



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

PROPOSTA DE LEI N.º 101/VIII

AUTORIZA O GOVERNO A LEGISLAR EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Exposição de motivos

Os sinais de uma nova economia, assentes em processos de globalização e de virtualização dos factores competitivos, impõem a criação de ambientes empresariais de estímulo e facilitação de estratégias de desenvolvimento científico e tecnológico e de efectiva valorização comercial dos produtos e serviços, que promovam um crescimento sustentável e qualitativo da economia.

Neste contexto é reconhecida a relevância do sistema da propriedade industrial, ou da protecção dos direitos privativos de propriedade industrial, para, de forma equilibrada, regular a concorrência leal e a protecção dos resultados do investimento em inovação e *marketing*, rendibilizando as estratégias empresariais e garantindo um quadro de direitos privatísticos que privilegie o interesse público.

Um Código da Propriedade Industrial, por consequência, deverá corresponder à necessidade de harmonização da ordem jurídica interna com o direito internacional, designadamente comunitário, bem como a imperativos de integração e aperfeiçoamento de legislação avulsa, já consagrada na legislação nacional, e de reforço da eficiência administrativa, assegurando, nomeadamente:



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

a) A transposição da Directiva 98/44/CE, de 6 de Julho de 1998, relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas, da Directiva 98/71/CE, de 13 de Outubro de 1998, relativa à protecção legal de desenhos ou modelos e de normas do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), celebrado no âmbito da Organização Mundial do Comércio, da qual Portugal é Estado-membro.

b) A incorporação do Decreto-Lei n.º 106/99, de 31 de Março, que disciplina o Regulamento n.º 1768/92/CEE, de 18 de Junho de 1992, relativo à criação de um Certificado Complementar de Protecção para os Medicamentos, e o Regulamento n.º 1610/96/CE, de 23 de Julho de 1996, relativo à criação de um Certificado Complementar de Protecção para os Produtos Fitofarmacêuticos, e da Lei n.º 16/89, de 30 de Junho, sobre topografias de produtos semicondutores;

c) A integração dos regime jurídico dos modelos de utilidade no da protecção das invenções, a par das patentes, e a aproximação daquele regime às mais recentes propostas da Comissão Europeia;

d) O abandono da exigência dos dizeres da marca em português, limitadora, para as empresas portuguesas, de estratégias de *marketing* à escala global;

e) O reforço da eficiência do sistema, com reflexos nos direitos e garantias dos particulares, nomeadamente através da consagração da protecção provisória para todos os direitos privativos, da equiparação de certificados de propriedade industrial aos títulos conferidos a nível nacional, da inclusão da figura do restabelecimento de direitos, da compatibilização dos fundamentos da recusa na concessão de patentes, em função do seu conceito, da regulação dos pedidos de licença obrigatória, da



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

introdução de mecanismos de resolução extra-judicial de resolução de conflitos, nomeadamente através do recurso arbitral, da possibilidade de transformação de um pedido de marca comunitária em marca nacional, da possibilidade de deduzir reclamação a partir da publicação do pedido, no âmbito das criações industriais, da introdução de regras relativas à marca comunitária, da clarificação da competência territorial dos tribunais, em sede de recurso; da equiparação do pagamento intermédio a uma renovação de registo de marca; do aperfeiçoamento do regime relativo às declarações de intenção de uso; do aperfeiçoamento dos procedimentos cautelares; e do aperfeiçoamento do regime de invalidade dos actos e do regime de infracções;

f) A modernização e aperfeiçoamento de conceitos e procedimentos em matéria de propriedade industrial, através, designadamente, da clarificação do conceito de uso exclusivo da marca, do alargamento do tratamento nacional a todos os cidadãos dos países membros da Organização Mundial do Comércio, da possibilidade de pedido de protecção cumulativa de patente e de modelo de utilidade, da extinção do regime das marcas de base, da extinção das marcas de Macau, da harmonização com o Código do Procedimento Administrativo no que diz respeito à modificação oficiosa da decisão, à publicação dos actos e à instrução dos processos, da simplificação do conteúdo do Boletim da Propriedade Industrial e da clarificação da responsabilidade da sua publicação e da modernização dos mecanismos de comunicação, acelerando a adesão à sociedade de informação e o reforço da cidadania.

O Código corrige, também, terminologia, erros e imperfeições imputáveis ao Código de 1995, reconhecidos, aliás, no preâmbulo do



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, que o aprovou, e, por isso, previu a necessidade de se proceder à sua própria revisão a curto prazo.

Importa, paralelamente, legislar sobre Tribunais de Marca Comunitária, nos termos e para os efeitos do artigo 91.º e seguintes do Regulamento (CE) n.º 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993.

