

- *Study on the protection of geographical indications for products other than wines, spirits, agricultural products or foodstuffs* (elaborado pela Insight Consulting para a Direcção-Geral do Comércio da Comissão Europeia, 2009)
- *Trade Dress Protection in Europe, Report prepared by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee 2004-2005*; INTA – International Trademark Association

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| Nota Prévia | 5 |
| Nota Prévia à 1ª Edição | 7 |
| Principais abreviaturas utilizadas | 9 |
| | |
| CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO | 13 |
| 1. Preliminar | 13 |
| 2. Conceito de Direito Industrial | 15 |
| 3. Natureza do Direito Industrial | 17 |
| 4. Fontes do Direito Industrial | 21 |
| 4.1. Fontes internas | 21 |
| 4.2. Fontes internacionais | 23 |
| 5. Características Gerais dos Direitos Privativos Industriais | 26 |
| 5.1. Tipicidade | 27 |
| 5.2. Exclusividade | 28 |
| 5.3. Territorialidade | 29 |
| 6. Sistemas de Protecção | 30 |
| 6.1. Pressupostos | 31 |
| 6.2. Aspectos gerais da tramitação nacional | 33 |
| 6.3. A Protecção Provisória | 37 |
| 6.4. A Extinção dos DPI | 39 |

PRIMEIRA PARTE
TUTELA DA INOVAÇÃO

| | |
|--|----|
| CAPÍTULO II - PATENTES DE INVENÇÃO | 45 |
| 1. Introdução | 45 |
| 2. Conceito de patente | 47 |
| 2.1. A invenção patenteável. O pré-requisito do carácter técnico | 48 |
| 2.1.1. As patentes sobre programas de computador | 50 |
| 2.2. As excepções à patenteabilidade | 52 |
| 3. Função | 54 |
| 4. Requisitos de protecção | 55 |
| 4.1. Novidade | 56 |
| 4.1.1. O estado da técnica | 58 |
| 4.2. Actividade inventiva | 60 |
| 4.3. Aplicabilidade industrial | 63 |
| 5. Titularidade | 64 |
| 6. Vias de Protecção | 65 |
| 6.1. Via Nacional | 66 |
| 6.2. Via Europeia | 68 |
| 6.3. Via PCT | 71 |
| 7. Âmbito de Protecção | 73 |
| 7.1. Duração | 73 |
| 7.2. Âmbito substancial de protecção | 75 |
| 7.2.1. A Doutrina dos Meios Equivalentes | 76 |
| 7.2.2. As Patentes de Processo | 80 |
| 7.3. Limites da protecção | 82 |
| 8. A exploração da patente | 84 |
| 9. Extinção | 86 |
| CAPÍTULO III - MODELOS DE UTILIDADE | 87 |
| 1. Introdução | 87 |
| 2. Conceito e função dos Modelos de Utilidade | 89 |
| 3. Regime geral | 90 |
| 4. Vias de protecção | 93 |
| 5. Extinção | 94 |
| CAPÍTULO IV - DESENHOS OU MODELOS | 95 |
| 1. Introdução | 95 |

| | |
|--|-----|
| 2. Conceito de Desenho ou Modelo | 98 |
| 2.1. O carácter aparente | 100 |
| 2.2. Noção de "produto" | 104 |
| 2.3. Exclusões; remissão | 107 |
| 3. Requisitos de protecção | 107 |
| 3.1. Novidade e carácter singular | 107 |
| 3.1.1. Conceito de divulgação ao público | 108 |
| 3.1.2. O referencial do "utilizador informado" | 114 |
| 3.1.3. Apreciação da novidade | 118 |
| 3.1.4. A apreciação da singularidade | 120 |
| 3.2. A distinção entre novidade e singularidade | 128 |
| 3.3. Outros requisitos de protecção | 137 |
| 4. Regimes de protecção | 142 |
| 4.1. Registos nacionais | 144 |
| 4.2. Os desenhos e modelos comunitários | 146 |
| 4.3. O registo internacional | 152 |
| 5. Âmbito de protecção | 153 |
| 5.1. Tipo de tutela | 154 |
| 5.2. Âmbito merceológico | 156 |
| 5.3. Reciprocidade | 161 |
| 5.4. A cumulação com o Direito de Autor | 164 |
| 5.4.1. O acórdão "FLOS" e suas implicações | 166 |
| 5.4.2. As origens da regra da cumulação. A "unidade da arte" | 171 |
| 5.4.3. As alternativas possíveis em matéria de cumulação. | |
| Direito comparado | 173 |
| 5.4.4. A doutrina e jurisprudência portuguesas | 183 |
| 5.4.5. Posição adoptada | 191 |
| 6. Extinção | 207 |

