

AIP
PROJETO

PI **PROTEGER**
INOVAÇÃO

PATENTES E
MODELOS DE
UTILIDADE

Projeto Co-financiado



ÍNDICE

2 ATENÇÃO!

3 PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE

O QUE NÃO É PATENTEÁVEL

REGISTO

4 PEDIDO DE PATENTE OU DE MODELO DE UTILIDADE

VIAS DE REGISTO

5 FASES DE UM PEDIDO DE PATENTE

7 TECNOLOGIA E VIGILÂNCIA TECNOLÓGICA

UM CASO DE INSUCESSO

8 UM CASO DE SUCESSO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE

Existem mentes privilegiadas, capazes de inventar produtos ou processos que em muito têm contribuído para o progresso da humanidade. Falamos, por exemplo de um medicamento, de um equipamento que incorpora nova tecnologia ou de um processo de fabrico. Mas perguntar-se-á o que é uma invenção? Nós respondemos-lhe. É uma solução nova para um problema técnico específico.

Convém esclarecer que para ser considerada como tal, a invenção tem de cumprir três requisitos essenciais: **novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.**

A novidade tem a ver com o facto de não existir nada igual ou parecido, a atividade inventiva com o processo de criação intelectual que lhe está inerente e a aplicação industrial, com a sua exploração e disponibilização no mercado.

Concordará certamente com estes requisitos, que se encontram na base da proteção como patente ou modelo de utilidade, cuja diferença em breve explicaremos.

Se alguém inventa um medicamento passível de prevenir uma patologia ou até de a curar, se alguém incorpora uma tecnologia nova num equipamento utilizado imaginemos para efetuar exames clínicos importantes para delinear um processo de cura de uma doença que até então não existia, se alguém inventa um novo processo de fabrico de um produto que eventualmente já se encontra no mercado, mas que o poderá tornar mais acessível à bolsa de quem dele necessita, patenteá-lo e não o disponibilizar a terceiros, configura uma atitude profundamente egoísta, não acha?

É essa a contrapartida atribuída para quem quer proteger aquilo que inventou. De que forma? Através de **patentes e modelos de utilidade.**

► ATENÇÃO!

Nenhuma invenção deverá ser divulgada ao público por qualquer forma ou meio antes da apresentação do respetivo pedido de patente ou pedido de modelo de utilidade. A divulgação prévia ao pedido inviabilizará a obtenção de proteção para a invenção.



► PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE

A **patente** possui uma vigência de **20 anos** a contar da data do pedido. Protege produtos, processos e utilizações em todos os domínios da tecnologia. Antes de ser concedida é examinada quanto aos três requisitos essenciais, supra mencionadas.

O **modelo de utilidade** possui uma vigência de **10 anos** a contar da data do pedido. O pedido pode ser apresentado requerendo opcionalmente exame aos três requisitos essenciais. Não protege invenções que incidam sobre matéria biológica, substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos.

► O QUE NÃO É PATENTEÁVEL

Existem **dois tipos de limitações** a este nível, um que se refere ao objeto da invenção e outro que diz respeito à patente propriamente dita. Quanto ao **primeiro**, ficam arredados os programas de computador, as descobertas, as teorias científicas e os métodos matemáticos, as apresentações de informação, as criações de cariz estético e os métodos de negócio. No que concerne ao **segundo**, temos as invenções contrárias à ordem pública, os processos de clonagem humana, os processos de modificação da identidade genética germinal de seres humanos, as variedades vegetais ou animais e os métodos de tratamento e diagnóstico.

Em caso de dúvida, deverá ser solicitada a opinião de um profissional da propriedade industrial.

► REGISTO

Sabe o que fazer antes de apresentar um pedido de registo?

Deve fazer uma **pesquisa prévia ao estado da técnica** para identificar divulgações, na mesma área técnica da invenção, que possam opor-se aos requisitos essenciais de patenteabilidade, deve analisar os **resultados da pesquisa**, com vista a aferir o potencial de patenteabilidade da invenção e, caso a pesquisa não revele matéria oponível aos requisitos essenciais de patenteabilidade, elaborar um **texto descritivo da invenção** conforme os requisitos legais estipulados, para subsequente apresentação do pedido.

O que é o estado da técnica, expressão com a qual eventualmente não estará familiarizado? Aqui fica a resposta. O **estado da técnica** é constituído por tudo o que foi tornado acessível ao público,



isto é, documentos de patentes, artigos científicos, divulgações em sítios na internet, etc., antes da data de apresentação do pedido de patente ou de modelo de utilidade, mesmo que a autoria seja do próprio requerente da invenção.

► PEDIDO DE PATENTE OU DE MODELO DE UTILIDADE

Deve preencher um formulário designado para o efeito, entregar um texto descritivo da invenção constituído por resumo, descrição, reivindicações e desenhos e efetuar o pagamento da taxa de pedido.

Caso opte pela proteção em território português, o pedido é apresentado perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial e para maior segurança processual e jurídica, deve recorrer-se a um profissional do ramo.

Tem ainda ao seu dispor a possibilidade de apresentar um **pedido provisório de patente**, que responde às seguintes necessidades: falta de financiamento imediato para avançar com um pedido definitivo, falta de tempo para avaliar o potencial da invenção, falta de tempo para formalizar um pedido definitivo de patente, perante a urgência de proceder a uma divulgação iminente da invenção.

O pedido provisório é válido por um período de **12 meses**, tendo obrigatoriamente de ser convertido em pedido definitivo para assegurar a proteção, sendo de referir que caso não o seja, é considerado como retirado.

► VIAS DE REGISTO

Como todos os direitos de propriedade industrial, as patentes são direitos de base territorial, ou seja, conferem proteção nos espaços geográficos onde são solicitadas. Assim sendo temos as seguintes vias:

Nacional

Proteção válida apenas para o território nacional, no **país em que é apresentado o pedido**. É recomendada quando se pretende requerer proteção em poucos países. O pedido é redigido na língua do país em apreço e todo o processo, desde a sua entrada, estudo e concessão ou recusa, decorre dentro do pelo respetivo Instituto Nacional da Propriedade Industrial desse país.



Europeia

Requer apenas a apresentação de um **pedido único**, podendo produzir efeitos em **41 países europeus**. É recomendada quando se pretende proteger a invenção no mercado europeu. O exame do pedido de patente efetuado pelo Instituto Europeu de Patentes (www.epo.org).

