

MANUAL DE APLICAÇÃO

DO

CÓDIGO DA PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

JULHO 2020

Parte I - Regime transitório.....	13
Regra 1 – Duração dos registos de nomes, insígnias de estabelecimento e logótipos 13	
Regra 2 – Registos de marcas para produtos exclusivamente para exportação.....	13
Regra 3 – Registos de marcas sem termo de vigência.....	14
Regra 4 – Registos de marcas efetuados para as classes da tabela II a que se refere o artigo 1.º do Decreto de 1 de março de 1901.....	14
Regra 5 – Pedidos de registo de marcas, nomes e insígnias de estabelecimento efetuados na vigência do Decreto n.º 30679, de 24 de agosto de 1940, que ainda não foram objeto de despacho definitivo	15
Regra 6 – Supressão do vocábulo “Portugal” em marcas registadas na vigência do Decreto n.º 30679, de 24 de agosto de 1940.....	15
Parte II – Disposições Gerais	17
Regra 1 – Direitos de Garantia - Penhor	17
Regra 2 – Direitos de Garantia – Penhora, arresto e outras apreensões de bens	18
Regra 3 – Prova dos Direitos - Títulos.....	18
Regra 4 – Prova dos Direitos - Certificados	20
Regra 5 – Prova dos Direitos - Certidões	21
Regra 6 – Pedido de Restabelecimento de direitos	22
Da apresentação do pedido	22
Da inadmissibilidade do pedido.....	23
Dos prazos.....	23
Da prova a apresentar	24
Parte III - Tramitação Administrativa	25
Regra 1 – Língua do processo	25
Regra 2 - Legitimidade para praticar atos	25
Regra 3 – Legitimidade para promover atos	26
Regra 4 – Forma da prática de atos	29
Regra 5 - Data do pedido.....	31

Regra 6 – Modificação do pedido	35
Regra 7 – Reivindicação do Direito de Prioridade	35
Regra 8 – Notificações	38
Regra 9 - Notificação por via postal e por correio eletrônico.....	40
Regra 10 - Irregularidades de notificação.....	41
Regra 11 – Reclamação e observações de terceiros.....	41
Regra 12 - Admissibilidade da reclamação e das observações de terceiros	42
Regra 13 - Contestação e exposição suplementar.....	43
Regra 14 – Prorrogação dos prazos de oposição e contestação.....	44
Regra 15 - Suspensão do estudo	44
Regra 16 – Pedido de modificação de decisão	45
Da apresentação do pedido e pagamento de taxa	45
Da legitimidade	46
Da notificação da parte contrária e contraditório.....	47
Provas de uso no âmbito do pedido de modificação de decisão	48
Tempestividade	49
Requisito material de admissibilidade	50
Decisão.....	50
Regra 17 – Fundamentos gerais de recusa	51
Regra 18 – Pedido de alteração ou correção de elementos não essenciais	52
Regra 19 – Contagem de prazos.....	52
Regra 20 – Modificação de identidade ou de endereço	54
Parte IV – Transmissão e licenças	56
Regra 1 – Transmissão.....	56
Regra 2 - Transmissão parcial.....	58
Regra 3 - Licenças contratuais	59
Parte V – Invenções – Regime Jurídico	60
A) Patentes	60
Regra 1 – Objeto.....	60

Regra 2 – Limitações quanto ao objeto – o caso das Invenções implementadas por computador	60
Regra 3 – Matéria excluída de proteção.....	63
Limitações quanto ao objeto.....	63
Limitações quanto à patente	63
Regra 4 – Casos especiais de patenteabilidade	66
Regra 5 – Estado da Técnica	67
Via Nacional.....	68
Regra 6 – Línguas do pedido.....	68
Regra 7 – Pedido provisório de patente	68
Regra 8 – Conversão do pedido provisório de patente	69
Regra 9 – Invenções biotecnológicas	70
Regra 10 – Suficiência descritiva	70
Regra 11 – Exame formal	71
Regra 12 – Relatório de Pesquisa e Opinião Escrita	72
Regra 13 – Publicação do pedido.....	73
Regra 14 – Disponibilização de certidão	74
Regra 15 – Exame da Invenção	74
Regra 16 – Unidade da Invenção	75
Regra 17 – Alteração de Matéria.....	77
Via Europeia	79
Regra 18 – Apresentação do pedido	79
Regra 19 – Apresentação da tradução da Patente Europeia.....	80
Regra 20 – Responsabilidade das traduções.....	80
Regra 21 – Revisão da tradução	80
Regra 22 – Transformação do pedido	80
Via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes	81
Regra 23 – Apresentação do pedido	81
Regra 24 – Entrada na fase nacional	84

Efeitos da Patente	84
Regra 25 – Âmbito de proteção	84
Regra 26 – Duração.....	84
Regra 27 – Invalidade da Patente	84
B) Certificado Complementar de Proteção para Medicamentos e Produtos Fitofarmacêuticos (CCP)	85
Regra 28 – Pedido de um Certificado Complementar de Proteção	85
Regra 29 - Autorização de Introdução no Mercado.....	87
Regra 30 – Resumo das características do pedido.....	87
Regra 31 – Produto a proteger	88
Regra 32 - Pedido de prorrogação da validade de um certificado	89
Regra 33 – Requisitos de concessão	90
Regra 34 - Observações de terceiros	90
Regra 35 – Requisitos de concessão	90
Regra 36 – Motivos de recusa	91
Regra 37 – Duração.....	91
Regra 38 – Publicação do pedido e do despacho	92
C) Modelos de Utilidade	93
Regra 39 – Invenções implementadas por computador	93
Regra 40 – Matéria excluída de proteção.....	96
Limitações quanto ao objeto.....	96
Regra 41 – Limitações quanto ao modelo de utilidade	96
Regra 42 – Requisitos de concessão	97
Via Nacional.....	97
Regra 43 – Línguas do Pedido	97
Regra 44 – Suficiência Descritiva	98
Regra 45 – Exame Formal.....	98
Regra 46 – Relatório de Pesquisa.....	99
Regra 47 – Publicação do pedido.....	100

Regra 48 – Disponibilização de certidão	101
Regra 49 – Exame da Invenção	101
Regra 50 – Unidade da Invenção	102
Regra 51 – Alteração de Matéria	104
Via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes	106
Regra 52 – Remissão	106
Parte VI – Desenhos ou Modelos	107
Regra 1 – Definição de desenho ou modelo	107
Regra 2 – Definição de produto	107
2.1. Os layouts de espaços comerciais	107
2.2. Artigos artesanais	109
2.3. Partes e Componentes de Produtos	109
2.4. Conjuntos de artigos (sets of articles)	111
2.5. GUI – Graphic User Interfaces	112
Regra 3 – Produto complexo	113
Regra 4 – Divulgações efetuadas através da Internet	113
Regra 5 – Divulgações não oponíveis	115
Regra 6 – Forma do pedido – representação do desenho ou modelo	116
Requisitos do fundo neutro: as cores, o contraste e as sombras	118
4.1. Requisitos relativos a um fundo colorido.....	118
4.2. Requisitos relativos ao contraste.....	120
4.3. Requisitos relativos às sombras/ reflexos	121
Requisitos quanto aos tipos de vistas admissíveis	124
Numeração das figuras.....	127
Requisitos associados às renúncias visuais admissíveis.....	128
Requisitos da descrição (opcional).....	130
Regra 7 – Forma do pedido de Desenho ou Modelo – indicação dos produtos e do criador	131
Regra 8 – Pedido divisionário	132

Regra 9 – Exame, publicação e formalidades subsequentes	133
Regra 10 – Exame aos requisitos de novidade e carácter singular	134
Regra 11 – Âmbito de proteção	135
Parte VII – Marcas	138
Marcas de Produtos ou de Serviços	138
Regra 1 – Elementos que não ficam de uso exclusivo	138
Regra 2 – Marca livre	138
Marcas coletivas e marcas de certificação ou de garantia	140
Regra 3 – Pedido de registo de marca coletiva e marca de certificação ou de garantia	140
Regra 4 – Pedido de registo de marca - Representação da marca	141
Regra 5 – Pedido de registo de marca - Reivindicação de cor ou cores	145
Regra 6 – Pedido de registo de marca – Indicação de produtos e/ou serviços	146
Regra 7 – Instrução do pedido	147
Regra 8 - Transliteração	149
Regra 9 - Divisão do pedido de marca	149
Regra 10 - Divisão de um registo de marca	150
Regra 11 – Pedido de registo de marca – Exame formal	150
Regra 12 – Tramitação processual	151
Regra 13 – Exame de motivos absolutos e relativos de recusa	152
Regra 14 – Aquisição de capacidade distintiva através do uso	153
Regra 15 - Provas de uso no âmbito de reclamação ou recusa provisória	154
Regra 16 – Marca notória e marca de prestígio	155
Registo Internacional	155
Regra 17 – Registo internacional de marcas	155
Regra 18 - Notificações de despachos relativos a marcas de registo internacional .	156
Parte VIII – Logótipos	157
Regra 1 - Representação do sinal	157
Regra 2 – Indicação da atividade desenvolvida	157

Regra 3 – Unicidade e objeto de proteção	158
Parte IX – Denominações de Origem e Indicações Geográficas	159
Regra 1 – Pedidos de registo	159
Parte X - Da apreciação das provas de uso	160
Regra 1 - Uso sério – Provas de uso.....	160
Regra 2 - Uso de uma marca em forma diferente da que está registada	165
Parte XI – Recurso.....	167
Regra 1 – Recurso judicial.....	167
Regra 2 – Recurso arbitral.....	167
Parte XII – Extinção de direitos	169
A) Processo de invalidade	169
Processo de invalidade de registos de Desenhos ou Modelos	169
Regra 1 — Pedido	169
Regra 2 – Pagamento de taxa	171
Regra 3 – Legitimidade.....	172
Regra 4 – Tempestividade	172
Regra 5 – Verificação de admissibilidade.....	173
Regra 6 – Notificação do titular do registo e contraditório.....	174
Regra 7 – Decisão	175
Processo de invalidade de registos de Marcas	175
Regra 8 – Pedido	175
Regra 9 – Pagamento de taxa	178
Regra 10 – Legitimidade.....	178
Regra 11 – Tempestividade.....	179
Regra 12 - Verificação de admissibilidade	179
Regra 13 – Notificação do titular do registo e contraditório.....	181
Regra 14 – Decisão	181
Processo de invalidade de registos de Logótipos	182
Regra 15 – Pedido	182

Regra 16 – Pagamento de taxa	184
Regra 17 – Legitimidade	185
Regra 18 – Tempestividade	185
Regra 19 – Verificação de admissibilidade	186
Regra 20 – Notificação do titular do registo e contraditório	187
Regra 21 – Decisão	188
Processo de invalidade de registos de Denominações de Origem ou Indicações Geográficas	188
Regra 22 – Pedido	188
Regra 23 – Pagamento de taxa	191
Regra 24 – Legitimidade	191
Regra 25 – Tempestividade	192
Regra 26 – Verificação de admissibilidade	192
Regra 27 – Notificação do titular do registo e contraditório	193
Regra 28 – Decisão	194
B) Pedidos de declaração de caducidade	195
Regra 1 – Processo de declaração de caducidade – Legitimidade	195
Regra 2 - Fundamento e ónus da prova	196
Regra 3 - Resposta ao pedido de caducidade	196
Regra 4 – Provas de uso	197
Regra 5 - Provas de justo motivo	197
C) Renúncia	198
Regra 1 – Disposições gerais	198
Parte XIII – Taxas	199
Regra 1 – Disposições gerais	199
Regra 2 – Contagem de taxas periódicas	201
Regra 3 – Revalidação	202
Regra 4 – Redução de taxas	203
Regra 5 – Restituição de taxas	204

Regra 6 – Suspensão do pagamento	205
Regra 7 – Isenção de taxas	205
Parte XIV – BPI.....	206
Regra 1 – Publicação.....	206
Regra 2 – Publicação de decisões judiciais no BPI	206
Parte XV – Infrações	208
Regra 1 – Coimas, prazo de prescrição e pagamento voluntário em processos contraordenacionais.....	208
Regra 2 – Exames periciais	210
Lista de abreviaturas	211

Nota Introdutória

A presente versão do Manual de aplicação do Código da Propriedade Industrial (CPI) procede a uma atualização das regras da versão anterior do Manual, incorporando as alterações legislativas resultantes do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, que aprovou o novo Código da Propriedade Industrial.

Com efeito, o novo CPI, entre outras alterações relevantes, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, a qual introduz modificações significativas no âmbito do registo destes direitos.

Para além de incorporar estas alterações, o novo CPI procurou, ainda, clarificar e simplificar procedimentos administrativos, em geral, em benefício dos utilizadores do sistema da Propriedade Industrial, e que importa levar ao conhecimento de todos os interessados.

Deste modo, o presente Manual, não revestindo carácter normativo nem substituindo as disposições legais previstas no CPI, tem, sobretudo, o intuito de servir de apoio e auxílio na execução das tarefas relacionadas com a atribuição e gestão dos direitos de propriedade industrial operadas pelos serviços do INPI, e de contribuir para a uniformização dos critérios e dos procedimentos adotados por este Instituto, em face das novas alterações legislativas.

É, assim, objetivo deste Manual não só auxiliar os colaboradores deste Instituto, promovendo a previsibilidade, consistência e coerência das suas decisões, mas também os requerentes, os titulares e profissionais que praticam a propriedade industrial, com vista a facilitar a execução de toda uma panóplia de atos relacionados com a atribuição e gestão de direitos de propriedade industrial.

As regras aqui inseridas pretendem não só simplificar e clarificar algumas normas e exigências previstas no CPI, mas também, levar ao conhecimento do público interessado os procedimentos que resultaram dos programas de convergência em que Portugal participa ao nível europeu, em matéria de marcas e desenhos ou modelos, e que pretendem harmonizar um conjunto de práticas e regras a adotar pelos diversos Estados-membros.

Para que sejam atingidos os objetivos que estiveram na base da elaboração deste Manual, as regras aqui propostas sobre as várias temáticas abarcadas pelo Código da Propriedade Industrial serão levadas em consideração pelos colaboradores do INPI, ainda que, como sucede em qualquer exercício interpretativo, devam ser sempre adaptadas às circunstâncias e às particularidades que cada caso concreto possa exigir.

Cumpra igualmente referir que se pretende que este manual seja um documento em constante evolução, pelo que se procederá a adaptações e enriquecimentos sempre que se afigure necessário para a melhoria do serviço prestado pelo INPI.

Para este efeito, e seguindo a política de transparência que caracteriza este Instituto na publicitação e divulgação dos seus procedimentos internos, o presente manual será disponibilizado online para consulta de todos os interessados, em <https://inpi.justica.gov.pt/>, estando sempre disponível para acolher as propostas de aperfeiçoamento que porventura possam resultar de entidades externas a este Instituto.

Uma ultima nota sobre a organização e sistematização adotada. Com vista a facilitar a consulta e respetiva atualização (em conformidade com a prática que vai sendo seguida) optou-se por proceder a uma divisão por áreas temáticas, com uma numeração autónoma.

Parte I - Regime transitório

O presente regime transitório resulta do Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, e do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro

Regra 1 – Duração dos registos de nomes, insígnias de estabelecimento e logótipos

Artigos relacionados: 11.º do Decreto-Lei n.º 36/2003 e artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 110/2018

1. Aos registos renovados na vigência do Decreto n.º 30679, de 24 de agosto de 1940, e do Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de janeiro, aplicam-se as mesmas regras que aos concedidos ao abrigo desses diplomas, ou seja, mantêm a sua duração até à primeira renovação que ocorrer após 1 de julho de 2003, posto o que passam a ser válidos por períodos de 10 anos a contar da data do pedido de registo.
2. Os registos em vigor a 1 de julho de 2019 mantêm o seu prazo de duração contado da data do registo até à primeira renovação que suceder após aquela data, passando a partir de então a ser contado a partir da data do pedido de registo.

Regra 2 – Registos de marcas para produtos exclusivamente para exportação

Artigos relacionados: n.ºs 1 e 2 do artigo 12.º Decreto-Lei n.º 36/2003

1. Em harmonia com o artigo 12.º do regime transitório do Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, nos pedidos de registo de marcas para produtos destinados exclusivamente a exportação que, em 1 de julho de 2003, ainda não haviam sido objeto de despacho definitivo, considera-se oficiosamente suprimida a limitação do âmbito geográfico.
2. Relativamente às marcas já registadas para identificar produtos destinados exclusivamente a exportação, os requerimentos de supressão da limitação

- do âmbito geográfico são analisados somente do ponto de vista formal, não dependendo o seu deferimento de qualquer exame substancial.
3. Os requerimentos devem ser submetidos sob a forma de “Alteração de elementos não essenciais do direito” e acompanhados do pagamento da taxa correspondente à prevista para o ato de “Alteração por iniciativa do requerente”.
 4. A partir da apresentação do requerimento de supressão, a marca fica em condições de ser usada em território nacional, não estando sujeita à sanção de caducidade prevista no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março.
 5. Os despachos proferidos sobre os requerimentos supracitados são objeto de publicação no BPI, em mapa específico, que deve incluir o número do processo, a data do registo da marca, a data da supressão e o nome do titular.
 6. As decisões proferidas neste contexto são passíveis de recurso judicial, nos termos dos artigos 38.º e seguintes do CPI.

Regra 3 – Registos de marcas sem termo de vigência

Artigos relacionados: n.º 3 do 12.º do Decreto-Lei n.º 36/2003

Os registos de marca, sem termo de vigência, efetuados ao abrigo da Carta de Lei de 4 de junho de 1883, e que não tenham sido renovados até 30 de junho de 2004, consideram-se caducados, por falta de pagamento da taxa de renovação.

Regra 4 – Registos de marcas efetuados para as classes da tabela II a que se refere o artigo 1.º do Decreto de 1 de março de 1901

Artigos relacionados: n.º 4 do 12.º do Decreto-Lei n.º 36/2003

1. No ato da renovação, os titulares devem, sem encargos adicionais, indicar quais os produtos para os quais se pretende manter válido o registo segundo a atual lista da Classificação Internacional de Nice, sendo notificados para

esse efeito se o não fizerem, sob pena de indeferimento do requerimento de renovação.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a reclassificação pode ser requerida a qualquer momento, mediante a apresentação de requerimento de retificação.
3. A reclassificação não pode, em caso algum, envolver uma ampliação da lista de produtos abrangidos pelo registo de marca.

Regra 5 – Pedidos de registo de marcas, nomes e insígnias de estabelecimento efetuados na vigência do Decreto n.º 30679, de 24 de agosto de 1940, que ainda não foram objeto de despacho definitivo

Artigos relacionados: n.ºs 3 e 4 do 13.º do Decreto-Lei n.º 36/2003

1. São indeferidos os pedidos de registo mencionados em epígrafe, relativamente aos quais não se tenha verificado, atempadamente, a manifestação de interesse prevista nos n.ºs 3 e 4 do artigo 13.º do regime transitório do Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março.
2. Em harmonia com as disposições do Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, e para os efeitos do n.º 4 do artigo 13.º do seu regime transitório, a declaração em que o requerente tenha revelado interesse no registo de nome e de insígnia de estabelecimento pode substituir a prova da existência real do estabelecimento que se pretende identificar.

Regra 6 – Supressão do vocábulo “Portugal” em marcas registadas na vigência do Decreto n.º 30679, de 24 de agosto de 1940

(Não tem artigo relacionado)

No que concerne às marcas registadas na vigência do artigo 78.º § 4.º e 5.º do Decreto n.º 30679, de 24 de agosto de 1940, a supressão da palavra “Portugal”, determinada por via do Decreto-Lei n.º 27/84, de 18 de janeiro, é

efetuada mediante a apresentação, pelo titular do direito, de requerimento de retificação.

Parte II – Disposições Gerais

Regra 1 – Direitos de Garantia - Penhor

Artigos relacionados: 6.º

1. Ao averbamento do penhor dos direitos de propriedade industrial aplica-se, com as necessárias adaptações, o procedimento previsto para o averbamento dos atos de transmissão.
2. O penhor é averbado no processo, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do CPI, sempre que tal seja requerido pelos interessados (credor ou devedor), com pagamento da taxa de “junção de documentos” e desde que sejam fornecidos elementos que comprovem a existência do contrato de penhor.
3. Nos casos em que o requerimento for apresentado pelo titular do direito empenhado, o averbamento apenas é feito:
 - a) se o documento que comprova a existência do contrato de penhor estiver assinado por ambas as partes;
 - b) ou se o requerimento for acompanhado de uma declaração expressa através da qual a pessoa em benefício da qual o penhor se constitui aceita a garantia.
4. Do averbamento são notificados os interessados e é publicado aviso no BPI.
5. Todos os atos subsequentes, nomeadamente os que se prendem com a manutenção e defesa do direito objeto de penhor, podem ser praticados pelo titular do registo ou pelo credor pignoratício, nos termos do artigo 683.º do Código Civil.
6. Em harmonia com o disposto nos artigos 817.º e 818.º do Código Civil, em relação a um direito objeto de penhor pode ser efetuado averbamento de transmissão ou de licença de exploração a favor de terceiro.
7. Quando forem efetuados averbamentos nos termos do número anterior, o INPI notifica igualmente o transmissário ou o licenciado da existência de um penhor sobre o direito em causa.
8. Os interessados são diretamente notificados da extinção do penhor, publicando-se o correspondente aviso no BPI.

Regra 2 – Direitos de Garantia – Penhora, arresto e outras apreensões de bens

Artigos relacionados: 6.º

1. Na pendência, de arresto ou outra apreensão de bens, efetuada nos termos legais, todos os atos relativos à disposição dos direitos de propriedade industrial (transmissão, desistência, renúncia e licenças de exploração, designadamente) ficam suspensos até ao levantamento dos averbamentos.
2. O disposto no número anterior aplica-se igualmente à penhora, com exceção no que respeita à transmissão e à licença de exploração, que podem ser averbadas, ainda que, sejam ineficazes em relação aos exequentes, em consonância com o artigo 819.º do Código Civil.
3. A penhora, arresto ou apreensão é averbada no processo, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do CPI, sempre que tal seja requerido pelo interessado, com pagamento da taxa de “junção de documentos” (isenta de taxa quando o ato é praticado online) e desde que sejam fornecidos elementos que comprovem tais atos.
4. Do averbamento são notificados os interessados e é publicado aviso no BPI.
5. Quando sejam efetuados averbamentos nos termos do n.º 2, o INPI notifica igualmente o transmissário ou o licenciado da existência de uma penhora sobre o direito em causa.
6. Os interessados são diretamente notificados do levantamento da penhora, do arresto ou da apreensão, publicando-se o correspondente aviso no BPI.

Regra 3 – Prova dos Direitos - Títulos

Artigos relacionados: 7.º

1. Os **títulos** só podem ser requeridos pelo titular do direito, diretamente ou por intermédio de mandatário, nos termos do artigo 10.º do CPI, mediante a

apresentação de requerimento e o pagamento da taxa de “títulos emitidos em papel” ou de “títulos desmaterializados”, em razão do pretendido.

2. No título devem constar, no mínimo, os seguintes elementos:
 - a) a modalidade e o número do processo;
 - b) a reivindicação de prioridade(s) (caso exista/m), com indicação da data do pedido, do país de origem e do número do pedido;
 - c) o nome do titular, o seu domicílio ou sede e a sua nacionalidade;
 - d) a data do pedido e do BPI em que foi publicado;
 - e) a data da concessão e do BPI em que tiver sido publicada;
 - f) os averbamentos, com a indicação da data em que tenham sido efetuados.
 - g) a data de eventual sentença judicial e do BPI em que tiver sido publicada.
3. Para além dos elementos referidos no número anterior, devem ainda constar:

No caso das marcas e outros sinais distintivos do comércio

- a) os produtos e/ou serviços para os quais a proteção foi concedida, com a indicação da classe ou classes em que estão inseridos (tratando-se de marcas);
- b) o tipo de serviços prestados ou de produtos comercializados pela entidade distinguida (tratando-se de logótipos);
- c) a reprodução do sinal, quando as características do mesmo o permitam;
- d) a reivindicação de cores (caso exista);

No caso de patentes, modelos de utilidade, topografias de semicondutores ou certificados complementares de proteção

- h) o nome do inventor;
- i) o resumo, a descrição do objeto da invenção, os desenhos e reivindicações da patente ou do modelo de utilidade,
- j) o produto protegido (no caso de certificado complementar de proteção);
- k) ainda no caso dos certificados complementares de proteção, o número e a epígrafe da patente de base, assim como o número e a data da primeira Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal (se

aquela não for a primeira autorização de colocação no mercado no Espaço Económico Europeu –EEE -, o número e a data desta);

No caso de desenhos ou modelos

- l) o nome do criador;
- m) as representações gráficas ou fotográficas do desenho ou modelo e respetiva descrição (caso exista);
- n) a reivindicação de cores (caso exista);

Regra 4 – Prova dos Direitos - Certificados

Artigos relacionados: 7.º

1. Os **certificados de pedido**, de patente, de modelo de utilidade, de certificado complementar de proteção só podem ser requeridos pelo requerente ou o titular do direito, diretamente ou por intermédio de mandatário, nos termos do artigo 10.º do CPI, mediante a apresentação de requerimento e o pagamento da taxa correspondente a “certificado emitido em papel” ou a “certificado desmaterializado”, em função do pretendido.
2. A emissão de **certificados de registo** de conteúdo análogo ao do título a que se refere o n.º 4 do artigo 7.º do CPI não está sujeita ao período legalmente determinado para a obtenção do título e deve ocorrer, sempre que possível, no prazo de quarenta e oito horas após a sua solicitação.
3. De acordo com o n.º 5 do artigo 7.º do CPI, nos certificados devem, com as devidas adaptações, constar os mesmos elementos previstos nos n.ºs 2 e 3 da regra anterior.
4. Relativamente a registos da União Europeia que produzam efeitos em Portugal, o INPI não emite certificados.

Regra 5 – Prova dos Direitos - Certidões

Artigos relacionados: 28.º

1. Qualquer pessoa pode requerer **certidão** de patente, de certificado complementar de proteção, de topografia de semicondutor, de modelo de utilidade ou de registo, bem como de todo o processo ou de documento específico que nele esteja arquivado, desde que possua um interesse direto, pessoal e legítimo no acesso à informação em causa, em consonância com a alínea b) do n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto.
2. Para os efeitos do número anterior, considera-se que as partes processuais possuem sempre um interesse direto, pessoal e legítimo no acesso à informação, devendo, nos restantes casos, as razões que justifiquem tal interesse ser apresentadas pelo requerente da certidão, no formulário respetivo ou em documento anexo, sem o que a mesma não pode ser emitida e o requerimento será indeferido.
3. Para requerer uma certidão, é necessária a apresentação de requerimento, acompanhado da taxa respeitante a “certidão simples” ou “certidão integral”, de acordo com o interesse do requerente.
4. A “certidão integral” é composta por uma síntese do processo, acompanhada de cópia integral do processo, à exceção de documentos justificadamente considerados confidenciais.
5. No caso de o requerente solicitar uma “certidão simples”, é fornecida uma síntese do processo, acompanhada de cópia do documento pretendido, que deve ser expressamente indicado no respetivo formulário de solicitação.
6. As certidões podem ser emitidas pelo INPI em papel ou na forma desmaterializada (assinada digitalmente), devendo o requerente indicar no requerimento qual o tipo de certidão pretendido.
7. As certidões devem, sempre que possível, ser passadas no prazo de quarenta e oito horas após a entrada do pedido e podem ser emitidas em qualquer momento, desde que atingida a fase de publicidade que ocorre após a publicação dos pedidos no BPI.

8. Antes da publicação dos pedidos no BPI, pode ser emitida certidão quando seja requerida pelo próprio requerente do pedido de patente, de modelo de utilidade, de certificado complementar de proteção ou de registo.
9. O INPI não emite certidões referentes a registos internacionais de marca e de denominações de origem cujo registo de base seja português.
10. O INPI emite certidões de direitos penhorados, arrestados e sob pendência de decisão judicial, situações cuja menção deve ser incluída em tais certidões.

Regra 6 – Pedido de Restabelecimento de direitos

Artigos relacionados: 8.º

Da apresentação do pedido

1. O pedido de restabelecimento de direitos só pode ser apresentado pelo requerente ou titular do direito, diretamente ou por intermédio de mandatário, nos termos do artigo 10.º do CPI.
2. O pedido de restabelecimento de direitos deve ser acompanhado de requerimento que contenha:
 - a) O número do processo cujo direito se pretende restabelecer, bem como a respetiva modalidade de propriedade industrial;
 - b) O nome e o endereço do requerente;
 - c) O nome e o endereço do mandatário do requerente, se o houver.
3. O requerimento deve, ainda, ser acompanhado de fundamentação e dos respetivos elementos de prova.

Da inadmissibilidade do pedido

4. Não é admissível o recurso ao regime do restabelecimento de direitos quando estejam em causa prazos para oposição, prazos de prorrogação, prazos de revalidação, prazos para apresentar o requerimento de restabelecimento de direitos nem se estiver pendente um processo de declaração de caducidade relativamente ao direito que se pretende restabelecer.
5. Também não é admissível o recurso ao restabelecimento de direitos no período em que o interessado possa ainda efetuar a revalidação do direito ao abrigo do disposto no artigo 369.º do CPI.
6. Não obstante o disposto no número anterior, decorrido o prazo previsto no artigo 369.º do CPI e nos casos em que não tenha sido apresentado qualquer pedido de revalidação, pode ser requerido o restabelecimento de direito da possibilidade de proceder ao pagamento de uma taxa de manutenção não satisfeita atempadamente.
7. O requerimento a que se refere o número anterior deve ser apresentado no ano subsequente ao termo do prazo para revalidação.

Dos prazos

8. O pedido de restabelecimento de direitos deve ser apresentado, impreterivelmente, no prazo de dois meses a contar da cessação do facto que impediu o cumprimento do prazo, sendo apenas admitido, em qualquer caso, no período de um ano a contar do termo do prazo não observado.
9. Quando o pedido de restabelecimento de direitos se fundar no incumprimento dos prazos previstos no artigo 13.º do CPI (reivindicação de prioridade), a apresentação do requerimento não pode ultrapassar o período de dois meses a contar do termo do prazo não observado.
10. O ato omitido deve, obrigatoriamente, ser cumprido no prazo de dois meses a que alude o número anterior.

11. Na eventualidade de o requerente não apresentar o ato omitido em simultâneo com o pedido de restabelecimento de direitos, o INPI pode notificá-lo no prazo indicado no ofício, para regularizar o ato, desde que seja possível fazê-lo dentro do prazo de dois meses previsto no número 8 ou no número 10 da presente regra, conforme o caso.
12. A ausência de notificação não constitui fundamento para o não cumprimento do ato omitido dentro do prazo legalmente previsto.

