



Direito Industrial

NOÇÕES FUNDAMENTAIS

Pedro Sousa e Silva

3ª Edição

ALMEDINA

ÍNDICE

NOTA PRÉVIA À 3ª EDIÇÃO	5
NOTA PRÉVIA À 2ª EDIÇÃO	7
NOTA PRÉVIA À 1ª EDIÇÃO	9
PRINCIPAIS ABREVIATURAS UTILIZADAS	11
CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO	15
1. Preliminar	15
2. Conceito de Direito Industrial	17
3. Natureza do Direito Industrial	19
4. Fontes do Direito Industrial	23
4.1. Fontes internas	23
4.2. Fontes internacionais	25
5. Características Gerais dos Direitos Privativos Industriais	29
5.1. Tipicidade	29
5.2. Exclusividade	30
5.3. Territorialidade	31
6. Sistemas de Proteção	33
6.1. Pressupostos	33
6.2. Aspectos gerais da tramitação nacional	36
6.3. A Extinção dos DPI	39

PRIMEIRA PARTE
TUTELA DA INOVAÇÃO

CAPÍTULO II – PATENTES DE INVENÇÃO	47
1. Introdução	47
2. Conceito de patente	49
2.1. A invenção patenteável. O pré-requisito do carácter técnico	50
2.1.1. As patentes sobre programas de computador	52
2.2. As exceções à patenteabilidade	55
3. Função	56
4. Requisitos de proteção	57
4.1. Novidade	58
4.1.1. O estado da técnica	60
4.2. Atividade inventiva	63
4.3. Aplicabilidade industrial	65
5. Titularidade	66
6. Vias de Proteção	68
6.1. Via Nacional	68
6.2. Via Europeia	70
6.3. Via PCT	73
6.4. Patente europeia de efeito unitário	74
7. Âmbito de Proteção	77
7.1. Duração	77
7.2. Âmbito substancial de proteção	79
7.2.1. A Doutrina dos Meios Equivalentes	80
7.2.2. As Patentes de Processo	84
7.3. Limites da proteção	86
8. A exploração da patente	88
9. Extinção	90
CAPÍTULO III – MODELOS DE UTILIDADE	91
1. Introdução	91
2. Conceito e função dos Modelos de Utilidade	93
3. Regime geral	94
4. Vias de proteção	97
5. Extinção	98

CAPÍTULO IV – DESENHOS OU MODELOS	99
1. Introdução	99
2. Conceito de Desenho ou Modelo	103
2.1. O carácter aparente	105
2.2. Noção de “produto”	107
2.3. Exclusões; remissão	110
3. Requisitos de proteção	112
3.1. Novidade e carácter singular	112
3.1.1. Conceito de divulgação ao público	113
3.1.2. O referencial do “utilizador informado”	118
3.1.3. Apreciação da novidade	122
3.1.4. A apreciação da singularidade	123
3.2. A distinção entre novidade e singularidade	132
3.3. Outros requisitos de proteção	139
4. Regimes de proteção	145
4.1. Registos nacionais	146
4.2. Os desenhos e modelos da UE	148
4.3. O registo internacional	154
5. Âmbito de proteção	155
5.1. Tipo de tutela	156
5.2. Âmbito merceológico	161
5.3. Reciprocidade	165
5.4. A cumulação com o Direito de Autor	168
6. Extinção	192

SEGUNDA PARTE
SINAIS DISTINTIVOS

CAPÍTULO V – MARCAS	197
1. Introdução	197
2. Conceito de marca	199
3. Tipos de marcas	202
3.1. Sinais visíveis em si mesmos	204
3.1.1. Marcas “tradicionais”	204
3.1.2. Marcas de forma	205
3.1.3. Marcas monocores	209
3.1.4. Outras marcas visíveis em si mesmas	213

3.2. Sinais não visíveis em si mesmos	214
3.2.1. Marcas olfativas	214
3.2.2. Marcas sonoras	217
3.2.3. Outras marcas não visíveis em si mesmas	218
3.3. O “imperativo de disponibilidade”	219
4. As funções das marcas	226
4.1. A função de indicação de proveniência	227
4.2. A (suposta) função de garantia de qualidade	229
4.3. A função publicitária	231
4.4. Outras funções?	232
5. Requisitos de proteção	233
5.1. Requisitos absolutos de proteção	235
5.1.1. Determinabilidade	235
5.1.2. Carácter distintivo	238
5.1.2.1. As marcas genéricas	241
5.1.2.2. A regra do “secondary meaning”	244
5.1.3. Respeito por outros interesses de ordem pública	247
5.1.4. O registo de má-fé	252
5.2. Requisitos relativos de proteção	255
5.2.1. Novidade relativa	256
5.2.1.1. O princípio da especialidade das marcas	257
5.2.1.2. A identidade ou afinidade dos produtos e serviços	259
5.2.1.3. A não confundibilidade dos sinais	265
5.2.1.3.1. Critérios de comparação de sinais distintivos	270
5.2.2. Respeito por outros direitos de terceiros	278
5.2.2.1. O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações	279
5.2.2.2. A infração de direitos de autor	280
5.2.2.3. A tentativa de apropriação de uma marca por agente ou representante	280
5.2.2.4. A imitação de embalagens ou rótulos não registados	281
5.2.3. Inexistência de risco de concorrência desleal	282
6. Âmbito de Proteção	285
6.1. Os direitos conferidos pelo registo da marca	286