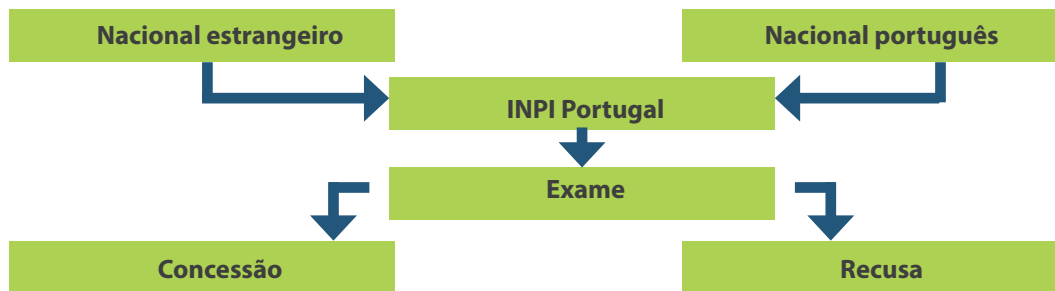
Internacional

Requer apenas a apresentação de **um pedido único**, podendo produzir efeitos em **186 países**. Esta via é recomendada quando se pretende obter uma proteção geográfica mais abrangente. É realizada uma pesquisa e produzida uma opinião de patenteabilidade da invenção. O exame do pedido de patente será efetuado em cada país em que se pretenda obter a proteção da invenção (www.wipo.int).



► FASES DE UM PEDIDO DE PATENTE

Se optou pela **via nacional**, fique agora a conhecer todo o processo percorrido por um pedido de patente, desde a sua entrada, estudo e concessão ou recusa, dentro da instituição que gere a propriedade industrial, de um determinado País. Vamos escolher o nosso, recordando que se a proteção vier a ser concedida, tem efeito apenas no território português.



Se escolheu a **via europeia**, saiba que todo o processo que entrando diretamente no European Patent Office, ou nas entidades recetoras de cada Estado, são estudados e despachados dentro do EPO.

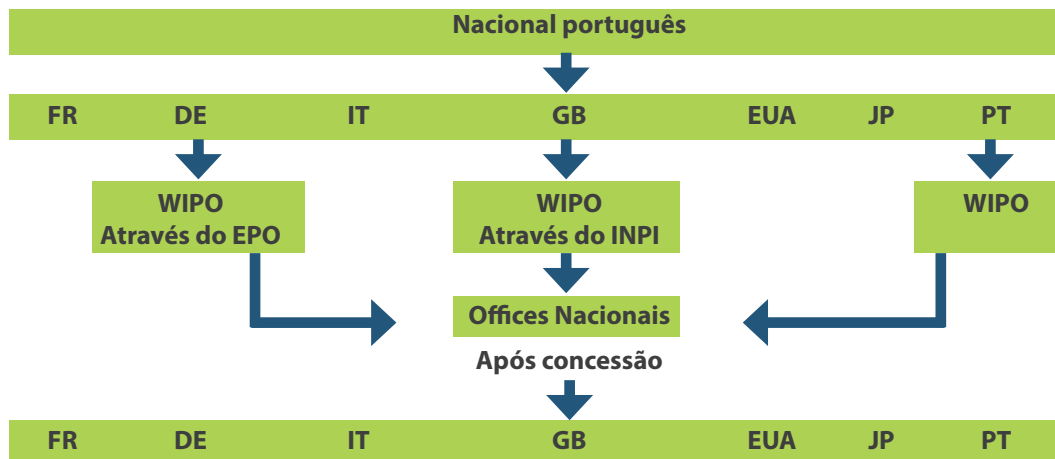
Chamamos a sua atenção para o facto de a **concessão ou recusa** de uma **patente europeia** produzir **efeitos em todos os Estados designados no pedido** e que esta confere, em cada país, os mesmos direitos de uma patente nacional.



Vamos exemplificar, mediante um esquema de um pedido de patente depositado através da via europeia e das vias nacionais das entidades recetoras dos Estados Unidos da América e do Japão.



Mas como ainda se recordará, pode enveredar pela **via internacional**, no âmbito da qual todo o processo que entrando na World Intellectual Property Organization (WIPO), European Patent Office (EPO), ou nos Institutos de Patentes de cada Estado contratante do Patent Cooperation Treaty (PCT), são examinados quanto à forma dentro de cada entidade recetora, estudados preliminarmente no EPO e despachados nos INPI de cada Estado designado. Segue-se, para melhor entendimento, um esquema exemplificativo do que se acabou de lhe transmitir.



► TECNOLOGIA E VIGILÂNCIA TECNOLÓGICA

Vigiar o seu direito e reagir perante infrações do mesmo, é uma **responsabilidade que e enquanto titular do mesmo lhe compete**, nesta modalidade como em todas as outras que compõem o sistema da propriedade industrial.

Nesta área, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial disponibiliza os seguintes produtos:

PDAT – Pré-Diagnóstico de Mapeamento Tecnológico

Consiste numa avaliação do panorama de patenteamento mundial e regional numa dada área tecnológica. Constitui uma ferramenta de gestão da propriedade industrial e inovação, é fundamental para o desenvolvimento de uma estratégia de internacionalização, sendo essencial para a identificação de parceiros fundamentais de comercialização.



Pedido de Vigilância Tecnológica

Consiste numa análise qualitativa de patentes, à medida, simples, ou detalhada. Constitui uma ferramenta de gestão à medida da propriedade industrial e inovação na medida em que fornece o panorama de patenteamento de uma invenção.



Boletim Setorial

Disponibilizado gratuitamente mediante pedido online, possui informação quinzenal sobre publicações de pedidos de patentes e modelos de utilidade.

Serviço de Alerta

Possibilita o acompanhamento das fases jurídicas dos processos de patentes e modelos de utilidade, sendo um serviço disponibilizado gratuitamente após solicitação do requerente.



► UM CASO DE INSUCESSO

Uma empresa nacional, do sector da cortiça, inventou um método inovador de impermeabilização da mesma. Não querendo dar a conhecer o processo mediante um pedido de patente, a administração optou por não proceder ao registo e manter o seu segredo trancado a sete chaves.

O mundo dos negócios é traiçoeiro! Conflitos entre a administração e a equipa técnica que tinha desenvolvido o processo, levaram esta última a **vender a invenção a um concorrente que a registou**. A opção? A perda de uma posição de mercado alicerçada na inovação!

