

CAIADOGUERREIRO

INTERNATIONAL LAW FIRM

GUIA PRÁTICO DE MARCAS EM PORTUGAL

caiadoguerreiro.com



GUIA PRÁTICO DE MARCAS EM PORTUGAL

Caiado Guerreiro, Sociedade de Advogados, SP, RL

Com o Apoio Institucional de



JANEIRO 2021

ÍNDICE

A MARCA E OS TIPOS DE SINAIS	6
1. O QUE É UMA MARCA?	7
2. PORQUE É QUE SE DEVE PROCEDER AO REGISTO DE UMA MARCA E DE QUE FORMA O REGISTO DE MARCA É IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM NEGÓCIO?	7
3. QUE TIPOS DE MARCAS EXISTEM?	7
ETAPAS DO REGISTO	11
4. QUAL O PROCESSO DE REGISTO DE MARCA EM PORTUGAL E O QUE FAZER APÓS O REGISTO?	12
5. QUANDO É QUE SE DEVE REGISTRAR UMA MARCA?	13
6. PORQUÊ REGISTRAR UMA MARCA A NÍVEL INTERNACIONAL?	14
7. PODE O REGISTO DE UMA MARCA BASEAR-SE NO USO?	14
8. QUE DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA PROCEDER AO REGISTO DA MARCA? 14	
9. OS PEDIDOS DE REGISTO DE MARCA SÃO PUBLICADOS?	16
CLASSES INTERNACIONAIS.....	17
10. O QUE SÃO CLASSES E QUAL A SUA UTILIDADE?	18
11. O QUE É A CLASSIFICAÇÃO DE NICE?	18
12. QUAL É A DIFERENÇA ENTRE SISTEMAS MONO-CLASSE E MULTI-CLASSE?	18
13. OS TÍTULOS DE CLASSE SÃO ADEQUADOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO DESCRIÇÕES DE BENS/SERVIÇOS OU A DESCRIÇÃO DEVE SER ESPECÍFICA?	19
RENOVAÇÃO.....	20
14. COMO PROCEDER À RENOVACÃO DE UMA MARCA?	21
15. COMO REVALIDAR UMA MARCA CADUCADA?	21

LICENCIAMENTO DE MARCAS REGISTRADAS.....	22
16. COMO FUNCIONA A ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS PARA UTILIZAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL?	23
17. COMO CELEBRAR UM ACORDO DE LICENCIAMENTO?	23
TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE.....	24
18. O QUE É A TRANSMISSÃO DE UMA MARCA?.....	25
19. PODE SER TRANSMITIDO UM PEDIDO DE MARCA PENDENTE?	25
20. QUE DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA TRANSMITIR UMA MARCA?	25
DEFESA DE DIREITOS DE MARCA.....	26
21. O QUE É A VIOLAÇÃO DE UM REGISTO DE MARCA?	27
OPOSIÇÕES, CADUCIDADE E INVALIDIDADE.....	28
22. QUAL O PERÍODO DE OPOSIÇÃO A UM PEDIDO DE REGISTO DE MARCA?	29
23. AS MARCAS ESTÃO SUJEITAS A INVALIDIDADE OU CADUCIDADE?	29
24. POSSO RECORRER DE UMA DECISÃO DO INPI DE RECUSA DE MARCA?	29
25. COMO APRESENTAR UM PEDIDO DE INVALIDIDADE OU CADUCIDADE E QUAL A ENTIDADE A QUE SE DIRIGE ESSE PEDIDO?	31
26. QUE FUNDAMENTOS PODEM ESTAR NA BASE DE UM PEDIDO DE INVALIDIDADE?	31
27. É NECESSÁRIO FAZER USO DE UMA MARCA REGISTRADA?	31
REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE	32
28. QUEM SÃO OS TITULARES DE UM DIREITO DE PRIORIDADE?	33
29. COMO É QUE É FEITA UMA REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE?.....	33
30. QUE DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA UMA REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE?	33

INTRODUÇÃO

Classificadas como bens ou ativos intangíveis, as marcas assumem uma importância e valor cada vez maiores no plano empresarial e institucional.

O empreendedor deve conhecer e proteger de forma eficaz estes ativos no seio da sua empresa, tanto a nível nacional como internacional, defendendo a identidade e o carácter diferenciador dos produtos e serviços e a sua origem empresarial.

