

INVALIDADE DO REGISTO DA MARCA POR FALTA DE LEGITIMIDADE: A CONFUSÃO NO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PORTUGUÊS

DAVID FALCÃO

Doutor em Direito, Professor Adjunto

Introdução

O direito industrial, como sub-ramo do direito comercial, visa garantir a lealdade concorrencial através da atribuição de direitos privativos exclusivos (propriedade industrial) sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza, a quem tenha legitimidade protegendo, por sua vez, a afirmação económica das empresas¹.

Este breve artigo tem como principal propósito chamar a atenção para o erro do legislador no Código de Propriedade Industrial (CPI), numa situação em concreto. A situação é aquela em que o registo da marca é atribuído ao requerente do respectivo pedido em violação de regra de legitimidade. Numa primeira fase do trabalho analisamos da legitimidade para solicitar o registo de uma marca e quais os fundamentos da recusa desse mesmo registo. Na segunda chamaremos à atenção para a confusão relativamente à consequência aquando da atribuição do registo da marca a quem não tenha direito a esse registo.

¹ Neste sentido: Gonçalves, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2008, pp.32- 33;

1 - Direito ao registo da marca e fundamentos de recusa de registo

Relativamente à atribuição do direito exclusivo de uso de marca, o registo assume efeito constitutivo nos termos do artº 224 do CPI². Portanto, o registo da marca confere ao seu titular um direito de propriedade exclusivo³ de uso da marca registada isto é, a possibilidade de impedir terceiros, sem consentimento, de usar a marca ou marca que constitua reprodução ou imitação (artº 239 nº1 al. a) CPI) no exercício de actividades económicas que em consequência possa causar risco de confusão no espírito do consumidor (artº 258 CPI).

Por sua vez, a atribuição ou recusa de concessão⁴ do registo de uma marca obtém-se com o culminar de um procedimento administrativo previsto nos artsº 233 e ss do CPI, envolvendo a participação dos interessados e a Administração Pública numa sucessão de actos encadeados⁵.

No que diz respeito às regras de legitimidade, os artsº 9 e 225 do CPI dispõe a quem cabe o direito ao registo da marca. Por sua vez, um dos fundamentos de recusa do registo da marca, previsto no artº 238 nº1 al.e) do CPI é justamente o que prevê que havendo violação de regras de legitimidade no que concerne ao direito ao registo, isto é, se o pedido tiver sido efectuado por quem não tenha direito ao registo, o mesmo deverá ser recusado. Se o registo for atribuído a quem não tiver direito a ele o mesmo, será, inválido. A consequência prevista no CPI para a situação descrita é confusa e consagra, erradamente, duas possibilidades: anulabilidade e nulidade.

2 - Invalidade do registo por falta de legitimidade (Confusão no CPI)

O artº 265 do CPI que, por sua vez, remete para o artº 238 nº1 al.e) sustenta que será nulo o registo da marca se tiver sido concedido a quem não tem direito a ele. Em sentido inverso, o artº 266, remetendo para o artº 34 dispõe que na mesma situação o registo da marca é anulável.

² Cfr. Gonçalves, Luís M. Couto, *op. cit*, 2008, p. 199; Correia, Pupo, *Direito Comercial*, Ediforum, Lisboa, 2003, p.344;

³ Nos termos do artº 1 do CPI é função da propriedade industrial atribuir direitos privativos sobre processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza com o propósito de garantir a lealdade da concorrência.

⁴ Or artºs 238 e ss do CPI prevêem os fundamentos de registo da marca.

⁵ Cfr. Gonçalves, Luís M. Couto, *op. cit*, 2008, p. 211 e ss;

Portanto, segundo o Código de Propriedade Industrial Português, sendo atribuído o registo da marca a quem não tiver direito a ele ou seja, em violação de regras de legitimidade prevê-se duas consequências. Qual deverá ser a solução adoptada para rectificar a incongruência?

3 - Posição Adoptada

Segundo Luís Gonçalves⁶ “a falta de legitimidade do interessado para registar a marca (artº 225) constitui uma norma estruturante pela qual depende a coerência intrínseca do sistema. Repugnava-nos, por isso, que fosse apenas anulável o registo de uma marca pertencente a um mero intermediário desligado de qualquer actividade de tipo económico, quando o que está em jogo é a própria subsistência de um sistema legal que estabelece o requisito fundamental do *legítimo* interesse para uma pessoa poder registar uma marca”.

Estamos de acordo com o autor quando refere que tem legitimidade para praticar os actos jurídicos perante o INPI quem neles tiver interesse, com efeito tal premissa decorre do artº 9 do CPI. Não obstante, e estabelecendo um paralelo com o regime das patentes ou dos desenhos ou modelos e, tendo em conta a posição tomada pelo legislador no que concerne à violação de regras de legitimidade quanto à atribuição da patente ou do registo de desenhos ou modelos, não podemos optar pela solução preconizada por Luís Gonçalves.

O direito à patente, regra geral, pertence ao inventor nos termos do artº 58 nº 1 do CPI. Da mesma forma, pertence ao criador do desenho ou modelo o direito ao registo por força do artº 181 do CPI.

Por sua vez, se for atribuída a patente ou o registo do desenho ou modelo a quem não tiver direito a consequência é a anulabilidade nos termos dos artºs 34 e 209 do CPI respectivamente.

Por outro lado, discordamos, igualmente, da posição adoptada por Luís Gonçalves, quando refere que o repugnava que *fosse apenas anulável o registo de uma marca pertencente a um mero intermediário desligado de qualquer actividade de tipo económico* pois, quem regista uma marca sem ter direito a esse mesmo registo poderá não ser obrigatoriamente uma pessoa

⁶ Cfr. Gonçalves, Luís M. Couto, *op. cit.*, 2008, p. 254;

desligada de qualquer actividade de tipo económico pois, se assim fosse, nem sequer teria interesse no registo da marca.

Como referimos anteriormente se for atribuída a patente ou o registo do desenho ou modelo a quem não tiver direito a consequência é a anulabilidade nos termos dos artºs 34 e 209 do CPI respectivamente. Portanto a consequência apontada pelo legislador aquando da violação do artº 9 do CPI respeitante à falta de legitimidade para praticar os actos é, sempre, a anulabilidade. Excepção feita à falta de legitimidade para registar a marca, caso em que o próprio legislador estabelece, erradamente, duas consequências como mencionámos.

4 - Conclusão

Portanto, e concluindo, deverá ser rectificado o erro técnico-jurídico presente no CPI que prevê duas consequências para a atribuição do registo da marca a quem não tiver direito a ele. Deve, o legislador, optar pela anulabilidade do registo e não pela nulidade pois, em situações análogas de violação de regras de legitimidade na atribuição de direitos industriais privativos no CPI o legislador opta sempre pelo regime da anulabilidade. Propõe-se, então a harmonização do sistema.

Bibliografia

Ascensão, José de Oliveira, *Direito Industrial – Vol. VIII*, Almedina, Coimbra, 2012;
Correia, Pupo, *Direito Comercial*, Ediforum, Lisboa, 2003;
Gonçalves, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2008;
Sousa e Silva, Pedro, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, Coimbra, 2012;