► UM CASO DE SUCESSO

Um inventor independente, desenvolveu uma boia de salvamento a náufragos controlada à distância. Contactou um profissional da propriedade industrial e, devidamente orientado pesquisou e deu entrada a um pedido provisório de patente, pois necessitava de encontrar parceiros para a produção e comercialização do produto. **Três meses volvidos**, o pedido provisório passou a definitivo e ultrapassou as fronteiras nacionais, sendo uma das invenções mais inovadoras **“made in Portugal”** e que o país e o estrangeiro aplaudem de pé! **Bravo!**

Vai deixar que outros usufruam do que é seu?

► PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Proteger para Defender, Prevenir para Evitar!

Necessita de auxílio?



► PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE:

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA | CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

www.aip.pt | propriedade.intelectual@aip.pt | 213 601 000
Praça das Indústrias - 1300-307 Lisboa

► FICHA TÉCNICA

Coordenação de execução para a AIP-CCI
Raúl César Ferreira (Herd.), S.A

AIP
PROJETO

PI **PROTEGER**
INOVAÇÃO

DESENHOS
MODELOS

Projeto Co-financiado



ÍNDICE

2 DESENHOS | MODELOS

3 O QUE PODE SER REGISTADO

REQUISITOS DE REGISTO DE DESENHOS OU MODELOS

O QUE NÃO PODE SER REGISTADO

4 QUAIS AS VANTAGENS DO REGISTO

5 COMO REGISTRAR EM PORTUGAL

COMO REGISTRAR NO ESTRANGEIRO

6 ATENÇÃO!

UM CASO DE INSUCESSO

UM CASO DE SUCESSO

7 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DESENHOS | MODELOS

Sob a designação de **desenhos ou modelos**, referimo-nos concretamente a algo de que todos nós, consoante gostos próprios somos profundamente apreciadores, mais concretamente ao **design**, que **traça os contornos de um objeto** ou lhe **confere uma determinada decoração**.

É um aspeto de não somenos importância que, como bem sabe, quando incorporado nos produtos que fabrica e comercializa, faz a diferença.

O que nos leva a escolher um determinado objeto em detrimento de outro? A sua forma ou a sua decoração. Enquanto empresário, se ainda não está consciente de tal facto, deverá procurar fazê-lo com brevidade. Sabe porquê? Porque o consumidor lhe atribui provavelmente mais importância do que julga.

Quando mobilamos a nossa casa, quando escolhemos o nosso carro, quando adquirimos o nosso vestuário e calçado, quer se queira ou não admitir, esse fator pesa nas nossas decisões de aquisição e, muitas vezes, até nos leva a gastar mais do que estava inicialmente nos planos ou a poupar para termos o que desejamos. É ou não verdade?

Entre uns sapatos comuns e uns de Luís Onofre lindos de morrer, entre um mobiliário vulgar e um com assinatura da Jet Class onde a classe efetivamente impera, entre uma mala indiferenciada e uma Kelly Bag que nos transporta até à Cote d'Azur, entre um carro igual a tantos outros ou e porque sonhar ainda não paga imposto, um Lamborghini, os exemplos poderiam multiplicar-se até à exaustão. Vamos ser sinceros. O que escolheríamos?

Refleta pois os seus clientes também pensam assim e muitas vezes valorizam mais o design do que a própria qualidade.

Considerando bem, nem tudo é mau, desde que tenha a capacidade de cativar quem o procura. À semelhança do que sucede com as marcas e numa era pautada pela massificação da oferta de produtos e serviços, face à qual os clientes se tornaram mais exigentes e sofisticados, como os conquistar?



Apostando no design!

Mas importa reter aqui a ideia de que é preciso proteger-se, se não quiser ver o seu investimento nesta matéria copiado e propriedade de “mãos alheias”. Sabe como o fazer? Se não, nós dizemos-lhes. Recorrendo ao sistema da propriedade industrial e, das muitas modalidades que contempla, ao registo de **desenhos ou modelos**.

■ O QUE PODE SER REGISTADO

O que resulte da aparência de um produto, ou seja, linhas, cores, formas, texturas, ... Quer exemplos? Vamos dar-lhos: o para-choques de um automóvel; a embalagem de um produto; o grafismo de painéis publicitários; os símbolos gráficos; os caracteres tipográficos e muito, muito mais.

■ REQUISITOS DE REGISTO DE DESENHOS OU MODELOS

São dois. O ser **novo**, isto é, o facto de até à data do pedido de registo nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público, a par do **carácter singular**, o que significa que não pode ser confundível com qualquer outro produto anteriormente difundido.

Cumpra ainda referir que podem ser registados desenhos ou modelos que, não sendo inteiramente novos, contenham combinações novas ainda não tornadas públicas.

Em caso de reclamação, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) realiza exame quanto aos **requisitos de novidade e singularidade** invocados por terceiros.

■ O QUE NÃO PODE SER REGISTADO

A criatividade do ser humano é prodigiosa, passível de ser classificada com o famoso slogan **“No limits no!”**, mas eles existem neste domínio e certamente, depois de tudo o que já foi dito, perceberá porquê.

Assim, não podem ser registados programas de computador, produtos ditados exclusivamente pela sua função técnica, produtos de interconexões, produtos com um design contrário à ordem pública ou aos bons costumes, design que não respeite as



condições de proteção (novidade e singularidade).

Acha que são constrangimentos a mais?

Está enganado, pois à semelhança do seu poder criativo, a margem de registo é enorme. Que o digam as empresas que apostam forte nesta vertente e se preocupam em protegê-la. Agora que já sabe quais são, depois de conhecer os critérios de registo, temos a certeza de que concorda connosco.

■ QUAIS AS VANTAGENS DO REGISTO

Já foram afloradas, mas vamos agora lista-las para que não tenha dúvidas.

Confere um direito exclusivo que permite impedir que terceiros, sem o consentimento do titular do registo, produzam, fabriquem, vendam ou explorem economicamente o produto protegido; permite transmitir o registo ou conceder licenças de exploração a favor de terceiros; maior valor comercial; maior segurança para o consumidor; maior segurança para o público em geral; favorece o empreendedorismo.

Face ao exposto, de que está à espera para registar o seu?

Criou peças de vestuário inovadoras? Criou uma nova linha de mobiliário?

Criou uma linha de contentores ecológicos para armazenamento de resíduos com design próprio?

Criou peças de decoração diferentes das muitas que andam por aí?

Investiu num packing atraente para os seus produtos?

Registe ou alguém vai fazê-lo no seu lugar, copiar e recolher os benefícios do muito que investiu.

