

Alguns pressupostos, ideias e conclusões falaciosos na protecção da Inovação Empresarial – a perspectiva da Propriedade Industrial



MÁRIO CASTRO MARQUES
Advogado, Consultor, Agente Oficial
da Propriedade Industrial

Em jeito de advertência inicial, o presente artigo irá descrever, sumariamente, algumas situações reais que o seu autor vivenciou na sua actividade profissional. Pretende-se analisar um conjunto de ideias e rebater alguns pressupostos e conclusões que se foram disseminando, generalizando e consolidando junto do público, em particular no meio empresarial. Observa-se, contudo, que, por questões éticas e de sigilo profissional, não serão feitas referências ou indicações a identidades concretas de pessoas ou empresas. Partindo-se do entendimento inicial de que a “Propriedade Industrial” é formada por uma panóplia de registos previstos na lei.

versos tipos de registos, no entanto, aquela validade apenas é verificada em concreto “à posteriori”, ao contrário do que muitos titulares pressupõem erradamente.

Contudo e independentemente disto, em Portugal, actualmente, existe sempre uma fase de publicidade, de forma a permitir a reacção por parte de outros interessados/concorrentes.

Neste seguimento, quando e se houver lugar à concessão do registo pretendido, passa-se então a presumir a sua validade, enquanto não for posta em causa, com base em certos motivos específicos, muitas vezes, muitos anos mais tarde.

Obtido o registo, o titular atinge uma posição, legalmente salvaguardada, e que lhe permite posicionar-se no mercado (onde obteve aquele registo) de forma única e exclusiva. Este posicionamento único permitirá ao titular desenvolver a sua actividade, fabricar e comercializar o seu produto

Por outro lado, realce-se o facto de que o registo tem uma certa duração – variável e dependendo de cada tipo de registo obtido – e, portanto, ao longo do tempo, não há que descurar as questões relativas à sua validade (já acima referida), à gestão, manutenção e ainda à sua defesa.

Com as devidas adaptações e diferenças e se nos é permitida a comparação, quando se detém o registo de uma propriedade ou de outro imóvel, tal facto não é sinónimo de, por si só, nada mais haver a fazer. De facto, ao longo do tempo, será sempre necessário que se adopte um conjunto de diligências de manutenção e conservação, por exemplo de limpeza da propriedade, e ainda diligências de defesa do património, nomeadamente quanto à segurança e a sua inviolabilidade, por ex., colocando-se um alarme.

Da mesma forma, também neste tipo de Registos da Propriedade Industrial, não é possível, pelo simples facto de se obter um, acreditar-se que é suficiente para se estar descansado. Ora, esta percepção – de que, obtido o registo, está tudo terminado – é uma perspectiva que se generalizou, embora não seja a mais adequada, como acima já se vislumbrou e adiante melhor se mostrará.

Contudo, deve realçar-se que, em Portugal, na Propriedade Industrial, o princípio é o de que o registo é o requisito indispensável para se obter o direito de exclusivo, sendo portanto extremamente importante.

A seguir, iremos abordar rapidamente alguns casos reais em que surgiram desagradáveis surpresas, que podiam ter sido evitadas ou, pelo menos, prevenidos/mitigados alguns dos seus riscos:

1. No campo das Marcas

a) Desde logo, há quem parta do pressuposto que um Logótipo ou uma Marca têm a mesma função. Será assim? Não é. Desde logo, constituem dois tipos diferentes de registo para usos diferentes e, para além disso, o Registo de Logótipo não tem o mesmo reconhecimento da Marca em

O registo não é o fim de um caminho, mas sim o princípio de um trajecto empresarial, que se pretende competitivo e concorrencial. Deve, portanto, ser visto mais enquanto um pilar base importante para a construção de uma estratégia competitiva e com sucesso.

Sendo que estes registos podem ser, nomeadamente, de Marcas, de Logótipos, de Patentes, de Desenhos ou Modelos – apenas para se apontar alguns dos mais importantes e utilizados. Aqueles registos, quando são concedidos, conferem ao respectivo titular um direito de uso com carácter exclusivo e que abrange certos objectos/realidades com um potencial valor económico e cariz empresarial, que não se deve menosprezar.

Note-se, desde logo, que a concessão de cada tipo de Registo está sujeita a requisitos iniciais próprios, estando a validade de cada registo dependente do seu cumprimento, à data daquela concessão. Em di-

ou prestar o seu serviço, afirmando-se no mercado com maior sucesso e daí retirando maiores benefícios. No entanto, note-se, o registo não é, por si só, a chave do sucesso empresarial, ao contrário da percepção que muitos interessados têm.

Mas, então, como se deve encarar a obtenção do registo? O registo não é o fim de um caminho, mas sim o princípio de um trajecto empresarial, que se pretende competitivo e concorrencial. Deve, portanto, ser visto mais enquanto um pilar base importante para a construção de uma estratégia competitiva e com sucesso, formando uma peça relevante de um puzzle em que se compõe aquela estratégia.

termos internacionais. Por outro lado, existem diversas diferenças com repercussões práticas relevantes a separar estes dois registos – escusamo-nos de as enumerar, dada a sua complexidade e não constituir propriamente o tema deste artigo.

b) Um outro caso tem a ver com a circunstância de que, a partir do momento em que obtém o Registo, o titular da Marca parte do pressuposto de que pode utilizá-la como bem entende, podendo mesmo não a usar em todos os produtos ou serviços que constam no registo. Podemos concluir que está correcto? Não, propriamente. O uso de uma Marca deve cumprir certos requisitos e exigências previstos na lei e o seu não uso, em certos casos e circunstâncias e ultrapassado certo período, pode conduzir mesmo à perda da Marca. Sim, de facto, um registo pode caducar, preenchidos certos requisitos e tendo havido uma diligência prévia de um terceiro interessado.

