

Tem uma marca registada? Está a usá-la? Cuidado, que outros podem registá-la!



MÁRIO CASTRO MARQUES
Agente Oficial da Propriedade Industrial e Advogado
mariocastromarques@gmail.com
Todos os direitos reservados, Porto, Fevereiro de 2018

No passado mês de dezembro foi publicado o Novo Código da Propriedade Industrial, em Portugal⁽¹⁾. Este Código entra em vigor no próximo dia 1 de julho, com exceção da proteção dos segredos comerciais, que já está em vigor desde o passado dia 1 de janeiro. Foram diversas as alterações relevantes introduzidas, no entanto, apenas iremos analisar uma destas e que diz respeito ao uso da marca registada.

Assim, quando uma marca é registada⁽²⁾ em Portugal, o seu titular obtém um exclusivo sobre uma identificação/designação comercial para uso em certos produtos ou serviços no mercado português. Sem a obtenção do ® não se poderá afirmar que a marca é de alguém. No entanto, obter o ® também não significa que, a partir daí, não haja mais nada a ter em atenção! Com efeito, quem tem a marca ® deve utilizá-la, colocando-a nos produtos ou identificando os serviços para os quais está ®. Uma marca sem uso pode ver o seu ® caduco.

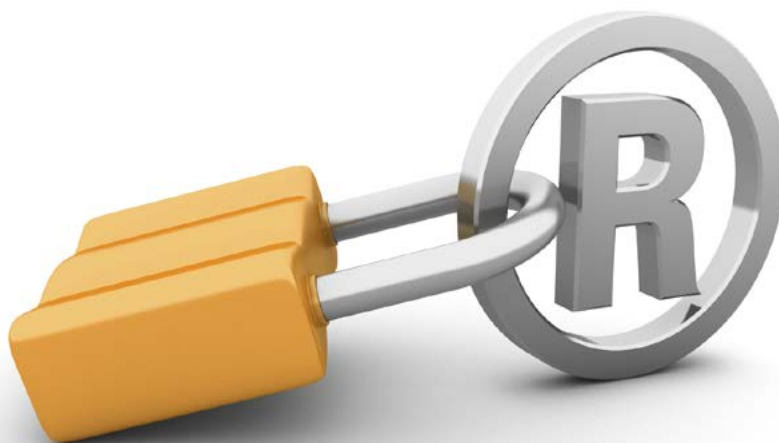
Quais os principais motivos, então, que obrigam alguém a fazer uso da marca ®? O ® destina-se a salvaguardar o interesse individual, mas tem também de ter presente o interesse público.

Para alguém que obtém o ® da marca, este dá-lhe a possibilidade de resguardar e defender a imagem da sua atividade e dos seus produtos no mercado, bem como de todo o esforço e investimento associados. Tem-se ainda entendido, em regra, que os interesses da promoção da inovação, da concorrência e ainda da maior escolha dos consumidores são mais bem perseguidos com a atribuição de ® de marcas e o sur-

gimento no mercado de diversas marcas de diferentes concorrentes. Quantas mais marcas ® entrarem e atuarem no mercado, mais serão as probabilidades do dinamismo empresarial e do aumento da concorrência - daí resultando potenciais vantagens para a escolha dos consumidores. É, portanto, também de interesse público a existência de marcas ativas no mercado. Deste modo, a salvaguarda daquele interesse individual e a realização dos mencionados interesses públicos apenas se reali-

O princípio da imodificabilidade da marca é a regra, neste domínio, prescrevendo a lei⁽³⁾ que a “*marca deve conservar-se inalterada, ficando qualquer mudança nos seus elementos sujeita a novo registo. (...) excetuam-se as simples modificações que não prejudiquem a identidade da marca e só afetem as suas proporções, o material em que tiver sido cunhada, gravada ou reproduzida...*”.

Na prática, muitas vezes, não é fácil saber-



zam na medida em que esteja a haver da parte do titular (ou de alguém autorizado) um uso ativo da marca ® no mercado.

Mas o uso da marca ® requerido não é qualquer uso, devendo obedecer a alguns requisitos importantes. Deverá ser, basicamente, um uso sério no mercado português, pois pressupomos que o ® da marca é em Portugal.

Por um lado, a marca não deverá, em princípio, ser usada com uma imagem diferente daquela que tenha sido ®. E este aspeto é importante, pois, mais tarde, o rebranding da marca implica muitas vezes a obtenção de novos ®, não se compatibilizando com os ® já existentes.

-se quando se está a usar corretamente uma marca, ou quando se deve fazer um novo ®. Portanto, em muitos casos, a análise caso a caso e de forma técnica especializada é, mais do que oportuna, recomendável.