Da prova a apresentar

13. O pedido de restabelecimento de direitos deve ser devidamente fundamentado, com a indicação dos factos e provas que razoavelmente atestem que foi exercida toda a vigilância exigida pelas circunstâncias para assegurar a concessão ou a validade do direito.
14. Para cumprimento dos requisitos previstos no n.º 8 da presente regra, o requerente ou titular do direito que pretenda ver os seus direitos restabelecidos deve indicar expressamente a data em que cessou o facto que impediu o cumprimento do prazo – bem como a circunstância em que tal cessação ocorreu - apresentando, se for caso disso, documento que comprove o invocado, de modo a que seja possível verificar a tempestividade da apresentação do requerimento de restabelecimento de direitos.
15. Sempre que considere necessário, o INPI pode solicitar ao requerente ou titular do direito, a apresentação de documentos que comprovem os motivos impeditivos do cumprimento de um prazo.

Parte III - Tramitação Administrativa

Regra 1 – Língua do processo

1. Salvo exceções legalmente previstas, os requerimentos e peças processuais no contexto de processos de patente, de modelo de utilidade ou de registo devem ser apresentados em língua portuguesa.
2. Podem ser admitidos documentos anexos aos requerimentos ou às peças processuais noutro idioma que não o Português, designadamente em língua inglesa, desde que, em juízo casuístico, o INPI conclua que a perceção do seu conteúdo resulta inequívoca para os interessados.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando forem apresentados documentos noutro idioma que não o Português, o INPI pode, oficiosamente, ou mediante requerimento da parte contrária, através de notificação, exigir tradução, sob cominação de, em caso de incumprimento no prazo estabelecido, o documento não traduzido não ser tomado em consideração.

Regra 2 - Legitimidade para praticar atos

Artigos relacionados: 9.º

1. Sempre que haja dúvidas ou indícios razoáveis de falta de legitimidade para intervir em qualquer processo, ou esta for posta em causa por um interessado, o INPI notifica o interveniente no processo para comprovar tal legitimidade, em prazo indicado no ofício e sob pena de indeferimento do ato.
2. Em caso de compropriedade, é admissível a prática de atos apenas por um (ou mais) dos comproprietários (ou o respetivo representante), à exceção dos seguintes atos, que têm que ser praticados conjuntamente por todos os comproprietários:
 - a) os pedidos de proteção (ou alterações substanciais a esses pedidos);
 - b) as desistências e as renúncias;

- c) as transmissões, as licenças de exploração e as alterações de mandatário.

Regra 3 – Legitimidade para promover atos

Artigos relacionados: 10.º

1. Salvo nos casos previstos no n.º 2 do artigo 10.º do CPI, podem promover atos perante o INPI os próprios interessados, independentemente do local de domicílio ou sede, que pode ser em Portugal ou num país estrangeiro.
2. Podem ainda promover atos perante o INPI os representantes estabelecidos ou domiciliados em Portugal, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 10.º do CPI.
3. A promoção de atos mediante representante pode ser feita por:
 - a) Agentes Oficiais da Propriedade Industrial (AOPI) - podem praticar atos perante o INPI sem necessidade de apresentação de procuração, exceto nos casos previstos no n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 15/95, de 24 de janeiro, alterado e republicado pela Lei n.º 17/2010, de 4 de agosto, bem como se o ato promovido for uma desistência de pedido de patente, de modelo de utilidade ou de registo, ou uma renúncia, sendo nessas situações exigida uma procuração com poderes especiais para o ato;
 - b) Advogado e solicitador constituído, por Procurador Autorizado junto do INPI ou por qualquer outro representante designado pelo interessado – podem praticar atos junto do INPI desde que no momento da sua primeira intervenção em cada processo, estes representantes juntem procuração para os atos que promovem; no caso das desistências e das renúncias a procuração deve indicar poderes especiais para o ato.
4. Os advogados, os solicitadores constituídos e os AOPI, não nacionais, devem ainda cumprir as exigências das entidades que tutelam a sua atividade em Portugal.

5. Nos casos em que os interessados tenham constituído mandatário para a promoção de atos junto do INPI, os mesmos devem ser promovidos por intermédio do respetivo mandatário.
6. Qualquer comunicação dirigida ao INPI pelo representante devidamente mandatado produzirá os mesmos efeitos de uma comunicação emanada da pessoa representada.
7. Não obstante a existência de mandatário constituído, o próprio interessado pode pontualmente praticar atos junto do INPI, exceto nos casos previstos no n.º 2 do artigo 10.º do CPI.
8. Sempre que sejam praticados atos nos termos do número anterior, o INPI informa o interessado de que todas as notificações que venham a ter lugar no âmbito do processo administrativo em causa serão unicamente enviadas ao mandatário constituído até que seja formalizada uma desistência do mandato.
9. Do despacho do INPI que recair sobre o ato praticado diretamente pelo próprio interessado, bem como da comunicação referida no número anterior, é dado conhecimento ao mandatário até então designado.
10. Nas situações em que o mandatário e o próprio interessado promovam o mesmo ato, seja em sentido idêntico ou divergente, o INPI toma em consideração apenas o ato formalizado em primeiro lugar, não produzindo efeitos aquele que tiver sido promovido posteriormente.
11. Quando se encontrem conformes às regras previstas no CPI, o INPI defere os atos promovidos pelo mandatário que sejam subsequentes a um ato validamente praticado pelo próprio interessado.
12. Se os representantes referidos nas alíneas a) e b) do n.º 3 da presente regra representarem o interessado em mais de um processo, a procuração, quando exigível, deve constar em todos (ou cópia da mesma, mencionando-se que o original se encontra num deles), não podendo ser junta a um único processo e meramente referida nos outros.
13. Quando num mandato especificamente se preveja que abarca apenas um ato, a legitimidade do mandatário esgota-se com a promoção do mesmo.

14. Quando o interessado entender passar a ser legalmente representado (constituição de mandatário), mudar de representante (mudança de mandatário), ou optar por deixar de ser representado (desistência de mandatário), deve manifestar tal vontade, por documento escrito, não sendo exigível o pagamento de qualquer taxa.
15. Nos casos em que determinado ato for promovido por um mandatário que não tenha sido inicialmente constituído no processo, ou que havendo já mandatário, o ato for promovido por um outro mandatário, presume-se ter havido, respetivamente, uma constituição ou uma alteração do mandato (salvo se tiverem sido conferidos poderes somente para aquele ato em concreto, o que terá de ser indicado no momento da sua prática).
16. Não se presume a constituição ou alteração do mandato, prevista no número anterior, nos casos em que o último ato promovido for o de pagamento de taxas de manutenção, salvo se esse pagamento respeitar a um pedido de revalidação.
17. O n.º 8 do artigo 10.º do CPI deve ser aplicado sempre que ao ser promovido determinado ato as regras do mandato forem violadas, não se verificando a perda de prioridade atribuída ao pedido nem outras prioridades a que haja direito.
18. Nos casos previstos no número anterior, o representado (e não o representante) é diretamente notificado para, no prazo improrrogável de um mês, cumprir as formalidades legais exigidas.
19. Caso o interessado não cumpra a notificação prevista no número anterior, o requerimento é indeferido, com fundamento na alínea c) do n.º 1 do artigo 23.º do CPI.
20. Quando os atos de desistência, de renúncia ou de transmissão forem praticados pelo próprio requerente, particular ou pessoa coletiva, os requerimentos devem ser acompanhados por elementos que, inequivocamente, atestem os poderes e a qualidade do signatário.
21. Caso os comprovativos mencionados no número anterior não sejam entregues no momento da apresentação do requerimento, o interessado é notificado para o fazer no prazo de um mês a contar da data do ofício.

22. Se não for cumprida esta notificação, o requerimento é indeferido, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º do CPI.

Regra 4 – Forma da prática de atos¹

Artigos relacionados: 11.º

1. Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do CPI entende-se por transmissão eletrónica de dados as comunicações entre o INPI e os interessados através de e-mail, SMS, ou por qualquer outra forma de comunicação eletrónica que o conselho diretivo do INPI venha a determinar.
2. Os atos referentes a processos de patente, de modelo de utilidade ou de registo podem ser praticados através dos serviços *online* do INPI ou em suporte papel (presencialmente ou por via postal).
3. Sempre que os requerimentos não forem apresentados através dos serviços *online*, é obrigatória a apresentação dos formulários que se encontram disponíveis na página eletrónica do INPI, devidamente impressos e, preferencialmente, datilografados.
4. Quando os requerimentos forem formalizados através dos serviços *online* do INPI, os documentos cuja apresentação seja obrigatória, nomeadamente os que contenham imagens, devem ser enviados em formato *joint photographic expert group* (JPG ou JPEG), no formato *tagged image file format* (TIF ou TIFF), com o mínimo de 150 pontos por polegada, ou em *portable document format* (PDF) para dimensões A4.
5. Quando os requerimentos forem apresentados através dos serviços *online* do INPI, as figuras para publicação devem ser enviadas através das ferramentas aí disponibilizadas, em formato JPG ou JPEG.

¹ Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Código da Propriedade Industrial são exclusivamente praticados através dos serviços online do INPI, nos termos do disposto Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a vigência do Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que consagrou exceionalmente a obrigatoriedade da prática de atos exclusivamente online. Neste sentido, as exigências constantes da presente regra que se prendem com a apresentação de pedidos em suporte papel apenas terão aplicação após 31.12.2020.

6. A apresentação de documentos autenticados através dos serviços *online* do INPI apenas pode ser feita com recurso à assinatura digital desses documentos, que devem ser apresentados em formato PDF.
7. **Quando os pedidos** de patente, de modelo de utilidade ou de registo **forem apresentados através dos serviços *online* do INPI**, a identificação eletrónica consiste, no caso de pessoas singulares, na inscrição no requerimento *online* do nome do requerente, e, no caso de pessoas coletivas, na indicação do nome do requerente e do(s) seu(s) representante(s), devendo, em qualquer dos casos, o signatário indicar o número do documento de identificação civil, bem como o seu número de identificação fiscal.
8. No contexto do número anterior, a indicação do nome do signatário é considerada equivalente a uma assinatura.
9. O INPI distingue, nas opções disponíveis nos seus **serviços *online***, quais os atos que se encontram sujeitos a assinatura digital e os que carecem apenas de indicação dos dados de identificação do signatário.
10. **Quando os pedidos** de patente, de modelo de utilidade ou de registo **forem apresentados em suporte papel**, o requerimento de pedido deve conter o nome do requerente do pedido, no caso de pessoas singulares, e, no caso de pessoas coletivas, o nome da entidade requerente e do(s) seu(s) representante(s), sendo, em qualquer dos casos, necessário que o requerimento de pedido contenha a assinatura do requerente ou do seu representante, o número do documento de identificação civil do signatário, bem como o número de identificação fiscal.
11. Quando um ato relativo a uma pessoa coletiva for apresentado por via eletrónica, devem ser anexados documentos que permitam, em momento posterior, atestar que a pessoa singular que assinou o formulário eletrónico tem poderes para vincular a entidade em questão.
12. Se o mandato do representante constar de uma Certidão Permanente, emitida pelo Instituto dos Registos e do Notariado, a apresentação dos documentos referidos no número anterior pode ser substituída pela indicação no formulário, em campo próprio disponibilizado para o efeito, de um número válido de Certidão Permanente.

13. Sempre que surjam fundadas dúvidas ou discrepâncias, o INPI pode exigir a confirmação dos elementos fornecidos.
14. Quando os requerimentos e as peças processuais apresentem irregularidades, como a falta de apresentação do formulário respetivo, deficiências no seu preenchimento ou o não pagamento da taxa devida, o interessado é informado das mesmas e notificado para as suprir, em prazo indicado no ofício, e avisado de que o não cumprimento implica o indeferimento do ato.

Regra 5 - Data do pedido

Artigos relacionados: 12.º

1. A atribuição da “data do pedido” ao pedido de patente, de modelo de utilidade, ou de registo é efetuada quando forem apresentados todos os documentos exigíveis previstos no n.º 1 do artigo 12.º do CPI, designadamente:
 - a) Em matéria de patentes e modelos de utilidade, determinam o n.º 3 do artigo 61.º e o n.º 3 do artigo 126.º do CPI, respetivamente, que é atribuída “data do pedido” quando, para além da apresentação de requerimento que contenha a cabal identificação do requerente, for apresentado um documento que descreva o objeto do pedido de maneira a permitir a execução da invenção por um perito na especialidade, ou em substituição deste, quando for reivindicada a prioridade de um pedido anterior, a indicação do número e data do pedido anterior e do organismo onde o mesmo foi efetuado;
 - b) No caso específico dos pedidos provisórios de patente, determina o n.º 3 do artigo 63.º do CPI que é atribuída “data do pedido” quando, para além da apresentação de requerimento que contenha a cabal identificação do requerente (acompanhada da assinatura ou identificação eletrónica do requerente ou do seu mandatário), a epígrafe ou título que sintetize o objeto da invenção, o nome e país de residência do inventor; for apresentado um documento que

- descreva o objeto do pedido de maneira a permitir a execução da invenção por um perito na especialidade;
- c) Em matéria de desenhos ou modelos, determina o n.º 3 do artigo 183.º do CPI que é atribuída “data do pedido” quando, para além da apresentação de requerimento que contenha a cabal identificação do requerente, for apresentada uma representação do desenho ou modelo, ou em substituição deste, quando for reivindicada a prioridade de um pedido anterior, a indicação do número e data do pedido anterior e do organismo onde o mesmo foi efetuado;
 - d) Em matéria de marcas, determina o n.º 3 do artigo 222.º do CPI que é atribuída “data do pedido” quando, para além da apresentação de requerimento que contenha a cabal identificação do requerente, seja efetuada de forma clara e precisa a indicação dos produtos e/ou serviços visados e for fornecida uma representação da marca que permita determinar, também de modo claro e preciso, o objeto de proteção;
 - e) Em matéria de logótipos, determina o n.º 2 do artigo 284.º do CPI que é atribuída “data do pedido” quando, para além da apresentação de requerimento que contenha a cabal identificação do requerente, seja indicado o tipo de serviços prestados ou de produtos comercializados pela entidade que se pretende distinguir, acompanhados da indicação do CAE e for fornecida uma representação do logotipo pretendido.
2. Sempre que o pedido não se encontrar instruído com todos os elementos referidos no n.º 1 do artigo 12.º do CPI, a “data do pedido” corresponde à data da entrega do último documento exigível.
 3. Quando os pedidos forem regularmente apresentados por via eletrónica, é atribuída uma data ao pedido nos termos do artigo 12.º do CPI, podendo as taxas devidas ser liquidadas nos três dias subsequentes à prática do ato. O prazo para pagamento inicia-se no dia seguinte ao da solicitação do ato e na sua contagem incluem-se sábados, domingos e feriados.
 4. Se as taxas não forem pagas no prazo referido no número anterior, o pedido não produz efeitos.

5. Quando os pedidos forem apresentados presencialmente, considera-se como “data do pedido” a do registo de entrada do documento no INPI, que inclui o registo da hora em que foi efetuado.
6. Quando os pedidos forem remetidos pelo correio, releva apenas o dia da expedição, não sendo tomada em consideração a hora de envio, contrariamente ao que sucede no que respeita aos pedidos apresentados presencialmente ou através dos serviços online do INPI.
7. Não é possível reivindicar a prioridade de um pedido português noutro pedido português da mesma modalidade.
8. Em matéria de alteração de elementos essenciais, prevista no n.º 5 do artigo 12.º do CPI, cabe ponderar a amplitude e natureza das alterações ao pedido inicial, sendo alertado o requerente para a fixação da data do pedido aquando da alteração.
9. Em matéria de patentes e de modelos de utilidade, qualquer alteração que inclua matéria técnica que exceda o conteúdo do pedido de patente ou de modelo de utilidade na data do pedido, é considerada uma alteração substancial inadmissível em qualquer fase processual.
10. No decurso do exame da invenção, o examinador pode solicitar a reformulação de um pedido de patente para pedido de modelo de utilidade, se se verificar que, pelo menos em aparência, o pedido satisfaz as condições para ser concedido como modelo de utilidade, mas não satisfaz as condições para ser concedido como patente.
11. Quando o requerente de uma fase nacional portuguesa de um pedido de patente internacional pretender, por sua iniciativa ou por notificação do examinador, a reformulação em pedido de modelo de utilidade, deve apresentar o requerimento de reformulação e proceder ao pagamento da taxa respetiva, correspondente a pedido de modelo de utilidade nacional.
12. Um requerente de um pedido de patente internacional pode dar entrada da respetiva fase nacional diretamente como pedido de modelo de utilidade, sem necessidade de apresentar o requerimento de reformulação e proceder ao pagamento da taxa de reformulação.
13. Tratando-se de desenhos ou modelos, considera-se alteração substancial a alteração de uma parte do desenho ou modelo aplicado ou incorporado num

- produto de forma a conduzir a uma modificação do objeto de proteção, correspondendo a “data do pedido” àquela em que a alteração foi requerida.
14. No contexto do n.º 5 do artigo 12.º do CPI, o sinal distintivo do comércio ou o desenho ou modelo não é objeto de alteração de elementos essenciais quando as diferenças na representação forem insignificantes ao ponto de não serem percebidas pelo consumidor médio ou pelo utilizador informado, respetivamente.
 15. Sem prejuízo do referido no número anterior, a alteração de uma representação a preto e branco para outra a cores corresponde a alteração de elementos essenciais.
 16. Alterações substanciais em pedidos respeitantes a sinais distintivos do comércio implicam perda de prioridade, ainda que em dado momento envolvam o retorno a situações anteriores, com exceção do que se dispõe no n.º 18 da presente regra.
 17. No caso de a alteração do pedido de marca (possível antes da publicação do mesmo) ditar que a mesma se destina a identificar mais produtos e/ou serviços do que os inicialmente requeridos, a data do pedido inicial mantém-se em relação aos produtos e/ou serviços que forem comuns entre os dois pedidos, enquanto para os que acresçam a data do pedido será a da apresentação do requerimento de alteração.
 18. A mera restrição da lista de produtos e serviços indicada num pedido de registo de marca não tem consequências ao nível da fixação da data do pedido nem de prioridade.
 19. Após a publicação do pedido de registo de marca, caso o requerente pretenda proteger produtos e/ou serviços adicionais, deve inclui-los num novo pedido de registo.
 20. Não são consideradas alterações de elementos essenciais, nomeadamente, as que consistam apenas num ajuste das proporções do sinal distintivo do comércio, na inclusão ou supressão de referências descritivas ou de pequenos contornos nas letras.

Regra 6 – Modificação do pedido

Artigos relacionados: 12.º

1. O requerimento de alteração de elementos essenciais do pedido, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º do CPI, deve incluir:
 - a) O número de processo atribuído ao pedido, bem como a respetiva modalidade de propriedade industrial;
 - b) O nome e o endereço do requerente;
 - c) A indicação do elemento do pedido a modificar, na sua versão alterada.
2. Se os requisitos para a modificação do pedido não estiverem preenchidos, o INPI comunica essa irregularidade ao requerente, notificando-o para, no prazo de 1 mês, proceder às necessárias correções, sob pena de indeferimento do ato.
3. Se os requisitos para a modificação do pedido estiverem preenchidos, o pedido modificado é publicado no BPI, designadamente para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 17.º do CPI, sendo o requerente notificado da data dessa publicação.

Regra 7 – Reivindicação do Direito de Prioridade

Artigos relacionados: 13.º e 14.º

1. Quem num pedido de patente, de modelo de utilidade ou de registo pretenda reivindicar a prioridade de um pedido anterior, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 13.º do CPI, pode fazê-lo nos seguintes prazos:
 - a) seis meses a contar do pedido anterior, tratando-se de um pedido de registo.
 - b) doze meses a contar do pedido anterior, tratando-se de um pedido de patente ou de modelo de utilidade;

2. A reivindicação da prioridade deve ser solicitada no requerimento do pedido nacional, no campo existente para o efeito, especificando o país, a data e o número do pedido prioritário.
3. A declaração de reivindicação de prioridade deve ser formulada no requerimento do pedido nos termos do número anterior, podendo, no entanto, ser apresentada em momento posterior, no prazo de um mês contado do termo do prazo de prioridade, no que respeita aos pedidos de registo, ou no prazo de quatro meses a contar do termo do prazo de prioridade, no que respeita a pedidos de patente ou de modelo de utilidade.
4. Se a declaração mencionada no número anterior for apresentada depois de promovida a publicação do pedido de registo ou de patente ou modelo de utilidade, o INPI publica no BPI um aviso que contenha essa indicação.
5. Quando o INPI não conseguir oficiosamente obter os documentos indispensáveis para aferição da viabilidade da reivindicação de prioridade, notifica o requerente para, no prazo de dois meses (prorrogável por mais um mês), apresentar cópia autenticada do pedido prioritário, bem como certificado da data da sua apresentação e, se necessário, uma tradução para língua portuguesa.
6. As empresas subsidiárias ou associadas do requerente não são, para efeitos de reivindicação de direito de prioridade, consideradas a mesma entidade que o requerente do registo.
7. Nos casos em que o requerente do primeiro pedido demonstre que alterou a sua denominação social e apresente um pedido com a nova denominação, é, para todos os efeitos e desde então, considerada a mesma entidade.
8. No que concerne ao registo de marcas, para que possa beneficiar da prioridade prevista no artigo 4.º da CUP, o pedido de registo formalizado no INPI tem que ter o mesmo objeto do anteriormente apresentado no estrangeiro pelo requerente ou por quem lhe tenha transmitido o pedido.
9. Respeita as condições referidas no número anterior um pedido formalizado no INPI que contenha apenas alguns dos produtos e serviços abarcados pelo registo requerido no estrangeiro.
10. No caso de ser requerido em Portugal o registo de uma marca destinada a identificar mais produtos ou serviços do que os mencionados no pedido ou

registro efetuado no estrangeiro, reconhece-se a prioridade em relação aos que forem comuns, contando-se, quanto aos restantes, a prioridade da apresentação do pedido de registro no INPI.

11. No caso de ser requerido em Portugal o registro de uma marca que não corresponda a sinal idêntico ao incluído no pedido ou registro efetuado no estrangeiro, ou que se destine a identificar outros produtos ou serviços, o requerente é notificado pelo INPI de que nessas condições não pode ser salvaguardada a prioridade reivindicada.
12. Se, em resposta a essa notificação, o interessado decidir alterar o pedido apresentado no INPI, de forma a fazê-lo corresponder ao anteriormente depositado no estrangeiro, é-lhe concedida a prioridade reivindicada, desde que seja observado o prazo previsto no artigo 4.º da CUP.
13. No que concerne às patentes, modelos de utilidade ou desenhos ou modelos, não pode ser recusada a prioridade a um pedido que contenha um ou mais elementos que não estavam compreendidos nesse num pedido anterior do qual reivindica prioridade, desde que haja unidade de invenção ou de criação. Ou seja, um pedido de patente, modelo de utilidade ou desenho ou modelo apenas goza da prioridade na medida em que encontra base no pedido ou pedidos anteriores dos quais reivindica prioridade, desde que os restantes requisitos sejam cumpridos. A prioridade não é válida para qualquer matéria que não encontre base no pedido anterior.
14. O disposto no número anterior também se aplica aos casos em que um pedido de patente, de modelo de utilidade ou de desenho ou modelo reivindica prioridades múltiplas, ainda que provenientes de países diferentes.
15. Em matéria de patentes e modelos de utilidade, se uma ou mais prioridades forem reivindicadas num pedido, o direito de prioridade só abrangerá os elementos do pedido que estejam contidos no pedido ou pedidos cuja prioridade foi reivindicada.
16. Mesmo quando certos elementos da invenção para os quais se reivindicou prioridade não constem das reivindicações formuladas no pedido anterior, a prioridade pode ser concedida para esses elementos se o conjunto de documentos desse pedido anterior revelar esses elementos de maneira clara e precisa.

17. Sempre que ocorra divulgação de uma invenção em exposição oficial ou oficialmente reconhecida nos termos da Convenção Relativa às Exposições Internacionais e o pedido de patente ou de modelo de utilidade for apresentado nas condições previstas nos artigos 55.º e 122.º do CPI, o pedido assumirá, para efeitos de prioridade, a data dessa divulgação.
18. À divulgação não oponível de desenho ou modelo, efetuada nos termos e condições previstas nos n.ºs 4 e 5 do artigo 179.º do CPI, aplica-se o disposto no número anterior, assumindo o pedido de registo, para efeitos de prioridade, a data dessa divulgação.
19. Se a reivindicação de prioridade não satisfizer algum dos requisitos previstos na presente regra, o requerente é notificado para sanar a irregularidade ou apresentar observações, sendo que, se a irregularidade não for sanada no prazo de um mês a contar da notificação, ou do prazo definido n.º 3 da presente regra, caso este termine posteriormente, o INPI informa o requerente de que o direito de prioridade foi perdido.

Regra 8 – Notificações ²

Artigo relacionado: 16.º

1. Nos processos perante o INPI, as notificações podem ser efetuadas por um dos seguintes meios:
 - a) Meios eletrónicos – nomeadamente email, Business to Business (B2B);
 - b) Via postal;
 - c) Através do BPI, de acordo com o n.º 1 do artigo 16.º do CPI.
2. Se o destinatário tiver indicado um endereço de correio eletrónico como meio de contacto, o INPI pode optar entre esses meios e a comunicação por via postal, salvo nos casos em que o CPI disponha em sentido contrário.

² Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Código da Propriedade Industrial são **exclusivamente praticados através dos serviços online do INPI**, nos termos do disposto Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a vigência do Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a obrigatoriedade da prática de atos exclusivamente online bem como a comunicação das notificações aos interessados, que é efetuada preferencialmente por email.

3. Nos casos em que o requerente/mandatário constituído no processo tenha aderido ao serviço “Business To Business” (B2B), as notificações e outros documentos que lhe sejam dirigidos são transmitidos, exclusivamente, através da sua inclusão no repositório desse serviço, exceto em caso de inoperacionalidade de tal sistema de transmissão eletrónica.
4. As notificações consideram-se efetuadas e os documentos entregues na data da sua colocação no repositório do serviço “Business To Business” (B2B).
5. A omissão do dever de consulta diária do repositório e de leitura do respetivo conteúdo não prejudica a produção dos efeitos referidos no número anterior.
6. Relativamente aos sinais distintivos do comércio, as notificações sobre as decisões de simples concessão podem ser feitas exclusivamente através do BPI, sendo os requerentes avisados mediante o envio de SMS, e-mail ou do sistema “Business To Business” (B2B).
7. Por decisões de simples concessão entende-se aquelas que foram proferidas em processos em que não tenha sido apresentada reclamação ou que não tenham resultado do reexame de uma recusa provisória.
8. Os ofícios de notificação, no que aos sinais distintivos do comércio concerne são acompanhados de cópia de pareceres quando se comunique um despacho de recusa (definitiva ou provisória), em decisões proferidas no âmbito de processos litigiosos ou de reexame, bem como em relação a pedidos de declaração de caducidade ou a pedidos de invalidade apresentados junto do INPI.
9. No que respeita aos desenhos ou modelos, os ofícios de notificação são acompanhados de cópia de parecer nos casos em que se comunique um despacho de recusa, em decisões proferidas no âmbito de processos litigiosos, ou relativamente a um pedido de invalidade apresentado junto do INPI.
10. No caso das patentes, dos modelos de utilidade e dos certificados complementares de proteção, os ofícios de notificação são sempre acompanhados do relatório de exame e/ou da fundamentação do parecer de recusa, bem como da cópia do despacho.
11. Quando em relação a qualquer direito de propriedade industrial for apresentado um pedido de restabelecimento de direitos ou um pedido de

modificação de decisão a comunicação do despacho é sempre acompanhada do respetivo parecer.

12. Sempre que seja apresentada renovação, reclamação, contestação, exposição, ou seja requerida a suspensão (que não dependa de aceitação da parte contrária) ou prorrogação de prazo, e não tenha havido qualquer comunicação ao seu requerente por parte do INPI no prazo de um mês, presume-se que os atos foram deferidos ou admitidos.
13. A presunção referida no número anterior pode ser afastada mediante decisão fundamentada do INPI, quando tal se revele imprescindível para assegurar o respeito pela legislação vigente.

Regra 9 - Notificação por via postal e por correio eletrónico³

1. Por regra as comunicações são enviadas por correio normal ou por meios eletrónicos exceto nos casos em que a lei considere suficiente a publicação no BPI.
2. Nos casos de notificação efetuada por carta registada e por correio normal, presume-se que a mesma foi efetuada no terceiro dia posterior ao do registo ou do carimbo de expedição, ou no primeiro dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil.
3. Nos casos de notificação efetuada por correio eletrónico, presume-se que a mesma é efetuada no momento do envio do email e desde que o mesmo não seja devolvido ao remetente.
4. A notificação enviada por correio postal não deixa de produzir efeito pelo facto de a carta ser devolvida, desde que a remessa tenha sido comprovadamente feita pelo INPI para o endereço indicado pelo interessado, devendo ser junto

³ Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Código da Propriedade Industrial **são exclusivamente praticados através dos serviços online do INPI**, nos termos do disposto Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a vigência do Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a obrigatoriedade da prática de atos exclusivamente online bem como a comunicação das notificações aos interessados, que é efetuada preferencialmente por email.

- ao processo o sobrescrito com a menção à devolução e presumindo-se a notificação feita no dia a que se refere a parte final do n.º 2.
5. Nos casos em que a notificação enviada por carta registada seja devolvida, o INPI procede ao respetivo reenvio por correio eletrónico para o endereço eletrónico indicado no processo pelo destinatário, aplicando-se, nesses casos o n.º 3 da presente regra.
 6. Se o destinatário alegar a ausência de receção ou a receção tardia da correspondência enviada por correio postal ou correio eletrónico, cumpre ao INPI demonstrar que a mesma foi entregue no endereço indicado pelo destinatário e em que data.
 7. A notificação por via postal é considerada efetuada mesmo que o destinatário se recuse a aceitar a carta.

Regra 10 - Irregularidades de notificação

Artigo relacionado: 16.º

Nos casos em que o INPI não consiga demonstrar a entrega de uma notificação ao destinatário, considera-se que a notificação só produz efeitos na data em que a sua entrega vier a ocorrer.

