

CDP 66

Abril
Junho
2019

CADERNOS DE DIREITO PRIVADO

Artigos

- 3 | Acompanhamento de maiores: a centralidade do maior acompanhado**
Mafalda Miranda Barbosa
- 19 | O papel do Ministério Público no processo do maior acompanhado**
Margarida Paz
- 30 | Alterações processuais e procedimentais ao regime das marcas nacionais: sinopse e crítica**
Nuno Sousa e Silva

Anotação

- 38 | Autonomia privada e negócios para assistência na diminuição da capacidade: um caso concreto – Ac. do TRP de 9.10.2018, Proc. 1644/16.4T8PVZ.P1, anotado por**
Marta Monterroso Rosas

Alterações processuais e procedimentais ao regime das marcas nacionais: sinopse e crítica (*)

1. Introdução

O novo Código da Propriedade Industrial (NCPI, aprovado em anexo ao DL n.º 110/2018, de 10/12) transpõe a Directiva 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (DirM), e apresenta relevantes *inovações no contexto procedimental* (obtenção de direitos – “prosecution”) e *processual* (litígios relativos à validade, manutenção e/ou violação de direitos – “litigation”) (1). O sentido geral da DirM foi, quanto a este ponto, aproximar o procedimento dos institutos nacionais, como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ao definido para o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (IPIUE ou, em inglês, EUIPO – European Union Intellectual Property Office) (2).

O legislador português decidiu *estender as inovações a outros direitos da propriedade industrial como os desenhos ou modelos e os logótipos* (3). No primeiro

caso, porventura, por prever que as futuras alterações ao regime dos desenhos ou modelos vão no mesmo sentido. No segundo caso, reforçando a ideia de que o logótipo se aproxima significativamente da marca (4).

Outras alterações vão no sentido inverso, aproximando o regime das marcas ao de outros direitos exclusivos. Assim, altera-se a forma de *contagem do prazo* de 10 anos para a caducidade do registo de marca, sendo agora feita a partir da *data do pedido* (art. 247.º do NCPI, alteração imposta pelo art. 48.º da DirM). Por outro lado, temos a previsão, a meu ver injustificada, de *pedidos e registos divisionários* no contexto das marcas (art. 225.º do NCPI, em transposição do art. 41.º da DirM) (5).

Esta última levanta, aliás, uma questão curiosa: saber se a divisão ocorrerá apenas por classes ou se também será possível decompor sinais compostos em vários registos contendo apenas parcelas do sinal (*v. g.*, uma marca mista, dividida em marca nominativa e marca figurativa). Parece que não se deverá admitir a divisão do sinal nos seus compo-

(*) Este texto constitui o suporte escrito da minha intervenção no Congresso Ibérico da Propriedade Industrial que teve lugar no dia 23 de Maio de 2019, na Universidade do Minho, complementado com breves notas de actualização. Agradeço o convite ao Prof. Doutor Luís Couto Gonçalves e à Prof.ª Doutora Maria Miguel Carvalho. Utiliza-se a grafia anterior ao novo acordo ortográfico.

(1) Sobre o Direito de Marcas na União Europeia após a reforma de 2015, *vide*, i. a., ANNETTE KUR/MARTIN SENFLEBEN, *European Trade Mark Law: A Commentary* (Oxford University Press 2017).

(2) Como se tornará claro, apesar de tratar apenas das novidades relativas às marcas, muito do que aqui é dito será igualmente aplicável relativamente aos desenhos ou modelos, logótipos, recompensas e Denominações de Origem/Indicações Geográficas (DO/IG). Vejam-se arts. 34.º, n.º 2 (geral), 279.º (extensão do regime da anulabilidade às recompensas), 296.º a 298.º (extensão do regime da invalidade e caducidade aos logótipos), 307.º e 308.º (extensão do regime da invalidade às DO/IG), todos do NCPI.

(3) A doutrina não avalia favoravelmente esta opção. Veja-se REMÉDIO MARQUES, “Algumas notas sobre a revisão do CPI,

no quadro do grupo de trabalho constituído na secretaria de Estado da Justiça – referência especial à alteração da Lei n.º 62/2011”, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, 2018, p. 197; e MARIA MIGUEL CARVALHO, “A transposição da Directiva sobre marcas no projecto do Código da Propriedade Industrial”, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, 2018, p. 150.

(4) ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, “Logótipos (ou das imperfeições de um legislador)”, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, 2017, p. 58. Acrescente-se que no caso das DO/IG e das recompensas a extensão parece mais difícil de justificar.

(5) Esta regra faz mais sentido no contexto da tutela das invenções atenta a regra da unidade da invenção (art. 73.º do NCPI). Nesses casos, se um pedido de patente ou modelo de utilidade contiver mais do que uma invenção, pode ser cindido em dois ou mais pedidos (um por cada invenção).

mentes, até porque os requisitos de protecção são avaliados em relação ao sinal no seu conjunto. Assim, parece que esta previsão só será aplicável se estiver em causa uma divisão por bens ou serviços registados (independentemente de fazerem parte da mesma classe) ⁽⁶⁾. No entanto, na medida em que já se admitia (e continua a admitir) a transmissão parcial do registo de marca (arts. 30.º, n.º 1, e 256.º do NCPI), esta disposição, apesar de ser de transposição obrigatória, não me parecia necessária.