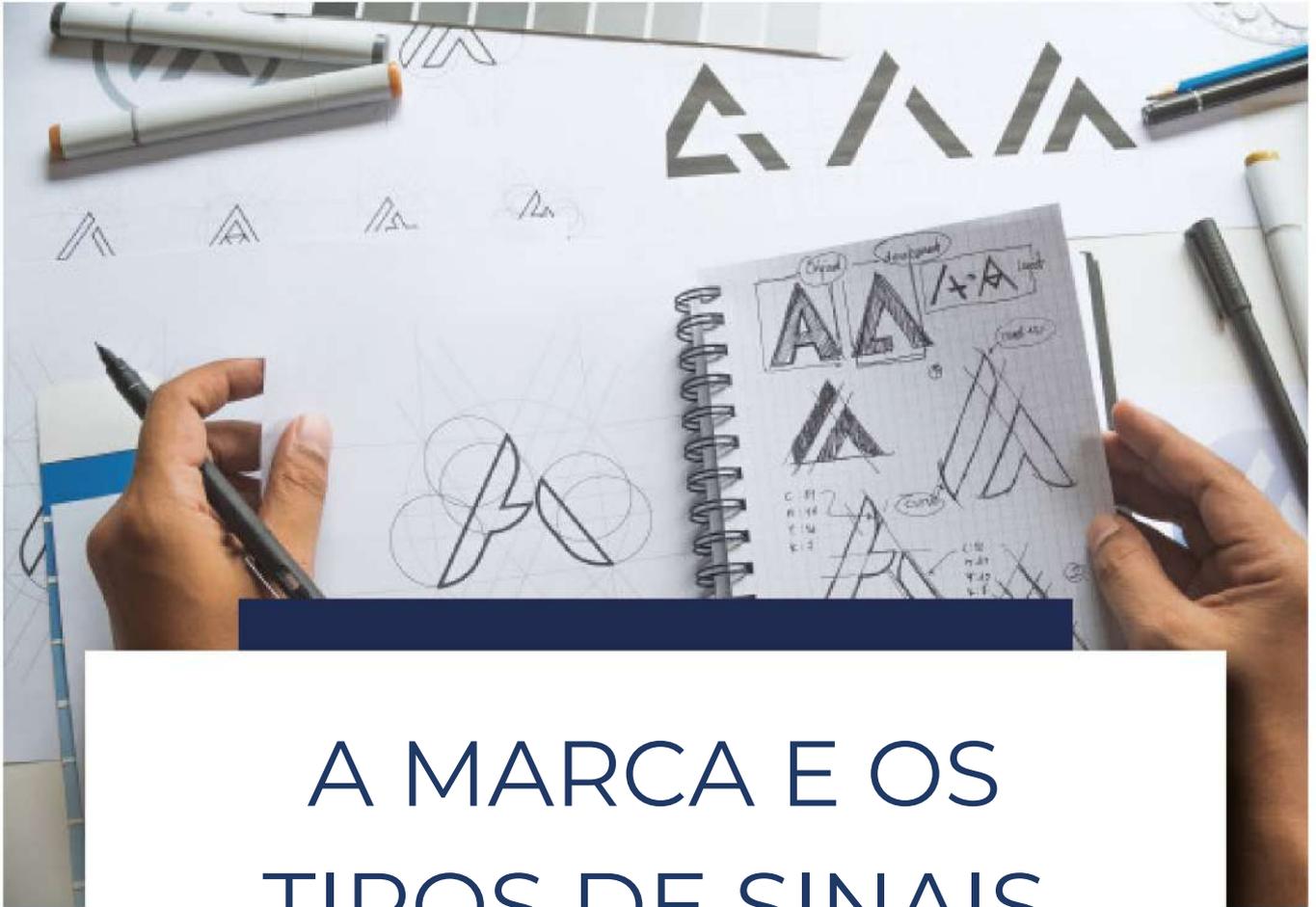
O objetivo deste Guia é, pois, sob a forma de perguntas e respostas, oferecer um instrumento de informação útil sobre o processo de registo de marcas em Portugal e o respetivo contexto legal, servindo assim de apoio às estratégias de investimento e de lançamento de produtos e serviços diferenciados.

Este Guia foi escrito em linguagem natural, num estilo que se pretendeu rigoroso, mas acessível e orientado para a prática.

Na elaboração deste Guia tomou-se como ponto de partida que a autoridade competente em matéria de marcas em Portugal é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e que o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro contém a legislação aplicável aos direitos de propriedade industrial, nos quais se incluem as marcas.

Numa lógica de colaboração institucional, este Guia contou com o valioso contributo do ARBITRARE na resposta à pergunta sobre como recorrer de uma decisão do INPI de recusa de marca (pergunta 24).

A equipa de Propriedade Intelectual da Caiado Guerreiro – Janeiro de 2021



A MARCA E OS TIPOS DE SINAIS

1. O QUE É UMA MARCA?

A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais, suscetíveis de representação gráfica, com uma função essencialmente identificadora e distintiva dos produtos ou serviços que assinala em relação a outros produtos ou serviços afins, sendo atribuído a essa representação gráfica um uso exclusivo no comércio.

2. PORQUE É QUE SE DEVE PROCEDER AO REGISTO DE UMA MARCA E DE QUE FORMA O REGISTO DE MARCA É IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM NEGÓCIO?

As marcas são um ativo que confere a um produto ou serviço um carácter diferenciador, permitindo que o público-alvo do mesmo o distinga dos restantes. Uma marca é assim essencial para o sucesso empresarial e comercial de um negócio.

Os direitos de propriedade industrial, tal como o direito de uso exclusivo de uma marca, nascem com o registo.

Uma marca registada confere o direito exclusivo de utilização de frases, imagens e logótipos que estejam associados aos produtos ou serviços em causa, reforçando a credibilidade e a notoriedade do negócio.

Além disso, o registo confere ao seu titular o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem a marca registada.

3. QUE TIPOS DE MARCAS EXISTEM?

Antes de se proceder ao registo de uma marca, deverão ser tidos em consideração elementos como o tipo de marca e de sinais a utilizar. A escolha destes elementos é estratégica para a diferenciação dos produtos ou serviços em causa.

No referente aos tipos de marcas, estes dividem-se entre marcas individuais, marcas de certificação e marcas coletivas.

Uma **marca individual** distingue os produtos e serviços de uma determinada entidade dos produtos e serviços de outra. Este tipo de marca não tem obrigatoriamente um único titular: as marcas individuais podem ter por titular uma ou mais pessoas singulares ou coletivas.