Vantagem adicional? **A sua vigência é de 25 anos a contar da data do pedido.**

Entretanto e até à sua extinção, muito mais vai criar de acordo com as tendências de mercado e registar para evitar desgostos de maior.



■ COMO REGISTRAR EM PORTUGAL

Não é tão complicado como julga. O pedido é apresentado perante o **INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a decisão deste é rápida.**

Para maior segurança processual e jurídica, pode e deve recorrer a um profissional da propriedade industrial, pois este efetuará as necessárias pesquisas especializadas para aferir os critérios de registo já mencionados e acompanhará todo o processo.

Se neste domínio como em tudo na vida, não existem garantias absolutas, o apoio de um especialista na matéria é fundamental para minorar os riscos de um pedido de proteção mal sucedido.

É por isso e para isso que existimos, para pugnar pela proteção da sua inovação.



■ COMO REGISTRAR NO ESTRANGEIRO

O registo de um desenho ou modelo obtido em Portugal apenas produz efeitos no território nacional, atendendo a que e como já tivemos oportunidade de o informar, os direitos da propriedade industrial são direitos territoriais, beneficiando de proteção no(s) país(es) em que foram registados.

Agora se o seu mercado ou mercados alvo forem outros e para assegurar a **proteção do seu design no estrangeiro**, há **3 vias possíveis**:

- Requerer a proteção diretamente no (s) país(es) em que se pretende efetuar o registo – ex. Itália
- Requerer a proteção de um desenho ou modelo através do sistema comunitário de registo (OAMI)
- Requerer a proteção de um desenho ou modelo através do sistema internacional de registo (OMPI)



Admitimos que tudo isto lhe possa parecer complexo, a ponto de pensar que não vale a pena o esforço, mas se for esse o caso, permitimo-nos discordar de si, reiterando que vale e que existem profissionais especializados para o apoiar nesta “cruzada”.

ATENÇÃO!

O pedido de registo de desenho ou modelo efetuado em Portugal permite ao requerente beneficiar de um direito de prioridade de **6 meses** para o apresentar noutra território. Se este prazo for respeitado, o pedido efetuado no estrangeiro beneficiará da data do pedido que inicialmente foi apresentado em Portugal.

Esta prioridade confere a vantagem de permitir que o pedido no estrangeiro seja tratado como se tivesse sido apresentado na data em que foi requerida a proteção em Portugal, sem que qualquer facto ocorrido nesse período, como por exemplo outro pedido idêntico, o invalide.

Vantagens? Um período temporal para, com segurança, testar a aceitabilidade do seu produto no mercado e selecionar aqueles onde poderá obter retorno do investimento realizado.

UM CASO DE INSUCESSO

Uma empresa nacional do sector dos plásticos desenhou, produziu e colocou à venda uma colher para uso culinário. **Investiu** em **design** e no próprio **material** de que é confeccionada, não tóxico para o ser humano. A aceitação do produto foi elevada e este em curto espaço de tempo estava disponível em grandes superfícies comerciais, sucedendo-se encomendas cada vez maiores.

Dez anos volvidos deu-se o **click! O produto começou a ser copiado, não estava registado e quando o quiseram fazer era tarde, pois já tinha perdido a novidade.** A opção? O seu abandono, principal fonte de investimento da empresa!

UM CASO DE SUCESSO

A mesma empresa aprendeu! **Desenha, produz e comercializa** uma vasta panóplia de produtos a nível nacional e internacional. E foi longe na defesa da sua propriedade industrial. Utiliza **acordos de confidencialidade** com os seus próprios designers, fornecedores, subcontratados e distribuidores.

Doze anos depois do **click** orgulha-se e nós também, pela vasta carteira de direitos de propriedade industrial de que é titular e onde o seu design reina nos muitos



modelos que entretanto produziu e continua a desenvolver, **protegidos em Portugal e na União Europeia**, seu mercado alvo! **Bravo!**

Ainda vai deixar que outros usufruam do que é seu?

■ PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Proteger para Defender, Prevenir para Evitar!

Necessita de auxílio?



■ PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE:

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA | CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

www.aip.pt | propriedade.intelectual@aip.pt | 213 601 000
Praça das Indústrias - 1300-307 Lisboa

■ FICHA TÉCNICA

Coordenação de execução para a AIP-CCI
Raúl César Ferreira (Herd.), S.A



PI **PROTEGER**
INOVAÇÃO

MARCAS

Projeto Co-financiado



ÍNDICE

- 2 MARCAS
- 3 TIPOS BÁSICOS DE MARCAS
- 4 SINAIS QUE PODEM CONSTITUIR UMA MARCA
 - MARCAS NÃO TRADICIONAIS
- 6 FUNÇÕES DA MARCA
- 7 REGISTO DA MARCA
- 8 VIAS DE REGISTO
 - PROCESSO DE REGISTO DE MARCA
- 9 O QUE NÃO PODE SER REGISTADO
- 10 UM CASO DE INSUCESSO
- 11 UM CASO DE SUCESSO
 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MARCAS

A **marca** pode ser definida com um **sinal distintivo** que se coloca nos produtos e/ou serviços de uma empresa, para os **diferenciar** de outros similares, oferecidos por empresas concorrentes. Utilizando uma linguagem mais comum, poder-se-á dizer que é uma espécie de “cartão de cidadão” dos produtos ou serviços que lhe estão associados, o que lhes confere uma **identidade própria**, razão pela qual se reveste de extrema importância para as empresas no âmbito das suas estratégias de mercado.

Para o consumidor, por seu turno, representa uma forma de reconhecer bens que lhe foram recomendados ou que a sua experiência o levou a preferir face a outros da mesma natureza, na medida em que constitui o **elo de ligação** produto/serviço/empresa que os fabrica ou comercializa. Imaginemos que vai, por exemplo, comprar uns óculos de sol. Escolheu um determinado par e cabe neste momento perguntar porquê esses e não outros. A resposta é simples. Porque perante o seu olhar algo os **diferenciou** do leque de opções disponível, **cativou** e levou à sua **aquisição**.

Numa era pautada pela massificação da oferta de produtos e serviços, a procura tornou-se mais exigente e sofisticada. Como a conquistar? Emergindo da “multidão” e esta é seguramente uma primeira ideia a reter em relação à marca e ao relevante papel que esta representa no âmbito do comércio. Senão vejamos: **conquista e fideliza clientela, distingue produtos e serviços, projeta produtos e serviços no mercado**, o que como já mencionado, converte-se num **elemento essencial de uma estratégia comercial**.

