6 - Vendas e Negociação**
- 7 - Balanced Scorecard**
- 8 - Produção Lean**
- 9 - Marketing Verde**
- 10 - Responsabilidade Social**
- 11 - Propriedade Intelectual**
- 12 - Boas Práticas de Eficiência Energética**
- 13 - Organização da Produção**
- 14 - Orçamentação, Tesouraria e Custeio**
- 15 - Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho [Sistema Integrado]**
- 16 - Gestão de Recursos Humanos**
- 17 - Legislação Laboral**
- 18 - Marketing Digital**
- 19 - A importância dos Estudos de Mercado na Inovação**
- 20 - Calçado e Inovação - KPIs no setor do Calçado**
- 21 - Métodos e Tempos**
- 22 - Gestão do Risco de Negócio**
- 23 - Gestão de Stocks**
- 24 - Guia prático de Presença Digital**
- 25 - Marketplaces B2B**
- 26 - Personalização do Produto**
- 27 - Prototipagem e desenvolvimento do produto**
- 28 - Descarbonização - Princípios e Conceitos**



Cofinanciado por:



**PRR**  
Plano de Recuperação  
e Resiliência



**REPÚBLICA  
PORTUGUESA**



Financiado pela  
**União Europeia**  
NextGenerationEU



MISSÃO  
INTERFACE



AGÊNCIA NACIONAL  
DE INOVAÇÃO