2. Alterações procedimentais

No contexto procedimental as alterações não são extensas.

a. Aspectos gerais

Há uma nova disposição relativa à definição da *data do pedido* (art. 12.º do NCPI) e pequenas modificações nas regras relativas à *prioridade* (art. 13.º do NCPI) ⁽⁷⁾.

O prazo de *suspensão do estudo do processo por acordo entre as partes deixa de ser prorrogável* (art. 18.º, n.º 1, do NCPI). Em contrapartida, a suspensão do estudo determinada oficiosamente (prevista no n.º 2) não está limitada no tempo. Não resulta claro na lei qual a forma de *reacção* de um interessado a uma *suspensão oficiosa* que considere infundada. O INPI parece entender que a modificação da decisão prevista no actual art. 22.º não é aplicável nesses casos,

⁽⁶⁾ Em suporte desta interpretação deve ainda invocar-se o texto do art. 41.º da DirM, bem como o disposto no art. 228.º do NCPI que só admite a alteração do pedido “para limitar a lista de produtos ou serviços ou para corrigir o nome ou a morada indicados no requerimento, erros de expressão ou de transcrição, ou erros manifestos, desde que a alteração não afete substancialmente a marca ou não alargue a lista de produtos ou serviços”, o regime da invalidade parcial (art. 237.º do NCPI) e a norma relativa à inalterabilidade da marca (registada) (art. 255.º do NCPI).

⁽⁷⁾ No CPI/2003, o legislador misturava os conceitos de prioridade (direito de reivindicar um prazo de pedido com base em pedido anterior, tal como prevê o art. 4.º da Convenção da União de Paris de 1883) e de anterioridade (um sinal ter sido registado antes de outro). Esta confusão continua a acontecer, por exemplo, no art. 238.º do NCPI (correspondente ao art. 245.º do CPI/2003) que refere prioridade quando o que está verdadeiramente em causa é anterioridade.

mas não vejo motivo para excluir essa via. Se for sufragada a interpretação do INPI, poderá o interessado lançar mão dos meios gerais (e facultativos) previstos no Código do Procedimento Administrativo (CPA), a reclamação e o recurso (arts. 184.º e segs.). Reinando a incerteza, o mais avisado será explorar as duas alternativas em simultâneo. Além disso, deverá entender-se que o requerente pode recorrer da decisão de suspensão para o Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) ⁽⁸⁾.

Em relação à *modificação da decisão* (apesar de tal já vir a ser praticado) garante-se agora expressamente o contraditório no art. 22.º, n.º 3, do NCPI. O legislador deixa igualmente claro que este meio de reacção não abrange as decisões do INPI em matéria de nulidade ou anulação (ou seja, após a concessão dos direitos) (n.º 6 do art. 22.º); essas só poderão ser contestadas através de recurso para o Tribunal da Propriedade Intelectual. Neste contexto, o legislador acabou também com a incerteza acerca da contagem do prazo de dois meses para o recurso para o Tribunal da Propriedade Intelectual [art. 38.º, alínea *b*), do NCPI] ⁽⁹⁾. Fica agora esclarecido que, sendo feito um pedido de modificação da decisão, o prazo de recurso só começará a correr quando seja proferido um despacho superior, seja de manutenção, seja de alteração ou revogação (art. 41.º do NCPI).

b. Registo de marca

No art. 222.º, n.º 1, alínea *b*), do NCPI, fez-se a codificação da jurisprudência *IP Translator* ⁽¹⁰⁾, conforme impunha o art. 39.º da DirM. De acordo com esta disposição, não basta ao requerente do registo indicar termos genéricos dos cabeçalhos da classificação de Nice. O requerente de um registo de

⁽⁸⁾ [Nota de actualização: o Ac. TRL de 11/12/2019 (proc. 344/19.8YHLSB.L1-PICRS) (Rui Teixeira) confirmou que o despacho de suspensão é passível de recurso para o TPI por constituir um acto que afecta direitos de propriedade industrial nos termos do art. 38.º, alínea *b*), do NCPI].

⁽⁹⁾ No Ac. TRL de 10/10/2017 (proc. 270/15.0YHLSB.L1-1) (Rijo Ferreira) entendeu-se que o pedido de modificação oficiosa não tinha qualquer efeito sobre o decurso do prazo de dois meses, pelo que, salvo em caso de modificação da decisão, aquele prazo se contaria a partir da decisão primitiva.

⁽¹⁰⁾ Proc. C-307/10, *Ip Translator*.

marca está obrigado a *identificar os bens ou serviços* que pretende “com clareza e precisão suficientes, de preferência pelos termos da lista alfabética da referida classificação, que permitam determinar o âmbito de proteção requerido”. Caso tal não seja feito, o INPI poderá corrigir officiosamente a classificação (art. 226.º, n.º 3, do NCPI, correspondente ao art. 236.º, n.º 3, do CPI/2003).

Prevê-se agora a *inalterabilidade do pedido*, com pequenas excepções que não abrangem o sinal ou os bens ou serviços a assinalar (art. 228.º do NCPI).