SEGUNDA PARTE
SINAIS DISTINTIVOS

| | |
|----------------------|-----|
| CAPÍTULO V - MARCAS | 211 |
| 1. Introdução | 211 |
| 2. Conceito de marca | 213 |
| 3. Tipos de marcas | 215 |

| | |
|--|-----|
| 3.1. Sinais visíveis em si mesmos | 218 |
| 3.1.1. Marcas “tradicionais” | 218 |
| 3.1.2. Marcas de forma | 218 |
| 3.1.3. Marcas monocolors | 223 |
| 3.1.4. Outras marcas visíveis em si mesmas | 226 |
| 3.2. Sinais não visíveis em si mesmos | 228 |
| 3.2.1. Marcas olfactivas | 228 |
| 3.2.2. Marcas sonoras | 231 |
| 3.2.3. Outras marcas não visíveis em si mesmas | 232 |
| 3.3. O “imperativo de disponibilidade” | 233 |
| 4. As funções das marcas | 239 |
| 4.1. A função de indicação de proveniência | 241 |
| 4.2. A (suposta) função de garantia de qualidade | 242 |
| 4.3. A função publicitária | 244 |
| 4.4. Outras funções? | 246 |
| 5. Requisitos de protecção | 247 |
| 5.1. Requisitos absolutos de protecção | 249 |
| 5.1.1. Determinabilidade | 249 |
| 5.1.2. Carácter distintivo | 251 |
| 5.1.2.1. As marcas genéricas | 254 |
| 5.1.2.2. A regra do “secondary meaning” | 256 |
| 5.1.3. Respeito por outros interesses de ordem pública | 258 |
| 5.1.4. O registo de má-fé | 262 |
| 5.2. Requisitos relativos de protecção | 264 |
| 5.2.1. Novidade relativa | 265 |
| 5.2.1.1. O princípio da especialidade das marcas | 266 |
| 5.2.1.2. A identidade ou afinidade dos produtos e serviços | 269 |
| 5.2.1.3. A não confundibilidade dos sinais | 274 |
| 5.2.1.4. Critérios de comparação de sinais distintivos | 279 |
| 5.2.2. Respeito por outros direitos de terceiros | 287 |
| 5.2.3. Inexistência de risco de concorrência desleal | 291 |
| 6. Âmbito de Protecção | 293 |
| 6.1. Os direitos conferidos pelo registo da marca | 295 |
| 6.2. O regime específico das marcas de prestígio | 300 |
| 6.2.1. O conceito de marca de prestígio | 306 |
| 6.2.2. A tutela reconhecida às marcas de prestígio | 311 |
| 6.3. Limites à protecção das marcas | 320 |

| | |
|--|-----|
| 7. Titularidade | 324 |
| 7.1. A(s) prioridade(s) do registo | 325 |
| 7.2. Marcas individuais | 326 |
| 7.3. Marcas colectivas e marcas de certificação ou de garantia | 326 |
| 8. Regimes de protecção | 330 |
| 8.1. Registo nacional | 330 |
| 8.2. Marca da UE | 332 |
| 8.3. Registo internacional | 337 |
| 9. Extinção do registo de marca | 338 |
| 9.1. Casos de Invalidez | 339 |
| 9.2. Casos de Caducidade | 341 |
| 9.2.1. Falta de uso sério | 342 |
| 9.2.2. Transformação em designação usual | 345 |
| 9.2.3. Deceptividade superveniente | 346 |

CAPÍTULO VI – LOGÓTIPOS

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. Introdução | 349 |
| 2. Conceito e função | 350 |
| 3. Requisitos de protecção | 354 |
| 4. Titularidade | 356 |
| 5. Âmbito de protecção | 357 |
| 5.1. Extensão e limites substanciais | 358 |
| 6. Extinção | 360 |

CAPÍTULO VII – FIRMAS

| | |
|---------------------------------|-----|
| 1. Introdução | 363 |
| 2. Conceito | 364 |
| 2.1. Natureza | 364 |
| 3. Requisitos de protecção | 366 |
| 3.1. Registo | 366 |
| 3.1.1. Princípio da unidade | 367 |
| 3.2. Regras gerais | 367 |
| 3.2.1. Princípio da verdade | 369 |
| 3.2.2. Novidade | 369 |
| 3.2.3. Capacidade distintiva | 371 |
| 3.3. Regras especiais | 371 |
| 3.3.1. As sociedades comerciais | 373 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 4. Âmbito de protecção | 374 |
| 4.1. Âmbito territorial | 374 |
| 4.2. Princípio da especialidade | 375 |
| 4.3. Nome Comercial Estrangeiro (CUP) | 378 |
| 5. Conteúdo da protecção | 381 |
| 6. Extinção | 382 |

CAPÍTULO VIII – DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

| | |
|---|-----|
| 1. Introdução | 387 |
| 2. Conceitos de DO e IG | 388 |
| 2.1. Figuras próximas | 392 |
| 3. Função | 394 |
| 4. Natureza e titularidade | 396 |
| 5. Requisitos de protecção | 397 |
| 6. Regimes de protecção | 398 |
| 6.1. Multiplicidade de regimes | 398 |
| 6.2. Precedência de regimes | 401 |
| 7. Âmbito de protecção | 403 |
| 7.1. O princípio da especialidade das DO e IG | 407 |
| 7.2. As DO e IG de prestígio | 408 |
| 8. Extinção | 417 |