Regra 11 – Reclamação e observações de terceiros

Artigo relacionado: 17.º

1. Na sequência da publicação de um pedido de patente, de modelo de utilidade, ou de registo, quem se sinta prejudicado com a eventual atribuição do direito pode, no prazo de dois meses a contar da referida publicação, apresentar o seu articulado de reclamação.
2. Na sequência da publicação de pedidos de registo de marcas e de logótipos, podem, também, no mesmo prazo, ser apresentadas

observações de terceiros, com fundamento nos motivos de recusa previstos nos artigos 231.º e 288.º do CPI, respetivamente.

3. A reclamação e as observações de terceiros, apresentadas ao abrigo do artigo 17.º do CPI, devem conter:
 - a) O número do processo no âmbito do qual a oposição é formalizada, bem como a respetiva modalidade de propriedade industrial;
 - b) O nome e o endereço do oponente;
 - c) Quando aplicável, a indicação do número de processo do direito invocado na reclamação;
 - d) A fundamentação da reclamação ou das observações de terceiros, de modo a que sejam claramente identificáveis os impedimentos que oponente considera aplicáveis, preferencialmente com a menção expressa aos respetivos artigos do CPI.
4. Quando um direito invocado em oposição tiver mais do que um titular, o ato pode ser apresentado por um dos titulares ou por todos.
5. A não ser que o oponente declare expressamente o contrário, presume-se que a oposição abrange a totalidade do pedido a que respeita.
6. Quando o oponente considerar pertinente para demonstrar o que invoca nas alegações, pode fornecer elementos de prova, os quais devem ser indicados de modo a permitir que sejam relacionados com os factos a que se referem.

Regra 12 - Admissibilidade da reclamação e das observações de terceiros

Artigo relacionado: 17.º

1. No caso de a reclamação ou as observações de terceiros serem apresentadas após o termo do prazo previsto no artigo 17.º do CPI, o INPI indefere o ato de oposição, por extemporaneidade.
2. Podem ser admitidos documentos que complementem uma reclamação ou observações de terceiros tempestivamente apresentadas e não sejam

entregues no prazo legalmente previsto para a formalização daquelas peças processuais, caso em que a parte contrária é notificada da entrega dos documentos complementares.

3. Se, com as devidas adaptações, a reclamação ou as observações de terceiros não cumprirem o disposto no n.º 3 da regra anterior, o INPI informa o oponente desse facto, notificando-o, para, no prazo de dez dias úteis, corrigir as irregularidades detetadas, sob cominação de a ausência de sanção das irregularidades implicar o indeferimento do ato de oposição.
4. As decisões de indeferimento da reclamação ou das observações de terceiros emitidas no âmbito do presente artigo são notificadas ao oponente.
5. No caso de a reclamação ou as observações de terceiros serem consideradas admissíveis, o INPI notifica o requerente, para que possa, querendo, apresentar contestação.

Regra 13 - Contestação e exposição suplementar

Artigo relacionado: 17.º

1. À contestação aplica-se, com as devidas adaptações, o disposto nas regras 2, 11 e 12 da parte III do presente Manual.
2. No que concerne a pedidos de registo internacional de marcas, o prazo de dois meses para apresentação de contestação é contado da data em que a OMPI, nos termos do n.º 1 da Regra 17 do Regulamento Comum de Execução do Acordo de Madrid e do Protocolo relativo ao Acordo, notificar o requerente da existência de uma “provisional refusal based on opposition”.
3. São admitidas exposições suplementares até ao despacho sobre o pedido de registo, mas, caso sejam apresentadas por uma entidade que levante objeções à concessão e não tenha formalizado reclamação ou observação de terceiros no prazo previsto no artigo 17.º do CPI, esta não é considerada parte processual e não é notificada da decisão que vier a ser emitida.

4. Da apresentação de contestação e de exposição suplementar são notificadas as partes intervenientes no processo.

Regra 14 – Prorrogação dos prazos de oposição e contestação

Artigo relacionado: 17.º

1. No âmbito do artigo 17.º do CPI, os prazos para reclamar, contestar ou apresentar observações de terceiros, podem ser prorrogados, uma única vez, por mais um mês, se o requerimento do interessado (formulado através do ato “prorrogação de prazo”) for apresentado no decurso do prazo inicialmente fixado.
2. Em caso de deferimento da prorrogação, o INPI notifica essa decisão à parte contrária e ao requerente da prorrogação.
3. Em caso de indeferimento da prorrogação, o INPI notifica o requerente da mesma.
4. No que respeita aos pedidos efetuados ao abrigo do registo internacional de marcas, a prorrogação está condicionada à observância dos prazos de estudo consagrados no Acordo de Madrid.

Regra 15 - Suspensão do estudo

Artigo relacionado: 18.º

1. O estudo de um processo pode ser suspenso a pedido do requerente do direito quando não exista parte contrária.
2. Nos processos em que exista parte contrária, o pedido de suspensão de estudo pode ser apresentado por qualquer uma das partes, com o acordo da outra parte, devendo o consentimento desta ser comprovado logo no momento da apresentação do pedido de suspensão, sob pena de este ser indeferido, após notificação para regularização.

3. Em qualquer das situações descritas nos números anteriores, o estudo do processo não pode ser suspenso por um prazo total superior a seis meses, quer a suspensão seja requerida duma só vez ou através de diferentes requerimentos.
4. A suspensão do estudo não implica a suspensão ou a interrupção de prazos processuais que se encontrem a decorrer, designadamente os referentes a respostas a notificações ou a recusas provisórias.
5. Na aceção do n.º 2 do artigo 18.º do CPI, são exemplos de causas prejudiciais suscetíveis de afetar a decisão, os casos em que a constituição e a vigência de um direito eventualmente obstativo esteja ainda em discussão (nomeadamente junto do EUIPO ou em tribunal).
6. Não são, nomeadamente, consideradas causa prejudiciais a pendência em tribunal de processo anterior com características idênticas, tendo inclusive o mesmo requerente, nem a existência de um reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a matéria em apreço. Também não é considerada causa prejudicial, no caso dos certificados complementares de proteção, o facto de a patente de base se encontrar em fase de oposição/recurso no IEP.
7. No que respeita aos pedidos efetuados ao abrigo do Registo Internacional de Marcas, a suspensão está condicionada à observância dos prazos de estudo consagrados na alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º do Protocolo de Madrid.
8. Sempre que for requerida a suspensão do estudo de um processo, as partes são notificadas sobre a decisão que recair sobre essa pretensão.
9. Nos casos em que o estudo do processo for suspenso devido à existência de uma causa prejudicial – oficiosamente ou a pedido – as partes são igualmente notificadas dessa suspensão.

Regra 16 – Pedido de modificação de decisão

Da apresentação do pedido e pagamento de taxa

Artigos relacionados: 22.º

1. Podem ser apresentados junto do INPI pedidos de modificação de decisões relativas a qualquer direito de propriedade industrial, ao abrigo do artigo 22.º do CPI, nos dois meses subsequentes à publicação das mesmas no BPI, nos termos e condições constantes da presente regra.
2. O pedido de modificação de decisão deve conter:
 - a) O número do processo cujo despacho se pretende ver modificado, bem como a respetiva modalidade de propriedade industrial;
 - b) O nome e o endereço do exponente;
 - c) O nome e o endereço do mandatário do exponente se o houver;
 - d) Fundamentação do pedido de modificação, com indicação dos factos e elementos de prova.
3. No ato da apresentação do pedido de modificação de decisão deve ser liquidada a taxa prevista na tabela de taxas em vigor.
4. No caso de a respetiva taxa não ser totalmente liquidada no momento da apresentação do pedido de modificação de decisão, o requerente é notificado para, no prazo de 10 dias úteis, proceder à sua regularização, sob pena de indeferimento do requerimento apresentado.
5. Nos casos em que o pagamento é efetuado depois de decorrido o prazo referido no número anterior, a taxa é devolvida ao requerente, salvo se este demonstrar que deu ordem de pagamento dentro daquele prazo.

Da legitimidade

6. Têm legitimidade para apresentar um pedido de modificação de decisão, ao abrigo do artigo 22.º do CPI, o requerente, os reclamantes e quem seja direta e efetivamente prejudicado pela decisão, ainda que não tenha apresentado reclamação.
7. Sempre que um pedido de modificação de decisão seja apresentado por alguém em representação do próprio interessado,

não sendo advogado, solicitador, agente oficial da propriedade industrial ou procurador autorizado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 15/95, de 24 de janeiro, para além da exibição de uma procuração deve indicar se essa representação se enquadra no âmbito de atividade profissional.

8. Sempre que se justificar a reapreciação do processo, o INPI pode, dentro do prazo a que alude o número 1, ou desde que tenha tido conhecimento, dentro daquele prazo, de factos que aconselham a reponderação do despacho, desencadear oficiosamente o mecanismo de modificação do despacho.

Da notificação da parte contrária e contraditório

9. Quando devidamente formalizado, o pedido de modificação de decisão é notificado à parte contrária, se a houver, para responder, querendo, no prazo de um mês, prorrogável uma única vez por igual período de tempo.
10. O pedido de prorrogação deve ser apresentado (através do ato “prorrogação de prazo”) antes do termo do prazo para resposta; a prorrogação que vier a ser deferida conta-se a partir do termo do prazo inicial de resposta, a que se refere o número anterior.
11. Em caso de deferimento da prorrogação, o INPI notifica essa decisão à parte contrária e ao requerente da prorrogação.
12. Em caso de indeferimento da prorrogação, o INPI notifica o requerente da mesma.
13. Da apresentação de resposta, se a houver, é o requerente do pedido de modificação de decisão devidamente notificado.
14. O requerente do pedido de modificação da decisão e a parte contrária podem apresentar exposições suplementares, caso tal repute necessário para um cabal esclarecimento do processo e desde que o conselho diretivo do INPI ainda não tenha proferido despacho sobre o pedido de modificação de decisão apresentado.

15. Da apresentação das exposições são os intervenientes no processo devidamente notificados.
16. O INPI pode convidar as partes a apresentar esclarecimentos as vezes que considerar necessário.
17. Salvo nos casos em que são expedidas através da plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas através de correio registado com aviso de receção.
18. Nos casos em que a notificação enviada for devolvida, o INPI, independentemente do motivo da devolução, procede ao respetivo reenvio por correio eletrónico para o endereço eletrónico indicado no processo pelo destinatário. Caso não tenha sido indicado um endereço de correio eletrónico, e a devolução da notificação não seja por motivos de alteração de morada, o INPI procede ao reenvio da notificação apenas por correio registado, considerando-se a mesma efetuada mesmo que o destinatário se recuse a aceitar a carta.
19. Nos casos em que o INPI decide desencadear oficiosamente o mecanismo de modificação do despacho, notifica os interessados, informando-os dos motivos pelos quais se procede à reanálise do processo.

Provas de uso no âmbito do pedido de modificação de decisão

20. Quando um pedido de modificação de decisão seja baseado na existência de um direito anterior, o titular do registo impugnado pode apresentar, em qualquer das suas respostas, um pedido de prova de uso do direito anterior em que se baseia aquele pedido, desde que o registo esteja vigente há mais de cinco anos, devendo nestes casos o INPI notificar o requerente para apresentar os elementos de prova solicitados.
21. Se o requerente do pedido de modificação de decisão, depois de notificado, não fornecer, no prazo indicado na notificação, quaisquer

elementos de prova, nem apresentar motivos que justifiquem o não uso do sinal, o INPI considera improcedente o pedido de modificação de decisão que se tenha baseado nesse direito anterior.

22. O INPI considera igualmente improcedente o pedido de modificação de decisão, se o requerente de tal pedido fornecer elementos de prova, ou indicar motivos que justifiquem o não uso do sinal, que sejam considerados irrelevantes ou insuficientes.
23. Os requisitos a que os elementos de prova apresentados devem obedecer encontram-se previstos na Parte X do presente Manual.
24. Se os elementos de prova não estiverem redigidos em português, o INPI pode exigir a apresentação de uma tradução desses elementos para a língua portuguesa, em conformidade com a regra 1 da parte III do presente Manual.

Tempestividade

25. O pedido de modificação de decisão deve ser apresentado no prazo de dois meses a contar da data de publicação no BPI do despacho que se pretende impugnar.
26. O prazo começa a contar-se no dia seguinte à publicação do despacho no BPI.
27. Nos casos em que o requerimento é apresentado através dos serviços *online* do INPI, e que devido a um constrangimento informático não seja possível cumprir o prazo previsto no n.º 1, para efeitos de admissibilidade do requerimento, deve o requerente fazer prova de que o constrangimento em causa é imputável ao INPI.
28. Caso se verifique que o requerimento é extemporâneo, o mesmo é liminarmente indeferido, não sendo notificada a parte contrária da sua apresentação.

Requisito material de admissibilidade

29. Constituem fundamento para apresentação de um pedido de modificação de uma decisão a apresentação de elementos não apreciados ou desconhecidos à data do despacho que se pretende revogar e, tratando-se de marcas ou logótipos, a incorreta subsunção dos factos aos motivos absolutos⁴ e relativos⁵ de recusa.
30. A inexistência de pelo menos um destes fundamentos conduz ao indeferimento do pedido de modificação de decisão.
31. Pode ainda constituir motivo para apresentação de um pedido de modificação de decisão, fundamento diferente dos que justificou a decisão impugnada, ainda que o requerente da modificação de decisão defenda a manutenção do sentido do despacho proferido.

Decisão

32. Analisados os argumentos de ambas as partes, se as houver, é elaborada informação para o conselho diretivo do INPI, com relatório dos factos alegados, análise da tempestividade do requerimento, análise substancial e proposta de decisão.
33. Na posse dos elementos referidos no número anterior, o conselho diretivo do INPI, ou o vogal do conselho diretivo com o respetivo pelouro, decide sobre a manutenção, revogação ou substituição do despacho inicialmente proferido.

⁴ Os **motivos absolutos de recusa** reportam-se aos limites intrínsecos do sinal em estudo, nomeadamente à aferição sobre se o sinal se encontra adequadamente representado por forma a permitir determinar de modo claro e preciso o objeto da proteção, bem como à sua capacidade distintiva. Estes fundamentos de recusa encontram acolhimento nos n.ºs 1 a 5 do artigo 231.º do CPI.

⁵ Os **motivos relativos de recusa** reportam-se a limites extrínsecos ao sinal em estudo, envolvendo essencialmente a comparação entre o sinal registando e outros sinais distintivos do comércio potencialmente obstativos. Estes fundamentos de recusa encontram-se previstos nos artigos 232.º a 235.º do CPI.

34. Da decisão proferida, são as partes notificadas, com indicação da data previsível do BPI onde a mesma será publicada.
35. Dependendo do sentido da decisão proferida, o INPI procede às necessárias retificações na situação jurídica do processo, as quais são objeto de publicação no BPI e refletidas nas bases de dados do INPI.
36. Não é admissível a reapreciação de uma decisão já proferida conselho diretivo do INPI ou por um dos seus vogais, através da apresentação de um novo pedido de modificação de decisão, em virtude de se encontrar esgotada a estrutura hierárquica do Instituto.

Regra 17 – Fundamentos gerais de recusa

Artigos relacionados: 23.º

1. Quando forem detetadas irregularidades na instrução do pedido, deve o requerente ou o seu representante ser notificado para, no prazo de um mês (salvo se outro prazo estiver legalmente previsto para o efeito), proceder à sua regularização através do ato “resposta a notificação”, juntando os documentos necessários ou cumprindo formalidades legais exigidas, sem as quais o pedido é recusado ao abrigo e com o fundamento no disposto nas alíneas b) ou c) do n.º 1 do artigo 23.º do CPI.
2. Se as irregularidades detetadas forem passíveis de regularização oficiosa, o INPI pode proceder às devidas correções.
3. Quando forem supridas as irregularidades detetadas, o documento considera-se apresentado na data em que foi inicialmente entregue, ainda que irregular, salvo se se tratarem de elementos exigíveis para efeitos de atribuição de data do pedido nos termos que constam da Regra 5 da parte III do presente Manual.
4. A alínea d) do n.º 1 do artigo 23.º, sendo uma regra de cariz geral, apenas tem aplicação perante a omissão de norma específica no CPI que fundamente a recusa/indeferimento da pretensão apresentada.

Regra 18 – Pedido de alteração ou correção de elementos não essenciais

Artigos relacionados: 24.º

1. Na vigência de um direito de propriedade industrial pode ser requerida uma alteração ou correção que não afete os elementos essenciais e característicos da patente, do modelo de utilidade ou do registo.
2. Um pedido de alteração ou correção de elementos não essenciais, nos termos do artigo 24.º do CPI, deve incluir os seguintes elementos:
 - a) O número de registo ou do processo, bem como a respetiva modalidade de propriedade industrial;
 - b) O nome e o endereço do titular do direito;
 - c) Uma indicação do elemento a modificar e o mesmo elemento na sua versão modificada.
3. A decisão do INPI sobre o pedido de alteração ou correção de elementos não essenciais é notificada ao requerente do ato e publicada no BPI.

Regra 19 – Contagem de prazos

Artigos relacionados: 27.º

1. Salvo indicação em sentido contrário, a contagem dos prazos inclui os sábados, domingos e feriados e obedece às seguintes regras:
 - a) não se inclui o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o prazo começa a correr;
 - b) se o fim do prazo coincidir com um sábado, domingo ou feriado, considera-se que termina no primeiro dia útil seguinte.
2. O prazo fixado em meses ou anos termina às vinte e quatro horas do dia em que expira.
3. Quando um prazo for expresso em anos, termina no ano subsequente correspondente, no mês com o mesmo nome e no dia com o mesmo número que o mês e o dia em que ocorreu o acontecimento relevante, mas, se o mês subsequente correspondente não tiver o dia com o mesmo número, o prazo termina no último dia desse mês.

4. Quando um prazo for expresso em meses, termina no mês subsequente correspondente, no dia com o mesmo número que o dia em que ocorreu o acontecimento relevante, mas, se o mês subsequente correspondente não tiver o dia com o mesmo número, o prazo termina no último dia desse mês.
5. Se um prazo terminar num dia em que o INPI não esteja aberto para receção de documentos, ou em que o correio normal não seja distribuído na área em que o INPI está localizado, o prazo é prorrogado até ao primeiro dia seguinte em que o Instituto esteja aberto para a receção de documentos e em que o correio normal seja distribuído.
6. Se um prazo terminar num dia em que se verifique interrupção efetiva dos serviços do INPI, esse prazo será prorrogado até ao primeiro dia útil em que a interrupção cessar.
7. Relativamente à documentação enviada ao INPI por via postal, para aferição da data de apresentação considera-se como relevante a data do registo ou a do carimbo de expedição pelos correios.
8. Para efeitos de início de contagem de prazos e nos casos de notificação por carta (registada ou correio normal), presume-se que a mesma foi efetuada no terceiro dia posterior ao do registo ou do carimbo de expedição, ou no primeiro dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil.
9. Se a notificação for efetuada por correio eletrónico, para efeito de início de contagem de prazos, presume-se que a mesma é efetuada no momento da sua receção.
10. Nos casos em que o requerimento é apresentado através dos serviços *online* do INPI, e que devido a um constrangimento informático não seja possível cumprir um prazo definido na lei ou que resulte de uma notificação do INPI, pode o mesmo praticá-lo logo que estejam restabelecidos os referidos serviços.
11. Para efeitos de admissibilidade do requerimento apresentado na sequência do disposto no número anterior, deve o requerente fazer prova de que o constrangimento em causa é imputável ao INPI.

Regra 20 – Modificação de identidade ou de endereço

(Não tem artigo relacionado)

1. Para solicitar uma modificação de identidade, de sede, de residência ou de estabelecimento, o interessado tem que o declarar por escrito, indicando as alterações que pretende efetuar e cumprindo o disposto na regra 4 – parte III do presente Manual.
2. O ato de modificação deve ser requerido sempre que se pretenda alterar dados relacionados com o requerente/titular, devido a modificações entretanto ocorridas. Este ato, que visa incentivar os utilizadores a manterem os seus dados atualizados, apesar de isento de custos tem que ser formalizado, sob pena de não ser rececionada correspondência enviada pelo INPI.
3. Nos casos em que seja detetado um erro na identificação do requerente, na respetiva morada, endereço eletrónico ou outro elemento, o ato que deve ser requerido não é o de “**modificação de identidade ou de endereço**”, mas sim de “**retificação**”.
4. No que concerne às pessoas singulares, é considerada modificação de identidade qualquer alteração ao nome do interessado, como o aditamento ou eliminação de um apelido ou nome próprio.
5. Relativamente às pessoas coletivas, é considerada modificação de identidade qualquer alteração da firma ou denominação da entidade titular ou requerente do registo ou pedido de registo.
6. Tratando-se de uma pessoa coletiva, se tiver ocorrido uma alteração na sua estrutura legal, como a criação de uma nova entidade jurídica, o ato a promover é o de “**transmissão**” do direito e não uma modificação de identidade.
7. Se o requerente da modificação de identidade possuir mais do que um direito de propriedade industrial, presume-se que a alteração solicitada deva produzir efeitos em todos os processos em que é requerente ou titular.

8. No caso de o requerente da modificação de identidade não pretender que a alteração produza efeitos em todos os seus processos, deve indicá-lo expressamente.
9. As modificações requeridas em relação a patentes para as quais foram concedidos certificados complementares de proteção não são automaticamente refletidas no registo de entidades destes direitos, sendo necessária a apresentação de requerimentos autónomos nos processos referentes à patente e ao correspondente certificado complementar de proteção.
10. De harmonia com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 469/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio, as modificações efetuadas em relação a patentes para as quais se encontrem ainda pendentes pedidos de certificados complementares de proteção são nestes automaticamente refletidas.
11. Atos de simples modificação nomeadamente sede ou identidade podem ser efetuados ainda que pendente ação judicial, penhora, penhor, arresto ou outra apreensão de bens.

Parte IV – Transmissão e licenças

Regra 1 – Transmissão

Artigos relacionados: 30.º, 256.º, 257.º e 295.º

1. Sempre que se pretenda transferir os direitos emergentes de um pedido ou a titularidade de um direito já atribuído, deve ser apresentado um requerimento a solicitar o averbamento desse ato de transmissão.
2. O requerimento de averbamento de transmissão deve incluir:
 - a) O número de registo ou do processo, bem como a respetiva modalidade de propriedade industrial;
 - b) O nome e o endereço do novo requerente ou titular;
 - c) A indicação do conteúdo da transmissão, no caso de a mesma não abranger a totalidade do pedido/registo;
 - d) Documentos que comprovem a transmissão, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º do CPI, nomeadamente, documento de cessão, certidão do registo comercial em casos de fusão, ou escritura de habilitação de herdeiros e partilha em caso de transmissão por morte.
3. Pode solicitar o averbamento de transmissão de um pedido ou de um direito já concedido tanto o cedente como o cessionário.
4. O documento de cessão consiste numa declaração em que o titular do pedido ou direito atesta que transmite o mesmo para o cessionário, e em que as partes intervenientes e o direito objeto de transmissão devem estar devidamente identificados, bem como o número do pedido ou direito objeto de transmissão.
5. O documento de cessão deve estar assinado e, preferencialmente, ser apresentado datilografado, ou manuscrito em letra claramente legível, acompanhado do respetivo formulário.
6. Sempre que o ato de transmissão seja requerido pelo cedente, o cessionário deve proceder à sua aceitação mediante assinatura do requerimento de

- transmissão ou do documento de cessão, podendo, em alternativa, o cessionário apresentar declaração em como aceita a transmissão.
7. Quando intervenham pessoas coletivas na transmissão, deve ser apresentada a respetiva certidão do registo comercial, ou indicado o número da certidão permanente válida, sendo estes elementos igualmente exigíveis nos casos em que ocorra uma transmissão por fusão.
 8. O disposto no número anterior não é aplicável se as pessoas coletivas forem representadas por AOPI, Advogado, Solicitador ou Procurador Autorizado, ou se os dados relevantes para a aferição de legitimidade estiverem acessíveis através do Portal da Justiça.
 9. O requerente do pedido de averbamento deve, consoante o caso, selecionar o ato de “transmissão sem divisão do pedido/registo”, ou de “transmissão com divisão do pedido de registo ou de registo”, e proceder ao pagamento da respetiva taxa.
 11. Nos casos em que o pedido ou direito pertença a mais do que um titular e a transmissão seja requerida apenas por um, ou alguns deles, os restantes titulares devem apresentar o seu consentimento expreso através de uma declaração de autorização do ato em que constem as suas assinaturas, autorização essa que pode vir indicada no próprio documento de cessão.
 12. Os logótipos resultantes da conversão de nomes e insígnias de estabelecimento só são transmissíveis com o estabelecimento ou parte do estabelecimento a que estão ligados.
 13. Para efeitos do artigo 295.º do CPI, sempre que seja requerida a transmissão de um registo de logótipo, o respetivo titular é notificado para, no prazo de um mês, esclarecer se tal sinal se destina a ser usado na individualização de um estabelecimento, sendo, em caso afirmativo, o direito apenas transmissível com o estabelecimento ou parte do estabelecimento a que estiver ligado.
 14. As transmissões averbadas em patentes para as quais foram concedidos certificados complementares de proteção não são automaticamente refletidas nestes, sendo necessária a apresentação de requerimentos autónomos de

averbamento de transmissão quando ocorra cessão da patente e do correspondente certificado complementar de proteção.

15. De harmonia com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio, as transmissões averbadas em relação a patentes para as quais se encontrem ainda pendentes pedidos de certificados complementares de proteção são nestes automaticamente refletidas.
16. Em consonância com o artigo 413.º do Código Civil, os atos de promessa de disposição de direitos a que as partes atribuam eficácia real (por exemplo, contratos promessa de compra e venda) podem ser objeto de averbamento, devendo, com as devidas adaptações, os interessados observar as formalidades e liquidar as taxas inerentes ao ato de transmissão, indicando, porém, inequivocamente, que se trata de uma promessa de disposição de direitos.

Regra 2 - Transmissão parcial

Artigos relacionados: 30.º, 187.º, 256.º e 257.º

1. Sempre que uma transmissão se referir apenas a parte do objeto de proteção, o requerente deve destriçar inequivocamente a parte que deve continuar a constar do registo inicial daquela que passa a integrar o registo que resulta da transmissão parcial, de forma a evitar a existência de sobreposições.
2. Em caso de transmissão parcial do pedido ou do registo, o documento de cessão deve refletir claramente essa pretensão, identificando a parte do pedido ou direito que é transmitida e quem fica com a sua titularidade.
3. O INPI estabelece um processo separado para o novo registo, ao qual é atribuído um novo número e que consiste numa cópia integral do processo de registo inicial, incluindo o pedido de registo da transmissão parcial e a correspondência que com ela se relacione.
4. O disposto nos números anteriores aplica-se, com as devidas adaptações, no caso de averbamento de transmissão de pedidos.

Regra 3 - Licenças contratuais

Artigos relacionados: 31.º

1. Têm legitimidade para requerer o averbamento de licença de exploração quer o titular do direito, quer o licenciado.
2. Em qualquer das situações, no requerimento apresentado deve ser selecionado o ato “licença de exploração”, efetuado o pagamento da taxa respetiva, e apresentada cópia do contrato onde se encontre expressa a vontade dos interessados.
3. As licenças podem ser canceladas por quem as requereu inicialmente, bastando, para o efeito, promover o ato “Outros Averbamentos”.
4. Com as devidas adaptações, aplica-se ao pedido de averbamento de licença de exploração o disposto na regra 1 da parte IV do presente Manual.

Parte V – Invenções – Regime Jurídico

A) Patentes

Regra 1 – Objeto

Artigos relacionados: 50.º, 119.º

1. Os pedidos de patente e de modelo de utilidade são duas modalidades de propriedade industrial que visam a proteção de invenções.
2. Define-se uma invenção como sendo uma solução técnica para um problema técnico.

Regra 2 – Limitações quanto ao objeto – o caso das Invenções implementadas por computador

Artigos relacionados: 51.º

1. Embora os "programas de computadores", como tais, estejam excluídos de proteção nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 51.º do CPI, se a matéria reivindicada tiver um carácter técnico, não estará excluída da patenteabilidade.
2. Considera-se que não estão excluídas da patenteabilidade e, consequentemente, podem ser protegidas, sob diferentes formas, as invenções que envolvem programas para computadores designando-se de "invenções implementadas por computador". Esta expressão designa invenções que envolvam computadores, redes de computadores ou outros aparelhos programáveis, através dos quais, pelo menos, uma característica é realizada por meio de um programa de computador.
3. Um programa de computador reivindicado por si só não é excluído da patenteabilidade se for capaz de, ao ser executado ou carregado num

computador, produzir um efeito técnico adicional que vá além das interações físicas "normais" entre o programa e o computador (hardware) em que é executado. Os efeitos físicos normais da execução de um programa, ou seja, correntes elétricas, não são em si suficientes para conferir um caráter técnico de programa de computador, e um efeito técnico adicional é necessário. O efeito técnico adicional pode ser conhecido na técnica anterior.

4. Os requisitos a que as reivindicações respeitantes a estes pedidos devem obedecer são, em princípio, idênticos aos requisitos exigidos para todos os outros tipos de invenções.
5. O caráter técnico deve ser avaliado sem levar em conta a técnica anterior.
6. As características do próprio programa de computador, bem como a presença de um dispositivo definido na reivindicação podem, potencialmente, conferir caráter técnico ao objeto reivindicado. Em particular, em sistemas embutidos, uma operação de processamento de dados implementada por meio de um programa de computador pode igualmente ser implementada por meio de circuitos especiais.
7. Para demonstrar que o programa de computador possui caráter técnico, não basta alegar que toda a programação de computadores envolve considerações técnicas, uma vez que se trata de definir um método que pode ser executado por uma máquina; o programador deve ter tido que realizar considerações técnicas além de "simplesmente" encontrar um algoritmo de computador para realizar algum procedimento.
8. Efeitos técnicos que conferem caráter técnico a um programa de computador podem ser encontrados no controle de um processo industrial ou no funcionamento interno do próprio computador ou das suas interfaces sob a influência do programa que possa, por exemplo, afetar a eficiência ou a segurança de um processo, a gestão de recursos computacionais necessários ou a taxa de transferência de dados num link de comunicação.