Olhando para o fascinante mundo das marcas, construímos uma teoria a que chamámos os “**5 D’S**”, assente nos seguintes vetores, que ficará a compreender melhor à medida que nos for acompanhando nesta breve viagem que ora lhe propomos, em torno de algo com que lida quotidianamente:

- ▶ Diferenciar para sobressair
- ▶ Diferenciar para conquistar
- ▶ Diferenciar para fidelizar
- ▶ Diferenciar para competir
- ▶ Diferenciar para valorizar

Concorda? Talvez seja ainda cedo para responder, mas gostaríamos que refletisse um pouco sobre estes aspetos em que uma marca se deve alicerçar.

Se nunca registou uma marca, já ouviu seguramente falar nisso e se eventualmente se questiona relativamente à valia de tal prática, passamos a indicar **quatro razões** inquestionáveis para o fazer:

- ▶ Só assim obtém a **propriedade** da sua marca.
- ▶ Só assim se torna detentor do seu **exclusivo**.
- ▶ Só assim se pode **opor** à sua cópia.
- ▶ Só assim pode **reagir** contra a sua utilização indevida por concorrentes.

Apresentados os motivos pelos quais as marcas devem ser registadas vamos, agora sim, iniciar a viagem que há pouco lhe propusemos.

▶ TIPOS BÁSICOS DE MARCAS

Enquanto titular ou consumidor de marcas, provavelmente não conhece os vários tipos que existem, mas vai ficar a conhecer inclusive para, quando optar por proteger a(s) que considera mais adequada(s) para diferenciar os seus produtos e/ou serviços, fazer a escolha mais acertada.

Começemos pela **marca individual**. Como a própria designação indica, estamos perante um sinal distintivo que pertence a uma **única pessoa ou entidade**. A AIP-CCI, enquanto entidade, possui várias marcas deste tipo e aqui lhe deixamos uma delas como exemplo.

Depois existem ainda as **marcas coletivas**, que se dividem em marcas de associação e marcas de certificação.

A **marca de associação**, como facilmente se depreende, representa um sinal distintivo, pertencente a uma **associação de pessoas**, sendo utilizada pelos seus membros para diferenciar produtos ou serviços.

Um exemplo vai seguramente ajudá-lo a perceber melhor e para o efeito escolhemos uma marca pertencente à Associação dos Industriais e Exportadores de Cortiça, cujos respetivos membros usam nos seus produtos da fileira da cortiça de São Brás de Alportel.



- Marca nacional
n.º 513148



- Marca nacional
n.º 365999

A **marca de certificação** é diferente, uma vez que configura um sinal distintivo, pertencente a uma **pessoa coletiva que controla produtos ou serviços, ou que estabelece as normas a que estes devem obedecer**.

Vamos continuar no sector da cortiça e, para melhor entendimento, apresentamos-lhe a marca da Confédération Européene du Liège, para produtos em cortiça aglomerada, rolhas de cortiça e cortiça em bruto.

► SINAIS QUE PODEM CONSTITUIR UMA MARCA

Depois de lhe termos dado a conhecer a tipologia básica das marcas, é chegado o momento de lhe explicar de que forma podem ser constituídas. Recorda-se de lhe termos dito que as marcas são um mundo?

Vamos começar pelas denominadas **marcas tradicionais**, isto é, pelas que há muito vêm integrando os respetivos elementos que as caracterizam.

Em primeiro lugar temos as marcas que são compostas por **palavras/nomes**, mais conhecidas como **marcas nominativas** e, uma vez mais, vamos recorrer a uma das nossas como exemplo, referente a atividades culturais e de entretenimento

Seguem-se aquelas cuja composição mistura **letras/números**, tendência que vem sendo crescentemente utilizada e que se denominam **marcas mistas**. A que apresentamos para exemplificar este tipo, não é recente, mas continua a encontrá-la nas prateleiras. De que falamos? De **"VAT 69"**, uma marca de whisky conhecida.

Mas uma marca pode ser constituída apenas por **desenhos**, caso em que estamos perante uma **marca figurativa** e estamos seguros de que conseguirá identificar rapidamente a que se segue a título de exemplo. O famoso **"swoosh" da American Nike** é-lhe familiar, certo?

► MARCAS NÃO TRADICIONAIS

E se lhe dissermos que uma marca pode ser constituída por **sons**? É verdade e talvez até utilize a que se apresenta para exemplificar o que acabámos de dizer, se tiver um telemóvel nokia, pois é Nokia Corporation a sua titular e os sons mencionados o seu toque padrão.



•• Marca comunitária
n.º 1447390

ENCONTROS
DA JUNQUEIRA

•• Marca nacional
n.º 501585



Já ouviu falar em marcas **tridimensionais**? São exatamente essas em que está a pensar, compostas pela **forma do produto ou pela própria embalagem**. A que utilizamos para ilustrar o ora mencionado, pertence à Direct Line Insurance.

As marcas podem também ser constituídas por **frases publicitárias**, o que já não o deixa tão espantado, certo? Um exemplo é **“Just do it”**, uma marca slogan que ficou no ouvido, incluindo o seu e escusado será dizer quem é o seu titular, pois já sabe que pertence à American Nike.

E alguma vez lhe ocorreu que uma marca pode ser composta por uma **cor**? Usa post its amarelos? Fique então a saber que esse **tom** é uma marca cor de que a 3M Company é titular.

E se porventura julga que já nada mais o surpreende, sabia que existem marcas **olfativas**? Existem e o exemplo que temos para lhe apresentar **“The smell of fresh cut grass”** refere-se, imagine, a bolas de ténis com esse aroma, que tornam a partida muito mais agradável, sobretudo quando disputada em campos de terra batida.

Mas não é tudo, pois existem também as marcas **cor e posicionamento**. Parece-lhe estranho? Olhe que não é bem assim e até já viu a que seguidamente se apresenta a título de exemplo e que constitui um vincado elemento de distintividade. Já abasteceu o seu carro nesta estação e desconhecia o facto. Reparou que independentemente do local onde se encontram são sempre iguais a esta?

Por último, temos as marcas **gustativas**. O quê? Acredite e aqui fica a **“The taste of artificial strawberry flavor”**, usada em produtos farmacêuticos, veterinários, higiénicos e substâncias dietéticas para uso medicinal. Convenhamos que um xarope, a saber a morango, é muito mais apetecível do que uma amarga substância idêntica.