Uma outra novidade, é a existência de uma *taxa de concessão* (art. 368.º, n.º 5, do NCPI) ⁽¹¹⁾. Assim, passará a haver dois pagamentos, um pelo pedido e outro pela concessão ⁽¹²⁾. Este segundo pagamento está sujeito a um prazo de 6 meses a contar da data da concessão (art. 368.º, n.º 5), devendo ser como tal considerada a data da notificação do respectivo despacho. É duvidosa a aplicabilidade neste contexto da regra do art. 368.º, n.º 7, segundo a qual “[a]s taxas referidas nos números anteriores podem, ainda, ser pagas com sobretaxa, no prazo de seis meses a contar do termo da sua validade, sob pena de caducidade.”. Em qualquer caso dir-se-á que a falta de pagamento da taxa de concessão não implica, até ao fim desse prazo, a sua inoponibilidade. O direito de marca já existe e deverá valer de igual forma quer a taxa de concessão seja paga no primeiro ou no último dia do prazo ⁽¹³⁾. O pagamento

⁽¹¹⁾ O valor das taxas foi fixado pela Portaria n.º 201-A/2019, de 1/7, corrigida pela Declaração de Retificação n.º 32/2019, de 4/7. A taxa de registo tem o valor de € 10,77 quando o acto seja praticado *online*.

⁽¹²⁾ Ao contrário de GONÇALO DE SAMPAIO, “A revisão do Código da Propriedade Industrial”, in *Revista de Direito Comercial*, n.º 1, 2019, pp. 280-281, não creio que esta decisão seja de aplaudir, constituindo um passo adicional e desnecessário no procedimento. Havendo a preocupação de justiça a que o Autor alude (não pagarem o mesmo o requerente que não obtém a marca e aquele que não o consiga), melhor seria ter consagrado um sistema de devolução parcial.

⁽¹³⁾ Em contrapartida, creio que entre os 6 e os 12 meses (em que ainda será possível o pagamento da taxa com uma penalização de 50%) a marca não poderá ser invocada (ou considerada officiosamente) como motivo relativo de recusa ou muito menos em processo judicial. Mas, caso a taxa venha a ser paga, então poderá ser considerada anterior e oponível a marcas registadas nesse interregno.

desta taxa constituirá apenas um requisito de *consolidação* do direito de marca, que já foi concedido ⁽¹⁴⁾.

Ao contrário do que ocorre no EUIPO, o legislador manteve a *análise officiosa de alguns motivos relativos* de recusa (art. 229.º, n.º 1, do NCPI), mais especificamente os referidos no n.º 1 do art. 232.º, estando os motivos do n.º 2 dependentes de invocação por parte de qualquer interessado ⁽¹⁵⁾. Em bom rigor, esta invocação será sempre feita em sede de oposição/reclamação ou anulação visto que as observações de terceiros estão limitadas aos motivos absolutos de recusa (art. 226.º, n.º 1, *in fine*, do NCPI).

3. Alterações processuais

É no contexto processual que encontramos maiores inovações. Escolhi tratar especificamente de quatro aspectos: *a*) a possibilidade de serem apresentadas observações de terceiros, *b*) a relevância processual do uso sério da marca, *c*) a configuração do contencioso de validade e *d*) a inutilidade da preclusão por tolerância face à alteração do prazo de anulabilidade.

a. Observações de terceiros

Uma primeira novidade é a previsão de *observações de terceiros* (art. 226.º, n.º 1, do NCPI) ⁽¹⁶⁾. Aquele que queira invocar motivos absolutos de recusa (previstos no art. 231.º do NCPI) tem dois meses a contar da data de publicação do pedido no BPI para o fazer (art. 17.º, n.º 1), podendo o requerente responder em igual prazo (art. 17.º, n.º 2), sendo admitidas exposições suplementares (de qualquer das partes) até à prolação da decisão (art. 17.º, n.º 3). A lei diz que estas serão admitidas

⁽¹⁴⁾ Outra forma de enquadrar dogmáticamente esta taxa é tratá-la como uma primeira renovação de um direito de marca concedido por 6 meses.

⁽¹⁵⁾ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2019, p. 192. Muito crítica desta solução, vide ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, “A Nova Directiva Europeia sobre marcas e a sua transposição para Portugal”, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2018, pp. 88-90.

⁽¹⁶⁾ Como assinala MARIA MIGUEL CARVALHO, “A transposição da Directiva sobre marcas no projecto do Código da Propriedade Industrial”, *cit.*, p. 149, a existência de observações de terceiros está prevista numa norma da DirM (art. 40.º) de transposição facultativa.

“quando se mostre[m] necessári[as] para melhor esclarecimento do processo”, mas antecipo que o INPI não procederá a um juízo de oportunidade e aceitá-las-á por defeito. Os referidos prazos de dois meses poderão ser prorrogados uma única vez, por um mês (art. 17.º, n.º 4, do NCPI).