Por outro lado, aquele uso sério implica também que a marca ® seja usada efetivamente no mercado nos produtos ou serviços para que foi ®. Neste ponto, realça-se a colocação da marca ® no próprio produto ou em etiqueta ou rótulo associados ou identificando os serviços, bem como nos respetivos documentos de comercialização e publicidade. Trata-se de elementos muito importantes para a ▶

1. O Novo Código da Propriedade Industrial (CPI) foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro.

2. Apenas para se ter uma ideia, no nosso país, só no mês de março do ano passado, foram pedidas 2303 marcas. No total, segundo os recentes dados publicados do ano de 2018, foram pedidas 22856 marcas em Portugal. Sendo um dos países, a nível internacional, com mais marcas pedidas por cada mil habitantes, o mesmo já não se passa quanto ao número de pedidos de patentes (invenções) em Portugal.

3. N.º 1 e 2 do artigo 255.º do CPI.

confirmação posterior do uso efetivo no mercado.

E esse uso efetivo deverá ainda realizar-se de maneira seguida, sem interrupções por períodos que ultrapassem o legalmente exigido – a não ser que exista um justo motivo que o impeça e que seja alheio à vontade do seu titular.

Portanto, uma marca que não seja usada no mercado, nos termos agora descritos, e que possa estar esquecida ou intencionalmente colocada na “gaveta”, não se adequa nem se compatibiliza com o acima descrito.

Se assim acontecer, pode ser declarada a caducidade do ® da marca, possibilitando-se que outro agente económico possa pedir o ® da mesma (ou semelhante) e possa utilizá-la na sua atividade, identificando os seus próprios produtos ou serviços.

Tendo presente isto, o que até agora foi mencionado, em jeito de contexto, é importante e o novo Código prevê estas soluções da mesma forma que o anterior. Qualquer marca ® atualmente já está sujeita a estas regras e pode ter estes riscos se não estiver a ser usada. Mas, então, o que há de novo?

O novo Código dá mais relevância ao uso da marca (ou à sua falta) e às suas consequências práticas para o titular da marca ®.

Com efeito, se assim podemos dizer, o titular vê-se ainda mais obrigado a usar a sua marca, sob pena de não poder reagir contra certas situações, caso não consiga fazer prova do uso sério (ou de justo motivo).

Essas situações dizem respeito, sucintamente, a casos em que (1) o titular pretenda reclamar contra novos pedidos, a outras situações em que (2) um novo pedido de ® é recusado provisoriamente por causa de marca anterior, e ainda a situações em que se (3) pretenda a anular uma marca ® com fundamento noutra ® já existente.

Assim, na primeira situação, sempre que alguém reclame para defender o seu ® de marca, pode vir a ser obrigado a fazer prova daquele uso sério. Se não o fizer, a sua reclamação será indeferida⁽⁴⁾.

A segunda situação surge no caso de uma recusa provisória do pedido de marca, motivada pela existência de marca ® anterior. Também nesta hipótese, o titular da marca anterior pode ser notificado para vir provar o uso sério desta - e isto apesar de não ter reclamado.

Se não vier ou não conseguir provar (ou justo motivo), a nova marca será concedida – podendo esta ser igual ou semelhante à anterior!

Contudo, nestas duas primeiras situações,

para que o titular da marca ® seja obrigado a provar o uso, é necessário que (1) a sua marca esteja ® há mais de 5 anos e que (2) seja solicitado expressamente a prova do uso sério.

– Note-se que, independentemente do resultado da prova, não está em causa a apreciação da caducidade da marca ®. Ou seja, é sempre necessário um processo de caducidade para esse efeito⁽⁵⁾.

Por último, quanto à terceira situação, em que alguém pretenda anular uma marca ® posterior à sua, que também está ® – e já vimos que podem suceder existirem duas marcas iguais ou semelhantes ® –, então, quem solicitar a anulação poderá também ser obrigado a provar o uso (sério) da sua marca, nos termos acima referidos.

Estas novas soluções foram concebidas à imagem da solução já implementada no ® da marca da União Europeia.

Em termos práticos, quem tem uma marca ® terá de ter mais atenção. Caso não esteja a usá-la no mercado, ou a use com alterações relevantes, poderá ser o momento de ponderar se tem interesse em manter o ® ou de fazer um novo ®.

Não usando (seriamente) a marca ®, poderá não conseguir impedir ou reagir contra o ® de novas marcas, que podem ser idênticas ou mesmo semelhantes à sua! ■

4. Nº 2 do artigo 227.º do novo Código da Propriedade Industrial.

5. Parte final do nº 5 do artigo 227.º do novo Código

Criar Sucesso em NEGÓCIOS INTELIGENTES

Sabia que apenas 4% das iniciativas empreendedoras é considerado Projeto de Sucesso (que ultrapassa os cinco de vida)?

Um manual escrito por quem tem grande experiência prática nestas matérias, derivada da sua longa atividade como empresário e como consultor.

Uma obra pragmática e objectiva, facilmente assimilável, direcionada para todos aqueles que têm espírito de iniciativa empresarial, mesmo sem os conhecimentos mínimos nesses domínios.

Autor: António Cabrita

Págs.: 172 | P.V.P.: € 19,90

Se quer ser gestor de um Projecto de Sucesso deve ler este livro.



Compre já em <http://livraria.vidaeconomica.pt>

✉ encomendas@vidaeconomica.pt ☎ 223 399 400