



DIÁRIO

da Assembleia da República

XIII LEGISLATURA

4.ª SESSÃO LEGISLATIVA (2018-2019)

SUMÁRIO

Decreto da Assembleia da República n.º 250/XIII:

Autoriza o Governo a aprovar um novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943, e a alterar as Leis n.ºs 62/2011, de 12 de dezembro, que cria um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, e 62/2013, de 26 de agosto, Lei da Organização do Sistema Judiciário.

DECRETO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 250/XIII

AUTORIZA O GOVERNO A APROVAR UM NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, TRANSPONDO AS DIRETIVAS (UE) 2015/2436 E (UE) 2016/943, E A ALTERAR AS LEIS N.ºS 62/2011, DE 12 DE DEZEMBRO, QUE CRIA UM REGIME DE COMPOSIÇÃO DOS LITÍGIOS EMERGENTES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUANDO ESTEJAM EM CAUSA MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS, E 62/2013, DE 26 DE AGOSTO, LEI DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea d) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º**Objeto**

A presente lei concede ao Governo autorização legislativa para:

- a) Transpor para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas;
- b) Transpor para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2016/943, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações confidenciais (segredos comerciais) contra a sua obtenção, utilização e divulgações ilegais;
- c) Simplificar, clarificar e atualizar os regimes previstos no Código da Propriedade Industrial em matéria de patentes, modelos de utilidade, desenhos ou modelos, marcas, logótipos, recompensas, denominações de origem e indicações geográficas;
- d) Introduzir mecanismos que permitam fortalecer o sistema de proteção dos direitos de propriedade industrial e imprimir maior eficácia à repressão dos ilícitos previstos no Código da Propriedade Industrial.

Artigo 2.º**Sentido**

A autorização legislativa referida no artigo anterior é concedida com o sentido de:

- a) Promover uma maior simplificação de alguns procedimentos relativos à atribuição, manutenção e cessação de vigência de registos de marcas e reforçar os direitos conferidos aos respetivos titulares, através da transposição para a ordem jurídica interna das regras previstas na Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas;
- b) Instituir um regime mais completo e reforçado de proteção do *know-how* que ofereça aos interessados mecanismos mais eficazes para, junto das autoridades judiciais, prevenir e reagir contra a violação dos seus segredos comerciais, transpondo para o efeito a Diretiva (UE) 2016/943, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações confidenciais (segredos comerciais) contra a sua obtenção, utilização e divulgações ilegais;
- c) Introduzir melhorias, clarificações e atualizações aos vários regimes de proteção de direitos de propriedade industrial previstos no Código da Propriedade Industrial, em matéria de patentes, modelos de utilidade, desenhos ou modelos, marcas e logótipos;

d) Fortalecer o sistema de proteção dos direitos de propriedade industrial e imprimir maior eficácia à repressão dos ilícitos previstos no Código da Propriedade Industrial;

e) Rever o regime criado pela Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, que cria um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos.

Artigo 3.º **Extensão**

A autorização legislativa referida no artigo 1.º é concedida com a extensão de:

a) Aprovar um novo Código da Propriedade Industrial, revogando o Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março;
b) Introduzir no novo Código da Propriedade Industrial maior clareza nos conceitos de data de pedido e data de prioridade dos pedidos de patente, de modelos de utilidade e de registo apresentados ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, IP, (INPI, IP);

c) Prever novas formas de representação dos sinais suscetíveis de constituir uma marca;

d) Estabelecer novos motivos de recusa, de nulidade ou de anulação dos registos e reformulação de alguns dos motivos já existentes;

e) Eliminar a exigência de um pedido de registo prévio para que a marca notória possa representar um motivo relativo de recusa de marcas posteriores;

f) Prever a exigência de um registo prévio para que a marca de prestígio possa representar um motivo relativo de recusa de marcas posteriores;

g) Introduzir alterações aos procedimentos relativos ao pedido de registo de marcas e ao processo de oposição e de registo, nomeadamente garantindo um sistema de diferenciação de pagamento de taxa no momento do pedido de registo e no momento da eventual concessão do registo;

h) Prever, de forma expressa, a possibilidade de renovação parcial de um registo de marca;

i) Prever, de uma forma mais exaustiva, o regime para o registo e proteção de marcas coletivas e de marcas de garantia ou de certificação;

j) Instituir um novo procedimento administrativo para a declaração de nulidade ou anulação dos registos, definindo as respetivas taxas administrativas;

k) Regular exaustivamente os direitos conferidos pelos registos de marca aos respetivos titulares, clarificando também alguns aspetos no que respeita à limitação dos efeitos decorrentes destes registos e ou intervenção de licenciados;

l) Reformular as condições relativas ao uso de marcas e as consequências para a ausência desse uso;

m) Clarificar alguns aspetos dos regimes relativos à marca como objeto de propriedade;

n) Definir uma nova forma de contagem da duração do registo de marca;