Ainda não existe tabela de taxas, mas as observações de terceiros poderão ser uma alternativa antecipada (anterior ao registo), mais barata e mais simples de proteger os interesses de um agente económico⁽¹⁷⁾. Aquele que apresente observações de terceiros não é parte no procedimento e por isso não estará abrangido por qualquer espécie de “caso resolvido/decidido”, permanecendo livre de vir a invocar, com os mesmos fundamentos, a invalidade do registo posteriormente à sua concessão. Além disso, não está prevista a notificação ao terceiro da decisão final do INPI.

b. Uso sério da marca

A ideia da exigência de uso no sistema da marca é que só marcas realmente “implementadas” é que devem poder causar dificuldades aos outros. Assim, registos “ocoz” não poderão servir como “arma de arremesso”. Isto já estava garantido pela caducidade por falta de uso sério durante um prazo de 5 anos (actualmente no art. 268.º, n.º 1, do NCPI); mas agora, em transposição dos arts. 17.º, 19.º, 44.º e 46.º da DirM, este interesse passa a estar mais protegido⁽¹⁸⁾.

Nesta linha, sendo invocado um motivo relativo de recusa fundado numa marca (nacional ou europeia) anterior e registada há mais de cinco anos⁽¹⁹⁾, seja em processo de oposição (art. 227.º do NCPI),

⁽¹⁷⁾ [Nota de actualização: foi entretanto publicada a tabela de taxas – Portaria n.º 201-A/2019, de 1/7 (rectificada pela Declaração de Retificação n.º 32/2019, de 4/7) – em que o valor das taxas de oposições de terceiros se cifra em € 53,81 (quando apresentado *online*) e o do pedido de invalidade em € 200,00 (quando apresentado *online*)].

⁽¹⁸⁾ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., pp. 337 e 339, explica que estas normas consagram um dever de utilização da marca e visam evitar, nas palavras de REMO FRANCESCHIELL, “cemitérios de fantasmas de marcas” Há abundante jurisprudência sobre o conceito de uso sério e de justo motivo para o não uso (sobre esta, veja-se LIONEL BENTLY *et alii*, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2018, pp. 1080-1094).

⁽¹⁹⁾ Aqui os cinco anos contam-se a partir do registo e não da data do pedido, como acontece agora com o prazo de caducidade.

em resposta a recusa provisória (ou seja, officiosamente) (art. 230.º do NCPI) ou em processo de anulação (art. 263.º do NCPI), pode o requerente/titular do registo defender-se exigindo provas de uso sério da marca anterior⁽²⁰⁾. Nessa circunstância, ou o titular fornece, no prazo de um mês (prorrogável por igual período) provas desse uso (ou motivos atendíveis para que ele não tenha ocorrido) ou então a marca anterior será ignorada (trata-se de uma causa de inoponibilidade)⁽²¹⁾. Como se esclarece, a decisão quanto à falta de uso sério neste contexto não afecta a validade da marca anterior (arts. 227.º, n.º 5, 230.º, n.º 6, 263.º, n.º 7, do NCPI). Essa só poderá ser posta em causa no processo de caducidade (arts. 268.º e 269.º) ou, como defesa, em acção por infracção (art. 252.º). Pode dar-se o caso de só serem apresentadas provas de uso sério quanto a parte dos bens ou serviços para os quais a marca está registada, o que levará a que a marca só seja tida em conta nessa parte (arts. 227.º, n.º 3, 230.º, n.º 3, 263.º, n.º 5, do NCPI).

Este regime não é aplicável quando a *marca seja invocada como direito obstativo (anterior) ao registo de um logótipo* por via da exclusão expressa da aplicação dos arts. 227.º e 230.º (*ex vi* art. 287.º do NCPI), respectivamente para oposição e resposta a recusa provisória, e do art. 263.º (*ex vi* art. 297.º, n.º 2, do NCPI) no caso de acções de anulação. Ou seja, uma marca que não seja usada há mais de cinco anos pode sempre servir de fundamento para anulação de um registo de logótipo⁽²²⁾. Perante previsão

⁽²⁰⁾ Parece-me que a epígrafe dos mencionados artigos é enganadora. O interessado *não tem de invocar falta de uso* sério, mas *apenas exigir a prova de* que esse uso é feito. Ou seja, não terá de alegar que não há uso sério, basta-lhe exigir provas de que esse uso ocorre (circunstância que, na maior parte das vezes, desconhecerá). Pode discutir-se se essa exigência de prova de uso pode ser feita pela primeira vez em sede de recurso para o TPI. Creio que, tendo em conta o princípio da concentração da defesa (art. 567.º do CPC), a resposta deve ser negativa. No entanto, atenta a natureza administrativa deste processo, a aplicabilidade do referido princípio não é pacífica.

⁽²¹⁾ ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, “A Nova Diretiva Europeia sobre marcas e a sua transposição para Portugal”, cit., pp. 84-85.

⁽²²⁾ Diga-se, ainda, que o logótipo, apesar de sujeito a caducidade por falta de uso durante cinco anos (salvo justo motivo) [art. 298.º, n.º 1, alínea *b*), do NCPI], não está abrangido por este regime. Deste modo, invocado um logótipo com mais de cinco anos em sede de oposição ou anulação não pode o requerido defender-se alegando a respectiva falta de uso sério.

legal expressa, o intérprete-aplicador está vinculado à solução (ainda que porventura não seja a melhor) (23). No entanto, creio que, por razões de justiça e coerência do sistema, se impõe uma alteração legislativa no sentido de garantir que este regime do uso sério se aplica igualmente aos logótipos e à invocação de marcas como fundamento da sua invalidade.