9. Um programa de computador que implemente um método matemático que faça uma contribuição técnica também seria considerado capaz de produzir um efeito técnico adicional quando executado num computador.
10. A consideração sobre se um programa de computador pode contribuir para o caráter técnico do objeto reivindicado é frequentemente um problema separado e distinto do caráter técnico dos componentes de hardware que podem ser definidos para executar o programa de computador. Quando um programa de computador produz um efeito técnico adicional, ele é, por si só, considerado técnico e, nessa medida, não se encontra excluído de proteção. Qualquer objeto reivindicado definindo ou usando meios técnicos é uma invenção. Isso aplica-se mesmo que os meios técnicos sejam comumente conhecidos; por exemplo, a inclusão de um computador, uma rede de computadores, um meio legível carregando um programa, etc. numa reivindicação confere caráter técnico à matéria reivindicada.
11. Se a matéria reivindicada relacionada com um programa de computador não tiver um caráter técnico, ela deverá ser considerada matéria excluída nos termos do artigo 51.º do CPI. Se o objeto passar no teste de tecnicidade procede-se ao exame quanto à novidade e quanto à atividade inventiva.
12. É legítimo ter uma reivindicação dirigida a uma invenção implementada por computador formada por uma mistura de características técnicas e não técnicas. As características não técnicas podem até formar uma parte importante do objeto reivindicado. No entanto, à luz do artigo 51º do CPI, a presença de atividade inventiva ao abrigo do artigo 54.º do CPI requer uma solução técnica não evidente para um problema técnico. Ao examinar a atividade inventiva de tal invenção de tipo misto, todas as características que contribuem para o caráter técnico da invenção são tidas em consideração. Estas incluem também as características que, quando consideradas isoladamente, são não técnicas, mas contribuem, no contexto da

invenção, para produzir um efeito técnico que serve uma finalidade técnica, contribuindo assim para o caráter técnico da invenção.

Regra 3 – Matéria excluída de proteção

Artigos relacionados: 51.º, 52.º

Limitações quanto ao objeto

1. Um pedido de patente não pode conter declarações acerca do mérito de produtos, processos ou patentes ou equivalente pertencentes a terceiros. A mera comparação com o estado da técnica não é considerada uma declaração acerca do mérito.
2. Um pedido de patente não pode também conter declarações ou outra matéria claramente irrelevante.
3. Um pedido não poderá ter como objeto de proteção expressões de fantasia, ou outras de equivalente natureza (por exemplo, marcas), podendo, no entanto, e se tal se justificar, ser reformulado para um pedido de marca ou logótipo.
4. Um pedido não pode ter como objeto de proteção um objeto que se limite a um modelo de negócio.
5. Considera-se que uma descoberta, por ter uma natureza cognitiva, não é uma invenção. Esta última tem sempre uma natureza técnica e reprodutível.
6. Um pedido não pode ter como objeto de proteção um objeto que se limite a uma criação estética, podendo, no entanto, ser reformulado para um pedido de desenho ou modelo.

Limitações quanto à patente

7. Podem ser patenteáveis os processos de clonagem de animais desde que seja especificado no pedido, de forma clara, que os seres humanos estão excluídos do âmbito de proteção. Mesmo nos casos que são reivindicados

- mamíferos ou primatas terá que existir a menção à exclusão de seres humanos usando, por exemplo, a expressão “não-humanos”.
8. Podem ser patenteáveis os processos que envolvam embriões humanos, desde que tais processos sejam para o benefício do embrião, não implicando a sua destruição ou morte, e desde que não constituam métodos de tratamento ou de diagnóstico aplicado ao corpo humano, os quais se encontram excluídos da patenteabilidade.
 9. Estão excluídas da patenteabilidade invenções que incluam células estaminais embrionárias humanas.
 10. Invenções que incluam células estaminais adultas humanas, células estaminais humanas do cordão umbilical e células estaminais embrionárias não-humanas não estão excluídas de patenteabilidade.
 11. Entende-se que o conceito “embrião” (referentes a embriões humanos) inclui, juridicamente, qualquer óvulo após a fecundação e células estimuladas ou manipuladas (mesmo que não fertilizadas) e que sejam capazes de iniciar o processo de desenvolvimento de um ser humano.
 12. Entende-se que “utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais” podem incluir utilizações para fins de investigação quando estas não se consigam distinguir de utilizações comerciais ou industriais.
 13. Invenções cuja implementação do processo implique a destruição prévia de embriões humanos ou uma utilização prévia dos mesmos como material de partida estão excluídas da patenteabilidade, mesmo no caso de a descrição desse processo não referir o uso de embriões humanos.
 14. Os processos essencialmente biológicos, nomeadamente o cruzamento e a seleção, não podem ser protegidos por patente, estando também excluídos desta proteção os produtos diretamente obtidos por tais processos (animais, plantas e partes de animais e plantas).
 15. Os processos de modificação da identidade genética dos animais podem ser patenteáveis se forem respeitantes a animais não-humanos, se o processo de modificação da sua identidade genética não lhes causar sofrimento, ou caso haja uma relevância médica substancial para o homem ou animal e se a aplicabilidade técnica da invenção não estiver limitada a uma determinada raça animal.

- 16.A análise à relevância médica substancial quanto à exclusão da patenteabilidade de processos de modificação da identidade genética dos animais que lhes causem sofrimento é feita caso a caso. Processos para fins cosméticos não são considerados como sendo dotados de relevância médica substancial.
- 17.Métodos de tratamento incluem métodos cirúrgicos, terapêuticos e de transferência de embriões, mas não incluem métodos de tratamento puramente cosméticos. Qualquer método de tratamento que possa ser usado tanto para fins cosméticos como para fins terapêuticos ou cirúrgicos será considerado como um método de tratamento excluído da patenteabilidade.
- 18.O tratamento de tecidos ou fluidos corporais, uma vez removidos do corpo humano ou animal, ou os métodos de diagnóstico aplicados a estes, não são excluídos da patenteabilidade desde que esses tecidos ou fluidos não sejam devolvidos ao mesmo organismo. O tratamento do sangue para armazenamento num banco de sangue ou a análise para o diagnóstico de amostras de sangue não estão excluídos da patenteabilidade, enquanto o tratamento do sangue por diálise, que retorna o sangue para o mesmo corpo, seria excluído da patenteabilidade.
- 19.Não são admissíveis reivindicações de utilização no formato de “swiss-type claim”, que digam respeito a métodos de tratamento do corpo humano ou animal através de terapia ou cirurgia ou métodos de diagnóstico, aplicados ao corpo humano ou animal.
- 20.O formato usado para a redação das reivindicações de utilização médica deve compreender, obrigatoriamente, a expressão “para uso” no preâmbulo da reivindicação, devendo esta ser precedida da categoria de produto reivindicada. Considera-se que a expressão “para utilização” seja equivalente à expressão “para uso”.
- 21.Considera-se que um método de diagnóstico é excluído da patenteabilidade se todas as fases seguintes forem realizadas num corpo humano ou animal, ou na sua presença:
- (i) realização do exame, que envolve a recolha de dados,
 - (ii) comparação dos dados recolhidos com valores standard,

(iii) deteção de qualquer desvio significativo, i.e., um sintoma, durante a comparação,

(iv) atribuição do desvio a um quadro clínico particular, i.e., a fase de decisão dedutiva médica ou veterinária (diagnóstico para fins curativos *stricto sensu*).

22. Para efeitos do ponto anterior, considera-se que o método de diagnóstico está excluído da patenteabilidade mesmo na ausência de características relativas a qualquer destas fases que sejam essenciais para a definição da invenção e estejam implícitas no método.

23. Para efeitos dos dois pontos anteriores, o tipo ou intensidade da interação não é decisivo, não sendo necessário contacto físico direto com o corpo, como no caso de exames imagiológicos.

24. Apesar de os métodos de tratamento cirúrgico e terapêutico do corpo humano ou animal, assim como os métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou animal, como tais, estarem excluídos de patenteabilidade, podem ser protegidos por patente as substâncias, composições ou dispositivos utilizados nesses métodos, bem como a própria utilização desses elementos nos tratamentos referidos.

Regra 4 – Casos especiais de patenteabilidade

Artigos relacionados: 53.º

1. Para efeitos da determinação do alcance da expressão “utilização” referida na alínea b) do nº 1 do artigo 53.º do CPI considera-se que a mesma inclui novas doenças, novos grupos de pacientes, novos mecanismos de ação, novas dosagens, novos regimes e novas vias de administração.
2. Kits, dispositivos médicos ou outros dispositivos usados na área da saúde, não se inserem no disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 53.º do CPI.

3. Para efeitos do n.º 4 do artigo 53.º do CPI, a matéria que contém informação genética auto-replicável ou que é replicável num sistema biológico, pode consistir nomeadamente em: células ou linhas celulares, tecidos, microrganismos (bactérias, fungos, vírus, etc), incluindo microrganismos geneticamente modificados, plasmídeos, proteínas, péptidos, enzimas, antígenos e anticorpos, ácidos nucleicos, genes, fragmentos de ácidos nucleicos.
4. Para efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 53.º do CPI, só se considera que existe suficiência descritiva se a aplicação industrial desse elemento, estiver expressamente referida no pedido, nomeadamente na descrição.
5. Para efeitos do n.º 2 do artigo 53.º do CPI, estão compreendidos nesta categoria processos de seleção que incluam a mera observação/medição de biomarcadores genéticos, que não envolvam qualquer manipulação genética.
6. Para efeitos do n.º 2 do artigo 53.º do CPI, estão compreendidos nesta categoria processos como enxertos de plantas, aos quais se considera ser uma prática antiga, largamente enraizada na sociedade.
7. Os processos de obtenção de vegetais ou animais não essencialmente biológicos podem ser patenteáveis se incluírem passos técnicos que não se baseiem essencialmente em fenómenos naturais (como por exemplo, técnicas de engenharia genética) e se não forem reivindicados os passos que se refiram a processos essencialmente biológicos.

Regra 5 – Estado da Técnica

Artigo relacionado: 55.º

Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 55.º do CPI, considera-se que:

- a) um pedido internacional, nos termos dos artigos 91.º a 94.º do CPI, tal como originalmente apresentado, é requerido para produzir efeitos em Portugal se

vier a dar entrada na fase nacional em Portugal nos termos do artigo 95.º do CPI.

b) qualquer pedido de patente europeia, nos termos dos artigos 77.º a 78.º do CPI, tal como originalmente apresentado, é requerido para produzir efeitos em Portugal.

Via Nacional

Regra 6 – Línguas do pedido

Artigos relacionados: 61.º e 62.º

1. Tal como disposto no n.º 1 do artigo 61.º do CPI e na regra 1 da parte III do presente Manual, o requerimento através do qual é apresentado o pedido de patente deve ser redigido em língua portuguesa.
2. Os documentos que acompanham o requerimento referido no número anterior podem ser apresentados em português e inglês. Caso sejam apresentados em língua inglesa, o requerente é notificado, para apresentar uma tradução para a língua portuguesa, sob pena de indeferimento do pedido.
3. Se o pedido for entregue numa língua diferente das permitidas, não é assegurada imediatamente a “data do pedido”, considerando-se como “data do pedido” aquela em que o pedido for apresentado numa das línguas admissíveis.

Regra 7 – Pedido provisório de patente

Artigos relacionados: 63.º

1. Para efeitos do n.º 3 do artigo 63.º do CPI o documento entregue no pedido provisório de patente, que descreve o objeto da invenção, pode conter figuras ou desenhos, sendo, no entanto indispensável a apresentação de um texto explicativo pormenorizado da invenção, em português ou inglês,

- compreendendo todas as características técnicas que se pretendem reivindicar posteriormente.
2. Os pedidos provisórios apresentados noutras línguas, que não em português ou inglês, não são elegíveis para atribuição de data do pedido nos termos do n.º 3 do artigo 63.º do CPI, nem serão alvo de pesquisa prevista pelo n.º 5 do mesmo artigo.
 3. Os pedidos provisórios que não contenham características técnicas, ou que constituam integralmente exclusões quanto à patenteabilidade (artigos 51.º e 52.º do CPI), não são objeto de pesquisa, ainda que a mesma tenha sido solicitada pelo requerente.

Regra 8 – Conversão do pedido provisório de patente

Artigos relacionados: 64.º

1. Um pedido definitivo de patente apenas pode resultar da conversão de um único pedido provisório de patente. Se um pedido provisório contiver matéria suscetível de ser dividida por vários pedidos, tal divisão só deverá ser feita após a conversão do pedido provisório em pedido definitivo.
2. Apenas é possível converter um pedido provisório de patente num pedido de definitivo de patente, não sendo possível conversões noutras modalidades de propriedade industrial. Se um pedido provisório contiver matéria suscetível de ser protegida por modelo de utilidade, a reformulação para esta última modalidade apenas pode ser efetuada a partir do pedido definitivo resultante da conversão do pedido provisório de patente.
3. Os documentos associados à conversão do pedido provisório de patente têm de ser apresentados em língua portuguesa, sem o que o ato deve ser objeto de indeferimento.
4. Ao abrigo dos n.ºs 1 e 9 do artigo 64º do CPI, da conversão do pedido provisório em definitivo não pode resultar um pedido de patente cuja matéria técnica exceda a que inicialmente constava no pedido provisório. A verificação desta conformidade será efetuada em sede de conversão do pedido provisório de patente, sendo o requerente notificado para proceder à correspondente

regularização em casos de desconformidade. A não regularização implica o indeferimento do pedido de conversão.

Regra 9 – Invenções biotecnológicas

Artigos relacionados: 65.º

1. Para pedidos referentes a invenções biotecnológicas aplica-se a Diretiva 98/44/EC – Proteção Legal de Invenções Biotecnológicas, de 6 de julho de 1998, como um meio complementar de interpretação dos artigos do CPI.
2. Esta diretiva define:
 - i) “Invenções biotecnológicas”: invenções que incidam sobre um produto que consiste em, ou que contenha, matéria biológica, ou sobre um processo que permita produzir, processar ou utilizar matéria biológica;
 - ii) “Variedade vegetal”: qualquer grupo de plantas dentro de um táxon botânico da ordem mais baixa conhecida, grupo esse que, independentemente de as condições para a concessão de uma variedade vegetal serem completamente cumpridos, pode ser:
 - (a) definido pela expressão das características que resultam de um determinado genótipo ou combinações de genótipos;
 - (b) distinguido de qualquer outro grupo pela expressão de pelo menos uma dessas características; e
 - (c) considerado como uma unidade no que diz respeito à sua aptidão para ser reproduzido sem alterações.

Regra 10 – Suficiência descritiva

Artigos relacionados: 53.º, 65.º, 66.º

1. Para efeitos da alínea c) do nº 1 do artigo 53.º do CPI, só se considera haver suficiência descritiva se a aplicação industrial do elemento aí mencionado estiver expressamente referida no pedido, nomeadamente na descrição.

2. Para efeitos da alínea c) do nº 1 do artigo 53.º do CPI, só se considera haver suficiência descritiva se a descrição incluir a sequência genética e/ou a sequência de aminoácidos reivindicada.
3. Para efeitos do nº 1 do artigo 65.º do CPI, só se considera haver suficiência descritiva se, cumulativamente:
 - a) a matéria biológica tiver sido depositada até à data de apresentação do pedido de patente numa instituição de depósito reconhecida (Tratado de Budapeste);
 - b) o pedido de patente incluir informações pertinentes de que o requerente dispõe relativamente às características da matéria depositada;
 - c) e o pedido de patente mencionar a instituição de depósito e número de depósito.
4. Para efeitos do número anterior, a introdução da informação necessária segundo o Tratado de Budapeste após a apresentação do pedido é considerada adição de matéria técnica, o que não é permitido.
5. O Tratado de Budapeste, para além de ter aplicação em células e microrganismos, pode ser usado também em invenções que compreendam material genético como ácidos nucleicos ou proteínas.
6. Por suficiência descritiva entende-se a incorporação de uma descrição detalhada de todas as características técnicas da invenção e respetivos efeitos técnicos, etapas de um método e suas realizações preferenciais, aos casos aplicáveis, de tal modo claro e completo que permita a um perito na especialidade a sua execução.

Regra 11 – Exame formal

Artigos relacionados: 67.º

1. Após a apresentação do pedido de patente, é efetuado, no prazo de dois meses, exame quanto à forma e quanto às limitações relativas ao objeto ou à patente, para verificação do preenchimento dos requisitos formais previstos no Despacho do Presidente do Conselho Diretivo do INPI a que se referem

os n.ºs 2 a 7 do artigo 62.º do CPI, assim como os requisitos estabelecidos nos artigos 51.º, 52.º e 61.º a 65.º do CPI.

2. Durante o exame formal, e para além dos aspetos mencionados no número anterior, verifica-se se foram apresentados elementos suficientes para que, nos termos do n.º 3 do artigo 61.º do CPI, possa ser atribuída a data do pedido.
3. De acordo com o referido no número 1, as limitações previstas pelos artigos 51.º e 52.º do CPI são, em regra, analisadas em sede de exame formal. No entanto, limitações existentes em reivindicações pontuais são, em princípio, analisadas em sede de Relatório de Pesquisa com Opinião Escrita ou de Exame de Invenção.
4. A clareza das reivindicações é, em regra, analisada em sede de Relatório de Pesquisa com Opinião Escrita ou de Exame de Invenção, exceto nos casos em que a falta de clareza implique a incompreensão da matéria que define a invenção e/ou não permita realizar a pesquisa ao estado da técnica.
5. No caso de serem detetadas irregularidades em sede de exame formal, o requerente, ou o respetivo representante legal, é notificado para sanar as referidas irregularidades, sob pena de recusa do pedido de patente.
6. Podem ser enviadas, no máximo, duas notificações para regularização do pedido, sendo de dois meses o prazo de resposta à primeira notificação e de um mês o prazo para resposta à segunda notificação, o qual que se conta a partir da data de emissão das referidas notificações.
6. Os prazos de resposta mencionados no nº5 da presente regra são improrrogáveis.
7. Encontrando-se o pedido formalmente correto, procede-se à respetiva classificação nos termos da Classificação Internacional de Patentes e da Classificação Cooperativa de Patentes.
8. Nos casos em que o pedido é recusado em sede de exame formal não se atribui classificação ao mesmo.

Regra 12 – Relatório de Pesquisa e Opinião Escrita

Artigos relacionados: 68.º

1. Juntamente com o relatório de pesquisa é emitida uma opinião escrita que suporta o referido relatório.
2. Caso tenha sido solicitada antecipação de publicação e nos casos em que o relatório de pesquisa não tenha ainda sido produzido, a pesquisa será efetuada aquando do exame de invenção prescrito pelo artigo 70.º do CPI.
3. Só é emitido um relatório de pesquisa com opinião escrita para cada pedido.
4. No caso de falta de unidade da invenção apenas é efetuada pesquisa para a primeira invenção reivindicada.
5. Sempre que seja detetada matéria técnica não pesquisável, ou no caso de reivindicações pouco concisas, pouco claras ou não suportadas pela descrição, não é efetuada pesquisa ao estado da técnica referente a esta matéria ou a estas reivindicações.
6. A pesquisa, o relatório de pesquisa e a opinião escrita são referentes aos cadernos técnicos que foram sujeitos a exame formal e publicados no BPI.
7. Qualquer caderno técnico submetido pelo requerente depois de finalizado o exame formal e antes da publicação não será considerado para efeitos de elaboração do relatório de pesquisa com opinião escrita.
8. A situação referida no número anterior deve ser abordada na fundamentação da opinião escrita do relatório de pesquisa, sendo o requerente informado desse facto.
9. A pesquisa, o relatório de pesquisa e a opinião escrita não possuem carácter vinculativo.
10. O INPI, no âmbito da celebração de um acordo com o IEP, poderá confiar a esse Instituto a elaboração da pesquisa, do relatório de pesquisa e da opinião escrita dos pedidos de patente nacionais.

Regra 13 – Publicação do pedido

Artigos relacionados: 69.º

Nos termos do n.º 1 do artigo 69.º do CPI, a publicação do pedido de patente ou do pedido de modelo de utilidade feita no BPI é acompanhada de um fascículo

com reivindicações, descrição e, caso haja, desenhos, tal como aceites em sede de exame formal, e, quando aplicável, do respetivo relatório de pesquisa.

Regra 14 – Disponibilização de certidão

Artigos relacionados: 69.º

Depois de publicado o pedido de patente, pode ser fornecida cópia dos elementos constantes no processo a quem o requerer através da apresentação de requerimento acompanhado da taxa de “certidão simples” ou de “certidão integral”, fornecida em papel ou desmaterializada.

Regra 15 – Exame da Invenção

Artigos relacionados: 70.º

1. No caso de serem detetadas irregularidades em sede de exame da invenção, o requerente ou respetivo representante legal, será notificado para no prazo improrrogável de dois meses responder às objeções detetadas pelo examinador, sob pena de recusa do pedido de patente ou do pedido de modelo de utilidade, nos termos do n.º 5 do artigo 70.º do CPI.
2. Essas irregularidades podem ter por base os requisitos de patenteabilidade, a clareza e concisão das reivindicações, suporte das reivindicações na descrição, a suficiência descritiva da invenção, a unidade de invenção, as exclusões à patenteabilidade de reivindicações e, para além dos elementos acima descritos, essas irregularidades podem também compreender irregularidades quanto à forma e quanto às limitações ao objeto e à patente.
3. Se após resposta do requerente subsistirem objeções à concessão, é efetuada nova notificação, para no prazo improrrogável de dois meses serem esclarecidos os pontos ainda em dúvida. Pode ainda ser feita, caso se justifique, uma terceira notificação para clarificação dos aspetos ainda em dúvida, com um prazo improrrogável de dois meses para resposta, nos termos do n.º 6 do artigo 70.º do CPI.

4. Antes de decorridos os prazos referidos nos números anteriores, nos casos em que se revelar pertinente, pode ter lugar uma reunião, presencial ou telefónica, para esclarecimento das objeções levantadas. Estes esclarecimentos poderão também ser efetuados por correio eletrónico.
5. Se da resposta à última notificação continuarem a existir irregularidades, o pedido será recusado ou, se for caso disso, concedido parcialmente, nos termos do n.º 8 do artigo 70.º do CPI.
6. Se qualquer resposta for submetida após o decurso dos prazos estabelecidos no n.º 5 ou n.º 6 do artigo 70.º, ou na própria ausência de resposta, o pedido será recusado, nos termos do n.º 9 do artigo 70.º do CPI.

Regra 16 – Unidade da Invenção

Artigos relacionados: 73.º

1. Quando num pedido de patente ou de modelo de utilidade se reivindica um conjunto de invenções, o requisito de unidade da invenção prescrito pelos artigos 73.º e 135.º do CPI será cumprido apenas se existir uma relação técnica entre aquelas invenções que partilhem uma ou mais características técnicas especiais. A expressão “características técnicas especiais” reporta-se às características que definem uma contribuição que cada uma das invenções reivindicadas, considerada como um todo, faz sobre a técnica anterior.
2. A determinação sobre se uma pluralidade de invenções estão ligadas entre si, de forma a constituírem um conceito único, geral e inventivo, é feita, quer as invenções sejam descritas em reivindicações distintas, quer como alternativas dentro da mesma reivindicação.
3. Cada pedido de patente diz respeito apenas a uma invenção ou a uma pluralidade de invenções relacionadas entre si, de modo a que formem um único conceito inventivo geral.

4. A divisão pode ocorrer não só no pedido inicial, como nos próprios pedidos divisionários (ao que se chama geração de divisionário), não havendo limite para o número de divisões que um pedido (inicial ou divisionário) pode sofrer.
5. O pedido divisionário não poderá compreender um conteúdo técnico igual ou superior ao pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração).
6. Todas as características divulgadas no pedido divisionário deverão estar mencionadas na descrição, nas reivindicações ou nos desenhos do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração).
7. A análise ao conteúdo do pedido divisionário e à sua viabilidade como pedido divisionário é feita aquando do exame da invenção (artigo 70.º ou artigo 132.º do CPI). No caso de se verificar que o pedido divisionário possui um conteúdo superior ou igual ao conteúdo do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração), este facto é apontado na notificação.
8. O requerente poderá apresentar observações por escrito onde refuta as objeções ou as indicações dadas pelo INPI. Mas se o requerente não apresentar observações que ultrapassem as objeções ou se o pedido divisionário não tiver sido modificado no sentido das indicações dadas, o pedido divisionário é indeferido.
9. Não pode ser acrescentada ou adicionada matéria técnica nas respostas à notificação do pedido divisionário para além da definida pelo âmbito de proteção (artigo 72.º ou 134.º do CPI), estabelecido na data de apresentação do pedido divisionário.
10. Os pedidos divisionários, tal como o pedido inicial, podem ser limitados, desde que essa limitação não implique que o conteúdo dos pedidos divisionários fique igual ou superior ao conteúdo do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração).
11. Uma reivindicação independente de um pedido divisionário poderá ser restrita a apenas uma parte do objeto reivindicado no pedido inicial, se essa

parte for direta e inequivocamente derivável do pedido inicial como sendo uma parte ou entidade separada.

12. Os pedidos divisionários passam pelas mesmas fases de processo de patenteamento do pedido inicial: exame quanto à forma e quanto às limitações, relatório de pesquisa com opinião escrita (caso aplicável), publicação (assim que formalmente corretos), oposição e exame da invenção. Aplicam-se os mesmos prazos previstos para as respostas à notificação e oposição e as mesmas taxas que o pedido inicial.
13. Os pedidos provisórios de patente não podem ser divididos em pedidos divisionários.
14. A descrição, resumo e epígrafe do pedido divisionário devem corresponder à invenção reivindicada. No entanto, poderá haver menções à invenção do pedido inicial ou do pedido divisionário que lhe deu origem, mas somente na descrição.
15. Um pedido de patente não pode ser dividido em pedido de modelo de utilidade e vice-versa. Um pedido de patente não pode ser dividido em pedidos provisórios de patente.
16. O(s) pedido(s) divisionário(s) devem ter o(s) mesmo(s) requerente(s) que o pedido inicial.

Regra 17 – Alteração de Matéria

Artigos relacionados: 64.º, 72.º e 134.º

1. Considera-se que uma emenda ao pedido contraria o disposto no n.º 3 do artigo 72.º do CPI se da mudança ao conteúdo do pedido, seja por via de adição, alteração ou excisão, resultar que ao perito na especialidade seja apresentada informação que não seja derivável de maneira direta e não ambígua daquela que foi anteriormente apresentada, mesmo tendo em conta a matéria que é implícita para o referido perito.

2. A exigência de que determinada matéria seja derivável de maneira direta e não ambígua daquela que foi anteriormente apresentada não implica base literal nesta última.
3. Por matéria implícita entende-se a clara e não ambígua consequência daquilo que está explicitamente mencionado no pedido, à data do mesmo. Na respetiva avaliação tem de ser tido em conta o conhecimento geral comum. Todavia, para a determinação de o que está implicitamente divulgado no pedido, não é relevante o que possa ser considerado evidente por aquilo que está explicitamente mencionado no pedido à luz do conhecimento geral comum.
4. Considera-se que não transgride o n.º 3 do artigo 72.º do CPI a explicitação posterior na descrição do efeito de uma característica técnica desde que esta tenha sido claramente divulgada inicialmente e que aquele possa ser deduzido sem dificuldade por um perito na especialidade a partir do pedido, à data do mesmo.
5. Considera-se que não transgride o n.º 3 do artigo 72.º do CPI a substituição ou a remoção de uma característica de uma reivindicação se um perito na especialidade, de maneira direta e não ambígua, reconhecer que:
 - a) a característica não foi explicada como essencial na divulgação;
 - b) a característica não é, enquanto tal, indispensável ao funcionamento da invenção, à luz do problema técnico que aquela resolve; e
 - c) a substituição ou a remoção não requer modificação real de outras características para compensar a mudança.
6. Em caso de substituição por outra característica, a característica substituinte tem de ter suporte nos documentos originais do pedido.
7. Se diversas características forem eliminadas de uma reivindicação, a matéria técnica da reivindicação emendada tem de ser derivável de maneira direta e não ambígua do pedido, à data do mesmo, como sendo uma invenção por si própria, ou seja, tem de resolver um problema técnico e ser capaz de funcionar na ausência de qualquer das características particulares que forem eliminadas.
8. Considera-se que não transgride o n.º 3 do artigo 72.º do CPI a limitação de uma reivindicação pela inclusão de características adicionais, desde que a

combinação resultante esteja divulgada de maneira direta e não ambígua no pedido, à data do mesmo, seja de maneira explícita, seja de maneira implícita.

9. Para que uma emenda não transgrida o n.º 3 do artigo 72.º do CPI, a combinação resultante não deverá ser inconsistente com a descrição, razoavelmente plausível ou evidente em face da matéria do pedido.
10. O disposto nos números anteriores, no que se refere ao n.º 3 do artigo 72.º do CPI, é aplicável ao n.º 1 do artigo 64.º, com as necessárias adaptações, e ao artigo 134.º do mesmo diploma.

Via Europeia

Regra 18 – Apresentação do pedido

Artigos relacionados: 78.º e 79.º

1. As línguas aceites pelo IEP são o inglês, o francês e o alemão. Uma vez escolhida a língua usada no pedido de patente europeia, esta não poderá ser alterada.
2. Quando o pedido for apresentado no INPI, deverá ser também submetida uma cópia em língua portuguesa, salvo se for reivindicada prioridade de um pedido português apresentado em língua portuguesa.
3. Os pedidos de patente europeia devem cumprir todas as disposições da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) ou EPC (*European Patent Convention*) e respetivas *Guidelines* para o exame do IEP quanto aos critérios formais de apresentação do referido pedido e dos respetivos documentos técnicos que o acompanham.
4. O INPI não recebe taxas de pedidos de patente europeia. Em sede de apresentação destes pedidos, a única taxa devida ao INPI é a taxa de transmissão.

Regra 19 – Apresentação da tradução da Patente Europeia

Artigos relacionados: 82.º

O INPI, a título oficioso ou de acordo com comunicação recebida do IEP, poderá atualizar as entidades de um pedido de patente europeia, mesmo após a sua concessão, até à data de apresentação da validação em Portugal.

Todas as alterações que se verifiquem na patente europeia após a apresentação da validação em Portugal deverão ser requeridas junto do INPI.

Regra 20 – Responsabilidade das traduções

Artigos relacionados: 83.º

Quando o requerente ou titular da patente europeia não tiver domicílio ou sede social em Portugal, as traduções devem ser executadas sob a responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial, de um advogado ou de um solicitador.

Regra 21 – Revisão da tradução

Artigos relacionados: 87.º

O requerente ou titular da patente europeia que pretenda efetuar uma revisão da tradução, pode fazê-lo mediante o pagamento da taxa prevista para a “alteração por iniciativa do requerente”, sendo promovido pelo INPI o respetivo aviso no BPI. Essa revisão da tradução deverá estar em harmonia com o texto concedido pelo IEP.