o) Adaptar aos procedimentos de registo dos logótipos algumas das regras aplicáveis ao registo de marcas;

p) Clarificar alguns aspetos relativos à exclusão e requisitos de patenteabilidade;

q) Clarificar os regimes da unidade de invenção;

r) Pôr termo à proibição da dupla proteção de patentes nacionais e europeias;

s) Prever um regime especial relativamente à titularidade das invenções de funcionários e agentes administrativos;

t) Definir com maior detalhe os procedimentos relativos aos certificados complementares de proteção;

u) Alargar os prazos para resposta a notificações do INPI, IP, que incidam sobre pedidos de patente e modelos de utilidade;

v) Eliminar a possibilidade de adição de matéria técnica aos pedidos de patente;

w) Alargar o âmbito dos direitos conferidos pela patente, prevendo também novas limitações a esses direitos;

x) Eliminar o regime que dispensa o exame dos modelos de utilidade;

- y) Prever novas limitações quanto ao modelo de utilidade;
- z) Instituir um novo procedimento administrativo para a declaração de nulidade ou anulação dos registos de desenhos ou modelos;
 - aa) Prever, de forma expressa, a possibilidade de renovação parcial de um registo de desenho ou modelo;
 - bb) Prever, de forma expressa, o procedimento para revogação das decisões do INPI, IP, alargando ainda as situações em que pode ocorrer esta revogação;
 - cc) Clarificar o prazo para interposição de recurso judicial das decisões proferidas pelo INPI, IP;
 - dd) Prever a possibilidade de recurso das decisões arbitrais para o tribunal da relação territorialmente competente, sempre que a parte contrária o aceite e exista uma vinculação genérica do INPI, IP, a um centro de arbitragem voluntária institucionalizada;
 - ee) Adaptar à via eletrónica de comunicação alguns procedimentos previstos no Código da Propriedade Industrial;
 - ff) Estabelecer um novo prazo para a instauração das ações de anulação de patentes, modelos de utilidade e registos;
 - gg) Excluir a prática de atos de concorrência desleal como motivo de anulação dos registos de desenhos ou modelos, de marcas e de logótipos;
 - hh) Aumentar o valor das coimas aplicáveis ao ilícito contraordenacional de concorrência desleal;
 - ii) Prever expressamente o regime de destino dos bens e as sanções acessórias sempre que se verifique um ilícito contraordenacional previsto no Código da Propriedade Industrial;
 - jj) Criminalizar a violação de nomes e insígnias de estabelecimento e de logótipos;
 - kk) Prever a punição do ato de importação de produtos com marcas contrafeitas, imitadas ou registadas;
 - ll) Eliminar a exigência de elemento subjetivo adicional para que se verifique o crime de venda e circulação de produtos contrafeitos;
 - mm) Consagrar expressamente a possibilidade de os órgãos de polícia criminal efetuarem um exame direto aos objetos apreendidos quando seja notório que estes não são fabricados ou comercializados pelo titular do direito;
 - nn) Instituir um mecanismo de destruição de bens antes do início do processo judicial;
 - oo) Definir de forma exaustiva o que se entende por segredo comercial;
 - pp) Prever as condições para a obtenção, utilização e divulgação legal dos segredos comerciais, determinando ainda as situações em que estas ações são ilegais;
 - qq) Instituir as medidas, procedimentos e vias de reparação necessários contra a obtenção, utilização ou divulgação ilegais de segredos comerciais, em particular as medidas para obtenção e preservação da prova, a obrigação de prestar informações, as providências cautelares, o arresto, a obrigação de indemnizar por perdas e danos, as sanções acessórias, as medidas inibitórias e as medidas relativas à publicitação das decisões judiciais;
 - rr) Regular as condições, as limitações e as garantias para o exercício das medidas, procedimentos e vias de reparação necessários contra a obtenção, utilização ou divulgação ilegais de segredos comerciais;
 - ss) Definir os atos que devem ser promovidos no INPI, IP, sob a responsabilidade de agente oficial da propriedade industrial, advogado ou solicitador;
 - tt) Prever um regime transitório para alguma das medidas introduzidas no Código da Propriedade Industrial;
 - uu) Substituir o regime de arbitragem necessária instituído no artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, pela possibilidade de recurso a arbitragem voluntária, mediante a expressa manifestação de vontade de todas as partes envolvidas, em convenção de arbitragem;
 - vv) Alterar o processo arbitral consagrado no artigo 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, prevendo a possibilidade de poder ser invocada e conhecida a invalidade das patentes com mero efeito *inter partes*;
 - xx) Alterar a Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, Lei da Organização do Sistema Judiciário, de modo a adequar a competência do tribunal da propriedade intelectual em matéria de anulação e declaração de nulidade dos

direitos previstos no Código da Propriedade Industrial e a prever ainda a competência deste tribunal para as ações que versem sobre segredos comerciais.

Artigo 4.º
Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de 180 dias.

Aprovado em 19 de outubro de 2018.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

A DIVISÃO DE REDAÇÃO.