c. *Apreciação da validade*

O contencioso relativo à validade de desenhos ou modelos e sinais distintivos [marcas (24), logótipos, DO/IG e recompensas] passa a decorrer em “primeira instância” no INPI (art. 34.º, n.º 2, do NCPI), à semelhança do que já acontecia com a apreciação da caducidade (25). O TPI passa a ser a instância de recurso por defeito em questões de validade (art. 38.º do NCPI) (26). Deste modo, a *jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça torna-se (ainda) menos relevante* (salvo casos excepcionais, todo o contencioso de validade passa a estar confinado ao Tribunal da Relação de Lisboa – art. 45.º, n.º 3, do NCPI) (27) (28). No entanto, e ao contrário

(23) O que já parece ser discutível é saber se a prova de uso é aplicável em caso de oposição ou anulação de firma ou denominação social (art. 4.º, n.º 4, do NCPI). Creio que a resposta deve ser negativa.

(24) Apesar de tal não estar totalmente claro no novo Código, deve admitir-se, por interpretação conforme (art. 45.º, n.º 5, da DirM), a *invalidade parcial* do registo de marca.

(25) Nos termos do art. 10.º, n.º 2, do NCPI estes processos exigem a intervenção de agente oficial da propriedade industrial, advogado ou solicitador.

(26) Este sistema tem algum paralelo com o que está previsto para os julgados de paz (art. 62.º da Lei n.º 78/2001, de 13/7, em que se prevê recurso para os tribunais de comarca). No entanto, ao contrário dos Julgados de Paz, creio que a Divisão de Extinção de Direitos do INPI não deve ser qualificada como um Tribunal. Não obstante, a *taxa de justiça a pagar* deve ser a da tabela dos recursos (ou seja, reduzida em 50%).

(27) O que leva a que, nos termos do art. 267.º, 3.º parágrafo, do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), o Tribunal da Relação esteja em geral obrigado ao reenvio quando se levante uma questão de direito da União Europeia relevante para o desfecho do litígio e que não constitua acto claro ou acto clarificado. Sobre os contornos desta obrigação, veja-se MORTEN BROBERG/NIELS FENGER, *Preliminary References to the European Court of Justice*, Oxford University Press, 2014.

(28) Na mesma linha, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decidiu recentemente limitar o acesso ao Tribunal de Justiça em sede de recurso das decisões do EUIPO, introdu-

do que acontece a nível europeu, o *INPI continua a não ser parte no processo* (art. 43.º, n.º 5, do NCPI), *apesar de se poder pronunciar aquando da remessa do recurso* (art. 42.º, n.º 1, do NCPI) (29).

A anulação e declaração de nulidade destes direitos (desenhos ou modelos, marcas, logótipos, DO/IG e recompensas) começa com um *procedimento administrativo* (30). A única *excepção* à apreciação de validade pelo INPI é a *reconvenção* em que o Réu se defende invocando a invalidade dos direitos que é acusado de violar (arts. 262.º e 266.º do NCPI). Mas, mesmo no caso de pedido reconvenicional, prevê-se a possibilidade de *o tribunal, a requerimento do Autor* (31), *convidar* o Réu-reconvinte a apresentar no prazo de dez dias o *pedido de nulidade ou anulação no INPI* (art. 266.º, n.º 5), sob pena de o pedido reconvenicional ser considerado retirado (art. 266.º, n.º 6, do NCPI). Ou seja, caso o Autor suscite essa questão, pode o Tribunal decidir remover a apreciação de validade do objecto do litígio e suspender a instância. Esta hipótese, apesar de poder tentar juízes com muito trabalho, não deverá, a meu ver, estar disponível em relação a procedimentos cautelares e deverá ser utilizada com parcimónia.

Nos casos de pedido reconvenicional de anulação ou declaração de nulidade está prevista uma espécie de *litispêndência* bilateral: se o processo em que há pedido reconvenicional já corre em tribunal (com o mesmo objecto e entre as mesmas partes), o INPI indefere o pedido subsequente (art. 262.º, n.º 4); em contrapartida, se esse pedido reconvenicional for feito durante a pendência de um contencioso de invalidade com o mesmo objecto e entre

zindo o artigo 58a no Estatuto do Tribunal de Justiça (Protocolo n.º 3), que sujeita a admissão do recurso a despacho prévio.

(29) Isto leva a que em certos casos possamos ter um processo judicial sem Réu.

(30) Nessa medida o art. 34.º, n.º 3, do NCPI deve ser interpretado correctivamente uma vez que a referência ao número anterior não faz sentido visto não estarem previstas acções judiciais no n.º 2 deste artigo, mas sim no n.º 1. Este lapso resulta da manutenção acrítica do texto do art. 35.º, n.º 2, do CPI/2003. Apesar de não estar em causa um processo judicial (*stricto sensu*) nem um Tribunal, creio que o INPI deve ser considerado um órgão jurisdicional nacional à luz dos critérios dos procs. C-61/65, *Vaassen-Goebbels*, e C-54/96, *Dorsch*.

(31) No artigo [266.º, n.º 5] fala-se, incorrectamente, em *requerente*.

as mesmas partes a correr no INPI, o tribunal suspenderá a instância (art. 266.º, n.º 1) ⁽³²⁾.