Todos nós somos expectadores de televisão e frequentemente ficamos algo irritados com a sucessão infindável de **anúncios publicitários**, mas daí a pensar que muitos deles são marcas **movimento** vai uma grande distância. Não estamos de todo a brincar consigo e aqui fica o exemplo de uma referente a shampoo, que talvez até já tenha usado.

Agora que já temos uma **noção do que é a marca**, uma possível **definição da mesma** e acabámos de fazer um périplo pelos **vários tipos que existem**, muitos dos quais desconhecia, não obstante lide com eles no dia-a-dia, vamos avançar para a etapa seguinte, relacionada com o papel que desempenha.



•• Marca comunitária
n.º 4380762



•• Marca comunitária
n.º 2550457



•• Marca comunitária
n.º 13367



•• Marca comunitária
n.º 423198

► FUNÇÕES DA MARCA

A marca tem uma **dupla função**, uma de pendor jurídico e outra de cariz económico.

A função **jurídica** baseia-se na distintividade uma vez que, através da sua colocação num certo produto ou serviço, permite ao consumidor diferenciá-lo de outros semelhantes e o exemplo ilustrativo permitir-lhe-á entender o que se acaba de referir.

A função **económica**, por seu turno, encerra **três vertentes** extremamente importantes: identificação, garantia de qualidade e marketing.

Começemos pela **identificação**, cujo objetivo é permitir ao consumidor, de forma fácil, relacionar determinada marca com quem a fabrica ou comercializa e o exemplo escolhido preenche seguramente o imaginário de muitos de nós.

Segue-se a **garantia de qualidade**, importantíssima para o consumidor, pois referencia produtos ou serviços de determinada empresa a uma origem verdadeira e aqui fica outro exemplo sedutor, pelo pendor status que lhe está associado, a ponto de ser alvo de muitas cópias, umas mais elaboradas do que outras.

Por último, uma breve abordagem ao **marketing**, que deve ter a capacidade de assegurar a divulgação dos produtos ou serviços que assinala, projetando-os no mercado. Quem não se recorda da campanha gizada em torno desta marca?

Em síntese:

As marcas são um meio essencial de **captação e de fidelização de clientela!**
Despertam a **atenção do consumidor!**
Permitem a **distinção dos produtos e dos serviços no mercado!**
Constituem uma **referência na escolha!**

Pelo exposto, conclui-se que não basta ter um bom produto/serviço.

É necessário identificá-lo!

Não basta ter uma boa marca... **É necessário registá-la!**

O registo é justamente a etapa que se segue.



... ex. ZARA



... ex. FERRARI



... ex. LOUIS VUITTON



... ex. PLUMA



► REGISTO DA MARCA

Sabendo já o que é uma marca, tendo tomado contacto com as suas diferentes tipologias, conhecendo a suas funcionalidades, consegue perceber o que aqui está em causa?

Estamos em crer que sim, mas nunca é demais recordar três palavras que o devem motivar a registar a(s) sua(s):



PROTEÇÃO! GARANTIA! EXPLORAÇÃO!

O registo confere-lhe um **direito**, que se traduz na **propriedade da marca**, na **exclusividade da sua utilização** e na faculdade de **impedir o uso indevido por terceiros**.

A sua importância traduz-se nas vantagens que proporciona: certifica que não existem obstáculos ao uso da marca **“é uma certeza que torna o investimento seguro”**; afiança um monopólio legal, porque atribui **“o direito de uso exclusivo do sinal”**, permitindo ainda a sua venda e licenciamento; **“o direito de impedir o seu uso por terceiros”**, atendendo a que permite acionar mecanismos de **combate à imitação e à contrafação**.

Vamos dar-lhe um exemplo do que acabámos de dizer:

A empresa **A** - **cria e utiliza a marca “XPTO”**

A empresa **B** - **utiliza um sinal igual ou semelhante**

Se **A** registou a marca, pode impedir que **B** utilize sinal idêntico.

Se **A** não registou a marca, não pode reagir.

Se **B** tiver registado, **A** pode perder o seu investimento.

Ainda acha que o registo não tem o menor interesse? Ainda está predisposto a correr riscos desnecessários?

Certamente que não e, plenamente convictos disso, vamos abordar o **processo de registo** propriamente dito, começando pelas **vias** que para o efeito tem ao seu dispor.

Falamos em vias, porque o sistema da propriedade industrial foi edificado em bases territoriais, o que significa que quando requer a proteção da sua marca, deve fazê-lo nos países ou regiões para onde se encontra direcionada a sua estratégia de mercado.

▶ VIAS DE REGISTO

Aqui e conforme anteriormente referido pelos motivos então alegados, tem **três opções** ao seu dispor. Reiteramos o facto de as mesmas dependerem da sua estratégia em termos de mercado e passamos a explicar.

Onde fabrica e/ou comercializa os seus produtos? Num único país? Se assim for, a via mais adequada é a nacional e se o seu mercado é justamente o nosso, a entidade ora identificada é aquela a quem deve dirigir o seu pedido de registo.

Nacional → **Território nacional**

Agora se o seu mercado contempla países da União Europeia, tem a possibilidade de recorrer à via comunitária onde, mediante um único pedido, apresentado junto de uma única entidade, lhe permite proteger a sua marca em todos os países que integram a UE. Sabe qual é?

Comunitária → **Território da UE**

Mas se os seus mercados alvo não são nem o português, nem países da União Europeia e vamos imaginar que a sua estratégia, por exemplo, aponta para os PALOP, a via mais indicada para o efeito será a internacional, onde e à semelhança da via comunitária, poderá apresentar um único pedido, junto de uma única entidade. Se não a conhece, passa a conhecê-la.

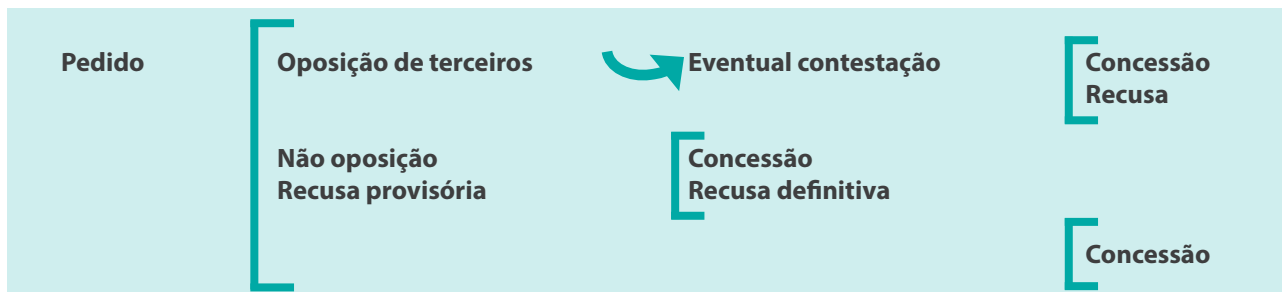
Internacional → **Países designados**

Se nos perguntar qual a melhor aposta nesta matéria, teremos que lhe responder que a escolha da via mais adequada para efetuar os seus registos depende e vamos voltar a sublinhá-lo, da dimensão e estratégia da sua empresa. O que é que isto quer dizer? Que se deve focalizar no que verdadeiramente importante face às suas aspirações e aos recursos de que dispõe.