c) Uma outra situação está relacionada com o surgimento do Registo da Marca Comunitária (actualmente, designada por Marca da União Europeia). A partir daí, disseminou-se a ideia de que o Registo de Marca em Portugal ou directamente noutros países da União Europeia passou a ser desnecessário e estaria em vias de extinção. Será adequada esta conclusão? Aqueles que assim acreditavam, muitos deles mudaram certamente a sua opinião, entretanto, a partir do momento em que fizeram o pedido de Registo de Marca Comunitária e foram confrontados depois com uma reclamação/oposição, deparando-se com um processo moroso e complexo que, em caso de insucesso total, conduz à recusa total da Marca Comunitária.

2. Em matéria de patentes

a) Outra situação, agora relativa à protecção da solução técnica, através de patente, com requisitos muito específicos, diz respeito à circunstância de muitos interessados, conhecedores do mercado onde pretendem proteger a solução, partirem do pressuposto que, não havendo nada nesse mercado, igual ou semelhante, será suficiente para se obter a Patente, pelo menos, nesse mercado. Será segura esta conclusão? Poderá não ser assim. Desde logo, muitas Patentes válidas, mas, por qualquer razão, nunca chegaram ao mercado. Para além disso, um dos requisitos da protecção é a novidade e esta é analisada, normal-

mente, de forma muito mais abrangente, isto é, não apenas no mercado pretendido, mas atendendo a toda a informação técnica disponível em termos mundiais – o chamado estado da técnica, que compreende aquele conjunto de conhecimentos técnicos já acessíveis a um especialista nas áreas técnicas em questão. Portanto, ser nova num mercado pode não ser suficiente.

b) Um outro caso respeita à preparação adequada do pedido de Patente, partindo-se do pressuposto de que o(s) inventor(es), sendo o(s) que melhor conhece(m) a solução, são, por conseguinte, aqueles que se mostram melhor capacitados para aquela prepara-

ção. Será correcto este pressuposto? Não acreditamos. Sem qualquer menosprezo pelo papel indispensável do(s) inventor(es) naquela preparação, a redacção do pedido de patente envolve também a experiência e conhecimentos técnicos, muito específicos e especializados, de técnicos especialistas em redigir patentes. Acreditamos que a redacção adequada deve incumbir, desde o seu início, a um técnico especialista na redacção de pedidos para o sector técnico em questão. Para cada sector, o respectivo pedido de patente apresenta características e formalidades particulares a atender, sob pena de se prejudicar irremediavelmente o sucesso do pedido.

3. No caso de Design (Desenhos ou Modelos)

a) A protecção do Design, por Desenhos ou Modelos, como salvaguarda do aspecto estético exterior do produto, “lato sensu”, é mais um caso que suscita alguns entendimentos e conclusões, no mínimo, desadequados. Como já escrevi num artigo anterior, a falácia do número de diferenças é um exemplo. Com efeito, perpassa, desde há muito, pelo menos no círculo empresarial, a ideia (errada) de que é suficiente um modelo ter x número de diferenças para se considerar que estamos perante um modelo diferente. Ora, segundo a legislação comunitária e nacional, não é assim que se anali-

sam e comparam dois modelos, prevendo-se critérios como a “impressão global” e o “utilizador informado” que se aplicam a cada situação concreta. Portanto, mais uma ideia falaciosa que conduz os interessados a entendimentos e decisões inadequados.

b) Para concluir esta enumeração não exaustiva de situações reais, surge-nos ainda aquela em que se parte do pressuposto de que a obtenção do Registo do Desenho ou Modelo é o resultado do exame prévio dos requisitos de protecção pelo Instituto competente. Será mesmo assim? Não, de todo. A realidade é que cada vez menos os Institutos procedem àquele exame. Em

O uso de uma Marca deve cumprir certos requisitos e exigências previstos na lei e o seu não uso, em certos casos e circunstâncias e ultrapassado certo período, pode conduzir mesmo à perda da Marca.

Portugal, o Instituto deixou de o fazer, por iniciativa própria, desde 2008, justificando-se este fim no facto de que, por muito aprofundado que fosse tal exame, em termos de Design, este nunca seria completo e nunca se conseguiria a verificação adequada dos respectivos requisitos de Registo. Portanto, por princípio, deixou-se de fazer qualquer exame. No entanto, note-se, é importante que o requerente do pedido saiba que, mesmo depois de ser concedido o Registo, este poderá ser invalidado posteriormente, caso alguém venha a reagir recorrendo os meios previstos legalmente. Em jeito de conclusão, foram então acima apresentados alguns exemplos reais em que se evidenciaram um conjunto de ideias, pressupostos e conclusões, que não se encontram conformes com a realidade e que conduzem, muitas vezes, a decisões desadequadas e pouco eficientes. Não se pretendendo julgar em causa própria, no entanto, consideramos ser relevante um aconselhamento técnico e preparação prévios por técnicos especializados nestes domínios, com vista à elaboração e realização de uma estratégia empresarial própria e adequada às necessidades e objectivos de cada empresa ou empresário.

O presente artigo manifesta a única e exclusiva opinião do seu autor, em nada vinculado a empresa na qual colabora: J. Pereira da Cruz, SA.

Todos direitos reservados (C) Março de 2017