Uma **marca coletiva** é um sinal determinado pertencente a uma associação de pessoas singulares ou coletivas, cujos membros o usam ou têm intenção de usar, para distinguir os produtos ou serviços dos membros dessa associação, permitindo consolidar a confiança dos consumidores nos produtos ou serviços oferecidos pela mesma.

O registo da marca coletiva dá ao seu titular o direito de disciplinar a comercialização dos respetivos produtos e serviços, nas condições estabelecidas na lei, nos estatutos ou nos regulamentos internos de tal associação.

Uma **marca de certificação ou de garantia** é um sinal determinado pertencente a uma pessoa singular ou coletiva que controla os produtos ou os serviços ou estabelece normas a que estes devem obedecer, no que respeita ao material, modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, qualidade, precisão ou outras características dos mesmos, com exceção da respetiva origem geográfica. Uma marca de certificação ou de garantia funciona como um sinal de qualidade controlada.

Os tipos de sinais utilizados originam diferentes categorias de marcas, entre as quais:

Marcas Nominativas – As marcas nominativas são as que apenas contém palavras (incluindo nomes de pessoas, com a devida autorização dos visados e slogans publicitários), letras, números ou outros caracteres tipográficos convencionais. Assim, esta categoria de marcas não inclui qualquer componente figurativo.

O INPI destaca os seguintes exemplos de marcas nominativas:



Figura 1

Figura 2

Marcas Figurativas – Uma marca figurativa é constituída apenas por imagens ou desenhos, representações que não incluam palavras, letras ou números. O INPI destaca os seguintes exemplos de marcas figurativas:

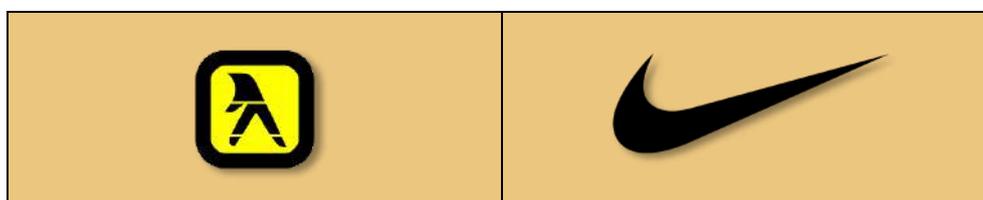


Figura 3

Figura 4

Marcas Mistas – Uma marca mista combina as características das marcas figurativas e nominativas, ou seja, trata-se da composição de imagens ou desenhos, usados juntamente com palavras, letras, números ou outros caracteres. É a modalidade mais utilizada pelas empresas, pois, com um único registo permite-se a proteção da arte gráfica e do nome, evitando que um concorrente se aproveite de um desses elementos para causar confusão no mercado. O INPI destaca os seguintes exemplos de marcas mistas:



Figura 3

Figura 4

Os elementos genéricos, usuais ou descritivos que entrem na composição de uma marca mista não estarão incluídos na faculdade de uso exclusiva do requerente, exceto quando, na prática comercial, os mesmos tiverem adquirido eficácia distintiva.

O INPI destaca os seguintes exemplos de marcas não admissíveis:

- SAPATOS (para identificar calçado)
- CINEMA TICKETS (para serviços de venda de bilhetes)
- HIDRATAÇÃO CREME (para produtos cosméticos)
- REPARAÇÃO 24H (para serviços de reparação)
- LAVA MAIS (para detergentes de roupa)
- SUPER CRÉDITO (para serviços financeiros e de crédito)

As cores só podem ser registadas quando se combinem entre si ou sejam aplicadas noutros elementos de forma distintiva.

As indicadas categorias de marcas (nominativas, figurativas e mistas) são as mais comuns. Existem ainda outras categorias consoante os tipos de sinais envolvidos, tais como: as marcas tridimensionais, as marcas sonoras, marcas multimédia, marcas de cor, marcas de padrão, marcas de posição, de movimento e de holograma.

A photograph of a modern office interior featuring a series of light-colored wooden columns and a staircase with a glass railing. The scene is lit with warm, ambient lighting. A white rectangular box is overlaid on the image, containing the title text.

ETAPAS DO REGISTO

CAIADOGUERREIRO
INTERNATIONAL LAW FIRM

4. QUAL O PROCESSO DE REGISTO DE MARCA EM PORTUGAL E O QUE FAZER APÓS O REGISTO?

A. Processo do registo:

1º Passo: Identificação da marca – Identificar a marca a registar e os elementos que merecem proteção, nos termos da lei.

2º Passo: Identificação de jurisdições – Definir a estratégia de registo, tendo em consideração as jurisdições onde se pretende obter proteção para a marca.

3º Passo: Identificação das classes – Identificar as classes internacionais às quais correspondem os produtos ou serviços que se pretende sinalizar com a marca, considerando que os custos variam em função do número de classes.

4º Passo: Pesquisa de marca – Identificar se a marca está livre para ser registada. Esta pesquisa deve exceder a simples confirmação da viabilidade do registo da marca, devendo averiguar-se potenciais conflitos legais ou outras situações que possam implicar outro tipo de intervenção – inclusivamente a negociação para transmissão de uma marca considerada de interesse e que já se encontra registada.

5º Passo: Pedido de registo de marca – Dar entrada do pedido de registo junto do INPI, podendo o mesmo ser submetido *online*.

6º Passo: Exames – Durante esta fase, o INPI irá analisar se a marca proposta cumpre os requisitos formais, procedendo a uma verificação, por exemplo, dos dados do formulário e a classificação dos produtos e serviços na Classificação de Nice.