Regra 22 – Transformação do pedido

Artigos relacionados: 88.º e 89.º

1. A transformação de pedido de patente europeia em pedido de patente nacional mencionada no n.º 4 do artigo 88.º do CPI deve ser formalizada através do ato de “pedido de patente nacional”, sendo essencial a indicação, da parte do requerente, de que se trata de uma transformação. O mesmo se aplica à transformação em pedido de modelo de utilidade nacional.
2. Aos pedidos de patente e de modelo de utilidade nacionais resultantes da transformação de uma patente europeia ou de um pedido de patente europeia, é atribuída a data do pedido de patente europeia, contando-se desta data os prazos para pagamento de anuidades previstos no n.º 3 do artigo 368.º do CPI e tendo-se em consideração as anuidades anteriormente pagas relativamente à patente europeia ou ao pedido de patente europeia.

A transformação de pedidos de patente europeia em pedido de patente nacional ou de modelo de utilidade pressupõe que esta seja executada sob a responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial, de um advogado ou de um solicitador.

Via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

Regra 23 – Apresentação do pedido

Artigos relacionados: 92.º e 139.º

1. Um pedido internacional pode ser apresentado no INPI, na qualidade de *Office Recetor*, em papel⁶ (pelas vias presencial ou correio), ou de forma eletrónica pela via ePCT. Se o pedido internacional for apresentado em papel é necessário apresentar o formulário nacional apropriado, o formulário da OMPI apropriado, os documentos técnicos necessários (fascículo) e, se for

⁶ Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Código da Propriedade Industrial **são exclusivamente praticados através dos serviços online do INPI**, nos termos do disposto Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a vigência do Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a obrigatoriedade da prática de atos exclusivamente online bem como a comunicação das notificações aos interessados, que é efetuada preferencialmente por email.

- caso disso, as respectivas traduções, procurações e documentos de prioridade.
2. Os pedidos internacionais deverão cumprir todas as disposições do Regulamento de Execução do PCT, as Instruções Administrativas do PCT e as *Guidelines* dos *Offices* Recetores do PCT, quanto aos critérios formais de apresentação do referido pedido e dos respetivos documentos técnicos que o acompanham.
 3. O INPI, na qualidade de *Office* Recetor, verifica os critérios formais para a apresentação do pedido e constantes das *Guidelines* dos *Offices* Recetores do PCT, o que não invalida a realização posterior de um exame quanto às formalidades feito pela OMPI.
 4. Sempre que o INPI detete que os requerimentos e as peças processuais apresentam irregularidades, como a falta de apresentação do formulário respetivo, deficiências no seu preenchimento, irregularidades formais nos documentos técnicos que acompanham o formulário ou o não pagamento da taxa devida, o interessado é notificado para as suprir e avisado de que o não cumprimento implica a não aceitação do documento.
 5. Na sequência do ponto anterior, o INPI, na qualidade de *Office* Recetor, verifica a qualidade de toda a documentação entregue, nomeadamente quanto à presença de cores (incluindo escala de cinzento), as quais não são permitidas segundo o Regulamento de Execução do PCT e as Instruções Administrativas do PCT. De notar que todos os caracteres de texto contidos nos documentos técnicos deverão estar a preto e com traços contínuos e os desenhos deverão ser técnicos e executados em linhas duráveis, pretas, suficientemente densas e escuras, uniformemente espessas e bem definidas, sem cores (o que inclui a escala de cinzento). As fotografias que forem excecionalmente aceites devem estar a preto e branco, em folhas de tamanho A4, respeitar as margens mínimas e deve ser possível reproduzi-las diretamente. Nem fotografias coloridas nem desenhos coloridos são aceites.
 6. Sempre que o pedido internacional esteja numa das línguas de trabalho (inglês, francês e alemão) do IEP – a Autoridade Internacional de Pesquisa para Portugal - e não for reivindicada a prioridade de um pedido anterior

- português, o INPI solicita uma cópia em português, a qual deverá ser apresentada até catorze meses a contar da data da prioridade.
7. A folha da prioridade do formulário PCT/RO/101 é obrigatória mesmo que esta não exista (neste caso os campos para preenchimento ficam em branco).
 8. Se existente, o documento de prioridade deverá ser obrigatoriamente entregue no prazo máximo de dezasseis meses a contar da data da primeira prioridade.
 9. A folha da contagem de páginas do formulário PCT/RO/101 é obrigatória.
 10. Na assinatura deverá constar, para além desta, o nome completo de quem assina e a sua qualidade de representante/função.
 11. Sempre que passe um mês desde a entrada de um novo pedido Internacional e o requerente não tenha entregado as traduções e pagado a taxa de pedido (OMPI) e taxa de pesquisa (IEP), é-lhe enviada uma notificação, num formulário próprio da OMPI, a informar da necessidade de regularizar a situação, no prazo de um mês, e da aplicação de uma sobretaxa.
 12. Se passado um mês da notificação da aplicação da sobretaxa o requerente ainda não tiver regularizado a situação (pagamento de taxas e entrega das traduções), é enviada uma notificação à OMPI a informar que o processo foi retirado por falta de pagamento de taxa ou de documentação necessária.
 13. Nos casos em que o pedido tenha sido submetido na plataforma e-PCT, as taxas associadas ao pedido deverão ser liquidadas no INPI. Preferencialmente, deverá também ser entregue no INPI uma cópia do pedido original.
 14. As taxas de pedido e de pesquisa deverão ser liquidadas por cheque. Separadamente, deverão ser pagas as taxas de transmissão e de documento de prioridade.
 15. Sempre que o INPI emita uma notificação, a resposta deverá ser submetida no INPI e não na plataforma e-PCT.
 16. A entrega de documentos subsequentes ao pedido pode ser feita online no portal do INPI ou em papel (não na plataforma e-PCT). O número de pedido a preencher no formulário deverá ser o nº do PCT (por exemplo 2019000001

ou 2019050001, conforme tenha sido pedido em papel ou na plataforma e-PCT, respetivamente).

Regra 24 – Entrada na fase nacional

Artigos relacionados: 93.º, 94.º, 95.º, 139.º

Aquando da entrada na fase nacional, o requerente pode escolher que a mesma se processe sob a forma de pedido de patente ou de modelo de utilidade, indicando devidamente esta opção no formulário apropriado.

Efeitos da Patente

Regra 25 – Âmbito de proteção

Artigos relacionados: 98.º, 140.º

As reivindicações produto-por-processo apenas são permitidas em condições excecionais. Estas condições visam cumulativamente o facto de não haver outra forma possível de caracterizar o produto por características técnicas de produto e desde que referido produto seja novo e inventivo.

Regra 26 – Duração

Artigos relacionados: 100.º

Para as patentes que resultam de uma conversão válida de um Pedido Provisório de Patente, a data do pedido referida no artigo 100.º do CPI reporta-se à data do pedido do Pedido Provisório de Patente que deu origem à conversão.

Regra 27 – Invalidade da Patente

Artigos relacionados: 34.º, 114.º e 115.º

Não obstante se encontrar prevista a possibilidade de serem desencadeados pedidos de anulação e declaração de nulidade de marcas, logótipos, denominações de origem, indicações geográficas e desenhos ou modelos diretamente junto do INPI, no que respeita aos direitos de incidência tecnológica a competência para declarar a nulidade ou anular qualquer desses direitos mantém-se no Tribunal da Propriedade Intelectual, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do CPI.

B) Certificado Complementar de Proteção para Medicamentos e Produtos Fitofarmacêuticos (CCP)

Regra 28 – Pedido de um Certificado Complementar de Proteção

Artigos relacionados: 116.º

1. As patentes que incidam sobre produtos fitofarmacêuticos ou medicamentos, e que já tenham recebido uma autorização de introdução no mercado (AIM), podem ser estendidas até 5 anos, através de um certificado complementar de proteção (CCP).
2. Quando for submetido o pedido de certificado terá que existir uma patente de base que protege o produto alvo de AIM, em vigor em Portugal.
3. No caso da patente de base ser uma patente europeia, considera-se que esta tem ainda de ser validada em Portugal, considerando-se validada em Portugal quando tiver sido publicada a respetiva menção de concessão no Boletim Europeu de Patentes e, se for o caso, das modificações introduzidas durante a fase de oposição tal como publicadas no Boletim Europeu de Patentes, e apresentada a respetiva tradução no INPI, I.P. para validação em Portugal, nos termos dos artigos 81.º e 82.º CPI.
4. O número da patente de base indicado no pedido de CCP não pode ser alterado, mesmo que se pretenda a alteração para um pedido divisionário da patente de base, exceto para correção de erro óbvio tipográfico na indicação desse número.

5. A data ou número da AIM indicados no pedido de certificado complementar de proteção podem ser alterados durante o estudo do mesmo. À data de apresentação do pedido de certificado, terá que existir uma AIM já concedida para o produto a proteger.
6. O INPI, adotando a interpretação feita pelo TJUE no caso C-471/14, considera que a data relevante para o cálculo da vigência do CCP corresponde à data de notificação da Autorização de Introdução no Mercado da União Europeia. No caso de autorizações nacionais, a data de notificação pode coincidir ou não com a data de decisão. A data de receção da notificação pode ser considerada como a data de notificação da AIM se for apresentada prova da efetiva data de receção da notificação.
7. Para efeitos do número anterior, considera-se como data de notificação da AIM da União Europeia a data identificada como tal na publicação do Jornal Oficial da União Europeia.
8. O prazo de seis meses para apresentação do pedido de CCP em Portugal conta-se a partir da data em que o produto obteve a primeira autorização de introdução no mercado, como medicamento.
9. Para efeitos do número anterior, considera-se como data de notificação da AIM da União Europeia, a data identificada como tal na publicação do Jornal Oficial da União Europeia.
10. O prazo referido no n.º 7 conta-se a partir da data de notificação, que no caso de uma AIM nacional pode coincidir ou não com a data de decisão. A data de receção da notificação pode ser considerada como a data de notificação da AIM se for apresentada prova da efetiva data de receção da notificação.
11. Ao pedido pode ser anexada uma comunicação do requerente ou qualquer documentação adicional relevante para o estudo do pedido, como por exemplo artigos científicos. Esta documentação adicional pode estar redigida em inglês, não sendo necessário apresentar traduções para português, a não ser que surjam dúvidas em relação ao seu conteúdo.

Regra 29 - Autorização de Introdução no Mercado

Artigos relacionados: 116.º, 117.º e 118.º

1. No caso de um pedido de CCP para um produto fitofarmacêutico, a primeira AIM provisória emitida por qualquer autoridade competente será considerada como a primeira AIM nacional e/ou no espaço económico europeu.
2. Para efeitos do prazo de validade do certificado, uma primeira AIM provisória só será tida em consideração se for diretamente seguida de uma autorização definitiva relativa ao mesmo produto.
3. A AIM para medicamentos emitida pela autoridade Suíça competente é considerada como a primeira AIM na Comunidade para efeitos do cálculo de vigência do CCP, desde que produza efeitos no Liechtenstein (e, portanto, no Espaço Económico Europeu).
4. Constituem AIM válidas na aceção do artigo 3.º do Regulamento (CE) N.º 469/2009, de 6 de maio ou do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho os seguintes tipos de AIM: AIM sob circunstâncias excecionais, AIM provisória e AIM condicional.
5. Não constituem AIM válidas na aceção do disposto no artigo 3.º dos Regulamentos (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio e (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho, autorizações do Programa de Uso Compassivo (CUP), do Programa de Pacientes Identificados (NPP) ou do Programa de acesso expandido.
6. Da mesma forma, também não constituem AIM válidas na aceção do disposto no artigo 3.º dos Regulamentos (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio e (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho, autorizações de colocação no mercado emitidas relativamente a dispositivos médicos.

Regra 30 – Resumo das características do pedido

Artigos relacionados: 116.º, 117.º e 118.º

1. O Resumo das Características do Produto corresponde ao documento emitido pela entidade competente em anexo à AIM. No caso de AIM da União

Europeia, o Resumo das Características do Produto corresponde ao Anexo I da referida AIM.

2. Para efeitos do número anterior, considera-se que “Resumo das Características do Medicamento” é equivalente ao “Resumo das Características do Produto”.
3. No caso de produtos fitofarmacêuticos os rótulos não são considerados como “Resumo das Características do Produto”, apesar de os mesmos poderem ser juntos ao processo para complementar informação.
4. No caso de medicamentos, os folhetos informativos para o utilizador, ou as bulas, não são considerados como “Resumo das Características do Produto”, apesar de os mesmos poderem ser juntos ao processo para complementar informação.

Regra 31 – Produto a proteger

Artigos relacionados: 116.º, 117.º e 118.º

1. A proteção conferida pelo CCP abrange apenas o produto identificado pela AIM do medicamento, dentro dos limites de proteção assegurada pela patente de base.
2. Não obstante a proteção conferida pelo certificado, tal como definida no número anterior, assume-se como designação do produto protegido a que corresponde à DCI do(s) produto(s) tal como mencionados na AIM.
3. O produto a proteger não pode ser um dispositivo médico.
4. O produto a proteger incluirá também proteção para os seus sais e ésteres, por aplicação do considerando 17 do Regulamento (CE) n.º 1610/96, 23 de julho, referente aos produtos fitofarmacêuticos.
5. O disposto no número anterior também se aplica aos medicamentos a que se refere o Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio, por força do considerando 17 do Regulamento (CE) 1610/96, de 23 de julho.
6. No caso de a AIM identificar uma combinação de princípios ativos, é possível conceder um certificado para apenas um subconjunto dos princípios ativos

identificados na AIM, desde que esse subconjunto seja identificado pelo requerente e que esse produto cumpra os restantes requisitos de concessão.

Regra 32 - Pedido de prorrogação da validade de um certificado

Artigos relacionados: 117.º e 118.º

1. Pode ser apresentado um pedido de prorrogação da validade de um certificado complementar de proteção quando este diga respeito a medicamentos para uso pediátrico, e não se tratar de um medicamento órfão.
2. A concessão de uma prorrogação a um produto cujo medicamento tinha anteriormente a designação de “medicamento órfão” é possível se a designação de medicamento órfão tiver sido abandonada antes do pedido de prorrogação e no caso de o titular nunca ter chegado a beneficiar da proteção conferida ao estatuto de medicamento órfão.
3. No caso de AIM nacionais, a prorrogação só pode ser concedida quando forem apresentadas provas da existência de AIM alteradas com base no Plano de Investigação Pediátrica (PIP) para todos os Estados Membros. Na ausência de alguma delas, o processo ficará suspenso até que todas as provas sejam apresentadas.
4. Havendo algum impedimento para a apresentação de provas da existência de AIM alteradas com base no PIP para todos os Estados Membros, poderão ser apresentados documentos que demonstrem que o processo de alteração da AIM foi devidamente iniciado. Será, no entanto, realizada a devida análise a estes documentos para verificar se serão suficientes para a concessão da prorrogação pediátrica.
5. Para efeitos do número anterior, no caso de existirem dúvidas sobre o conteúdo de alguma das AIM, nomeadamente se não for possível identificar a informação relevante para a concessão da prorrogação, o examinador pode solicitar uma tradução da AIM em questão.

6. No caso de AIM obtidas pela via centralizada, a frase da certificação da conformidade deverá estar contida dentro da AIM ou de outro documento oficial da Comissão Europeia. Esta frase deve referir expressamente que o PIP foi aprovado e completado, não sendo condição suficiente que refira apenas que o PIP foi aprovado. Neste caso são aceites documentos redigidos em inglês, não sendo necessário proceder à sua tradução para português.

Regra 33 – Requisitos de concessão

Artigos relacionados: 118.º

Os requisitos para a concessão de um CCP para um medicamento ou para um produto fitofarmacêutico são os estabelecidos nos Regulamentos (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio e (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho, respetivamente.

Regra 34 - Observações de terceiros

Artigos relacionados: 118.º

1. Não está prevista uma fase de oposição nos pedidos de CCP. No entanto, quaisquer observações que sejam apresentadas por terceiros junto do INPI relativas a dado pedido, serão juntas ao processo e será dado conhecimento ao requerente da entrada das referidas observações.
2. O número anterior é aplicável às prorrogações de CCP.

Regra 35 – Requisitos de concessão

Artigos relacionados: 118.º

1. Os requisitos para a concessão de um CCP para um medicamento ou produto fitofarmacêutico são os estabelecidos no Regulamento (CE) n.º

469/2009, de 6 de maio e no Regulamento (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho, respetivamente.

2. Para efeitos do número anterior, existem disposições do Regulamento (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho, que também se aplicam ao Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio, que revogou o Regulamento (CE) n.º 1768/92, por força do considerando 17 do referido Regulamento (CE) n.º 1610/96.

Regra 36 – Motivos de recusa

Artigos relacionados: 118.º

1. O pedido de CCP para um medicamento ou produto fitofarmacêutico é recusado se, os requisitos estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio e no Regulamento (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho, respetivamente, não forem cumpridos.
2. O pedido de certificado complementar de proteção para um medicamento ou produto fitofarmacêutico é recusado se, aquando da data do pedido, não existir uma AIM concedida para o produto a proteger.

Regra 37 – Duração

Artigos relacionados: 118.º

1. A vigência do CCP inicia-se no dia imediatamente seguinte ao da caducidade da patente base e tem uma duração correspondente ao período decorrido entre a data do pedido da patente base e a data de emissão da primeira AIM na comunidade europeia, reduzido de um período de cinco anos, tal como o disposto no artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 469/2009, para os medicamentos, ou no artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 1610/96, para os produtos fitofarmacêuticos.
2. Para efeitos de cálculo da duração do CCP, referida no número anterior, é condição limitativa à sua duração, a aplicação do considerando 9 do Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio, ou do considerando 11 do

Regulamento (CE) 1610/96, de 23 de julho, do que resulta um período máximo de vigência de quinze anos de exclusividade a partir da primeira autorização de introdução/colocação no mercado da Comunidade do medicamento/fitofarmacêutico em causa.

3. O prazo de seis meses da prorrogação do certificado inicia-se no dia seguinte à caducidade do certificado por esgotamento da vigência.
4. Um certificado concedido em que a diferença entre a data de emissão da AIM e a data do pedido da patente base seja inferior ou igual a cinco anos é concedido com uma vigência negativa ou nula.
5. Para efeitos do número anterior, no caso de certificados de vigência nula, os seis meses da prorrogação iniciam-se no dia seguinte à caducidade da patente de base por esgotamento de vigência. Para o caso de certificados de vigência negativa, embora os seis meses da prorrogação se iniciem no dia seguinte à caducidade do certificado por esgotamento de vigência, a vigência da patente de base ainda se mantém, pelo que ambos os direitos irão correr paralelamente. Caso a patente de base caduque por esgotamento de vigência, e ainda subsistir algum tempo de prorrogação, esta mantém-se vigente até que os seis meses se esgotem.

Regra 38 – Publicação do pedido e do despacho

Artigos relacionados: 118.º

1. Na publicação do despacho no BPI, o produto a proteger que constará da referida publicação é o estritamente identificado pela AIM, segundo a sua designação DCI, referente ao princípio ativo ou combinações de princípios ativos que o integra(m).
2. Não obstante o produto protegido poder compreender os seus derivados (sais e ésteres), apenas são publicadas designações que correspondam à designação DCI do(s) produto(s) tal como mencionados na AIM. A designação de um produto na forma de sal ou éster apenas é publicada nos casos em que a AIM compreende a designação DCI de um sal ou éster em particular.

3. O disposto no ponto anterior também se aplica a medicamentos do Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio, por força do considerando 17 do Regulamento (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho.
4. No caso de a AIM identificar uma combinação de princípios ativos, e caso tenha sido solicitada ou concedida proteção para um subconjunto desses princípios ativos identificados na AIM, a publicação do pedido ou despacho, refletirá esse subconjunto.

C) Modelos de Utilidade

Regra 39 – Invenções implementadas por computador

Artigo relacionado: 120.º

1. Embora os "programas de computadores", como tais, estejam excluídos de proteção nos termos do artigo 120.º com referência à alínea d) do n.º 1 do artigo 51.º do CPI, se a matéria reivindicada tiver um caráter técnico, não estará excluída da proteção por modelo de utilidade.
2. Considera-se que não estão excluídas da proteção por modelo de utilidade e, conseqüentemente, podem ser protegidas, sob diferentes formas, as invenções que envolvem programas para computadores designando-se de "invenções implementadas por computador". Esta expressão designa invenções que envolvam computadores, redes de computadores ou outros aparelhos programáveis, através dos quais, pelo menos, uma característica é realizada por meio de um programa de computador.
3. Um programa de computador reivindicado por si só não é excluído da proteção por modelo de utilidade se for capaz de, ao ser executado ou carregado num computador, produzir um efeito técnico adicional que vá além das interações físicas "normais" entre o programa e o computador (hardware) em que é executado. Os efeitos físicos normais da execução de um programa, ou seja, correntes elétricas,

não são em si suficientes para conferir um caráter técnico de programa de computador, e um efeito técnico adicional é necessário. O efeito técnico adicional pode ser conhecido na técnica anterior.

4. Os requisitos a que as reivindicações respeitantes a estes pedidos devem obedecer são, em princípio, idênticos aos requisitos exigidos para todos os outros tipos de invenções.
5. O caráter técnico deve ser avaliado sem levar em conta a técnica anterior.
6. As características do próprio programa de computador, bem como a presença de um dispositivo definido na reivindicação podem, potencialmente, conferir caráter técnico ao objeto reivindicado. Em particular, em sistemas embutidos, uma operação de processamento de dados implementada por meio de um programa de computador pode igualmente ser implementada por meio de circuitos especiais.
7. Para demonstrar que o programa de computador possui caráter técnico, não basta alegar que toda a programação de computadores envolve considerações técnicas, uma vez que se trata de definir um método que pode ser executado por uma máquina; o programador deve ter tido que realizar considerações técnicas além de "simplesmente" encontrar um algoritmo de computador para realizar algum procedimento.
8. Efeitos técnicos que conferem caráter técnico a um programa de computador podem ser encontrados no controle de um processo industrial ou no funcionamento interno do próprio computador ou das suas interfaces sob a influência do programa que possa, por exemplo, afetar a eficiência ou a segurança de um processo, a gestão de recursos computacionais necessários ou a taxa de transferência de dados num link de comunicação.
9. Um programa de computador que implemente um método matemático que faça uma contribuição técnica também seria considerado capaz de produzir um efeito técnico adicional quando executado num computador.

10. A consideração sobre se um programa de computador pode contribuir para o caráter técnico do objeto reivindicado é frequentemente um problema separado e distinto do caráter técnico dos componentes de hardware que podem ser definidos para executar o programa de computador. Quando um programa de computador produz um efeito técnico adicional, ele é, por si só, considerado técnico e, nessa medida, não se encontra excluído de proteção. Qualquer objeto reivindicado definindo ou usando meios técnicos é uma invenção. Isso aplica-se mesmo que os meios técnicos sejam comumente conhecidos; por exemplo, a inclusão de um computador, uma rede de computadores, um meio legível carregando um programa, etc. numa reivindicação confere caráter técnico à matéria reivindicada.
11. Se a matéria reivindicada relacionada com um programa de computador não tiver um caráter técnico, ela deverá ser considerada matéria excluída nos termos do artigo 120.º com referência ao artigo 51.º do CPI. Se o objeto passar no teste de tecnicidade procede-se ao exame quanto à novidade e quanto à atividade inventiva.
12. É legítimo ter uma reivindicação dirigida a uma invenção implementada por computador formada por uma mistura de características técnicas e não técnicas. As características não técnicas podem até formar uma parte importante do objeto reivindicado. No entanto, à luz do artigo 51º do CPI (para o qual o artigo 120.º remete), a presença de atividade inventiva ao abrigo do artigo 122.º do CPI poderá requerer uma solução técnica não evidente para um problema técnico. Ao examinar a atividade inventiva de tal invenção de tipo misto, todas as características que contribuem para o caráter técnico da invenção são tidas em consideração. Estas incluem também as características que, quando consideradas isoladamente, são não técnicas, mas contribuem, no contexto da invenção, para produzir um efeito técnico que serve uma finalidade técnica, contribuindo assim para o caráter técnico da invenção.

Regra 40 – Matéria excluída de proteção

Artigos relacionados: 120.º

Limitações quanto ao objeto

1. Um pedido de modelo de utilidade não pode conter declarações acerca do mérito de produtos, processos ou patentes ou equivalente pertencentes a terceiros. A mera comparação com o estado da técnica não é considerada uma declaração acerca do mérito.
2. Um pedido de modelo de utilidade não pode também conter declarações ou outra matéria claramente irrelevante.
3. Um pedido não poderá ter como objeto de proteção expressões de fantasia, ou outras de equivalente natureza (por exemplo, marcas), podendo, no entanto, e se tal se justificar, ser reformulado para um pedido de marca ou logótipo.
4. Um pedido não pode ter como objeto de proteção um objeto que se limite a um modelo de negócio.
5. Considera-se que uma descoberta, que tem sempre uma natureza cognitiva, não é uma invenção. Esta última tem sempre uma natureza técnica e reproduzível.
6. Um pedido não pode ter como objeto de proteção um objeto que se limite a uma criação estética, podendo, no entanto, ser reformulado para um pedido de desenho ou modelo.

Regra 41 – Limitações quanto ao modelo de utilidade

Artigos relacionados: 121.º

1. Está excluída de proteção por modelo de utilidade a matéria biológica. Esta exclusão de proteção estende-se a qualquer tipo de reivindicações (de produto, de processo ou de utilização).
2. Estão também excluídas de proteção por modelo de utilidade as composições ou substâncias químicas enquanto tais, nomeadamente substâncias de origem animal, biotecnológica (por exemplo, soros ou vacinas), química (orgânica e inorgânica) ou vegetal, assim como qualquer combinação das mesmas. Esta exclusão de proteção estende-se a qualquer tipo de reivindicações (de produto, de processo ou de utilização).
3. No entanto, os produtos ou materiais que não sejam definidos pela sua composição química podem ser alvo de proteção por modelo de utilidade.
4. Estão excluídos de proteção por modelo de utilidade os processos de preparação, obtenção ou confeção de produtos alimentares, nomeadamente as receitas alimentares.

Regra 42 – Requisitos de concessão

Artigos relacionados: 122.º

1. Para que uma invenção implique atividade inventiva nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 122.º do CPI, tem que verificar-se uma vantagem prática, ou técnica, que consista num efeito técnico que provenha de uma característica técnica ou de uma combinação de características técnicas.
2. A vantagem referida no número anterior deve estar identificada no pedido.

Via Nacional

Regra 43 – Línguas do Pedido

Artigos relacionados: 126.º

1. Tal como disposto no n.º 1 do artigo 126.º do CPI e na regra 1 da parte III do presente Manual, o requerimento através do qual é apresentado o pedido de patente deve ser redigido em língua portuguesa.
2. Os documentos que acompanham o requerimento referido no número anterior podem ser apresentados em português ou inglês. Caso sejam apresentados em língua inglesa, o requerente é notificado para apresentar uma tradução para a língua portuguesa, sob pena de indeferimento do pedido.
3. Se o pedido for entregue numa língua diferente das permitidas, não é assegurada imediatamente a “data do pedido”, considerando-se como “data do pedido” aquela em que o pedido for apresentado numa das línguas admissíveis.

Regra 44 – Suficiência Descritiva

Artigos relacionados: 128.º

Por suficiência descritiva entende-se a incorporação de uma descrição detalhada de todas as características técnicas da invenção e respetivos efeitos técnicos, etapas de um método e suas realizações preferenciais, aos casos aplicáveis, de tal modo claro e completo que permita a um perito na especialidade a sua execução.

Regra 45 – Exame Formal

Artigos relacionados: 127, 129.º

1. Após a apresentação do pedido de Modelo de Utilidade, é efetuado, no prazo de dois meses, exame quanto à forma e quanto às limitações relativas ao objeto ou ao modelo de utilidade, para verificação do preenchimento dos requisitos formais previstos no Despacho do Presidente do Conselho Diretivo do INPI a que se referem os n.ºs 2 a 7 do artigo 62.º do CPI, assim como os requisitos estabelecidos nos artigos 120.º, 121.º, 126.º e 127.º do CPI.

2. Durante o exame formal, e para além dos aspetos mencionados no número anterior, verifica-se se foram apresentados elementos suficientes para que, nos termos do n.º 3 do artigo 126.º do CPI, possa ser atribuída a data do pedido.
3. De acordo com o referido no número 1, as limitações previstas pelos artigos 120.º e 121.º do CPI são, em regra, analisadas em sede de exame formal. No entanto, limitações existentes em reivindicações pontuais são, em princípio, analisadas em sede de Relatório de Pesquisa e Opinião Escrita ou de Exame de Invenção.
4. A clareza das reivindicações é, em regra, analisada em sede de Relatório de Pesquisa e Opinião Escrita ou de Exame de Invenção, exceto nos casos em que a falta de clareza implique a incompreensão da matéria.
5. No caso de serem detetadas irregularidades em sede de exame formal, o requerente, ou o respetivo representante legal, é notificado para sanar as referidas irregularidades, sob pena de recusa do pedido de Modelo de Utilidade, podendo ser enviadas, no máximo, duas notificações para o efeito, sendo de dois meses o prazo de resposta à primeira notificação e de um mês o prazo para resposta à segunda notificação, o qual que se conta a partir da data de emissão das referidas notificações.
6. Encontrando-se o pedido formalmente correto, procede-se à respetiva classificação nos termos da Classificação Internacional de Patentes e da Classificação Cooperativa de Patentes.
7. Nos casos em que o pedido é recusado em sede de exame formal não se atribui classificação ao mesmo.

Regra 46 – Relatório de Pesquisa

Artigos relacionados: 130.º

1. Juntamente com o relatório de pesquisa é emitida uma opinião escrita que suporta o referido relatório.

2. Caso tenha sido solicitada antecipação de publicação e nos casos em que o relatório de pesquisa não tenha ainda sido produzido, a pesquisa será efetuada aquando do exame de invenção prescrito pelo artigo 132.º do CPI.
3. Só é emitido um relatório de pesquisa com opinião escrita para cada pedido.
4. No caso de falta de unidade da invenção apenas é efetuada pesquisa para a primeira invenção reivindicada.
5. Sempre que seja detetada matéria técnica não pesquisável, ou no caso de reivindicações pouco concisas, pouco claras ou não suportadas pela descrição, não é efetuada pesquisa ao estado da técnica referente a esta matéria ou a estas reivindicações.
6. A pesquisa, o relatório de pesquisa e a opinião escrita são referentes aos cadernos técnicos que foram sujeitos a exame formal e publicados no BPI.
7. Qualquer caderno técnico submetido pelo requerente depois de finalizado o exame formal e antes da publicação não será considerado para efeitos de elaboração do relatório de pesquisa com opinião escrita.
8. A situação referida no número anterior deve ser abordada na fundamentação da opinião escrita do relatório de pesquisa, sendo o requerente informado desse facto.
9. A pesquisa, o relatório de pesquisa e a opinião escrita não possuem carácter vinculativo.