6.2. O regime específico das marcas de prestígio	292
6.2.1. O conceito de marca de prestígio	298
6.2.2. A tutela reconhecida às marcas de prestígio	303
6.3. Limites à proteção das marcas	313
7. Titularidade	317
7.1. A(s) prioridade(s) do registo	317
7.2. Marcas individuais	319
7.3. Marcas coletivas e marcas de certificação ou de garantia	319
8. Regimes de proteção	322
8.1. Registo nacional	323
8.2. Marca da UE	325
8.3. Registo internacional	329
9. Extinção do registo de marca	331
9.1. Casos de Invalidez	332
9.2. Casos de Caducidade	334
9.2.1. Falta de uso sério	335
9.2.2. Transformação em designação usual	338
9.2.3. Decetividade superveniente	340
CAPÍTULO VI – LOGÓTIPOS	343
1. Introdução	343
2. Conceito e função	344
3. Requisitos de proteção	348
4. Titularidade	350
5. Âmbito de proteção	351
5.1. Extensão e limites substanciais	352
6. Extinção	354
CAPÍTULO VII – FIRMAS	357
1. Introdução	357
2. Conceito	358
2.1. Natureza	358
3. Requisitos de proteção	359
3.1. Registo	359
3.1.1. Princípio da unidade	360
3.2. Regras gerais	361
3.2.1. Princípio da verdade	362

3.2.2. Novidade	363
3.2.3. Capacidade distintiva	365
3.3. Regras especiais	365
3.3.1. As sociedades comerciais	367
4. Âmbito da proteção	368
4.1. Âmbito territorial	368
4.2. Princípio da especialidade	369
4.3. Nome Comercial Estrangeiro (CUP)	372
5. Conteúdo da proteção	374
6. Extinção	375

CAPÍTULO VIII – DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	379
1. Introdução	379
2. Enquadramento jurídico	380
3. Conceitos de DO e IG	387
3.1. Figuras próximas	391
4. Função	393
5. Natureza e titularidade	395
6. Procedimento de registo	398
7. Âmbito de proteção	399
8. A Tutela jurídica das DO e IG	415
9. Extinção	418

CAPÍTULO IX – OUTROS SINAIS DISTINTIVOS

	421
1. Introdução	421
2. Recompensas	421
3. Nomes de domínio	424
3.1. Conceito	424
3.2. Regime	425

TERCEIRA PARTE ASPECTOS COMUNS

CAPÍTULO X – CONCORRÊNCIA DESLEAL E SEGREDOS COMERCIAIS

	433
1. Introdução	433

2. Concorrência desleal	435
2.1. Conceito e natureza jurídica	435
2.2. Figuras próximas	436
2.3. Requisitos da concorrência desleal	442
2.3.1. Ato de concorrência	443
2.3.2. Deslealdade do ato	445
2.3.3. Âmbito de aplicação	447
2.3.4. Censurabilidade da conduta	450
2.4. Atos concretamente proibidos	450
2.4.1. Atos de indução em erro	451
2.4.2. Atos de aproveitamento	452
2.4.3. Atos de agressão	457
2.5. Consequências	459
2.5.1. Ilícito contra-ordenacional	460
2.5.2. Ilícito civil	461
3. Os segredos comerciais	464
3.1. Conceito	465
3.2. Regime	467

CAPÍTULO XI – DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

	469
1. Introdução	469
2. A conciliação dos DPI com o Direito da União Europeia	471
3. O esgotamento dos DPI	472
3.1. Conceito	473
3.2. Pressupostos	475
3.2.1. Esgotamento à escala do EEE	480
3.2.2. O esgotamento do direito de marca	485
3.2.3. O esgotamento do direito de patente	487
3.3. As “importações paralelas” e o esgotamento dos DPI	491
3.4. Os direitos subsistentes após a colocação no mercado	494
3.4.1. Os direitos “residuais” em matéria de marcas	496
3.4.1.1. Ofensas à integridade do produto	497
3.4.1.2. O caso particular do reacondicionamento	500
3.4.1.3. A confusão quanto à proveniência	503
3.4.1.4. A tutela da reputação e do prestígio das marcas	505

3.5. O esgotamento dos direitos na jurisprudência portuguesa	507
4. A interação com a disciplina da Concorrência	512
4.1. O exercício do direito de marca	514
4.2. O exercício do direito de patente	519
CAPÍTULO XII – NEGÓCIOS SOBRE DPI	523
1. Introdução	523
2. Transmissão	525
3. Licença	530
3.1. Conceito	531
3.2. Regime	533
4. Outros negócios envolvendo DPI	540
CAPÍTULO XIII – A FISCALIDADE RELATIVA À PROPRIEDADE INDUSTRIAL	547
1. Introdução	547
2. Fiscalidade interna	549
2.1. Tributação do rendimento	549
2.1.1. O conceito de “royalties”	551
2.1.2. A tributação das pessoas singulares	553
2.1.3. A tributação das pessoas coletivas	554
2.1.4. Os gastos	556
2.1.5. O regime dos preços de transferência	558
2.2. Tributação do património	559
2.3. Tributação do consumo	560
3. Fiscalidade internacional	561
CAPÍTULO XIV – A TUTELA EFETIVA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	565
1. Introdução	565
2. A competência dos tribunais em matéria de Propriedade Industrial	568
3. Procedimento administrativo e recurso judicial	572
3.1. Procedimentos ao nível do EUIPO	579
4. Processos de declaração de nulidade e de anulação	580
5. Tutela repressiva dos DPI	587
5.1. A Proteção Provisória	588
5.2. Ações cíveis	593

5.2.1. Indemnização por perdas e danos	595
5.3. Medidas de prova e de informação	613
5.4. Procedimentos cautelares	621
5.5. Tutela sancionatória	631
5.5.1. Crimes	636
5.5.2. Contraordenações	649
6. Intervenção aduaneira	651
7. A arbitragem	653
7.1. Recurso arbitral	654
7.2. A arbitragem relativa a patentes de medicamentos de referência	655
 BIBLIOGRAFIA	 657