7º Passo: Período de oposição – Com a apresentação do pedido de registo de marca, é publicado um aviso no Boletim da Propriedade Industrial do INPI, dando a possibilidade a terceiros de apresentarem uma reclamação à sua eventual concessão. Caso tal suceda, é necessário dar resposta a tais oposições.

8º Passo: Concessão – O INPI procede ao estudo do processo, ou seja, ao exame da marca proposta, comparando a mesma com outras marcas e sinais distintivos do comércio. O registo é concedido quando, efetuado o exame, não tiver sido detetado fundamento de recusa, ou existindo reclamação ou observações de terceiros, estas forem consideradas improcedentes. Assim, a marca encontra-se pronta a ser registada e o seu certificado de registo será emitido.

B. Depois do registo:

1º Passo: Vigilância da marca - É indispensável um acompanhamento dos pedidos de marca efetuados com efeitos em Portugal, de forma a serem detetadas marcas possivelmente iguais ou similares, a par do recurso às melhores estratégias de prevenção e de defesa dos direitos associados.

2º Passo: Internacionalização - Eventualmente, pode fazer sentido expandir o negócio e até considerar a internacionalização da marca, devendo ser alargada a proteção da mesma, através de registos nacionais, regionais ou internacionais.

3º Passo: Proteção da marca - A violação de uma marca implica o recurso a mecanismos de proteção legal de forma a garantir o fim da violação.

4º Passo: Renovação - No final do período de vigência da marca – 10 (dez) anos – a mesma poderá ser alvo de renovação.

5. QUANDO É QUE SE DEVE REGISTAR UMA MARCA?

O registo deve ser sempre realizado antes de se iniciar a produção, comercialização ou divulgação de um produto ou serviço, de forma a garantir a exclusividade do ativo em questão e que nenhum concorrente se antecipa com o registo da marca pretendida.

6. PORQUÊ REGISTRAR UMA MARCA A NÍVEL INTERNACIONAL?

Os direitos inerentes ao registo de uma marca só produzem efeitos no território do seu registo, pelo que é essencial a proteção da marca diretamente, em todas as jurisdições onde o negócio se encontre presente, assegurando a proteção contra quaisquer tentativas de imitação ou contrafação. A título de exemplo, é de referir que é possível proceder ao registo de uma marca da União Europeia permitindo-se, através de um único registo, a proteção de uma marca em todos os Estados Membros da União Europeia.

7. PODE O REGISTO DE UMA MARCA BASEAR-SE NO USO?

O direito exclusivo de uma marca é adquirido com base no registo e não com base no uso.

Posto isto, é possível beneficiar do direito de prioridade de registo de uma marca. Este direito de prioridade pode derivar do uso de uma marca livre ou não registada, a qual foi usada por prazo não superior a seis meses. Assim sendo, durante este prazo de seis meses, é possível exercer um direito de prioridade para efeitos do registo, podendo reclamar contra o registo requerido por terceiro.

8. QUE DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA PROCEDER AO REGISTO DA MARCA?

O registo de uma marca em Portugal é feito através de um requerimento de pedido de registo, redigido em português, junto do INPI.

Um pedido de registo de marca deve normalmente ser acompanhado da seguinte informação:

- a) Nome, firma ou denominação social, nacionalidade, domicílio, número de contribuinte (quando seja residente em Portugal) e e-mail do requerente;
- b) Lista dos produtos ou serviços a que a marca se destina, agrupados pela ordem das classes da classificação internacional dos produtos e serviços,

sendo cada grupo precedido do número da classe a que pertence, e designados com clareza e precisão suficientes, de preferência pelos termos da lista alfabética da referida classificação, que permitam determinar o âmbito de proteção requerido;