Regra 47 – Publicação do pedido

Artigos relacionados: 131.º

Nos termos do n.º 1 do artigo 131.º do CPI, a publicação do pedido de modelo de utilidade feita no BPI é acompanhada de um fascículo com reivindicações, descrição e, caso haja, desenhos, tal como aceites em sede de exame formal, e, quando aplicável, do respetivo relatório de pesquisa.

Regra 48 – Disponibilização de certidão

Artigos relacionados: 131.º

Depois de publicado o pedido de modelo de utilidade, pode ser fornecida cópia dos elementos constantes no processo a quem o requerer através da apresentação de requerimento acompanhado da taxa de “certidão simples” ou de “certidão integral”, fornecida em papel ou desmaterializada.

Regra 49 – Exame da Invenção

Artigos relacionados: 132.º

1. No caso de serem detetadas irregularidades em sede de exame, o requerente ou respetivo representante legal, será notificado para no prazo improrrogável de dois meses responder às objeções detetadas pelo examinador, sob pena de recusa do pedido de modelo de utilidade, nos termos do n.º 5 do artigo 132.º do CPI.
2. Essas irregularidades podem ter por base os requisitos de concessão, clareza e concisão das reivindicações, suporte na descrição, suficiência descritiva, unidade de invenção, exclusões à concessão de reivindicações e, para além dos elementos acima descritos, as irregularidades podem também compreender irregularidades quanto à forma e quanto às limitações.
3. Se após resposta do requerente subsistirem objeções à concessão, é efetuada nova notificação, para no prazo improrrogável de dois meses serem esclarecidos os pontos ainda em dúvida. Pode ainda ser feita, caso se justifique, uma terceira notificação para clarificação dos aspetos ainda em dúvida, com um prazo improrrogável de dois meses para resposta, nos termos do n.º 6 do artigo 132.º do CPI.
4. Antes de decorridos os prazos referidos nos números anteriores, nos casos em que se revelar pertinente, pode ter lugar uma reunião, presencial ou telefónica, para esclarecimento das objeções levantadas. Estes esclarecimentos poderão também ser efetuados por correio eletrónico.

5. Se da resposta à última notificação continuarem a existir irregularidades, o pedido será recusado ou, se for caso disso, concedido parcialmente, nos termos do n.º 8 do artigo 132.º, ambos do CPI.
6. Se qualquer resposta for submetida depois dos prazos estabelecidos no n.º 5 ou no n.º 6 do artigo 132.º, ou na própria ausência de resposta, o pedido será recusado, nos termos do n.º 9 do artigo 132.º do CPI.

Regra 50 – Unidade da Invenção

Artigos relacionados: 135.º

1. Quando num pedido de modelo de utilidade se reivindica um conjunto de invenções, o requisito de unidade da invenção prescrito pelo artigo 135.º do CPI será cumprido apenas se existir uma relação técnica entre aquelas invenções que partilhem uma ou mais características técnicas especiais. A expressão “características técnicas especiais” reporta-se às características que definem uma contribuição que cada uma das invenções reivindicadas, considerada como um todo, faz sobre a técnica anterior.
2. A determinação sobre se uma pluralidade de invenções estão ligadas entre si de tal forma que constituam um conceito único, geral e inventivo é feita, quer as invenções sejam descritas em reivindicações distintas, quer como alternativas dentro da mesma reivindicação.
3. Cada pedido pode respeitar apenas a uma invenção ou a uma pluralidade de invenções relacionadas entre si, de modo que formem um único conceito inventivo geral.
4. A divisão pode ocorrer não só no pedido inicial, como nos próprios pedidos divisionários (ao que se chama geração de divisionário), não havendo limite para o número de divisões que um pedido (inicial ou divisionário) pode sofrer.
5. O pedido divisionário não poderá compreender um conteúdo técnico igual ou superior ao pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração).

6. Todas as características divulgadas no pedido divisionário deverão estar mencionadas na descrição, nas reivindicações ou nos desenhos do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração).
7. A análise ao conteúdo do pedido divisionário e à sua viabilidade como pedido divisionário é feita aquando do exame da invenção (artigo 132.º do CPI). No caso de se verificar que o pedido divisionário possui um conteúdo superior ou igual ao conteúdo do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração), este facto é apontado na notificação.
8. O requerente poderá apresentar observações por escrito onde refuta as objeções ou as indicações dadas pelo INPI. Mas se o requerente não apresentar observações que ultrapassem as objeções ou se o pedido divisionário não tiver sido modificado no sentido das indicações dadas, o pedido divisionário é indeferido.
9. Não pode ser acrescentada ou adicionada matéria técnica nas respostas à notificação do pedido divisionário para além da definida pelo âmbito de proteção (134.º do CPI), estabelecido na data de apresentação do pedido divisionário.
10. Os pedidos divisionários, tal como o pedido inicial, podem ser limitados, desde que essa limitação não implique que o conteúdo dos pedidos divisionários fique igual ou superior ao conteúdo do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração).
11. Uma reivindicação independente de um pedido divisionário poderá ser restrita a apenas uma parte do objeto reivindicado no pedido inicial, se essa parte for direta e inequivocamente derivável do pedido inicial como sendo uma parte ou entidade separada.
12. Os pedidos divisionários passam pelas mesmas fases processuais do pedido inicial: exame quanto à forma e quanto às limitações, relatório de pesquisa com opinião escrita (caso aplicável), publicação (assim que formalmente corretos), oposição e exame da invenção. Aplicam-se os mesmos prazos

previstos para as respostas à notificação e oposição e as mesmas taxas que o pedido inicial.

13. A descrição, resumo e epígrafe do pedido divisionário devem corresponder à invenção reivindicada. No entanto, poderá haver menções à invenção do pedido inicial ou do pedido divisionário que lhe deu origem, mas somente na descrição.
14. Um pedido de modelo de utilidade não pode ser dividido em pedido de patente e vice-versa. Um pedido de modelo de utilidade não pode ser dividido em pedidos provisórios de patente.
15. O(s) pedido(s) divisionário(s) devem ter o(s) mesmo(s) requerente(s) que o pedido inicial.

Regra 51 – Alteração de Matéria

Artigos relacionados: 134.º

1. Considera-se que uma emenda ao pedido contraria o disposto no n.º 3 do artigo 72.º do CPI (aplicável ao modelo de utilidade por remissão do artigo 134º) se da mudança ao conteúdo do pedido, seja por via de adição, alteração ou excisão, resultar que ao perito na especialidade seja apresentada informação que não seja derivável de maneira direta e não ambígua daquela que foi anteriormente apresentada, mesmo tendo em conta a matéria que é implícita para o referido perito.
2. A exigência de que determinada matéria seja derivável de maneira direta e não ambígua daquela que foi anteriormente apresentada não implica base literal nesta última.
3. Por matéria implícita entende-se a clara e não ambígua consequência daquilo que está explicitamente mencionado no pedido, à data do mesmo. Na respetiva avaliação, tem de ser tido em conta o conhecimento geral comum. Todavia, para a determinação de o que está implicitamente divulgado no pedido, não é relevante o que possa ser considerado evidente

por aquilo que está explicitamente mencionado no pedido à luz do conhecimento geral comum.

4. Considera-se que não transgride o n.º 3 do artigo 72.º do CPI (aplicável ao modelo de utilidade por remissão do artigo 134º) a explicitação posterior na descrição do efeito de uma característica técnica desde que esta tenha sido claramente divulgada inicialmente e que aquele possa ser deduzido sem dificuldade por um perito na especialidade a partir do pedido, à data do mesmo.
5. Considera-se que não transgride o n.º 3 do artigo 72.º do CPI (aplicável ao modelo de utilidade por remissão do artigo 134º) a substituição ou a remoção de uma característica de uma reivindicação se um perito na especialidade, de maneira direta e não ambígua, reconhecer que:
 - d) a característica não foi explicada como essencial na divulgação;
 - e) a característica não é, enquanto tal, indispensável ao funcionamento da invenção, à luz do problema técnico que aquela resolve; e
 - f) a substituição ou a remoção não requer modificação real de outras características para compensar a mudança.
6. Em caso de substituição por outra característica, a característica substituinte tem de ter suporte nos documentos originais do pedido.
7. Se diversas características forem eliminadas de uma reivindicação, a matéria técnica da reivindicação emendada tem de ser derivável de maneira direta e não ambígua do pedido, à data do mesmo, como sendo uma invenção por si própria, ou seja, tem de resolver um problema técnico e ser capaz de funcionar na ausência de qualquer das características particulares que forem eliminadas.
8. Considera-se que não transgride o n.º 3 do artigo 72.º do CPI (aplicável ao modelo de utilidade por remissão do artigo 134º) a limitação de uma reivindicação pela inclusão de características adicionais, desde que a combinação resultante esteja divulgada de maneira direta e não ambígua no pedido, à data do mesmo, seja de maneira explícita, seja de maneira implícita.
9. Para que uma emenda não transgrida o n.º 3 do artigo 72.º do CPI (aplicável ao modelo de utilidade por remissão do artigo 134º) a combinação resultante

não deverá ser inconsistente com a descrição, razoavelmente plausível ou evidente em face da matéria do pedido.

10. O disposto nos números anteriores, no que se refere ao n.º 3 do artigo 72.º do CPI, é aplicável ao n.º 1 do artigo 64.º, com as necessárias adaptações, e ao artigo 134.º do mesmo diploma.

Via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

Regra 52 – Remissão

Artigos relacionados: 139.º

À via de proteção das invenções por modelo de utilidade internacional aplica-se o procedimento previsto para a via internacional de proteção das patentes de invenção, previsto nas regras 23 a 24, com as necessárias adaptações.

Parte VI – Desenhos ou Modelos

Regra 1 – Definição de desenho ou modelo

Artigos relacionados: 173.º

O artigo 173.º do CPI contém uma lista exemplificativa dos aspetos que podem contribuir para a aparência de um produto, não excluindo que esta possa ser determinada por outras características, para além das ali elencadas. Nesta modalidade de propriedade industrial não se protege o produto em si, nem aspetos ligados à sua funcionalidade ou função técnica, conforme decorre da alínea a) do n.º 6 do artigo 175.º do CPI.

Regra 2 – Definição de produto

Artigos relacionados: 174.º

Exemplos de produtos passíveis de proteção na modalidade de Desenhos ou Modelos

2.1. Os layouts de espaços comerciais

Os *layouts* de espaços comerciais são suscetíveis de proteção nesta modalidade, não sendo, no entanto, permitida a sua representação sob a forma de plantas arquitetónicas, por se considerar que estas últimas não revelam as características da aparência do produto final (exemplo infra).

A proteção de *layouts* de espaços comerciais deve ser requerida através da apresentação de um pedido de desenho ou modelo, na classe 32 da Classificação Internacional de Locarno, no qual estejam representados, na mesma figura, os diferentes elementos/características que o compõem pois é a aparência desses elementos como um todo que

irá merecer proteção. Podem ser apresentadas até 7 vistas diferentes do layout do espaço comercial que se pretende proteger.

O registo como desenho ou modelo abrange, assim, a conjugação de elementos que estão representados nas imagens de determinado espaço comercial (disposição das cores, dos produtos, da iluminação, da montra).

No caso de se pretender proteção específica para algum dos produtos que se esteja integrado nesse layout, deve ser apresentado um pedido autónomo para esse produto, devendo o mesmo ser novo e ter carácter singular.

A proteção não abrange eventuais futuras alterações no layout.



Desenho ou Modelo Comunitário nº 002010280-0005 (caduco)

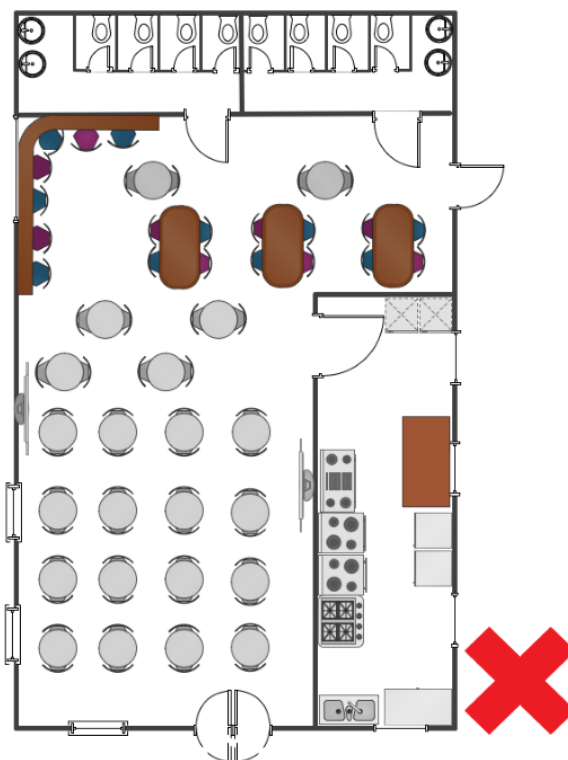


Imagem retirada do site ConceptDraw⁷

2.2. Artigos artesanais

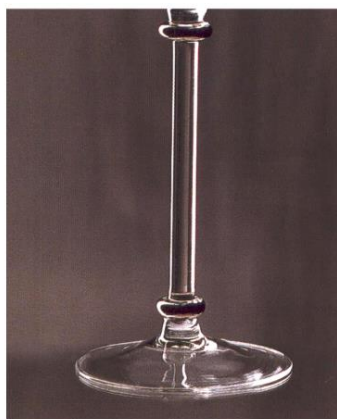
Também os artigos artesanais beneficiam de proteção como desenhos ou modelos, distinguindo-se dos produtos industriais que se caracterizam pela repetibilidade que origina cópias perfeitas. No entanto, para efeitos de proteção, não releva se o produto é feito ou usado, ou pode ser feito ou usado, de modo artesanal ou industrial.

2.3. Partes e Componentes de Produtos

Considerando que o desenho ou modelo designa a “aparência da totalidade, ou de parte, de um produto”, as partes e os componentes de produtos, também são passíveis de proteção no âmbito desta modalidade. A diferença

⁷ <https://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/cafe-floor-plans> [acedido em 27-01-2020]

entre partes e componentes é a suscetibilidade de os segundos poderem ser retirados para desmontar o produto complexo e nele recolocados para o montar novamente:



Exemplo de uma representação de parte de um produto [Desenho ou Modelo Comunitário nº 000105929-0003 (caduco)]



Exemplo de uma representação de um componente de um produto complexo [Desenho ou Modelo Comunitário nº 001688615-0001 (caduco)]

2.4. Conjuntos de artigos (*sets of articles*)

Outra tipologia de produtos passível de proteção no âmbito desta modalidade são os conjuntos de artigos ou *sets of articles*.

Os conjuntos de artigos são compostos por vários produtos do mesmo tipo, que são encarados como elementos de um todo e se destinam a ser usados como tal (i.e. em conjunto).

Ao contrário do que sucede com os componentes de um produto complexo, os elementos de um conjunto de artigos não se encontram mecanicamente ligados, sendo essa a diferença que distingue os conjuntos de artigos dos produtos complexos.

É possível apresentar conjuntos de artigos num único pedido desde que exista uma manifesta relação estética e funcional entre os elementos que o compõem e sempre que, em circunstâncias normais, sejam vendidos em conjunto, como um único produto, tal como um tabuleiro de xadrez e as suas peças ou um faqueiro (conjunto de facas, garfos e talheres). Para tal, deve resultar claro das representações apresentadas que se pretende obter proteção para aparência do conjunto, isto é, aquela que resulta da combinação dos diversos elementos integram o conjunto e não para cada artigo separadamente. Por conseguinte, pelo menos uma das sete vistas, deverá mostrar o conjunto, exibindo a totalidade dos seus elementos. Caso contrário, será emitida uma notificação formal, através da qual o requerente terá a possibilidade de apresentar cada produto separadamente ou submeter a vista de conjunto em falta.

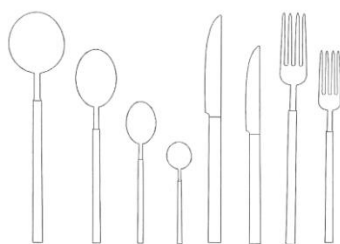


Figura 1.1

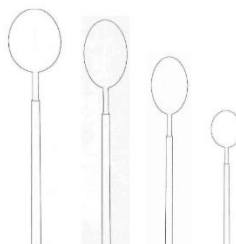


Figura 1.2



Figura 1.3



Figura 1.4

Exemplo de uma forma de representação possível de um “conjunto de artigos” [Desenho ou Modelo Comunitário nº 000873443-0001 (caduco)]



Figura 1.1



Figura 1.2



Figura 1.3

Outro exemplo de uma representação possível de um “conjunto de artigos” [Desenho ou Modelo Comunitário nº 001821364-0005 (caduco)]

2.5. GUI – Graphic User Interfaces

Embora os programas de computador não possam ser protegidos como desenho ou modelo, podem obter proteção os símbolos gráficos e o próprio *lay out* de um blogue ou página web, desde que reúnam os requisitos de proteção - novidade e carácter singular. Esta modalidade permite, por exemplo a proteção dos *GUI – Graphic User Interfaces*:



Desenho ou Modelo Comunitário nº 001842303-0001 (caduco)

Regra 3 – Produto complexo

Artigos relacionados: 175.º, n.º 4

1. Qualquer componente de um produto complexo, para ser suscetível de proteção, tem de se apresentar visível durante a sua utilização normal e desde que as características visíveis desse mesmo componente preencham cumulativamente os requisitos de novidade e carácter singular.
2. Os perfis utilizados na construção/montagem de um produto complexo não são suscetíveis de proteção enquanto desenhos ou modelos, a não ser que representem o produto montado, e a sua parte visível durante a utilização normal cumpra os requisitos de novidade e de carácter singular. ⁸

Regra 4 – Divulgações efetuadas através da Internet

Artigos relacionados: 178.º

1. O artigo 178.º do CPI contempla diversas formas de divulgação dos desenhos ou modelos. Para efeitos do disposto neste artigo considera-se que o desenho ou modelo foi divulgado ao público se essa divulgação tiver ocorrido por diversos meios entre os quais se podem considerar as divulgações efetuadas através da Internet. Nesse sentido, são aceites como comprovativos de divulgações efetuadas por essa via, nomeadamente os que respeitem a produtos divulgados através de plataformas de compras, sites ou redes sociais, desde que os comprovativos dessas divulgações exibam de forma clara e inequívoca a respetiva data e reproduzam com exatidão o desenho ou modelo em causa.

⁸ A título exemplificativo, o perfil desenvolvido no âmbito da construção de uma janela, constitui apenas um dos seus componentes, sendo necessário conjugá-lo com outros perfis de modo a que se consiga construir a referida janela. Assim sendo, os perfis são protegidos, de forma indireta, através da proteção da janela. A proteção da aparência de um produto complexo abrange, pois, apenas a parte visível dos vários perfis, durante a sua utilização normal.

2. A divulgação do desenho por essa via é considerada válida a menos que se comprove que esses factos não puderam razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos círculos especializados do setor em questão que operam na União Europeia, no decurso da sua atividade corrente, antes da data do pedido ou da prioridade reivindicada.
3. Os comentários efetuados em redes sociais e plataformas de compras podem servir para corroborar as provas apresentadas na medida em que dos mesmos conste a data em que foram efetuados.
4. Sempre que sejam apresentadas impressões (*printscreens*) ou capturas de ecrã (*screenshots*) de páginas de internet, esses comprovativos devem conter o endereço eletrónico onde a informação foi recolhida e poderá ser acedida e, preferencialmente, ser corroborados por outros meios de prova da data da divulgação do desenho ou modelo em causa. Se as impressões ou capturas de ecrã forem integradas no próprio documento onde a fundamentação é apresentada, devem tais elementos ser também apresentados isoladamente, em documento autónomo.
5. Relativamente à determinação da data que será considerada como efetiva de divulgação, é tomada em conta a data que surge no próprio documento impresso quando outra data não constar expressamente e inequivocamente do conteúdo do documento.
6. Desde 1 de junho de 2020, em matéria de divulgações de desenhos ou modelos na internet, aplicam-se aos pedidos apresentados no INPI as regras estabelecidas no programa de convergência PC10 - respeitante aos Critérios para apreciação da divulgação de desenhos ou modelos na internet, a adotar pelo EUIPO e Institutos Nacionais de Propriedade Industrial dos Estados-Membros⁹.
7. Esta prática comum contém recomendações específicas relacionadas com a apresentação de elementos de prova obtidos em sítios Web, redes

⁹ Esta prática comum foi publicada no site do INPI e pode ser acedida em https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/Not%C3%ADcias/CP10_pt.pdf?ver=2020-04-01-173431-190. O documento encontra-se organizado em torno de quatro aspetos essenciais: i) possíveis fontes de divulgação de desenhos ou modelos na Internet; ii) tipos de elementos de prova utilizados para comprovar a divulgação na Internet; iii) diferentes meios para determinar a data de divulgação; iv) Exceções à divulgação de desenhos ou modelos na Internet.

sociais, meios de comunicação social online, aplicações ou outras fontes online. As orientações constantes da Prática Comum (PC 10) são suscetíveis de ser aplicadas no INPI nos procedimentos de oposição, em sede de pedido de modificação de decisão ou de invalidade de registos, servindo, igualmente, de orientação para autoridades competentes, associações de utilizadores, representantes, criadores ou titulares de direitos, e no que concerne a estes últimos, nos cuidados a ter aquando da divulgação dos seus desenhos ou modelos na internet.

Regra 5 – Divulgações não oponíveis

Artigos relacionados: 179.º

1. O requerente de um pedido de registo de desenho ou modelo que o tiver exposto ou divulgado, nos termos e condições previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 179.º do CPI, para beneficiar dessa divulgação e impedir que a mesma destrua a novidade do pedido de registo, deve mencionar a data e o local da divulgação e apresentar o documento comprovativo, juntamente com o requerimento de pedido de registo ou no prazo de um mês a contar da data da sua formalização.
2. Os documentos apresentados devem exhibir, de forma clara e inequívoca, a respetiva data e o(s) produto(s) em que o desenho ou modelo foi incorporado, ou a que foi aplicado.
3. Como formas de divulgação são aceites, entre outras, a apresentação de originais ou cópias autenticadas de catálogos, publicações periódicas, revistas, jornais, prémios ou outros suportes de divulgação que exibam uma data compreendida nos doze meses que antecedem o momento da apresentação do pedido ou da prioridade reivindicada.
4. Sempre que a divulgação ocorrer em feira ou exposição, admite-se como documento comprovativo da referida exposição, a apresentação de um certificado emitido pela organização da mesma, onde conste fotografia do

produto em questão e se ateste qual a data e o certame onde o mesmo esteve exposto.

5. Em alternativa ao referido no número anterior, e sempre que a divulgação ocorra em feira ou exposição que não se enquadre nas condições previstas no n.º 4 do artigo 179.º do CPI, pode também ser apresentado um catálogo onde o produto esteja reproduzido, desde que a declaração emitida pela organização da exposição efetue referência expressa ao catálogo e à página onde o mesmo se encontra representado.
6. Este artigo versa também sobre um outro tipo de divulgação que não destrói a novidade do pedido e que pode ser relevante para efeitos reivindicação do direito de prioridade no pedido de registo – as divulgações efetuadas em exposições internacionais oficiais ou oficialmente reconhecidas (no âmbito da Convenção sobre Exposições Internacionais - www.bie-paris.org/site/e) e que possibilitam ao requerente reivindicar a data dessa divulgação como data do seu pedido de registo, desde que o mesmo seja apresentado nos seis meses subsequentes, conforme previsto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 179.º do CPI.
7. Caso a documentação apresentada pelo requerente não cumpra os requisitos estipulados nos números anteriores, é emitida uma notificação formal para correção dos elementos em falta. O incumprimento da notificação tem como consequência a desconsideração da data de divulgação indicada ou da prioridade reivindicada. Se as irregularidades detetadas disserem respeito a apenas alguns produtos (pedido múltiplo), não é considerada a divulgação indicada ou a prioridade reivindicada quanto a esses produtos.

Regra 6 – Forma do pedido – representação do desenho ou modelo¹⁰

Esta regra contém indicações sobre os tipos de representações admissíveis; características do fundo; numeração e tipos de vistas, renúncias visuais e requisitos da descrição

¹⁰ A presente regra inclui as diretrizes resultantes da *Comunicação comum em matéria de representação gráfica de desenhos ou modelos* que reflete a abordagem a adotar pelo EUIPO e os institutos nacionais de Propriedade Industrial dos Estados-Membros relativamente às linhas de orientação para os procedimentos de exame no que concerne à correta utilização dos

Artigos relacionados: 184.º

1. O desenho ou modelo deve ser representado de forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar de maneira clara e precisa o objeto da proteção assegurada ao seu titular.
2. Os desenhos ou modelos podem, para efeitos de registo, ser apresentados através de representações gráficas ou fotográficas que obedecem aos seguintes critérios:
 - a) **Representações fotográficas** - As representações do desenho ou modelo depositadas sob a forma de fotografias devem possuir boa qualidade. O desenho ou modelo deve ser representado de tal forma que as características mostradas sejam claramente visíveis e adequadas para reprodução.
 - b) **Representações gráficas** - As representações gráficas do desenho ou modelo devem possuir boa qualidade, devendo o desenho ou modelo ser representado através de linhas contínuas definidas e escuras de tal forma que as características mostradas sejam claramente visíveis e adequadas para reprodução.
3. Em ambos os casos mencionados no número anterior, as representações devem ser apresentadas em papel¹¹ forte, opaco, branco, formato A4 e de boa qualidade, a menos que sejam apresentadas através dos serviços *online* do INPI ou em suporte eletrónico, casos em que devem obedecer ao disposto nos n.ºs 4 e 5 da regra 4 da parte III do presente Manual.
4. As representações apresentadas devem exibir unicamente o produto que se pretende proteger como desenho ou modelo, excluindo-se todos os elementos humanos e quaisquer acessórios ou, nomeadamente, medidas, setas,

elementos de renúncia, aos tipos de vistas e à representação de desenhos ou modelos em fundo neutro.

¹¹ Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Código da Propriedade Industrial são **exclusivamente praticados através dos serviços online do INPI**, nos termos do disposto Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a vigência do Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a obrigatoriedade da prática de atos exclusivamente online bem como a comunicação das notificações aos interessados, que é efetuada preferencialmente por email.

descrições ou legendas. Estas devem ainda ser apresentadas num tamanho que permita uma fácil perceção de todos os pormenores, sempre sob **fundo neutro**. Entende-se por fundo neutro aquele cuja cor ou gradação de cores permite a compreensão da totalidade das características da aparência do produto, devendo o contraste entre o fundo e o produto ser de molde a realçar as características acima referidas. A presença de sombras e reflexos é permitida desde que não prejudique a compreensão da aparência do produto.

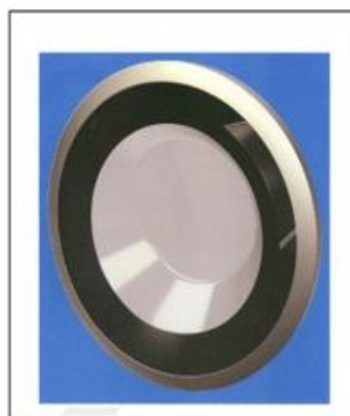
Requisitos do fundo neutro: as cores, o contraste e as sombras

4.1. Requisitos relativos a um fundo colorido

2.6 Uma cor única ou predominante no fundo é sempre aceitável, contanto que realce as cores do desenho ou modelo.



Desenho ou modelo registado na Áustria atualmente caducado n.º 17471999
(01.01) (gelado de chupar) Titular: Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG

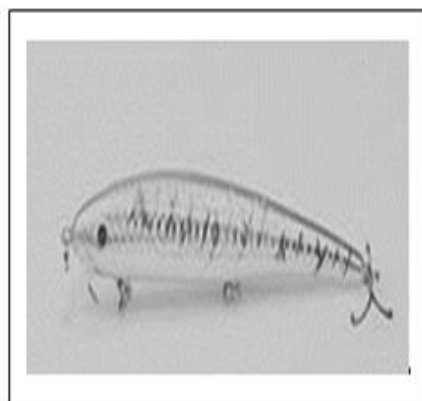


DMCR n.º 001390298-0001 (15.05) (máquinas de lavar
[parte de -]) Titular: BSH Hausgeräte GmbH

Exemplo 24 - Fundo de cor única aceitável



Exemplo do PC6 (09.02) (bidões)



Exemplo do PC6 (22.05) (iscos para pesca)

Exemplo 25 - Fundo de cor única inaceitável

2.7 O fundo de cor com gradação/ou com mais de uma cor é aceitável se o desenho ou modelo for claramente discernível.



Desenho ou modelo registado na Dinamarca n.º 2013 00008 (23.01) (torneiras) Titular: Line Nymann, Emilie Kampmann, Nadja Ibsen, Pernille Hinborg.



DMCR n.º 001387476-0001 (09.01) (garrafas)
Titular: Vandemoortele Lipids, naamloze vennootschap.



Desenho ou modelo registado em França n.º 955805-0005 (09.07)
(tampa de frasco de perfume) Titular: SNIC SARL

Exemplo 28 - Fundo de cor com gradação/ou com mais de uma cor aceitável

4.2. Requisitos relativos ao contraste

- a) As características do desenho ou modelo devem ser todas bem visíveis.
- b) O contraste é considerado insuficiente quando as cores do fundo e do desenho ou modelo são semelhantes e se confundem parcialmente entre si. O resultado é o de que nem todas as partes do desenho ou modelo terão suficiente contraste com o fundo (por exemplo, não é claro onde termina o produto e começa o fundo).
- c) Por vezes, um fundo mais escuro pode ajudar quando o desenho ou modelo é claro, ou vice-versa.



Desenho ou modelo registado no Benelux n.º 38895-00 (25.03)

(barraca) Titular: Herman Lankwarden

Exemplo 29 - Contraste suficiente



Desenho ou modelo registado em Portugal atualmente caducado n.º 420-0006 (06.01) (cadeiras) Titular: Abrij Mobiliário



Exemplo do PC6 (06.01) (cadeiras)



DMCR caducado n.º 0002000234265-0001 (09.01) (garrafas) Titular: Torgovy Dom Aroma (ZAO)

Exemplo 30 - Contraste insuficiente

4.3. Requisitos relativos às sombras/ reflexos

- a) As sombras ou os reflexos são aceitáveis contanto que todas as características do desenho ou modelo sejam visíveis.
- b) As sombras ou os reflexos são inaceitáveis quando o objeto da proteção do desenho ou modelo, em qualquer uma das vistas apresentadas, não pode ser determinado sem ambiguidades.