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de lei para ser aprovada e valer como lei geral da República, com pedido de prioridade:

Artigo 1.º

(Objecto)

É concedida ao Governo autorização para legislar sobre propriedade industrial, aprovando um novo código, legislação complementar e revogando diplomas em vigor.

Artigo 2.º

(Direitos privativos)

1 — No uso da presente autorização legislativa o Governo pode legislar, em matéria de propriedade industrial, sobre, nomeadamente:

- a) O regime jurídico de protecção provisória decorrente da apresentação dos pedidos de patente, de modelo de utilidade e de registo;
- b) Os meios de prova dos direitos privativos de propriedade industrial;



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

c) O mecanismo de restabelecimento de direitos, definindo os requisitos para a sua admissibilidade;

d) A tramitação administrativa, para a concessão ou recusa dos direitos privativos de propriedade industrial, definindo quem tem legitimidade para a prática e promoção de actos, as regras relativas à prioridade, o regime de notificações, regulando o processo de oposição, prevendo a possibilidade de realização de vistorias e o respectivo enquadramento jurídico, disciplinando o processo de modificação oficiosa das decisões, fixando fundamentos gerais de recusa de protecção dos direitos e o regime de contagem dos prazos, bem como a forma de publicação dos actos;

e) O regime jurídico de transmissão e licenças dos direitos privativos de propriedade industrial;

f) O regime jurídico da invalidade, determinando os motivos e efeitos das suas diferentes modalidades e regulando o processo de declaração de nulidade e de anulação;

g) O regime jurídico da caducidade e da renúncia aos direitos privativos de propriedade industrial;

h) Recurso judicial, incluindo regras sobre decisões que o admitem, competência territorial dos tribunais, legitimidade, prazos, processo, graus de recurso e publicação das decisões judiciais;

i) Mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios, dispondo, nomeadamente, sobre a possibilidade de recurso a arbitragem, através da introdução da figura do recurso arbitral.

2 — No uso da presente autorização legislativa pode o Governo ainda definir:



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

a) O conceito de invenção e o objecto, processo e vias de obtenção, efeitos, duração, condições de utilização e regime jurídico da invalidade de patentes e de modelos de utilidade, conteúdo e regras de titularidade dos direitos privativos correspondentes, bem como o processo para obtenção de certificados complementares de protecção para medicamentos e produtos fito-farmacêuticos;

b) O conceito de topografia de produto semiconductor, o seu objecto e condições de utilização, bem como o processo de obtenção, efeitos, duração e regime jurídico da invalidade do respectivo registo e regras de titularidade do direito privativo correspondente;

c) O conceito de desenho ou modelo, o seu objecto, processos de obtenção, efeitos, duração e regime de invalidade do respectivo registo, bem como o regime de protecção prévia e regras de titularidade do direito privativo correspondente;

d) O objecto de marcas, recompensas, nomes e insígnias de estabelecimento, logótipos, denominações de origem e indicações geográficas, bem como o processo de obtenção, modalidades, efeitos, duração e regime jurídico de transmissão e licenças e de extinção dos respectivos registos e regras de titularidade dos direitos privativos correspondentes.

Artigo 3.º

(Ilícitos criminais)

1 — O Governo pode definir como ilícitos criminais:



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

a) A violação de direitos privativos de propriedade industrial relativos a patentes, modelos de utilidade, topografias de produtos semicondutores e desenhos ou modelos;

b) A contrafacção, a imitação e o uso ilegal da marca;

c) A venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos contrafeitos;

d) A violação e o uso ilegal de denominação de origem ou de indicação geográfica;

e) A obtenção, de má fé, de patente, de modelo de utilidade ou de registo de desenho ou modelo;

f) A obtenção, ou manutenção de registo de marca, de nome de estabelecimento, de insígnia de estabelecimento ou de logótipo, com abuso de direito;

g) O registo de acto inexistente ou realizado com ocultação da verdade.

2 — Os tipos legais decorrentes do número anterior poderão incluir, no todo ou em parte e entre outros, como elementos constitutivos, uma actuação em termos de actividade empresarial e com intenção de alcançar, para si ou para terceiros, um benefício ilegítimo, sem o consentimento do titular do direito.

3 — O procedimento dos crimes, que vierem a ser tipificados de acordo com o que se dispõe nos números anteriores, poderá ficar dependente de queixa.

4 — Os actos preparatórios poderão ser puníveis, como contra-ordenação, nos termos previstos no presente diploma.



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

5 — Pode o Governo legislar, também, sobre a apreensão e destino de objectos apreendidos, bem como de materiais ou instrumentos utilizados, no caso da prática de crimes, prevendo, nomeadamente, a realização de exames periciais, que sejam declarados perdidos a favor do Estado e a sua destruição, total ou parcial.

6 — Poderá, ainda, ser previsto o direito de constituição, como assistentes, das associações empresariais, nos processos resultantes de crimes que vierem a ser tipificados no novo Código.