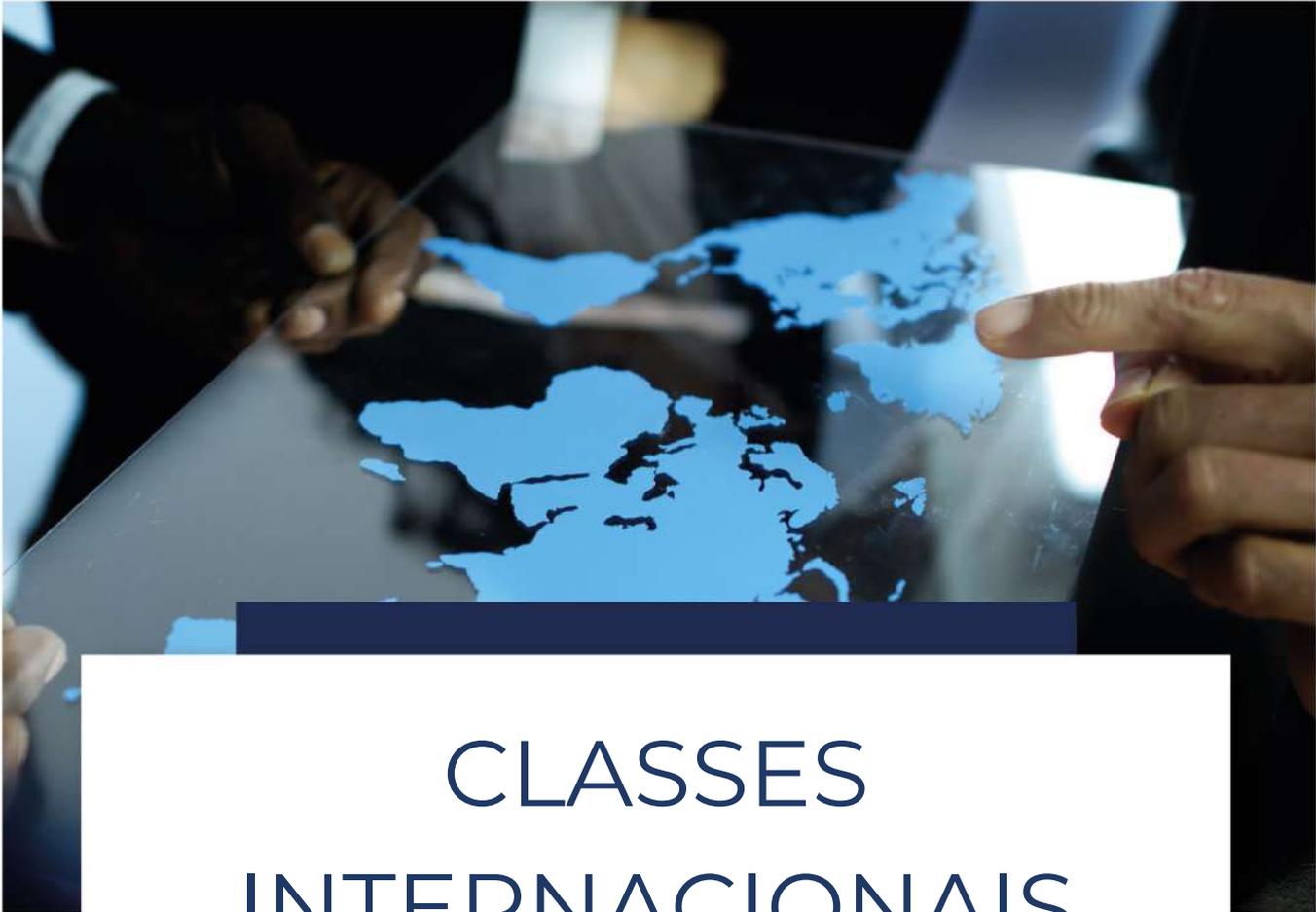
- c) Caso seja aplicável, a indicação expressa de que a marca é coletiva ou de certificação ou de garantia;
- d) A indicação expressa do tipo de marca que se pretende registar, nos casos de se tratar de marca tridimensional, sonora, multimédia, holograma, de movimento, entre outros;
- e) O número do registo da recompensa figurada ou referida na marca;
- f) A cor ou as cores em que a marca é usada, se forem reivindicadas como elemento distintivo;
- g) O País onde tenha sido apresentado o primeiro pedido de registo da marca, a data e o número dessa apresentação, no caso de o requerente pretender reivindicar o direito de prioridade;
- h) A indicação da data a partir da qual usa a marca, no caso previsto no artigo 213.º do Código da Propriedade Industrial;
- i) A assinatura ou a identificação eletrónica do requerente ou do respetivo mandatário.

Ao requerimento deve juntar-se uma representação gráfica do sinal ou outra forma de representação que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao respetivo titular.

A mesma marca, destinada ao mesmo produto ou serviço, só pode ter um registo.

9. OS PEDIDOS DE REGISTO DE MARCA SÃO PUBLICADOS?

Da apresentação do pedido, é publicado um aviso no Boletim da Propriedade Industrial do INPI para efeito de apresentação de reclamação por parte de quem se considerar afetado pela eventual concessão do registo da marca ou para efeito de observações apresentadas por terceiros.



CLASSES INTERNACIONAIS

CAIADOGUERREIRO
INTERNATIONAL LAW FIRM

10. O QUE SÃO CLASSES E QUAL A SUA UTILIDADE?

As classes internacionais para registo de marca resultam do Acordo de Nice e são um sistema administrativo que permite agrupar conjuntos de produtos ou serviços relacionados.

A identificação das classes é essencial para um registo de marca, sendo estas exigidas pelo INPI, aquando do pedido de registo.

11. O QUE É A CLASSIFICAÇÃO DE NICE?

O INPI também adotou o Acordo de Nice, relativo à classificação de produtos e serviços para efeitos do registo de marcas.

A Classificação de Nice consiste numa lista de 45 classes que agrupam produtos e serviços relacionados. Aquando da apresentação do pedido de registo de uma marca, será necessário mencionar as classes dos produtos e/ou serviços que se pretende proteger.

A Classificação de Nice pode ser consultada [aqui](#).

12. QUAL É A DIFERENÇA ENTRE SISTEMAS MONO-CLASSE E MULTI-CLASSE?

Algumas jurisdições, qualificadas como mono-classe, preveem que a cada classe internacional de produtos ou serviços corresponderá uma marca. Assim, será necessário efetuar um pedido de registo diferente por cada classe internacional identificada.

Outras jurisdições, como é o caso da Portuguesa, estabelecem que uma marca poderá ser registada simultaneamente em várias classes através de um único pedido. Estas jurisdições consagram um sistema multi-classe, sendo, por isso, aconselhável que o registo mencione todas as classes relacionadas.

13. OS TÍTULOS DE CLASSE SÃO ADEQUADOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO DESCRIÇÕES DE BENS/SERVIÇOS OU A DESCRIÇÃO DEVE SER ESPECÍFICA?

A descrição dos bens e serviços deve ser específica.

O pedido de registo de marca deve referir os produtos ou serviços a que a marca se destina, agrupados pela ordem da Classificação de Nice e designados em termos precisos, de preferência através dos termos da lista alfabética da referida classificação internacional.