Esta situação pode ocorrer quando:

- O contraste de cor com o desenho ou modelo é limitado;
- As sombras não permitem a apreciação de todas as características do desenho ou modelo, por exemplo porque interferem ou escondem partes do mesmo, ou distorcem o seu contorno.



Desenho ou modelo registado na Dinamarca n.º 201300057 (12.11)
(bicicleta de carga) Titular: 3PART A/S

Exemplo 31 - Sombras aceitáveis



Exemplo do PC6 (11.02) (jarras de flores)



Exemplo do PC6 (14.01) (auriculares)

Exemplo 32 - Sombras inaceitáveis



Exemplo do PC6 (11.01) (anel)

Exemplo 33 - Reflexos aceitáveis



Exemplo do PC6 (07.01) (taças para fruta)



Exemplo do PC6 (07.01) (taças para fruta)

Exemplo 34 - Reflexos inaceitáveis

2.7.1.1 Sempre que as cores sejam uma característica do desenho ou modelo, devem ser exibidas nas representações e indicadas no campo próprio do pedido, de preferência, através de um código de cores geralmente reconhecido. Não são aceites menções como “todas as cores” ou “em qualquer cor” implicando, ainda, a ausência expressa de reivindicação de cores que a representação do produto seja considerada a preto e branco.

2.7.1.2 Sempre que num pedido não tenham sido reivindicadas cores e os desenhos ou fotografias as exibam, o requerente é notificado para, querendo, apresentar a reivindicação de cores.

8. A publicação a cores apenas ocorre quando as mesmas forem reivindicadas no pedido, sem o que o desenho ou modelo é publicado a preto e branco.

8. Deve ser representada a parte visível do desenho ou modelo durante a sua utilização normal, caso o requerente pretenda proteger um desenho ou

modelo aplicado ou incorporado num produto que constitua um componente de um produto complexo.

9. Podem ser apresentadas diversas vistas do produto que se pretende registar como desenho ou modelo, de modo a permitir uma melhor perceção das características da sua aparência. As vistas apresentadas podem ser até um máximo de sete por cada produto, surgindo obrigatoriamente cada vista numa única página.

Requisitos quanto aos tipos de vistas admissíveis

10. São aceites os seguintes tipos de vistas:

a) Vistas de diferentes ângulos

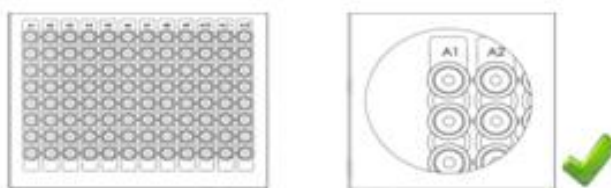
As vistas de diferentes ângulos mostram o desenho ou modelo de acordo com diferentes pontos de observação (ângulos) e abrangem as seguintes vistas: vista frontal, vista superior, vista inferior, vista lateral direita, vista lateral esquerda, vista posterior e perspetiva.



DMCR n.º 002325456-0001 (31.00) (misturadores de cozinha elétricos) Titular: KENWOOD LIMITED

b) Ampliações de partes do desenho ou modelo

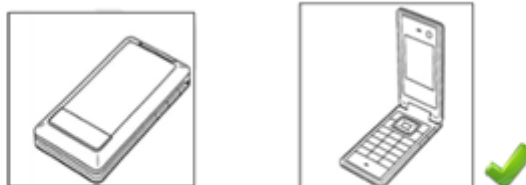
As vistas ampliadas mostram uma parte do desenho ou modelo a uma escala alargada. Uma única vista ampliada é aceitável contanto que a parte ampliada já seja visível numa das outras vistas apresentadas e seja apresentada numa vista única separada.



DMCR n.º 001913690-0002 (24.02) (Placas multiposos para PCR) Titular: ABGENE LIMITED

c) Posições alternadas

Os desenhos ou modelos com vistas alternadas possuem um aspeto que pode ser modificado em diversas configurações sem adição ou remoção de partes. As vistas que mostram as diferentes configurações do desenho ou modelo devem ser mostradas separadamente.



DMCR n.º 000588694-0012 (14.03) (telemóveis com câmara) Titular: Fujitsu Mobile Communications Limited

d) Vistas explodidas

As vistas explodidas consistem em vistas em que as partes do produto são apresentadas desmontadas a fim de mostrar como se montam.

As vistas explodidas devem ser combinadas com, pelo menos, uma vista que represente o produto montado. Todas as partes de um produto devem ser mostradas desmontadas numa vista única separada, próximas umas das outras e na ordem de montagem.



Desenho ou modelo registado na Croácia n.º D20110100 (24.01) (pulseiras com estimulador muscular) Titular: Dominik Žinić

Mostrar as partes explodidas numa vista adicional pode ajudar a compreender o desenho ou modelo. Contudo, apenas são protegidas as partes que se mantêm visíveis durante a utilização normal do produto.

e) Vistas parciais

Vista parcial é uma vista que mostra uma parte do produto separada.

As vistas parciais podem ser ampliadas e devem ser combinadas com, pelo menos, uma vista que represente o produto montado.



DMCR n.º 001385926-0001 (09.03) (Filtros de ar, suportes para filtros de ar, para motores) Titular: BMC S.r.l.

f) Vistas em corte

As vistas em corte consistem em apresentar partes cortadas do produto para complementar as vistas de diferentes ângulos através da ilustração de uma ou várias características da aparência do produto, como, por exemplo, o contorno, a superfície, a forma ou a configuração.

As vistas em corte devem ser, inequivocamente, vistas do mesmo desenho ou modelo e ser apresentadas em conjunto com outras vistas tradicionais como, por exemplo, as vistas de diferentes ângulos. Note-se que não são permitidas representações contendo indicações técnicas, como, por exemplo, linhas axiais, cotagens (dimensões), números, etc.



Desenho ou modelo registado em Espanha n.º I0152702-D (01.01) (Bolachas) Titular: CUETARA, S.L.

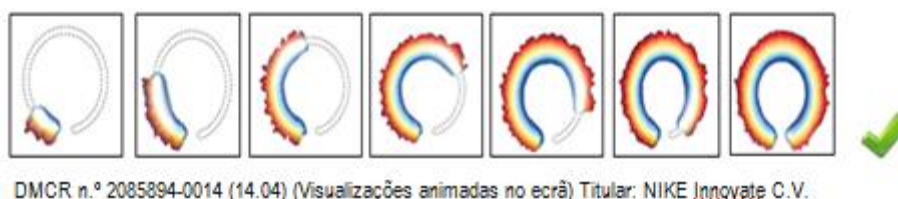
A adição de vistas em corte pode ajudar a compreender o desenho ou modelo. Contudo, apenas são protegidas as partes que se mantêm visíveis durante a utilização normal do produto.

g) Sequência de imagens (desenho ou modelo animado)

A sequência curta de imagens é utilizada para mostrar um único desenho ou modelo animado em diferentes momentos, numa progressão claramente

compreensível. Isto aplica-se a um ícone animado (desenho ou modelo que consiste numa sequência) ou a uma interface gráfica animada de utilizador (desenho ou modelo de uma interface). Para ser aceite:

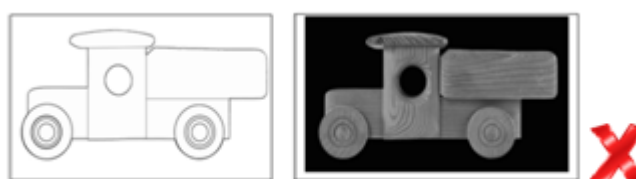
A sequência de imagens deve estar relacionada visualmente (deve ter características em comum), sendo da responsabilidade do requerente numerar as vistas de tal forma que forneçam uma perceção clara do movimento/progressão.



h) Combinação de diversos meios de representação visual

Recomenda-se que os desenhos ou modelos sejam representados utilizando um único formato visual (desenho ou fotografia), a fim de evitar mostrar aspetos que contribuam para uma impressão geral diferente.

Quando são utilizadas representações múltiplas de um desenho ou modelo, estas devem referir-se clara e obviamente ao mesmo desenho ou modelo e ser coerentes ao comparar as características representadas.



Exemplo do PC6 (21.01) (Veículos [brinquedos])

Numeração das figuras

11. As vistas de cada produto devem ser identificadas, ao centro e por baixo de cada representação, através de numeração que consista em dois números separados por um ponto, sendo a vista que melhor revele a aparência do produto

designada por fig. 1.1, e as restantes vistas do produto devem ser identificadas por fig. 1.2, fig. 1.3, fig. 1.4, etc.;

12. Tratando -se de um pedido múltiplo, a vista que melhor revele a aparência do primeiro produto deve ser identificada por fig. 1.1, a do segundo produto por fig. 2.1, e assim sucessivamente. As restantes vistas de cada produto devem seguir uma numeração sequencial, exemplo fig. 2.2, fig. 2.3, fig. 2.4; fig. 3.2, fig. 3.3, fig. 3.4, etc.;

Requisitos associados às renúncias visuais admissíveis

13. Nos casos em que o requerente pretenda proteger apenas uma parte ou algumas características da aparência do produto, deve assinalar claramente a distinção entre as que pretende proteger e as que não pretende proteger, utilizando para tal renúncias visuais. As renúncias visuais indicam que não é reivindicada proteção, nem serão objeto de registo, uma parte ou algumas características do desenho ou modelo mostrado na representação. A sua utilização indica, portanto, aquilo que não se pretende proteger.

14. As renúncias visuais só são aceites quando:

- a) Indicam claramente que não foi reivindicada proteção para uma parte ou algumas características do desenho ou modelo mostrado na representação;
- b) São representadas de forma coerente em todas as vistas onde a renúncia aparece.

15. As renúncias visuais devem ser apresentadas da seguinte forma:

- a) Linhas a tracejado

Recomenda-se a utilização de linhas a tracejado para as renúncias visuais. Estas são usadas para indicar que não é reivindicada proteção para as características mostradas a tracejado.

Para serem aceites, as características cuja proteção não é reivindicada devem ser claramente indicadas com linhas tracejadas, enquanto as partes para as quais é solicitada proteção devem ser indicadas com linhas contínuas.



DMCR n.º 002322644-0001 (07.02) (pegas de tachos)
Titular: ACTERVIS, GMBH

Só quando os tracejados não podem ser utilizados por razões técnicas (por exemplo, quando são usados tracejados para indicar costuras em roupas ou padrões ou quando são usadas fotografias), é que podem ser utilizados outros tipos de renúncia: sombreamento da cor, delimitação por linha contínua e imagem desfocada.

b) Sombreado de cores

Este tipo de renúncia visual consiste na utilização de tons de cor contrastados para esbater as características para as quais não é reivindicada proteção.

As características para as quais é reivindicada proteção devem ser muito claramente mostradas e ser nitidamente perceptíveis, enquanto as características alvo de renúncia devem ser representadas num tom diferente e de uma forma que lhes confira uma aparência desfocada ou impercetível.



DMCR n.º 000910146-0004 (12.08) (automóveis) [parte de -])
Titular: TOYOTA MOTOR CORPORATION

c) Linhas contínuas de delimitação

Com este tipo de renúncia visual, as características cuja proteção é reivindicada devem ser claramente indicadas/representadas dentro da linha de delimitação, enquanto as características situadas fora dessa linha são consideradas objeto de renúncia e, por conseguinte, não protegidas. Estas linhas devem ser utilizadas com cuidado em desenhos/ fotografias, para evitar incluir no seu interior elementos que não fazem parte do desenho ou modelo.



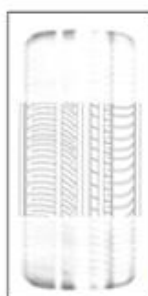
DMCR n.º 001873688-0003 (02.04)
(solas) Titular: Miartan s.r.o.



Exemplo de CP6 (12.16) (grelhas de entrada
de ar para veículos)

d) Imagem desfocada

Este tipo de renúncia visual consiste em esbater as características para as quais não é reivindicada proteção e só pode ser aceite quando as características para as quais é reivindicada proteção se distinguem claramente das características alvo de renúncia (esbatidas).



DMCR n.º 000244520-0002 (12.15) (bandagens de rodas para veículos,
pneumáticos) Titular: Nokian Tyres plc

Requisitos da descrição (opcional)

16. A proteção conferida por esta modalidade incide exclusivamente sobre as representações do produto que sejam submetidas a registo, pelo que a descrição, quando apresentada, tem um carácter meramente acessório ou complementar, servindo apenas para descrever e/ou clarificar aspetos da aparência do produto tal como se encontra representado, não podendo ultrapassar o seu âmbito.

17. Quando exista, a **descrição** do desenho ou modelo deve obedecer aos seguintes requisitos:

- a) Ser apresentada à parte, datilografada ou impressa numa folha branca de formato A4, utilizando o tipo de letra Courier, tamanho 12, de um só lado da folha, a menos que seja apresentada no campo próprio do formulário do pedido;
- b) Consistir num texto com o máximo de 50 palavras em que sejam indicadas unicamente as características visíveis do produto, sem mencionar medidas, modo de funcionamento, eventuais vantagens técnicas, processo criativo ou expressões relativas à qualidade, originalidade ou outros detalhes que não resultem da observação direta do produto.
- c) A descrição deverá ser apresentada no momento da submissão do pedido ou até à sua publicação, sendo um dos elementos que, quando apresentado, é publicado no Boletim da Propriedade Industrial.

Regra 7 – Forma do pedido de Desenho ou Modelo – indicação dos produtos e do criador

Artigos relacionados: 183.º e 184.º

1. A epígrafe deve designar, sem recurso à utilização de expressões de fantasia – que não constituem objeto de proteção -, o nome do(s) produto(s) em que o desenho ou modelo se destina a ser aplicado ou incorporado, preferencialmente utilizando os termos da Classificação Internacional de Locarno que melhor se adequam à sua aparência e características.
2. Embora se trate de um elemento cuja apresentação é obrigatória nos termos da alínea b) do nº1 do artigo 283º, a indicação dos produtos ou a Classificação de Locarno não afeta, condiciona ou determina o âmbito de proteção de um Desenho ou Modelo, servindo um propósito meramente administrativo, designadamente, o de permitir a pesquisa nas bases de dados nacionais ou a que o INPI tenha aderido (por exemplo, *DesignView*¹²).
3. Quando forem utilizadas expressões de fantasia ou outras de equivalente natureza, para designar ou descrever o desenho ou modelo ou que figurem

¹² <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsvview>

nas representações apresentadas, poderão ser oficiosamente suprimidas, não sendo objeto de publicação.

4. Quando, no pedido de registo, a indicação dos produtos a que o desenho ou modelo se destina não se enquadra nos termos utilizados na Classificação Internacional de Locarno, o INPI pode oficiosamente corrigir os termos utilizados, sempre tal não suscite qualquer dúvida quanto à pretensão do requerente nem dela se desvie.
5. A supressão ou correção oficiosa de termos referida nos pontos 3 e 4, quando não for precedida de uma notificação em sede de exame formal, é comunicada ao requerente no mesmo ofício em que lhe é indicada a data em que o pedido será, previsivelmente, objeto de publicação, podendo o requerente, até à data de concessão, manifestar o seu desacordo e propor a sua alteração através do ato “Retificação”.
6. Quando, pela natureza do processo criativo em causa, não for possível determinar individualmente o criador do desenho ou modelo, pode, no contexto da alínea c) do n.º 183.º do CPI, ser indicada uma entidade coletiva.

Regra 8 – Pedido divisionário

Artigos relacionados: 186.º

1. Sempre que um pedido contenha algum ou vários produtos que não pertençam à mesma classe da Classificação Internacional de Locarno, o requerente é notificado para apresentar um pedido divisionário ou, em alternativa, desistir da apresentação dos produtos que se enquadram numa classe diferente dos restantes.
2. Os produtos que forem excluídos do primeiro pedido devem ser apresentados no pedido divisionário, beneficiando da data de apresentação do pedido anterior.
3. É possível acrescentar novos produtos ao pedido divisionário, no entanto, a sua data de apresentação irá corresponder à data em que for apresentado o novo pedido.

4. Para apresentar um pedido divisionário, é necessário efetuar um novo pedido e preencher os campos correspondentes ao número do requerimento e data do pedido anterior, não existindo qualquer diferença, em termos de taxas, entre o valor cobrado por um pedido novo e por um pedido divisionário.
5. A publicação do pedido divisionário no BPI obedece às regras gerais da publicação de pedidos.

Regra 9 – Exame, publicação e formalidades subsequentes

Artigos relacionados: 187.º a 191.º

1. Após a respetiva apresentação, o pedido de registo de desenho ou modelo é analisado em sede de exame formal, sendo verificado o cumprimento dos requisitos a que se referem os artigos 173.º e 174.º, os n.ºs 3 e 5 do artigo 179.º, os artigos 183.º a 186.º, bem como os fundamentos de recusa de registo previstos nos n.ºs 1 a 3 do artigo 192.º do CPI.
2. Não sendo detetada qualquer irregularidade e/ou fundamento de recusa, o pedido é publicado no BPI, para efeitos de apresentação de reclamações.
3. Caso seja solicitado um adiamento de publicação, o pedido só será publicado no fim do prazo indicado e que pode corresponder, no mínimo, a um mês e, no máximo, a 30 meses. Não obstante, o requerente poderá vir, a qualquer momento, solicitar a publicação imediata do pedido.
4. Os adiamentos de publicação podem ser solicitados no momento do pedido ou até à data em que estiver prevista a sua publicação, estando, em ambos os casos, sujeitos ao pagamento de uma taxa própria.
5. As solicitações de adiamento de publicação dão lugar à publicação de um aviso de adiamento, 4 meses após a data de apresentação do pedido.
6. Quando o pedido de adiamento for inferior a 5 meses, não há lugar à publicação do aviso de adiamento previsto no número anterior.
7. Caso o examinador detete alguma irregularidade de carácter formal, nomeadamente a nível das representações gráficas ou fotográficas, da epígrafe, da Classificação Internacional de Locarno, da reivindicação de cores ou da descrição do desenho ou modelo, ou outros fundamentos de

- recusa, deverá notificar o requerente para, no prazo de um mês (prorrogável por igual período), sanar as irregularidades detetadas.
8. Se forem supridas as objeções invocadas pelo INPI, o pedido é publicado no BPI, abrindo-se prazo para apresentação de reclamações.
 9. Caso o requerente não supra as objeções invocadas, o pedido de registo é objeto de recusa, sendo o respetivo despacho publicado no BPI, acompanhado da reprodução da figura para publicação do desenho ou modelo.
 10. Tratando-se de pedidos múltiplos, verificando-se a existência de irregularidades e/ou fundamentos de recusa em sede de exame formal respeitante a algum dos produtos, a publicação do pedido apenas pode ocorrer após notificação do requerente para sanar as objeções detetadas relativamente aos produtos em questão.
 11. Caso não sejam sanadas as irregularidades referidas no número anterior, o pedido de registo é publicado no BPI - para efeitos de apresentação de reclamações - apenas no que concerne aos produtos considerados regulares. Quanto aos restantes, é efetuada na publicação acompanhada de uma menção relativa às irregularidades detetadas e não supridas.
 12. Sanadas todas as irregularidades relativas ao exame formal, e findo o prazo de dois meses após a publicação do pedido sem que tenha havido reclamação, ou, havendo, quando esta tenha sido considerada improcedente, o pedido de desenho ou modelo é totalmente concedido. Nos casos em que a reclamação seja considerada parcialmente improcedente, o registo é parcialmente concedido, fazendo-se publicação no BPI do(s) produto(s) que tenha(m) sido objeto de recusa.

Regra 10 – Exame aos requisitos de novidade e carácter singular

Artigos relacionados: 176.º a 179.º

Embora o exame de novidade e de carácter singular apenas seja realizado quando estes fundamentos forem invocados em sede de reclamação ou em pedido de modificação de decisão, conforme previsto no n.º 3 do artigo 191.º

e n.ºs 4 e 5 do artigo 192.º do CPI, os produtos apresentados a registo devem preencher aqueles requisitos, sob pena de poder vir a ser declarada a nulidade do registo, na sequência de procedimento desencadeado por qualquer interessado junto do INPI, de acordo com os artigos 32.º, 202.º e 204.º a 207.º do mesmo código.

Regra 11 – Âmbito de proteção

Artigos relacionados: 193.º e 177.º

1. A proteção conferida pelo desenho ou modelo abrange todos os desenhos ou modelos que não suscitem uma impressão global diferente no utilizador informado, que corresponde a uma pessoa fictícia que conhece os vários desenhos ou modelos existentes no setor em causa, possui um certo grau de conhecimento relativamente às características que esses desenhos ou modelos normalmente incluem e, como resultado do seu interesse nos produtos em causa, mostra um grau relativamente elevado de atenção quando os utiliza¹³.
2. No contexto do número anterior, entende-se por utilizador informado a pessoa que, não sendo o criador nem um perito técnico, tem algum conhecimento sobre os desenhos ou modelos no setor em causa, sem que necessariamente conheça que aspetos do produto são ditados pela função técnica¹⁴.
3. A avaliação do carácter singular envolve a análise de dois aspetos específicos:
 - a) a impressão global que o novo desenho ou modelo suscita no utilizador informado.
 - b) a impressão global suscitada nesse mesmo utilizador por qualquer outro desenho ou modelo anterior.

¹³ Vide, neste sentido, as seguintes decisões: 20/10/2011, C-281/10 P, «Metal rappers», EU:C:2011:679, § 53, 59; 22/06/2010, T-153/08, «Communications equipment», EU:T:2010:248, § 47; 06/06/2013, T-68/11, «Watch-dials», EU:T:2013:298, § 59)

¹⁴ Vide, neste sentido, o acórdão de 22/06/2010, T-153/08, «Communications equipment», EU:T:2010:248, § 48).

Existindo diferenças entre as “*impressões globais*”, haverá carácter singular¹⁵. Na apreciação do utilizador informado, o carácter singular de um desenho ou modelo resulta de uma impressão global de diferença ou de ausência de “*dejà vu*” relativamente ao património de desenhos ou modelos existentes, devendo nessa apreciação ser tidas em conta diferenças cujo impacto é de molde a causar uma impressão global distinta, desconsiderando as que não sejam suficientemente significativas para afetar a impressão global suscitada, mesmo que não possam ser consideradas pormenores sem importância¹⁶.

4. No âmbito do n.º 2 do artigo 193.º do CPI, o setor económico de origem do produto assume relevância na aferição do grau de liberdade do criador, sendo mais diminuta essa liberdade em desenhos ou modelos que provenham de sectores produtivos onde as condicionantes projetuais são elevadas, quer seja por intermédio de normas de embalagem, normas de segurança, de construção, legislação aplicável ou simplesmente por ser um ramo produtivo altamente explorado.
5. O facto de um determinado setor de mercado ser caracterizado pela existência de um extenso património de desenhos ou modelos pode contribuir para que o utilizador informado – por exposição sucessiva a desenhos ou modelos anteriores – se torne mais sensível a diferenças, ainda que menos significativas, entre desenhos ou modelos. Neste contexto, pequenas diferenças poderão ser suficientes para produzir uma impressão global diferente.¹⁷
6. Na modalidade de desenhos ou modelos é possível proteger fontes e tipos letra, mas o âmbito de proteção que lhes é conferido incide apenas sobre as linhas, contornos, formas ou cor dos caracteres, excluindo o seu significado. Por conseguinte, caso o desenho ou modelo inclua palavras

¹⁵ Barbosa, Denis Borges in “*Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira*”, 2009, pág. 18

¹⁶ Acórdão do Tribunal Geral de 4 de julho de 2017 – Processo T-90/16: Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Pulseira para relógio eletrónico), disponível para consulta em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208268&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5948029>

¹⁷ Vide, neste sentido, as seguintes decisões: 13/11/2012, T-83/11 & T-84/11, «Radiatori per riscaldamento», EU:T:2012:592, § 81; 12/03/2014, T-315/12, «Radiatori per riscaldamento», EU:T:2014:115, § 87.

ou frases, estas não são objeto de proteção enquanto tal, mas apenas enquanto “mancha gráfica”.

Parte VII – Marcas

Marcas de Produtos ou de Serviços

Regra 1 – Elementos que não ficam de uso exclusivo

Artigos relacionados: 209.º

1. Apenas até ao momento do despacho de concessão pode o requerente ou o oponente solicitar, em qualquer peça processual, que o INPI indique quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo.
2. Sempre que não for expressa no momento da apresentação do pedido de registo, de reclamação, de observação de terceiros, de contestação, de exposição suplementar ou de resposta a recusa provisória, a pretensão referida no número anterior tem que ser formalizada através de requerimento e acompanhada do pagamento da taxa prevista para “junção de documentos”.
3. Quando considerar oportuno, o INPI pode, oficiosamente, indicar no despacho de concessão os elementos genéricos, descritivos e usuais, não devendo, contudo, entender-se que, quando o não faça, todos os componentes da marca ficam de uso exclusivo do titular.
4. Quando a marca, apesar de ser unicamente composta por indicações que, isoladamente, são genéricas, descritivas ou usuais, apresente, no seu conjunto, suficiente capacidade distintiva, o INPI pode esclarecer que nenhum dos componentes do sinal fica de uso exclusivo do titular e que a proteção e exclusividade, abarca apenas o uso conjunto daqueles elementos.

Regra 2 – Marca livre

Artigos relacionados: 213.º

1. Nos casos em que o requerente pretenda registar um sinal ao abrigo do regime da marca livre, essa invocação apenas é possível se a utilização em

causa se tiver iniciado no período de seis meses que antecede a apresentação do pedido de registo.

2. A mera alegação, por parte do interessado, de que vem usando o sinal que pretende registar (no período circunscrito nos seis meses que antecedem a apresentação do pedido de registo), não é suficiente para garantir a prioridade decorrente do regime de marca livre, consagrado no artigo 213.º do CPI, sendo necessário que apresente prova desse facto.
3. A reivindicação do direito de prioridade ao abrigo do regime da marca livre, acompanhada dos respetivos meios de prova, deve ser efetuada logo no momento da submissão do pedido de registo da marca cuja prioridade se pretende reivindicar, não sendo admissível tal reivindicação em momento posterior.
4. Como meios de prova do uso da marca no âmbito do artigo 213.º do CPI são admitidos, entre outros, a apresentação de fotografias do próprio produto, cópias de pedidos de encomenda, de faturas de fornecimento, de fichas de produção, embalagens, catálogos, etiquetas, listagens de preços, brochuras, *flyers*, *stickers*, declarações de fornecedores e/ou de clientes do titular da marca e provas de publicidade da marca.
5. Os elementos probatórios referidos no número anterior só são admissíveis quando, através da sua observação, se consiga perceber que respeitam à utilização no mercado, no período relevante e para os produtos e/ou serviços indicados no pedido de registo, do sinal para cujo pedido de registo se pretende garantir prioridade, pelo que é imprescindível que contenham menção expressa à data a que se reporta o seu uso, de modo a que seja possível aferir inequivocamente o momento em que o mesmo se iniciou.
6. Nos casos em que tenha havido invocação do regime da marca livre, mas não tenha sido apresentada prova de uso, ou em que a mesma seja insuficiente, o requerente é notificado para suprir essa falta no prazo improrrogável de um mês.
7. Quando o interessado não apresente elementos que demonstrem cabalmente que a utilização do sinal apenas teve início no período de seis meses que antecede a apresentação do pedido de registo, ou nas situações em que se considere que as provas carreadas são insuficientes ou inidóneas,

não é reconhecida a prioridade decorrente do regime da marca livre ou não registada.

8. Nos casos previstos no número anterior, o requerente é notificado da inadmissibilidade das provas, sendo o pedido publicado sem menção à prioridade reivindicada.
9. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a menção à reivindicação de prioridade aquando da publicação do pedido no BPI não impede que o juízo sobre a admissibilidade da reivindicação seja, de modo fundamentado, alterado em sede de exame substancial do processo de registo, ou em fases processuais subsequentes.

Marcas coletivas e marcas de certificação ou de garantia

Regra 3 – Pedido de registo de marca coletiva e marca de certificação ou de garantia¹⁸

Artigos relacionados: 214 a 221.º

1. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3 da presente regra, o pedido de registo de uma marca coletiva ou de uma marca de certificação ou de garantia obedece, com as devidas adaptações, aos requisitos formais das marcas de produtos e serviços.
2. O regulamento de utilização das **marcas coletivas** deve especificar:
 - a) O nome e o endereço do requerente, obrigatoriamente uma pessoa coletiva;
 - b) No caso de o requerente se tratar de uma associação, as condições de filiação;
 - c) A representação da marca;
 - d) Os produtos e/ou serviços abrangidos pela marca;
 - e) As pessoas autorizadas a utilizar a marca;

¹⁸ Marca coletiva (corresponde à anteriormente designada por marca de associação) e marcas de certificação ou de garantia (corresponde à anteriormente designada por marca de certificação)

- f) As condições da respetiva utilização, incluindo as sanções no caso de usurpação ou contrafação;
3. O regulamento de utilização das **marcas de certificação ou de garantia** deve especificar:
- a) O nome do requerente e o endereço do requerente;
 - b) A representação da marca;
 - c) Os produtos ou serviços abrangidos pela marca;
 - d) As características dos produtos ou serviços a certificar pela marca de certificação, designadamente, o material, o modo de fabrico dos produtos ou a prestação dos serviços, a qualidade ou a precisão;
 - e) As condições de utilização da marca de certificação ou de garantia, incluindo as sanções no caso de usurpação ou contrafação;
 - f) As pessoas autorizadas a utilizar a marca de certificação ou de garantia;
 - g) O modo como o organismo de certificação verifica essas características e supervisiona a utilização da marca de certificação ou de garantia.
5. Quando os regulamentos de utilização não forem fornecidos juntamente com o pedido de registo, ou não cumprirem os requisitos previstos nos n.ºs 1 a 3 da presente regra, o INPI notifica o requerente para sanar a irregularidade no prazo de um mês, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 23.º do CPI.

Regra 4 – Pedido de registo de marca - Representação da marca¹⁹

Artigos relacionados: 222.º

1. A marca deve ser representada de forma que, para todos os efeitos inerentes ao registo, permita a sua reprodução de uma forma clara, precisa, autónoma,

¹⁹ A presente regra inclui as diretrizes resultantes da *Comunicação comum sobre a representação de novos tipos de marcas* que reflete a abordagem a adotar pelo EUIPO e os institutos nacionais de Propriedade Industrial dos Estados-Membros relativamente às definições e aos requisitos de representação para os novos tipos de marcas resultantes da eliminação do requisito de representação gráfica.

facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva, de modo a permitir às autoridades competentes e ao público determinar de maneira clara e precisa o objeto da proteção assegurada ao seu titular.