Deste novo sistema decorre a impossibilidade de cumular pedidos de invalidade e de abstenção do uso. Ou seja, passamos a ter um *sistema dual*, mas que difere do sistema bifurcado que está previsto para as patentes na Alemanha (porque aqui não é possível que se afirme a violação de um direito sem ser abordada prévia ou simultaneamente a questão da sua validade) ⁽³³⁾. Do ponto de vista dogmático está correcto, desde logo atento o carácter meramente negativo do direito de marca. Na verdade, como resulta da jurisprudência *Fédération Cynologique* ⁽³⁴⁾: "... o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária de proibir qualquer terceiro de utilizar, na vida comercial, sinais idênticos ou similares à sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca comunitária posterior, sem ser necessário que a nulidade desta última seja previamente declarada.". Por outras palavras, a violação do direito de marca é uma questão autónoma face à existência de um registo para o sinal que alegadamente viola esse direito. Além disso, os critérios legais de comparação de marcas não são exactamente os mesmos quando se trate de validade ou de violação de um direito de marca e a separação pode permitir mais rigor na análise de cada um dos pontos ⁽³⁵⁾. Por outro lado, este sistema gera uma duplicação de

⁽³²⁾ REMÉDIO MARQUES, "Algumas notas sobre a revisão do CPI, no quadro do grupo de trabalho constituído na secretaria de Estado da Justiça – referência especial à alteração da Lei n.º 62/2011", *cit.*, p. 198.

⁽³³⁾ Sobre esta questão, na Alemanha, concluindo que cerca de 12% dos casos em que a questão da validade de uma patente é levantada resultam numa situação de condenação por violação com base numa patente declarada inválida, cfr. KATRIN CREMERS *et alii*, "Invalid but Infringed? An Analysis of Germany's Bifurcated Patent Litigation System", ZEW, 2014, in <http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp14072.pdf>.

⁽³⁴⁾ Proc. C-561/11, *Fédération Cynologique*, § 52.

⁽³⁵⁾ Enquanto na análise de motivos relativos se devem comparar os dois sinais tal como constam do registo ou pedido de registo, em acções de violação deve comparar-se o registo do sinal anterior com a utilização que é feita na vida comercial por parte do alegado infractor. Na sequência da decisão do TJUE no caso C-252/12, *Specsavvers*, o uso efectivamente feito da marca invocada (mesmo que seja distinto do sinal registado), quando associado "no espírito de uma parte significativa do público" (§ 38) a essa mesma marca, constitui também um elemento importante para determinar a eventual violação do direito de exclu-

processos e consequentemente custos, que, a meu ver, não compensam essas vantagens.

No art. 262.º, n.º 3, estabelece-se uma previsão de *caso julgado/caso resolvido*, dispondo que um pedido de invalidade com o mesmo objecto e entre as mesmas partes não poderá ser admitido segunda vez. Na verdade, a noção de mesmas partes deve ser interpretada amplamente, abrangendo também os transmissários ou licenciados de uma marca.

Questão diferente e mais melindrosa diz respeito à possibilidade de alguém que tenha apresentado uma *reclamação* com base em motivos relativos de recusa e obtido uma decisão desfavorável poder agora vir invocar a *invalidade* do registo (concedido) ⁽³⁶⁾. A lei é omissa quanto a este ponto. Na linha de PEDRO SOUSA E SILVA ⁽³⁷⁾, creio que tal só se verificará na medida em que exista caso julgado, ou seja, se a decisão final da reclamação tiver sido tomada por um tribunal (isto é, havendo recurso) e não pelo INPI ⁽³⁸⁾.

Não existe ainda regulamentação do sistema. A meu ver, esta regulamentação deve existir a dois níveis. Por um lado, deverá incidir sobre a *composição orgânica e funcional do INPI* [ou seja, uma alteração ou substituição do DL n.º 132/2007, de 27/4 ⁽³⁹⁾], nomeadamente prevendo a criação de *departamentos independentes* (ou, pelo menos, de um sistema de incompatibilidades) para lidar com a análise de pedidos e com o contencioso de validade (possivelmente, na linha do que existe no EUIPO, uma divisão de oposições e uma divisão de cancelamen-

sivo. Ou seja, em alguns casos o uso feito pela marca registada anteriormente também deve ser tido em conta.

⁽³⁶⁾ No NCPI, a terminologia não está totalmente uniformizada, falando-se tanto em "oposição" (*v. g.*, epígrafe do art. 227.º), como em "reclamação" (art. 227.º, n.º 1) para designar a mesma realidade.

⁽³⁷⁾ *Direito Industrial*, Coimbra Editora, 2011, p. 451.

⁽³⁸⁾ Questão interessante é saber se este efeito se verifica quanto ao mesmo imaterial (o sinal) ou apenas quanto ao mesmo registo (concreto pedido com número de processo). O problema pode colocar-se, por exemplo, quando só se invocou a marca da União Europeia e há uma marca nacional relativa ao mesmo símbolo que pode ou não pertencer à mesma pessoa. Sobre os contornos e limites do caso julgado civil, veja-se, por todos, MARIA JOSÉ CAPELO, *A Sentença entre a Autoridade e a Prova. Em busca de traços distintivos do caso julgado civil*, Almedina, 2015.