RENOVAÇÃO

CAIADOGUERREIRO
INTERNATIONAL LAW FIRM

14. COMO PROCEDER À RENOVAÇÃO DE UMA MARCA?

Uma marca é renovável a cada 10 (dez) anos por períodos sucessivos e iguais. O pedido de renovação pode ser feito nos últimos 6 (seis) meses de validade do registo. Caso não se proceda à renovação neste período, é possível renovar a marca nos 6 (seis) meses seguintes ao fim da validade da marca, através do pagamento de uma taxa adicional pelo atraso.

A renovação do registo é feita mediante o preenchimento de um formulário que poderá ser submetido online ou presencialmente, por exemplo, junto do INPI.

15. COMO REVALIDAR UMA MARCA CADUCADA?

Caso não se proceda à renovação do registo de marca, esta considerar-se-á caducada.

Um pedido de revalidação de uma marca caducada pode ser apresentado no prazo de 1 (um) ano a contar da data de publicação do aviso de caducidade no Boletim da Propriedade Industrial do INPI.



LICENCIAMENTO DE MARCAS REGISTRADAS

CAIADOGUERREIRO
INTERNATIONAL LAW FIRM

16. COMO FUNCIONA A ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS PARA UTILIZAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL?

A atribuição de uma licença de utilização de direitos de propriedade industrial, os quais se encontram devidamente registados, é realizada através de um acordo de licenciamento, em que o proprietário de um ativo de propriedade industrial autoriza a contraparte a gozar das faculdades conferidas ao titular do direito objeto de licença, mediante o pagamento de um valor acordado (denominado por “taxa” ou “royalty”).

A concessão de licença de exploração exclusiva, em princípio, não obsta a que o titular do direito de propriedade industrial possa também explorar diretamente o direito objeto de licença.

O licenciado e o licenciante convencionam os fins específicos para os quais os direitos de propriedade intelectual vão ser utilizados ou comercializados.

17. COMO CELEBRAR UM ACORDO DE LICENCIAMENTO?

A licença de exploração dos direitos inerentes a uma marca registada pode ser total ou parcial, a título oneroso ou gratuito, abrangendo uma zona ou todo o território nacional, por todo o período de vigência do registo da marca ou prazo inferior. O contrato de licença está sujeito a forma escrita.

Não é obrigatório proceder ao registo do referido contrato de licenciamento, uma vez que uma licença não registada produz efeitos entre as partes. Não obstante, o registo e o averbamento de uma licença junto do INPI permitem opor os direitos emergentes da licença a terceiros sendo, por isso, recomendável o registo da mesma.



TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE

CAIADOGUERREIRO
INTERNATIONAL LAW FIRM

18. O QUE É A TRANSMISSÃO DE UMA MARCA?

A transmissão de uma marca implica a cessão dos direitos de propriedade intelectual relativos à mesma a um terceiro, existindo, por isso, uma transmissão dessa posição contratual, juntamente com os direitos e obrigações inerentes emergentes à propriedade de uma marca registada.

19. PODE SER TRANSMITIDO UM PEDIDO DE MARCA PENDENTE?

Sim, um pedido de registo de marca que ainda se encontre pendente pode ser transmitido. No entanto, é aconselhável que o transmissário aguarde a concessão do registo da marca de modo a garantir que não há motivos de recusa do mesmo.

20. QUE DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA TRANSMITIR UMA MARCA?

A transmissão de direitos de propriedade industrial deve ser comprovada por documento escrito, que indique expressamente essa intenção e identifique o processo em questão, assinado pelo cedente ou em seu nome. Caso o averbamento da transmissão seja requerido pelo cedente, o cessionário deve assinar o documento relativo à transmissão ou declarar que aceita a mesma.

Este acordo deverá ser apresentado no INPI ou submetido online acompanhado do respetivo formulário e do pagamento da taxa.