Artigo 4.º

(Penas)

Para os ilícitos previstos no n.º 1 do artigo 3.º, o Governo fica autorizado a estabelecer as seguintes sanções:

- a) Pena de prisão até três anos, ou pena de multa até 360 dias, para os casos previstos nas alíneas a), b), d) e g);
- b) Pena de prisão até três anos, para os casos previstos na alínea f);
- c) Pena de prisão até um ano, ou pena de multa até 120 dias, para os casos previstos nas alíneas c) e e).

Artigo 5.º

(Ilícitos contra-ordenacionais)

1 — Fica o Governo autorizado, ainda, a definir como ilícitos contra-ordenacionais:



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

- a) A prática de actos de concorrência desleal, incluindo a divulgação, aquisição ou utilização de segredos de negócios de um concorrente;
- b) A invocação ou uso ilegal de recompensa;
- c) A violação de direitos de nome e de insígnia de estabelecimento;
- d) A violação do exclusivo do logótipo;
- e) A prática de actos preparatórios da execução dos actos referidos nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 3.º;
- f) O uso de marcas ilícitas;
- g) O uso indevido de nome ou de insígnia de estabelecimento, ou de logótipo;
- h) A invocação ou uso, indevidos, de direitos privativos de propriedade industrial.

2 — Os tipos contra-ordenacionais decorrentes do número anterior poderão incluir, no todo ou em parte e entre outros, como elementos constitutivos, uma actuação em termos de actividade empresarial e com intenção de alcançar, para si ou para terceiros, um benefício ilegítimo, sem o consentimento do titular do direito.

3 — Em sede de contra-ordenações, o Governo poderá legislar sobre o destino de produtos ou artigos apreendidos, prevendo, nomeadamente que sejam declarados perdidos a favor do Estado.

4 — Por outro lado, o Governo fica autorizado a definir a competência para a instrução dos respectivos processos, para decidir e aplicar coimas e, bem assim, o destino dos montantes percebidos, a esse título.



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

(Coimas)

Para os ilícitos previstos no n.º 1 do artigo 5.º, o Governo fica autorizado a prever coimas de 600 000\$ a 6 000 000\$, caso se trate de pessoa colectiva e de 150 000\$ a 1 500 000\$, quando se tratar de pessoa singular.

Artigo 7.º

(Apreensão pelas alfândegas)

O Governo poderá prever a apreensão, pelas alfândegas, bem como os termos em que poderá ser efectuada, no acto da importação ou da exportação, de todos os produtos ou mercadorias que por qualquer forma, directa ou indirecta, trouxerem falsas indicações de proveniência ou denominações de origem, marcas ou outros sinais distintivos ilicitamente usados ou aplicados ou em que se manifestem indícios de qualquer infracção, de acordo com os artigos 3.º e 5.º deste diploma.

Artigo 8.º

(Providências cautelares e arresto)

Fica o Governo autorizado, de igual modo, a legislar sobre providências cautelares e arresto, em matéria de propriedade industrial.

Artigo 9.º

(Competência territorial, Tribunais de Marca Comunitária e mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios)



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Governo fica, ainda, autorizado a legislar sobre:

a) Competência territorial, para efeitos de recurso judicial, de decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedam, recusem, modifiquem ou extingam direitos privativos de propriedade industrial;

b) Tribunais de Marcas Comunitárias, nos termos e para os efeitos do artigo 91.º e seguintes do Regulamento (CE) n.º 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993;

c) Criação de mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios, designadamente arbitragem voluntária, em matéria de propriedade industrial.

Artigo 10.º

(Norma revogatória)

1 — Na sequência do que se dispõe no artigo 1.º desta proposta, fica o Governo autorizado a revogar:

a) O Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, incluindo o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo respectivo artigo 1.º;

b) Legislação diversa sobre propriedade industrial.

2 — Por conseguinte, o Governo fica autorizado a criar novas disposições transitórias relativas a direitos privativos de propriedade



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

industrial, meramente pedidos ou já constituídos, ao abrigo de legislação anterior, designadamente aquela que, agora, será revogada.

Artigo 11.º

(Entrada em vigor)

A entrada em vigor do novo Código não poderá efectivar-se antes de decorrido um prazo de 90 dias, após a sua publicação no *Diário da República*.

Artigo 12.º

(Duração)

A presente autorização legislativa tem a duração de 180 dias, contados a partir da sua entrada em vigor.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de Agosto de 2001. O Primeiro-Ministro, *António Manuel de Oliveira Guterres* — O Ministro da Presidência, *Guilherme Waldemar Pereira d'Oliveira Martins* — O Ministro da Justiça, *António Luís Santos da Costa* — O Ministro da Economia, *Luís Garcia Braga da Cruz* — O Ministro da Ciência e Tecnologia, *José Mariano Rebelo Pires Gago*.