⁽³⁹⁾ Alterado pelo DL n.º 122/2009, de 21/5.

tos) ⁽⁴⁰⁾. É constitucionalmente possível termos a mesma entidade administrativa a decidir acerca da concessão de direitos e a reavaliá-la essa decisão, desde que haja garantias de independência e a possibilidade de recurso ⁽⁴¹⁾.

Por outro lado, creio que deveriam existir regras mais detalhadas *disciplinando o processo*, designadamente em matéria de *provas admissíveis* ⁽⁴²⁾.

É certo que, quanto a este ponto, o NCPI parece já conter indicações muito *restritivas*, só admitindo *prova documental* (art. 19.º) ⁽⁴³⁾ e *vistorias* (art. 20.º).

⁽⁴⁰⁾ [Nota de actualização: entretanto, a Portaria n.º 326/2019, de 23/9, alterou os Estatutos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., tendo criado uma Direção de Extinção de Direitos com competência para apreciar os pedidos de declaração de nulidade, de anulação e de caducidade de registos. Esta Portaria alargou ainda as competências da Direção de Relações Externas e Assuntos Jurídicos. Além disso, a Portaria n.º 201-A/2019, de 1/7, veio alterar a tabela de taxas em conformidade com o novo Código da Propriedade Industrial.]

⁽⁴¹⁾ No contexto da contratação pública encontram-se exemplos (cfr. PEDRO CERQUEIRA GOMES, "O Contencioso Pré-Contratual Público Português — Proposta de Revisão à Luz do Direito da União Europeia", in *Revista da Ordem dos Advogados*, 2014, pp. 327 e segs., discutindo essa opção no plano comparado e, em Portugal, *de lege ferenda*). ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, "A Nova Diretiva Europeia sobre marcas e a sua transposição para Portugal", *cit.*, p. 90, assinala a estranheza que este sistema causa "desde logo pela identidade do órgão que concede os registos e aquele que declara a extinção dos respetivos direitos".

⁽⁴²⁾ Veja-se a título de exemplo o art. 117.º da Convenção sobre a Patente Europeia.

⁽⁴³⁾ Poderemos ter prova testemunhal "indirecta" ou reduzida a escrito como os *affidavits* (declarações juramentadas comuns em alguns países da *common law*)? Estas parecem ser, perante o nosso direito processual geral (especialmente o art. 518.º do CPC), inadmissíveis enquanto meios gerais de prova. Apesar disso, existem normas que prevêm a sua admissibilidade em certos casos, por exemplo, o art. 5.º do regime publicado em anexo ao DL n.º 269/98, de 1/9 (procedimentos para cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de contratos de valor não superior à alçada do tribunal de 1.ª instância) ou o art. 503.º do CPC que fixa, entre as prerrogativas da inquirição, a possibilidade de certas entidades deporem primeiro por escrito. [Nota de actualização: a 20 de Dezembro de 2019 o INPI emitiu um comunicado dando conta que, "... no âmbito do seu poder discricionário e ao abrigo do princípio da adequação procedimental, não procede à inquirição oral de testemunhas nem à audição de partes, devendo a prova que assente em declarações ser feita sob a forma escrita. Para o efeito, os interessados poderão apresentar juntamente com o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, ou com a respetiva resposta, declarações escritas de terceiros.". Esta orientação levanta agora o problema de o procedimento incluir meios de prova que não são admissíveis face ao nosso processo civil. Deverá então considerar-se que estamos perante uma nulidade

Em sede de recurso, o disposto nos arts. 38.º, alínea b), 42.º e 43.º leva a que, apesar da plena jurisdição do recurso, não haja lugar a audiência prévia, nem à produção adicional de prova, excepto eventuais esclarecimentos de técnicos (art. 44.º do NCPI) ⁽⁴⁴⁾. O figurino do recurso passa pela remessa do processo ao TPI, acompanhado ou não de uma resposta do INPI aos argumentos do recorrente (art. 42.º), seguindo-se a citação da parte contrária para resposta no prazo de 30 dias (art. 43.º, n.º 1) e conclusão para sentença no prazo 30 dias (o que constitui um aumento do prazo anterior de 15 dias) (art. 43.º, n.º 3). Da decisão do INPI cabe ainda recurso para a Relação (art. 45.º).

Embora a jurisprudência europeia aplique os princípios típicos de direito processual aos procedimentos (nas divisões de oposição e de cancelamento, bem como nas Câmaras de Recurso) no EUIPO ⁽⁴⁵⁾, a natureza deste organismo continua a ser administrativa. O mesmo se diga quanto às câmaras de recurso do Instituto Europeu de Patentes e o mesmo é verdade agora no caso do INPI. Apesar disso, em sede do exercício destas competências, o INPI reunirá as características típicas de um *órgão jurisdicional nacional* (art. 267.º do TFUE) e, por isso, *poderá fazer reenvios prejudiciais* ⁽⁴⁶⁾.

Não obstante a natureza deste processo ser administrativa, os *princípios processuais básicos, tais como a garantia do direito de defesa, o contraditório e a igualdade entre as partes e o inquisitório, deverão ser*

caso em fase judicial se dê determinado facto como provado ou não provado com base nessas provas inadmissíveis?]. Esta solução parece inspirada pelo art. 118.º do CPA.