DEFESA DE DIREITOS DE MARCA

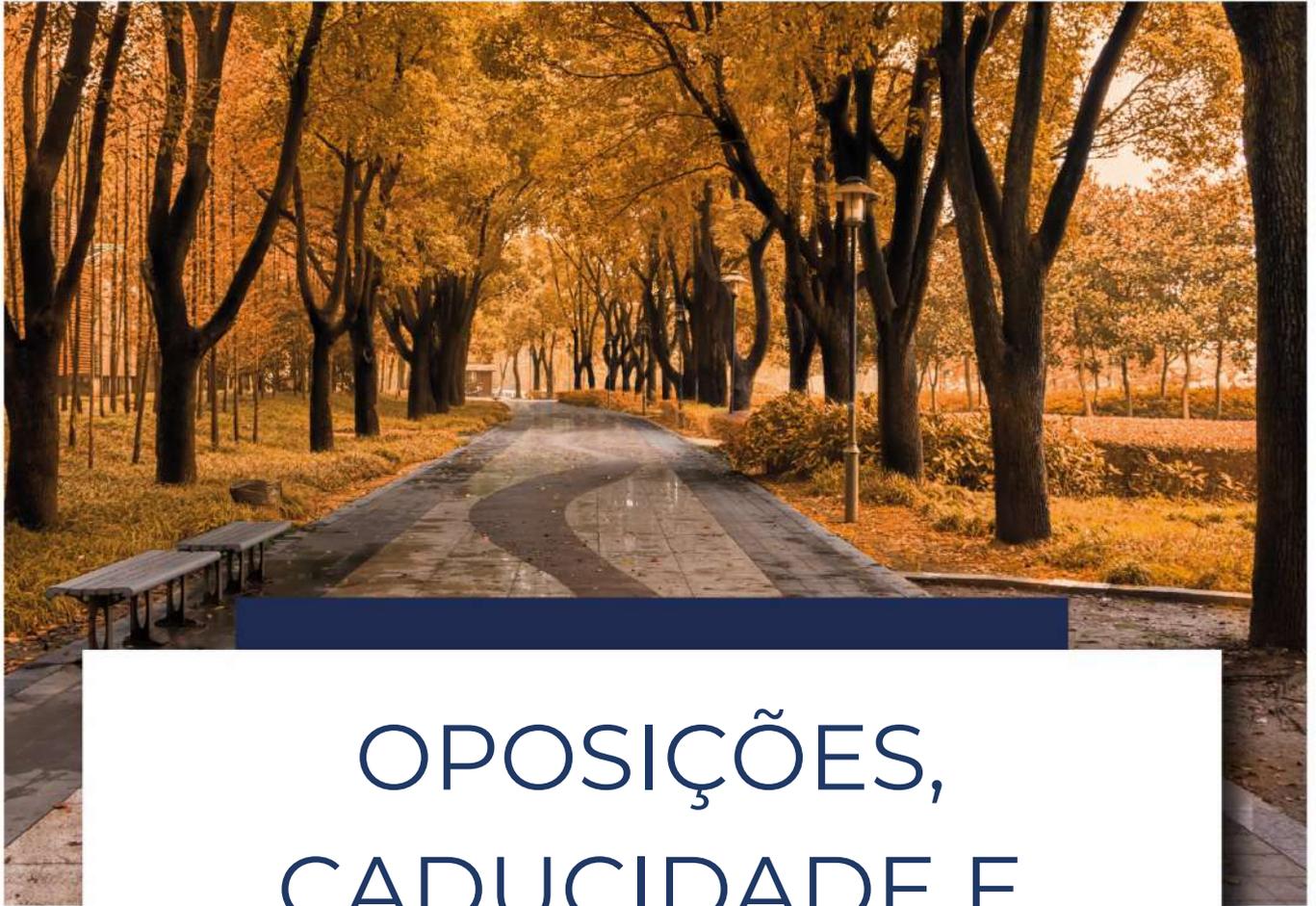
CAIADOGUERREIRO
INTERNATIONAL LAW FIRM

21. O QUE É A VIOLAÇÃO DE UM REGISTO DE MARCA?

Os direitos de propriedade industrial são protegidos nos termos do Código da Propriedade Industrial e demais legislação e convenções em vigor.

Atos como a imitação ou usurpação da marca consubstanciam uma violação dos direitos de propriedade intelectual ou um fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável dos mesmos.

Nestes casos, o detentor dos direitos de propriedade industrial pode recorrer aos mecanismos legais e providências adequadas que permitam a defesa dos direitos conferidos pelo registo da marca.



OPOSIÇÕES, CADUCIDADE E INVALIDIDADE

CAIADOGUERREIRO
INTERNATIONAL LAW FIRM

22. QUAL O PERÍODO DE OPOSIÇÃO A UM PEDIDO DE REGISTO DE MARCA?

As oposições aos pedidos de registo de marca podem ser apresentadas no prazo de 2 (dois) meses a contar da publicação do pedido de marca no Boletim da Propriedade Industrial. Este prazo é prorrogável por 1 (um) mês.

23. AS MARCAS ESTÃO SUJEITAS A INVALIDIDADE OU CADUCIDADE?

Sim. Os fundamentos legais para a invalidade de um registo de marca são os mesmos que os motivos de recusa do mesmo, considerando-se os mais comuns a falta de carácter distintivo e a imitação de um sinal semelhante prévio.

Podem distinguir-se motivos de recusa absolutos e relativos, sendo os últimos somente examinados se, após a publicação do pedido de marca, forem apresentados um ou mais atos de oposição por terceiros com base num ou mais direitos anteriores conflitantes.

Os direitos de propriedade industrial, entre os quais se incluem as marcas, caducam quando tiverem expirado o seu prazo de duração ou por falta de pagamento de taxas ou ainda nos casos de não utilização durante 5 (cinco) anos consecutivos (sem justa causa) da marca.

24. POSSO RECORRER DE UMA DECISÃO DO INPI DE RECUSA DE MARCA?

Face a uma decisão do INPI de recusa de uma marca, pode-se recorrer ao Tribunal da Propriedade Intelectual ou a um centro de arbitragem especializado em propriedade industrial.

Com efeito, da decisão do INPI de recusa de uma marca cabe recurso, de plena jurisdição, para o Tribunal de Propriedade Intelectual. O recurso deve ser interposto no prazo de 2 (dois) meses a contar da publicação dessa decisão no Boletim da Propriedade Industrial do INPI.

Em alternativa, pode o requerente, no mesmo prazo, optar por recorrer dessa decisão junto do centro de arbitragem especializado em propriedade industrial, o ARBITRARE, requerendo a revogação da decisão do INPI de recusa de marca.

O ARBITRARE é um centro de arbitragem institucionalizada, cuja criação foi autorizada através de Despacho do Secretário de Estado da Justiça, tendo sido constituído em 2009 como uma associação de direito privado sem fins lucrativos, sendo apoiado pelo Estado.

O INPI encontra-se vinculado, através de Portaria, à jurisdição do ARBITRARE para a composição de litígios de valor igual ou inferior a 1 (um) milhão de euros e que tenham por objeto matérias relativas a propriedade industrial.