▶ PROCESSO DE REGISTO DE MARCA

Passo importante antes de iniciar o processo é o das **pesquisas de anterioridade**, isto é, junto de bases das entidades envolvidas neste processo, aferir se existe uma marca semelhante ou





confundível com a que pretende registar caso em que, a verificar-se, o aconselhamos vivamente a equacionar outra para os seus produtos/serviços, pois é fulcral para lhe evitar eventuais dissabores.

Independentemente da via de proteção que escolha, as etapas base do processo são as que seguidamente lhe apresentamos. Passamos a explicar.

Se o seu pedido de registo, por eventual semelhança ou confundibilidade com uma marca registada por outrem, for objeto de oposição do seu titular, este irá contesta-lo em sede de processo. Se apresentar motivos válidos para o efeito e dependendo da sua capacidade de resposta, a marca poderá ou não ser-lhe concedida.

Se o seu pedido não for objeto de oposição por parte de terceiros e se o instituto junto do qual o apresentou, não detetar nada em contrário, a marca ser-lhe-á concedida. Mas se o instituto, que faz igualmente pesquisas de anterioridade para as quais já está devidamente alertado, encontrar uma marca registada igual ou confundível com a sua, ou ainda se considerar que aquela que pretende registar não tem distintividade suficiente, poderá ser notificado de uma recusa provisória.

Se assim for mantenha a calma, pois nem tudo está perdido. Poderá ter de prescindir de alguns produtos ou serviços, ou poderá bastar que adicione um elemento gráfico ou verbal, para superar esse obstáculo.

Fique igualmente a saber, de imediato, o que nunca poderá registar.

► O QUE NÃO PODE SER REGISTADO

Não podem ser registadas marcas **não distintivas**.

Quer exemplos? Eles aqui estão. Queijo de ovelha para identificar queijos que são produzidos com leite de ovelha, produtos regionais para produtos regionais, turismo rural para serviço de alojamento e atividades de turismo rural. Como certamente compreenderá não se pode apropriar de algo que se limite a descrever o seu produto ou serviço.

Basta pensar em quantos produtores de queijo de ovelha existem no país, na panóplia de produtos regionais em que somos tão ricos ou no turismo rural em que estamos em crescendo.

Como já tivemos oportunidade de referir a marca visa distinguir produtos ou serviços de outros semelhantes existentes no mercado. Nunca se esqueça disso! É necessário acrescentar algo mais se quiser que o consumidor opte pelos seus queijos de ovelha em detrimento de outros, é necessário acrescentar algo para cativar o consumidor a preferir o seu produto regional face a tantos outros que se encontram ao seu dispor, é necessário acrescentar algo para que a sua atividade de turismo rural se demarque das demais.

Mas como queremos que esta noção fique bem apreendida, ainda lhe vamos dar mais dois exemplos que não deve seguir em matéria de serviços, igualmente de cunho genérico, que não podem ser considerados como marcas distintivas: reparação urgente para serviços de reparação ou consultoria para serviços de consultoria.

Está este aspeto devidamente interiorizado? Cremos que sim e vamos passar a outra tipologia de marcas que não podem ser registadas.

Não pode também registar marcas que sejam consideradas **contrárias à lei e à ordem pública ou ofensivas da moral e dos bons costumes**. Enquadram-se nesta categoria as marcas que contenham símbolos de Estado, emblemas de entidades públicas ou estrangeiras, brasões, medalhas, nomes ou retratos de pessoas, sinais com elevado valor simbólico, nomeadamente símbolos religiosos, entre outros (salvo autorização das entidades competentes), as marcas que constituam infração de direitos alheios ou que possam favorecer a prática de atos de concorrência desleal, bem como as marcas constituídas por sinais que representem uma reprodução ou imitação de outros já existentes, salvo consentimento do titular.

Como não é nosso propósito convertê-lo num profissional de propriedade industrial, mas sim num utilizador informado do sistema, vamos terminar apresentando-lhe dois casos concretos no âmbito dos quais fomos chamados a intervir, um de insucesso e outro de sucesso, na expectativa de que o seu se venha a integrar nestes últimos.

► UM CASO DE INSUCESSO

Uma empresa nacional, do sector vitivinícola, deu entrada a um pedido de registo comunitário de uma marca de um vinho, **sem ter pesquisado** a eventual existência de outra igual ou confundível. Tão segura estava do “apelo” da sua marca, que previamente já tinha contratado uma empresa de marketing e publicidade, que lhe traçou uma forte e elaborada campanha de mercado.



Azar dos azares! A marca pedida não só já existia justamente para um vinho, como o seu titular era cliente da empresa requerente. A opção tomada? A retirada do pedido, não esquecendo quanto tudo isso custou!

► UM CASO DE SUCESSO

A mesma empresa aprendeu! Continua a produzir e a comercializar vinhos de sucesso e se perdeu um cliente, tem vindo a conquistar outros.

O mais importante? Passou a ter especial cuidado com a sua propriedade industrial. Utiliza **os serviços de profissionais da área** e deixou de antecipar o que é o “pós” e não o “pré”. **Bravo!**

Após tudo o que agora sabe, vai deixar que outros usufruam do que é seu?



► PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Proteger para Defender, Prevenir para Evitar!

Necessita de auxílio?