⁽⁴⁴⁾ Poder-se-á defender que por igualdade (ou maioria) de razão o TPI poderá aplicar o disposto no art. 662.º, n.º 2, do CPC (a que se junta o princípio da adequação formal do art. 547.º do CPC), o que lhe daria a faculdade de oficiosamente ordenar, em caso de dúvida fundada sobre a prova realizada, a produção de novos meios de prova (agradeço esta ideia a Remédio Marques).

⁽⁴⁵⁾ Por exemplo, no Acórdão C-51/10-P, *Agencja Wydawnicza Technopol*, § 73: "...o [EUIPO] é obrigado a exercer as suas competências em conformidade com os princípios gerais do direito da União, como o princípio da igualdade de tratamento e o princípio da boa administração".

⁽⁴⁶⁾ Sobre esta noção, veja-se MANUEL FONTAINE CAMPOS, "Princípio da Uniformidade na Interpretação e Aplicação do Direito da União Europeia", in Sofia Oliveira Pais (coord.), *Princípios Fundamentais de Direito da União Europeia: Uma abordagem jurisprudencial*, Almedina, 2014, pp. 179-219.

tidos em conta. Porém, a impossibilidade de se produzir prova testemunhal nesta sede foi confirmada pelo Acórdão do Tribunal Relação de Lisboa de 24/2/2015 (proc. 639/11.9TYLSB.L1-7), relatado por Maria do Rosário Morgado, tendo o Tribunal rejeitado a arguição de inconstitucionalidade por violação do art. 20.º, n.º 4, da CRP.

No contexto do sistema anterior a decisão parece-me correcta. Mas agora há um (quase-)monopólio do INPI para aferir a invalidade. Ora, em alguns casos haverá consideráveis dificuldades práticas em provar certas causas de invalidade, tais como o registo de má-fé (art. 231.º, n.º 6, do NCPI)⁽⁴⁷⁾, sem recurso a prova testemunhal. Nessa medida, a inadmissibilidade desses meios de prova pode representar uma ofensa intolerável ao art. 20.º da CRP⁽⁴⁸⁾. Se a prova testemunhal for a única ou principal forma de fazer prova dos pressupostos de uma determinada norma, a impossibilidade de recorrer a esse meio probatório constituirá uma compressão inadmissível do núcleo essencial do direito a tutela jurisdicional efectiva.

d. Preclusão por tolerância

Prevê-se agora como regra geral que o prazo de anulabilidade é de cinco anos a contar da data do despacho de concessão (art. 34.º, n.º 7, do NCPI)⁽⁴⁹⁾. Com esta alteração, o prazo fixado no art. 261.º do NCPI para a preclusão por tolerância de cinco anos consecutivos a contar da data de conhecimento do uso ou registo do sinal posterior perde o seu efeito útil⁽⁵⁰⁾. Por via de regra, o prazo de anulabilidade terminará antes do prazo de preclusão por tolerância.

⁽⁴⁷⁾ Ao contrário do que acontecia no Código anterior, no NCPI a possibilidade objectiva de concorrência desleal [art. 232.º, n.º 1, alínea *h*)] constitui motivo de recusa, mas não causa de anulação (art. 260.º, n.º 1). Aplaudindo esta alteração, cfr. LUIS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial, cit.*, p. 188.

⁽⁴⁸⁾ Poderá ainda ponderar-se a existência de uma violação do princípio da igualdade (já que a prova testemunhal estará disponível em sede de reconvenção).

⁽⁴⁹⁾ Trata-se de um prazo de caducidade do direito de acção e não de um prazo processual em sentido estrito.

⁽⁵⁰⁾ Pelo menos quanto aos sinais distintivos regulados no Código da Propriedade Industrial já que alguma jurisprudência tem entendido que o prazo de preclusão por tolerância é igual-

Provavelmente faria sentido fixar um prazo mais dilatado para a anulabilidade, tal como os dez anos que valiam no CPI/2003, ou, seguindo o exemplo do Regulamento da Marca da União Europeia, não sujeitar a invocação da invalidade a qualquer prazo.

É igualmente difícil de entender o sentido do n.º 3 do art. 261.º, uma vez que nunca haveria fundamento para uma marca posterior impedir a utilização de marca anterior.

4. Conclusão

A maior parte das soluções analisadas resultam da necessidade de transpor a DirM. Não são criação lusitana. Apesar disso, existem algumas soluções pouco felizes, cuja correcção está na disponibilidade do legislador. No cômputo geral ainda é cedo para avaliar um sistema que nem sequer entrou em funcionamento e cuja regulamentação não existe.

O legislador do NCPI, animado por um optimismo intenso (ou temeridade inconsciente), implementou uma solução relativa à avaliação de validade quatro anos mais cedo do que estava obrigado e estendeu este sistema a direitos não abrangidos pela DirM⁽⁵¹⁾. Parece-me que terá sido pouco prudente. Mas só o tempo o dirá...

NUNO SOUSA E SILVA

mente aplicável às firmas [cfr. Acórdão do TRL de 15/11/2018 (proc. 121/16.8YHLSB.L1-2) (Jorge Leal)], em relação às quais não se fixa prazo para a acção de invalidade.

⁽⁵¹⁾ Nos termos do art. 54.º, n.º 1, da DirM, o Estado Português só estava a obrigado a fazê-lo até 14 de Janeiro de 2023.