CAPÍTULO IX – OUTROS SINAIS DISTINTIVOS

| | |
|---------------------|-----|
| 1. Introdução | 419 |
| 2. Recompensas | 419 |
| 3. Nomes de domínio | 422 |
| 3.1. Conceito | 422 |
| 3.2. Regime | 423 |

TERCEIRA PARTE ASPECTOS COMUNS

CAPÍTULO X – CONCORRÊNCIA DESLEAL E SEGREDOS COMERCIAIS

| | |
|---------------|-----|
| 1. Introdução | 431 |
|---------------|-----|

| | |
|---|-----|
| 2. Concorrência desleal | 433 |
| 2.1. Conceito e natureza jurídica | 433 |
| 2.2. Figuras próximas | 434 |
| 2.3. Requisitos da concorrência desleal | 440 |
| 2.3.1. Acto de concorrência | 441 |
| 2.3.2. Deslealdade do acto | 443 |
| 2.3.3. Âmbito de aplicação | 445 |
| 2.3.4. Censurabilidade da conduta | 448 |
| 2.4. Actos concretamente proibidos | 448 |
| 2.4.1. Actos de indução em erro | 449 |
| 2.4.2. Actos de aproveitamento | 450 |
| 2.4.3. Actos de agressão | 455 |
| 2.5. Consequências | 456 |
| 2.5.1. Ilícito contra-ordenacional | 457 |
| 2.5.2. Ilícito civil | 458 |
| 3. Os segredos comerciais | 461 |
| 3.1. Conceito | 462 |
| 3.2. Regime | 464 |

CAPÍTULO XI – DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

| | |
|--|-----|
| 1. Introdução | 467 |
| 2. A conciliação dos DPI com o Direito da União Europeia | 469 |
| 3. O esgotamento dos DPI | 470 |
| 3.1. Conceito | 471 |
| 3.2. Pressupostos | 473 |
| 3.2.1. Esgotamento à escala da UE | 478 |
| 3.2.2. O esgotamento do direito de marca | 483 |
| 3.2.3. O esgotamento do direito de patente | 484 |
| 3.2. As “importações paralelas” e o esgotamento dos DPI | 488 |
| 3.4. Os direitos subsistentes após a colocação no mercado | 491 |
| 3.4.1. Os direitos “residuais” em matéria de marcas | 494 |
| 3.4.1.1. Ofensas à integridade do produto | 495 |
| 3.4.1.2. O caso particular do recondicionamento | 497 |
| 3.4.1.3. A confusão quanto à proveniência | 501 |
| 3.4.1.4. A tutela da reputação e do prestígio das marcas | 502 |
| 3.5. O esgotamento dos direitos na jurisprudência portuguesa | 504 |

| | |
|---|-----|
| 4. A interacção com a disciplina da Concorrência | 510 |
| 4.1. O exercício do direito de marca | 511 |
| 4.2. O exercício do direito de patente | 516 |
| | |
| CAPÍTULO XII – NEGÓCIOS SOBRE DPI | 521 |
| 1. Introdução | 521 |
| 2. Transmissão | 523 |
| 3. Licença | 528 |
| 3.1. Conceito | 529 |
| 3.2. Regime | 531 |
| 4. Outros negócios envolvendo DPI | 538 |
| | |
| CAPÍTULO XIII – A FISCALIDADE RELATIVA À PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 545 |
| 1. Introdução | 545 |
| 2. Fiscalidade interna | 547 |
| 2.1. Tributação do rendimento | 547 |
| 2.1.1. O conceito de “royalties” | 549 |
| 2.1.2. A tributação das pessoas singulares | 551 |
| 2.1.3. A tributação das pessoas colectivas | 552 |
| 2.1.4. Os gastos | 554 |
| 2.1.5. O regime dos preços de transferência | 556 |
| 2.2. Tributação do património | 557 |
| 2.3. Tributação do consumo | 558 |
| 3. Fiscalidade internacional | 559 |
| | |
| CAPÍTULO XIV – A TUTELA EFECTIVA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 563 |
| 1. Introdução | 563 |
| 2. A competência dos tribunais em matéria de Propriedade Industrial | 566 |
| 3. Procedimento administrativo e recurso judicial | 568 |
| 4. Processos de declaração de nulidade e de anulação | 573 |
| 5. Tutela repressiva dos DPI | 579 |
| 5.1. Acções cíveis | 580 |
| 5.2. Medidas de prova e de informação | 585 |
| 5.3. Medidas cautelares | 587 |
| 5.4. Tutela sancionatória | 590 |

| | |
|---|-----|
| 5.4.1. Crimes | 593 |
| 5.4.2. Contra-ordenações | 596 |
| 6. Intervenção aduaneira | 598 |
| 7. A arbitragem | 600 |
| 7.1. Recurso arbitral | 600 |
| 7.2. A arbitragem relativa a patentes de medicamentos de referência | 601 |
| | |
| BIBLIOGRAFIA | 603 |