▶ PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE:

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA | CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

www.aip.pt | propriedade.intelectual@aip.pt | 213 601 000
Praça das Indústrias - 1300-307 Lisboa

▶ FICHA TÉCNICA

Coordenação de execução para a AIP-CCI
Raúl César Ferreira (Herd.), S.A



PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E
E-COMMERCE

Projeto Co-financiado



QUADRO
DE REFERÊNCIA
ESTRATÉGICO
NACIONAL
PORTUGAL 2007.2013



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

ÍNDICE

2 PORQUÊ REGISTRAR

O QUE PODE E DEVE SER PROTEGIDO

3 E-COMMERCE

4 E-COMMERCE E COMO SALVAGUARDAR A PI

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E E-COMMERCE

Sabe o que é propriedade industrial? Talvez não, mas estamos aqui para lhe explicar. As criações intelectuais podem ser objeto de um direito de propriedade, mais exatamente de **propriedade industrial** (PI), que permite assegurar, ao seu titular, o uso exclusivo de uma determinada **invenção, design** ou **sinal distintivo** (marca ou logótipo) face a outros agentes económicos presentes no mercado. A **propriedade industrial** (PI), em conjunto com os **direitos de autor** e outros **direitos conexos**, constituem a **propriedade intelectual** e esta só tem valor se puder ser defendida!



■ PORQUÊ REGISTRAR

O registo da PI, embora não obrigatório, permite impedir que terceiros utilizem, sem o seu consentimento, uma **marca**, um **logótipo**, uma **patente**, um **modelo de utilidade** ou um **desenho** ou **modelo**, permitindo-lhe acionar todos os mecanismos legais para fazer cessar ou punir qualquer conduta infratora.

Já ouviu seguramente falar em **contrafação** (cópia, imitação). Tem ideia do que esta prática ilegal representa em números? Provavelmente não, mas vamos dizer-lhe. Representa entre **5% a 7%** do total de trocas comerciais a nível mundial, resulta em prejuízos superiores a **500 milhões** de euros para as empresas europeias no mercado interno e mais de **2.000 milhões** de euros fora da União Europeia, conduz a uma perda anual de **200.000** postos de trabalho na UE.



Já pensou no impacto que a contrafação que pode ter para os produtos da sua empresa? **Proteja-se!** A propriedade e o uso exclusivo adquirem-se apenas por via do registo e não através do mero uso no mercado, permitindo ao titular do direito transmitir ou conceder licenças de exploração, a terceiros, rentabilizando os seus investimentos.



■ O QUE PODE E DEVE SER PROTEGIDO

Já tivemos, noutros manuais didático-promocionais, a oportunidade de lhe transmitir esta informação mas, nunca é demais lembrar, não é verdade? Vamos a isso, pois não queremos que falhe numa matéria tão importante para si e, no fundo, para todos nós.

As **invenções** são o resultado da atividade inventiva nos diferentes domínios tecnológicos e podem ser protegidos através de **patentes, modelos de utilidade, certificados complementares de proteção e topografias de produtos semicondutores.**

Os **sinais**, por seu turno, constituem um elemento gráfico, que visam identificar no mercado um bem ou serviço, por exemplo através de uma figura ou de uma palavra. Referimo-nos às **marcas, aos logótipos, às recompensas, às denominações de origem e às indicações geográficas.** O design, que se refere à forma ou decoração de um objeto pode ser registado através de **desenhos ou modelos.**

■ E-COMMERCE

O conceito de e-commerce refere-se às **transações comerciais** realizadas a partir de processos eletrónicos, de e-marketplaces ou portais, que são **plataformas tecnológicas com base na internet**, onde compradores e fornecedores se encontram para realizar transações em tempo real. Pode traduzir-se em dois tipos: **Business to Consumer (B2C)**, correspondente ao comércio efetuado diretamente entre a empresa produtora, vendedora ou prestadora de serviços e o consumidor final, através da internet ou do **Business to Business (B2B)** enquanto designação dada ao comércio praticado entre fornecedores e clientes empresariais.

O e-commerce, mais do que outros sistemas de negócios, envolve a venda de produtos e prestação de serviços registados como **propriedade industrial (PI)**, sendo de sublinhar estes são, na sua maioria, alvo de **contratos de licenciamento para exploração.** Exemplos: música, imagens, fotos, software, projetos, módulos de formação, sistemas, etc. negociados através de e-commerce, casos em que a propriedade industrial/intelectual é o principal componente do valor da transação.

Pode dizer-se que a **PI suporta o e-commerce**, na medida, em que os sistemas que permitem funcionar as plataformas de internet (B2C ou B2B), isto é, software, redes, projetos, interface do utilizador e demais funcionalidades representam formas de criação tecnológica, muitas vezes protegidas por direitos de propriedade intelectual, mais exatamente direitos de autor.

As **marcas** são uma parte essencial do negócio e-commerce, atendendo a que permitem o reconhecimento da qualidade dos produtos e serviços por parte do comprador bem como dos seus titulares, constituindo elementos essenciais para o sucesso do e-commerce evitando a concorrência desleal.

As empresas de comércio eletrónico e negócios relacionados com a internet têm, como principal fonte de negócio, produtos de elevado valor tecnológico que se encontram patenteados. Recorde-se que esta tipologia de empresas possui geralmente uma grande parte do seu valor em PI, com o



objetivo de se autovalorizar e desenvolver reconhecimento e credibilidade junto dos consumidores. A maioria das empresas de comércio eletrônico, como outras empresas de tecnologia, tem **carteiras de patentes e marcas registadas** que acrescentam mais-valias aos seus negócios.

Muitas dessas empresas são PME!

■ E-COMMERCE E COMO SALVAGUARDAR A PI

Uma das características mais relevantes e preocupantes do e-commerce prende-se com a questão deste ocorrer a **nível mundial**, ultrapassando a jurisdição territorial dos países e a proteção de PI feita nos mesmos. Por este motivo o e-commerce afeta os direitos de propriedade industrial de inúmeras formas, traduzidas na dificuldade em encontrar os infratores, dificuldade na defesa dos direitos de propriedade industrial usados indevidamente, inexistência de regulamento jurisdicional quanto a tribunais competentes para resolver litígios que envolvam e-commerce e PI, leis de PI diferentes nos vários países para as diversas modalidades de proteção, partes envolvidas com sede em diferentes países e a questão de qual a jurisdição adequada para dirimir conflitos, dificuldade na execução de decisões noutros países que não o da ação.

A **arbitragem internacional** é uma maneira de lidar com disputas de e-commerce a este nível.

Vai deixar que outros usufruam do que é seu?

■ PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**Proteger para Defender, Prevenir para Evitar!
Necessita de auxílio?**



■ PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE:

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA | CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)
www.aip.pt | propriedade.intelectual@aip.pt | 213 601 000
Praça das Indústrias - 1300-307 Lisboa

■ FICHA TÉCNICA

Coordenação de execução para a AIP-CCI
Raúl César Ferreira (Herd.), S.A