O ARBITRARE apresenta, entre outras, como vantagens a:

- Celeridade - os litígios são resolvidos no prazo máximo de 3 meses a contar da constituição do tribunal arbitral.
- Especialização – os árbitros são detentores de conhecimentos especializados entre outras, em matéria de propriedade industrial.
- Confidencialidade - o sigilo é garantido em todas as fases do processo.
- Desmaterialização processual – o processo arbitral é submetido e tramita através de uma plataforma informática segura e funcional – Plataforma de Resolução de Litígios Online – disponível no sítio www.arbitrare.pt.

Importa ainda salientar que a sentença arbitral, nos termos da lei, tem o mesmo carácter obrigatório que uma sentença de um tribunal estadual transitada em julgado e a mesma força executiva que uma sentença de um tribunal estadual.

25. COMO APRESENTAR UM PEDIDO DE INVALIDIDADE OU CADUCIDADE E QUAL A ENTIDADE A QUE SE DIRIGE ESSE PEDIDO?

Os pedidos de declaração de nulidade ou de anulação devem ser diretamente apresentados no INPI, através de requerimento, redigido em língua portuguesa, que contenha os fundamentos em que se baseiam aqueles pedidos. Também os pedidos de declaração de caducidade são apresentados no INPI.

A declaração de nulidade ou a anulação de marcas resulta de decisão do INPI, salvo quando resulte de um pedido reconvenicional deduzido no âmbito de uma ação que corra termos no tribunal.

No entanto, os respetivos requerentes devem para tal, e obrigatoriamente, fazer-se representar por advogado, agente oficial da propriedade industrial ou solicitador.

Os pedidos de anulação apresentados no INPI, devem ser intentados ou apresentados no prazo de 5 (cinco) anos a contar do despacho de concessão.

26. QUE FUNDAMENTOS PODEM ESTAR NA BASE DE UM PEDIDO DE INVALIDIDADE?

Os pedidos impugnam frequentemente a validade de marcas anteriores ou exigem a sua revogação por não uso sério, “generalização” ou implicações públicas enganosas.

27. É NECESSÁRIO FAZER USO DE UMA MARCA REGISTRADA?

O registo da marca pode considerar-se caducado se a marca não for objeto de uso sério durante 5 (cinco) anos consecutivos para os produtos ou serviços para que foi registada, salvo justo motivo.



REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE

CAIADOGUERREIRO
INTERNATIONAL LAW FIRM

28. QUEM SÃO OS TITULARES DE UM DIREITO DE PRIORIDADE?

Quem tiver apresentado regularmente um pedido de registo de marca, assim como o seu sucessor, goza do direito de prioridade estabelecido no artigo 4.º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

O pedido de marca pode ter sido apresentado em qualquer país da União Europeia ou da Organização Mundial do Comércio ou em qualquer organismo intergovernamental com competência para conceder direitos que produzam efeitos em Portugal.

29. COMO É QUE É FEITA UMA REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE?

A prioridade de uma marca é reivindicada através da apresentação de uma declaração especificando o país, a data e o número do pedido de registo da marca.

Esta declaração poderá ser apresentada no prazo de 1 (um) mês a contar do termo do prazo de prioridade, se se tratar de um pedido de registo.

30. QUE DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA UMA REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE?

Para proceder à reivindicação de prioridade, o INPI pode exigir a apresentação, no prazo de 2 (dois) meses a contar da respetiva notificação, de cópia autenticada do primeiro pedido, de um certificado da data da sua apresentação e, se necessário, de uma tradução para língua portuguesa. Este prazo pode ser prorrogado uma vez por 1 (um) mês.

Coordenação:

Ricardo Costa Macedo

Advogado e Partner na Caiado Guerreiro – Sociedade de Advogados, SP, RL

Colaboração:

Raquel Soares Lourenço e Diana Mâncio da Costa

Advogadas Estagiárias na Caiado Guerreiro – Sociedade de Advogados, SP, RL

Com o Apoio Institucional de:

ARBITRARE, relativamente à resposta dada à pergunta 24 do presente Guia.

Este Guia Prático de Marcas em Portugal foi preparado pela equipa de Propriedade Intelectual da Caiado Guerreiro – Sociedade de Advogados, SP, RL, destinando-se a ser divulgado entre Clientes e Colegas. Tendo sido preparada com todo o rigor, a informação que consta deste Guia Prático de Marcas em Portugal tem carácter geral, não devendo ser tida como aconselhamento profissional para casos concretos. As matérias relativas ao registo, manutenção, renovação, transmissão, oposição e invalidação de marcas em Portugal são complexas e específicas pelo que, em situações concretas, é sempre apropriado o recurso a aconselhamento especializado.

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este tema contacte Ricardo Costa Macedo (rmacedo@caiadoguerreiro.com), Raquel Soares Lourenço (rlourenço@caiadoguerreiro.com), ou Diana Mâncio da Costa (dcosta@caiadoguerreiro.com).

LISBOA · PORTO · FARO · PEQUIM · MAPUTO · LUANDA · VALETA

GUIA PRÁTICO DE MARCAS EM PORTUGAL

caiadoguerreiro.com



LISBON

Rua Castilho, 39 – 15º
1250-068 Lisboa, Portugal

T. +351 213 717 000

E. law@caiadoguerreiro.com

PORTO

Rua Augusto Rosa, 79
4000-098 Porto, Portugal

T. +351 220 185 568

E. porto@caiadoguerreiro.com

FARO

R. de Santo António, 2A – 1º
8000-283 Faro, Portugal

T. +351 289 102 458

E. faro@caiadoguerreiro.com