2. Atendendo a que a representação da marca define o objeto do registo, sempre que esta for acompanhada de uma descrição, tem de estar de acordo com a representação, não podendo ultrapassar o seu âmbito.
3. Os pedidos de registo de marcas devem conter uma indicação clara quanto ao tipo de marca a registar, devendo o sinal submetido a registo estar de acordo com o tipo de marca selecionado, tal como ilustrado no quadro abaixo:

Tipos de marcas e sua representação:	
Marca Nominativa	
Definição	Representação
Sinal constituído exclusivamente pelos elementos abaixo indicados ou por combinações destes: - palavras, letras, números ou outros caracteres tipográficos normalizados	A marca nominativa deve ser representada por uma reprodução dos seus elementos constitutivos numa grafia e formatação normalizadas, sem qualquer representação gráfica, estilização ou cor.
Marca Figurativa	
Definição	Representação:
Sinal constituído por todos ou alguns dos seguintes elementos: - palavras, letras, números ou outros caracteres tipográficos, sempre que se apresentem estilizados, numa formatação não normalizada ou apresentem uma característica gráfica ou uma cor; - elementos exclusivamente figurativos; - Uma combinação dos dois tipos de elementos acima referidos.	A marca figurativa deve ser representada por uma reprodução dos seus elementos constitutivos que obedeça às características desta tipologia e pelas cores, sempre que estas sejam reivindicadas.
Marca Tridimensional	
Definição	Representação:
Sinal que consiste em, ou integra, uma forma tridimensional, incluindo recipientes, embalagens, o produto propriamente dito ou a sua aparência	A marca tridimensional deve ser representada por uma reprodução gráfica da forma, incluindo imagens geradas por computador, ou por uma reprodução fotográfica. A representação, gráfica ou fotográfica, deve incluir diferentes vistas, se tal for essencial para a perceção do elemento tridimensional que se pretende proteger.
Marca de Posição	
Definição	Representação

Sinal que se caracteriza pelo modo específico em que é colocado ou apostado nos produtos.	A marca de posição deve ser representada por uma reprodução que identifique corretamente a posição do sinal e a sua dimensão ou proporção em relação aos produtos em causa. Os elementos que não fazem parte do objeto do registo devem ser visualmente identificados, de preferência, com recurso a linhas a tracejado ou a ponteados. A representação pode ser acompanhada de uma descrição especificando de que forma o sinal é apostado nos produtos.
Marca de Padrão	
Definição	Representação
Sinal constituído exclusivamente por um conjunto de elementos que se repetem regularmente.	A marca de padrão deve ser representada através de um padrão que se repete. A representação pode ser acompanhada de uma descrição que especifique a regularidade de repetição dos seus elementos.
Marca de Cor	
Definição	Representação
As marcas de cor enquadram-se numa das seguintes definições: i) Sinal constituído exclusivamente por uma só cor, sem contornos; OU ii) Sinal composto exclusivamente por uma combinação de cores, sem contornos;	i) A marca que consista numa só cor (sem contornos) deve ser representada por uma reprodução da cor e por uma indicação dessa cor por referência a um código de cores geralmente reconhecido; OU ii) A marca que consista numa combinação de cores (sem contornos) deve ser representada por uma reprodução que mostre a disposição sistemática da combinação de cores, de forma uniforme e predeterminada, e por uma indicação dessas cores por referência a um código de cores geralmente reconhecido. Pode acrescentar-se uma descrição especificando a disposição sistemática das cores.
Marca Sonora	
Definição	Representação
Sinal constituído exclusivamente por um som ou combinação de sons.	A marca sonora deve ser representada por um ficheiro áudio que reproduza o som ou por uma representação exata do som em notação musical;
Marca de Movimento	
Definição	Representação
Sinal que consiste em, ou integre, um movimento ou uma alteração na posição dos elementos que o compõem.	A marca de movimento deve ser representada por um vídeo ou por uma série de imagens fixas sequenciais que ilustrem o movimento ou a alteração de posição dos elementos que constituem o sinal. Quando são usadas imagens fixas, estas podem ser numeradas ou acompanhadas por uma descrição explicativa da sequência;
Marca Multimédia	
Definição	Representação
Sinal que consiste em, ou integre, uma combinação de imagem e som	A marca multimédia deve ser representada por um ficheiro audiovisual contendo a combinação da imagem e do som
Marca de Holograma	
Definição	Representação
Sinal composto por elementos com características holográficas;	A marca de holograma deve ser representada por um vídeo ou uma reprodução gráfica ou fotográfica contendo as vistas necessárias e suficientes para identificar o efeito holográfico na sua totalidade.

4. Se a marca não for abrangida por nenhum dos tipos enumerados no número anterior da presente regra, a sua representação deve respeitar as normas descritas no n.º 1 e ser acompanhada de uma descrição.
5. Nos casos em que a representação de marcas não convencionais for apresentada por via eletrónica, são admissíveis os seguintes formatos:

Tipo de marca	Formato de ficheiro eletrónico
Marca de som	JPEG; MP3
Marca de movimento	JPEG; MP4
Marca multimédia	MP4
Marca de holograma	JPEG; MP4

6. Se a representação da marca não for entregue por via eletrónica²⁰, aplica-se, com as necessárias adaptações, o estabelecido nos n.ºs 1 a 4 da presente regra.
7. Sem prejuízo do disposto no número anterior, se a representação da marca não for entregue por via eletrónica, a mesma deve:
 - a) Ser inserida no campo previsto no respetivo formulário, em fundo neutro;
 - b) Respeitar as dimensões máximas de 8 cm x 8 cm e mínimas de 3 cm em, pelo menos, uma dessas dimensões;
 - c) Em caso de sinal exclusivamente nominativo, a reprodução deve ser a negro, utilizando o conjunto latino de caracteres em fonte *Courier*, de tamanho 14 a 20, e usar a mesma fonte tipográfica para

²⁰ Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Código da Propriedade Industrial são **exclusivamente praticados através dos serviços online do INPI**, nos termos do disposto Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a vigência do Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a obrigatoriedade da prática de atos exclusivamente online bem como a comunicação das notificações aos interessados, que é efetuada preferencialmente por email.

todo o sinal, podendo o INPI reproduzi-lo como disposto na alínea anterior, caso não venha assim reproduzido;

d) No caso das marcas sonoras, devem ser apresentadas as correspondentes frases musicais.

8. Se o pedido contiver uma representação da marca sem especificar o tipo de marca pretendido, o INPI, com base na representação fornecida e numa eventual descrição da marca, atribui o tipo de marca adequado e informa o requerente por escrito, fixando um prazo para apresentar observações.
9. Caso não sejam apresentadas as observações mencionadas no número anterior, a alteração do tipo de marca será considerada aceite pelo requerente.
10. Quando exista uma contradição entre a representação da marca e informação adicional sobre a mesma incluída no pedido, designadamente a indicação do tipo de marca visado, o requerente é notificado para, no prazo de um mês, para efetuar os esclarecimentos ou as alterações necessárias para sanar a contradição, sob pena de recusa do registo nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º do CPI.

Regra 5 – Pedido de registo de marca - Reivindicação de cor ou cores

Artigos relacionados: 233.º

1. O sinal a cores deve reivindicar a cor (quando exclusivamente constituído por uma só cor) ou as cores em que é apresentado (quando constituído por uma combinação de cores).
2. Nos casos em que o requerente pretenda reivindicar uma ou várias cores num sinal, deve especificar concretamente os elementos cromáticos visados, de preferência através de código de cores geralmente reconhecido, não sendo admissível uma indicação como “todas as cores”.
3. Sempre que num pedido não tenham sido reivindicadas quaisquer cores e o sinal as exiba, o requerente é informado de que, caso não efetue a reivindicação de cores, o sinal será publicado a preto e branco, sendo-lhe

concedido, através de notificação, um prazo de um mês para clarificar a sua pretensão.

Regra 6 – Pedido de registo de marca – Indicação de produtos e/ou serviços

Artigos relacionados: 233.º

1. O requerente deve ser o mais explícito possível na designação dos produtos e serviços, para os quais visa obter proteção, usando, para tal, a terminologia de produtos e serviços da Classificação Internacional de Nice na sua versão atualizada, que se encontra disponível no sítio eletrónico do INPI.
2. O requerente deve, sempre que possível, abster-se de usar os intitulados das classes para indicar os produtos e/ou serviços que pretende assinalar, salvo se a sua utilização permitir determinar, com clareza e precisão, quais os produtos e/ou serviços visados pelo pedido de registo.
3. A verificação da conformidade do pedido com as regras da Classificação Internacional de Nice é efetuada em sede de exame formal, momento em que não só se aprecia se a indicação das classes foi correta, mas também se os produtos e/ou serviços, tal como se encontram redigidos, se enquadram nos termos daquela Classificação.
4. Na lista que fornecer no pedido de registo, o requerente deve individualizar os produtos e/ou serviços através da respetiva separação, utilizando um ponto e vírgula para o efeito.
5. Se as irregularidades detetadas na verificação dos aspetos descritos nos números anteriores forem passíveis de regularização oficiosa, e se se enquadrarem no âmbito da vontade presumida do requerente, o INPI procede às devidas correções, comunicando tal facto ao interessado.
6. Ao invés, se a regularização oficiosa não for possível, o requerente é notificado para efetuar as devidas correções no prazo de um mês, sob pena de indeferimento do pedido de registo, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 223.º do CPI.

7. Quando as irregularidades afetem apenas alguns dos produtos ou serviços indicados no pedido de registro, somente esses são abarcados pela recusa.

Regra 7 – Instrução do pedido

Artigos relacionados: 223.º

1. Sempre que seja requerida a proteção de uma marca que contenha elementos verbais e figurativos, o requerente deve especificar, no requerimento de pedido, os elementos verbais que constam do sinal requerido. Sempre que os mesmos não sejam apresentados e o INPI considere que não resulta inequívoca a interpretação dos elementos verbais que constam do sinal requerido, notifica o requerente, nos termos previstos no número 7 da presente regra.
2. No caso do sinal registando reproduzir nomes, brasões, emblemas e distinções do Estado, Municípios ou outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, o emblema e a denominação da Cruz Vermelha ou organismos equivalentes, bem como outros sinais que caiam no campo de aplicação do artigo 6ter da CUP²¹, o requerente deve comprovar o direito a incluir esses elementos no sinal, exibindo autorização das autoridades competentes.
3. A exigência prevista no número anterior aplica-se somente aos casos em que o sinal mostra evidente inspiração nesses nomes, brasões, emblemas e distinções.
4. Se os elementos referidos no número 1 forem meramente fantasiosos, basta a entrega, no momento da apresentação do pedido ou em resposta a notificação, de uma declaração que o afirme, sendo o requerente responsável pela veracidade dessa declaração.
5. Sem prejuízo do referido no número anterior, quando nenhuma declaração tenha sido entregue, mas o INPI considere manifesto que os elementos

²¹ https://www.wipo.int/article6ter/en/legal_texts/guidelines.html (guidelines)
<https://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp> (pesquisa na BD 6ter)

incluídos no sinal são meramente fantasiosos, o requerente não é notificado para a apresentação de qualquer documento comprovativo.

6. A inclusão em sinais distintivos de símbolos, brasões, emblemas ou distinções pertencentes a entidades privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras, que se enquadrem na alínea c) do n.º 3 do artigo 223.º do CPI tem de ser autorizada por quem nelas para o efeito tenha competência, por exemplo:
 - a) para autorizar a inclusão de quaisquer bandeiras (à exceção da bandeira nacional - *vide* n.º 8 da presente regra), escudos, símbolos, brasões ou outros emblemas oficiais referentes a municípios ou freguesias são competentes as respetivas Assembleias.
 - b) para autorizar a utilização de um emblema ou denominação da Cruz Vermelha é competente a Direção Nacional da Cruz Vermelha.
 - c) tratando-se da inclusão de quaisquer brasões, escudos, símbolos, ou outros emblemas que não se verifique pertencerem inequivocamente a qualquer entidade pública ou privada, a análise da necessidade de notificação para apresentação de eventual autorização é ponderada casuisticamente, em função da probabilidade de estar em causa um sinal suscetível de salvaguarda ao abrigo da alínea a) do n.º 3 do artigo 231.º do CPI.
7. O INPI notifica o requerente quando não sejam apresentados os elementos indicados nos números anteriores, concedendo-lhe o prazo de um mês para que os forneça, sob pena de indeferimento do pedido de registo, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 23.º do CPI.
8. A inclusão da bandeira da República Portuguesa, ou de alguns dos seus elementos, em processos de registo nacional, depende da verificação dos requisitos constantes no n.º 5 do artigo 231.º do CPI.²²

²² Até 2008, a inclusão da Bandeira Nacional, ou de algum dos seus elementos, em pedidos de registo de propriedade industrial apresentados junto do INPI, dependia da obtenção de autorização para o efeito, o que suscitava dúvidas sobre a entidade nacional competente para conceder a referida autorização. Nesse sentido, o Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho, que introduziu medidas de simplificação no CPI, veio então dispensar a necessidade da referida autorização, habilitando o INPI a efetuar essa apreciação no momento em que efetua o exame dos pedidos de registo nacionais e a aferir se a utilização da bandeira nacional, ou algum dos seus elementos, é suscetível de ser admitida, ou se, pelo contrário, aconselha a recusa do registo em virtude de a sua inclusão ser, de alguma forma, suscetível de desrespeitar, desprestigiar ou ofender a dignidade desses símbolos. Nestes termos, nos n.ºs 4 e 5 do artigo 231.º do CPI são estabelecidos os termos em que essa apreciação deverá ser efetuada, bem como a faculdade de o

Regra 8 - Transliteração

Artigos relacionados: 223.º

1. Quando um sinal distintivo do comércio contiver inscrições em caracteres que não correspondam aos caracteres do alfabeto latino, o requerente deve, logo no momento do pedido de registo, apresentar transliteração e tradução das mesmas.
2. O INPI notifica o requerente quando não sejam apresentados os elementos indicados no número anterior, concedendo-lhe o prazo de um mês para que os forneça, sob pena de indeferimento do pedido de registo.

Regra 9 - Divisão do pedido de marca

Artigos relacionados: 225.º

1. A declaração da divisão do pedido, nos termos do artigo 225.º do CPI, deve incluir:
 - a) O número de processo atribuído ao pedido;
 - b) O nome e o endereço do requerente;
 - c) A lista dos produtos ou serviços objeto do pedido divisionário, ou, nos casos em que se pretenda a divisão em mais do que um pedido divisionário, a lista dos produtos ou serviços objeto de cada pedido divisionário;
 - d) A lista dos produtos ou serviços que se mantêm no pedido inicial.
2. O INPI estabelece um processo separado para cada pedido divisionário, que consiste numa cópia integral do processo do pedido inicial, incluindo a

INPI recusar, oficiosamente, um pedido de registo sempre que considere que poderá estar em causa a ofensa da dignidade da bandeira nacional ou de algum dos seus elementos.

declaração de divisão e a correspondência que com ela se relacione, atribuindo um novo número de pedido a cada pedido divisionário.

3. A publicação de cada pedido divisionário no BPI obedece às regras gerais da publicação de pedidos.

Regra 10 - Divisão de um registo de marca

Artigos relacionados: 225.º

1. A declaração da divisão de um registo, nos termos do artigo 225.º do CPI, deve incluir:
 - a) O número de registo ou de processo;
 - b) O nome e endereço do titular do registo;
 - c) A lista dos produtos ou serviços que constituem o registo divisionário, ou, nos casos em que se pretenda a divisão em mais do que um registo divisionário, a lista dos produtos ou serviços objeto de cada registo divisionário;
 - d) A lista dos produtos ou serviços que se mantêm no registo inicial.
2. O INPI estabelece um processo separado para o registo divisionário, que consiste numa cópia integral do processo do registo inicial, incluindo a declaração de divisão e a correspondência que com ela se relacione, atribuindo um novo número a cada registo divisionário.
3. Todos os requerimentos e pedidos apresentados e todas as taxas pagas antes da data em que o INPI receber a declaração de divisão são considerados como tendo sido efetuados ou pagos também no que se refere ao registo que resultar da divisão, mas as taxas relativas ao pedido original devidamente pagas não são reembolsadas.

Regra 11 – Pedido de registo de marca – Exame formal

Artigos relacionados: 233.º

1. Apresentado o pedido de registo de marca no INPI, é efetuado exame para verificar o preenchimento dos elementos mínimos a que se refere o n.º 3 do artigo 222.º, para efeitos de atribuição de uma data ao pedido, e exame formal para verificar se preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 217.º, 222.º, 223.º, 224.º e 225.º do CPI.
2. Se, em resultado do exame, o INPI, verificar a falta de algum dos elementos a que se refere o número anterior, ou outras irregularidades que devam ser supridas em momento anterior à publicação do pedido, o requerente é notificado para corrigi-las no prazo de um mês, sob pena de recusa do registo nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º do CPI.
3. Se o pedido contiver todos os elementos e requisitos necessários à sua completa instrução, ou caso o requerente o regularize nos prazos estabelecidos, o mesmo é publicado para efeitos de apresentação de reclamações, nos termos do artigo 17.º do CPI, ou de observações de terceiros, nos termos do n.º 1 do artigo 226.º do mesmo código.

Regra 12 – Tramitação processual

Artigos relacionados: 229.º

1. Após o decurso do prazo de oposição procede-se ao estudo do processo, nos termos da regra seguinte, que pressupõe o exame do sinal (motivos absolutos)²³ e a sua comparação com outras marcas e outros sinais distintos do comércio (motivos relativos)²⁴.
2. Quando, durante o exame, a que se refere o número anterior, o INPI detete oficiosamente a existência de um fundamento de recusa que não tenha sido invocado em oposição, o pedido de registo é objeto de despacho de recusa provisória.
3. Ao despacho de recusa provisória pode o requerente responder (mediante requerimento e satisfação da taxa correspondente), no prazo de um mês a

²³ Ver definição constante do n.º 2 da regra 13.

²⁴ Ver definição constante do n.º 3 da regra 13.

contar da data da notificação, sob a cominação de a recusa se tornar definitiva, se o INPI considerar que se mantêm os fundamentos que conduziram ao indeferimento.

4. O prazo de resposta pode ser prorrogado unicamente por um mês, se o requerente o solicitar no decurso do período referido no número anterior.
5. Nos casos em que seja proferido um despacho de recusa provisória, pode ser admitida a suspensão de estudo do pedido de registo, aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto na regra 15 da parte III do presente Manual.
6. A ausência de resposta a uma recusa provisória não implica que o indeferimento se converta automaticamente em definitivo, devendo, em sede de reexame, ser sempre feita nova análise do processo, com o objetivo de confirmar se os obstáculos à concessão se mantêm.
7. A declaração de consentimento prevista no artigo 236.º do CPI também pode ser apresentada em resposta a um despacho de recusa provisória e deve ser formalizada através do ato “apresentação de declaração de consentimento”, sendo, nesses casos, dispensada a formalização de “resposta a recusa provisória”.
8. Quando esteja em causa um processo litigioso em que a procedência da reclamação afete apenas parte dos produtos e/ou serviços, e se imponha, para os restantes, o indeferimento provisório com outro fundamento, o INPI, em princípio, apenas reaprecia o processo quanto a este último.

Regra 13 – Exame de motivos absolutos e relativos de recusa

Artigos relacionados: 229.º e 232.º, n.º 2

1. No estudo de processos de registo de marcas, o INPI procede oficiosamente à verificação do cumprimento das formalidades legais, dos motivos absolutos e relativos de recusa.
2. Os motivos absolutos de recusa reportam-se aos limites intrínsecos do sinal em estudo, nomeadamente à aferição sobre se o sinal se encontra adequadamente representado por forma a permitir determinar de modo claro

e preciso o objeto da proteção, bem como à sua capacidade distintiva. Estes fundamentos de recusa encontram acolhimento nos n.ºs 1 a 5 do artigo 231.º do CPI.

3. Os motivos relativos de recusa reportam-se a limites extrínsecos ao sinal em estudo, exigindo essencialmente a comparação entre o sinal registando e outros sinais distintivos do comércio potencialmente obstativos. Estes fundamentos de recusa encontram-se previstos nos artigos 232.º a 235.º do CPI.
4. Em sede de apreciação oficiosa de motivos relativos de recusa, o INPI atende particularmente aos sinais distintivos de comércio nacionais, da União Europeia e internacionais prioritários, ou outros direitos de propriedade industrial.
5. Relativamente aos direitos não previstos no número anterior, de que as denominações sociais ou os direitos de autor são exemplo, o exame confrontativo só será efetuado na sequência de reclamação do interessado.

Regra 14 – Aquisição de capacidade distintiva através do uso

Artigos relacionados: 231.º, n.º 2

1. Compete ao requerente alegar e provar que um sinal, que à partida, não seria distintivo é, afinal, capaz de individualizar os produtos e/ou serviços que visa assinalar.
2. A aferição da eventual aquisição de capacidade distintiva de uma marca na sequência do uso que dela for feito, reporta-se ao momento anterior à apresentação do pedido de registo (ou da data de prioridade, se reivindicada).
3. As provas apresentadas devem respeitar ao uso do sinal tal como foi submetido a registo, evidenciando a sua utilização como marca para distinguir os produtos e/ou serviços requeridos.

Regra 15 - Provas de uso no âmbito de reclamação ou recusa provisória

Artigos relacionados: 227.º e 230.º

1. Os pedidos de prova de uso de uma marca anterior, no contexto dos artigos 227.º ou 230.º do CPI, devem ser formulados pelos interessados em sede de contestação ou de resposta à recusa provisória.
2. Sempre que a reclamação ou a recusa provisória se fundamentem na existência de uma marca anterior que se encontre registada há menos de 5 anos (à data do pedido de registo objeto do exame, ou da respetiva prioridade) o requerente, na contestação ou na resposta à recusa provisória, não pode solicitar que o titular da marca anterior seja notificado para apresentar provas de uso.
3. Nos casos em que seja apresentado requerimento nos termos referidos no número anterior, é o mesmo objeto de despacho de indeferimento.
4. Se o requerente tiver efetuado um pedido de prova de uso que cumpra os requisitos do artigo 227.º, o INPI notifica a contestação ao reclamante, indicando igualmente que foi solicitado que este demonstrasse o uso sério da sua marca.
5. Se o requerente tiver efetuado um pedido de prova de uso que cumpra os requisitos do artigo 230.º do CPI, o INPI notifica o titular do direito anterior em que se tiver baseado a recusa provisória para, no prazo de um mês, prorrogável por outro, demonstrar o uso sério da sua marca, enviando-lhe, juntamente com a notificação, cópia do despacho de recusa provisória.
6. Se o reclamante ou o titular do direito anterior (em que se tiver baseado a recusa provisória) não fornecer quaisquer elementos de prova, nem apresentar motivos que justifiquem o não uso do sinal, antes do termo do prazo de um mês, prorrogável por outro, o INPI considera improcedente a reclamação, ou não converte em definitiva a recusa provisória que se tenha baseado nesse direito anterior.

7. O INPI considera igualmente improcedente a reclamação, ou não converte em definitiva a recusa provisória com fundamento num direito anterior, se o oponente ou o titular do direito anterior (em que se tiver baseado a recusa provisória) fornecer elementos de prova, ou indicar motivos que justifiquem o não uso do sinal, que sejam considerados irrelevantes ou insuficientes.
8. Os requisitos a que os elementos de prova apresentados devem obedecer encontram-se previstos na Parte X do presente Manual.
9. Se os elementos de prova não estiverem redigidos em português, o INPI pode exigir a apresentação de uma tradução desses elementos para a língua portuguesa, em conformidade com a regra 1 da parte III do presente Manual.

Regra 16 – Marca notória e marca de prestígio

Artigos relacionados: 234.º e 235.º

1. Compete aos interessados alegar e apresentar provas que possam conduzir à aplicação dos artigos 234.º e 235.º do CPI, não sendo esse estatuto reconhecido oficiosamente pelo INPI.
2. Se a reclamação tiver por base uma marca notória ou de prestígio, as provas devem demonstrar o reconhecimento desse estatuto e o alcance geográfico da notoriedade e do prestígio.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso da invocação do regime consagrado no artigo 235.º do CPI, compete igualmente ao oponente carrear prova de que o uso da marca posterior procura tirar partido do carácter distintivo da sua marca, ou pode prejudicá-los.

Registo Internacional

Regra 17 – Registo internacional de marcas

Artigos relacionados – 245.º

1. O INPI dispõe do prazo de um ano, a contar da data de notificação da Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), para comunicar a esta entidade que um pedido de registo de marca internacional (ou uma designação posterior) foi indeferido, provisória ou definitivamente.
2. Se não o fizer no período de tempo estabelecido, o registo de marca é considerado concedido.
3. Sempre que da análise de um processo de registo internacional, quer tenha ou não sido deduzida reclamação, se verifique a existência de causa prejudicial, é proposta a suspensão do estudo, devendo a mesma ser comunicada à OMPI sob a designação de recusa provisória, em conformidade com o disposto no artigo 5.º do Protocolo de Madrid.

Regra 18 - Notificações de despachos relativos a marcas de registo internacional

Artigos relacionados – 245.º

Os despachos em processos de registo de marca internacional - de concessão, de recusa ou de recusa provisória - são notificados à Secretaria Internacional e, quando existam, aos mandatários nacionais intervenientes e aos oponentes.

Parte VIII – Logótipos

Regra 1 - Representação do sinal

Artigos relacionados –281.º

Com as adaptações exigidas pela natureza e regime jurídico desta modalidade, aplica-se aos logótipos as regras de representação previstas na regra em relação a marcas.

Regra 2 – Indicação da atividade desenvolvida

Artigos relacionados –284.º

- 1.No âmbito da alínea b) do n.º 1 do artigo 284.º do CPI, não é suficiente a indicação do código da classificação portuguesa das atividades económicas (CAE), sendo também necessária a indicação concreta do tipo de serviços prestados ou de produtos comercializados pela entidade que se pretende distinguir.
2. No contexto do número anterior, consideram-se vagos os códigos da CAE que não permitam determinar, com clareza e precisão, quais os tipos de serviços prestados ou de produtos comercializados pela entidade que se pretende distinguir.
3. O código da CAE indicado pelo requerente é publicado no BPI, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 284.º do CPI.
4. O tipo de serviços prestados ou de produtos comercializados pela entidade que se pretende distinguir deve ser enquadrável no âmbito do código da CAE selecionado. Caso tal não se verifique, o requerente é notificado para, no prazo de 1 mês, efetuar as devidas correções, sob pena de recusa do registo ou, quando aplicável, da supressão oficiosa das indicações irregulares.

Regra 3 – Unicidade e objeto de proteção

Artigos relacionados – 283.º

1. Não é possível o registo de dois logótipos iguais para identificar a mesma entidade, podendo, no entanto, a mesma entidade ser identificada por diferentes logótipos.
2. Os pedidos e registos de nomes e as insígnias de estabelecimento que tenham sido convertidos em logótipos conservam o mesmo objeto, ou seja, estes logótipos apenas se destinam a identificar estabelecimentos e não entidades.
3. Os pedidos e registos de logótipos existentes à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho, mantêm o objeto para o qual foram requeridos e registados, ou seja, apenas se destinam a identificar entidades.

Parte IX – Denominações de Origem e Indicações Geográficas

Regra 1 – Pedidos de registo

Artigos relacionados – 301.º

1. De acordo com os regulamentos comunitários vigentes, não são suscetíveis de registo nacional, junto do INPI, denominações de origem ou indicações geográficas relativas a produtos agrícolas ou géneros alimentícios, vinhos e bebidas espirituosas.²⁵
2. Quando forem apresentados junto do INPI pedidos de registo de denominações de origem ou indicações geográficas relativas a produtos agrícolas ou géneros alimentícios, vinhos e bebidas espirituosas, devem ser objeto de recusa, atendo o disposto nos regulamentos a que se refere o número anterior.
3. Os pedidos de registo de denominações de origem ou indicações geográficas que sejam apresentados junto do INPI e respeitem a produtos que não se enquadrem nas categorias citadas nos números anteriores, devem ser instruídos com os documentos que estabeleçam as condições tradicionais, ou regulamentadas, do uso da denominação de origem ou da indicação geográfica, bem como os limites da respetiva localidade, região ou território.
4. Quando os documentos mencionados no número anterior não forem fornecidos no momento da apresentação do pedido de registo, deve o requerente ser notificado para, no prazo de um mês, cumprir essa exigência, sob pena de recusa do registo, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 23.º do CPI.

²⁵ Para se obter proteção para uma denominação de origem (DO) ou indicação geográfica (IG) para produtos agrícolas, alimentos e bebidas espirituosas o pedido deve ser efetuado junto da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR).

Para se obter uma DO ou IG para um vinho, o pedido deve ser efetuado junto do Instituto da Vinha e do Vinho I.P.

Parte X - Da apreciação das provas de uso

As disposições constantes deste capítulo aplicam-se a todos os procedimentos/fases processuais previstos no CPI que sejam da competência do INPI e que impliquem a análise de provas de uso de marcas, designadamente quando requerida a respetiva apresentação pelo interessado, seja em sede de reclamação (artigo 227.º), de recusa provisória (artigo 230.º), de pedido de caducidade (artigos 268.º e 269.º), ou no âmbito de um pedido de invalidade (artigo 263.º).

Regra 1 - Uso sério – Provas de uso

1. O uso sério da marca não pode ser provado por probabilidades ou suposições e tem que ser demonstrado com provas sólidas e objetivas que atestem um uso efetivo e público da marca, no mercado, para os produtos e/ou serviços pela mesma assinalados.
2. No âmbito do artigo 267.º do CPI, entende-se por uso sério toda a utilização comercial efetiva e atual da marca que seja consistente com a sua função essencial (a de distinguir os produtos e/ou serviços que assinala dos assinalados por outras marcas), através de atos concretos, reiterados e públicos. O uso sério da marca não depende de um critério quantitativo determinado pelo que, nalguns casos e dependendo dos produtos e/ou serviços e do mercado em causa, um uso mínimo pode ser suficiente para se considerar provado o uso da marca, desde que o titular demonstre ter tentado adquirir ou manter uma posição comercial no mercado com intenção de preservar os direitos adquiridos pelo registo.
3. Considera-se uso da marca o uso feito em produtos ou serviços que estão em vias de ser introduzidos no mercado e para os quais o titular desenvolve

atos preparatórios públicos para angariação de clientes, nomeadamente por via de campanhas publicitárias.

4. Quando se justificar, o uso da marca para produtos que foram comercializados apenas uma única vez e, consequentemente, foram descontinuados pode, ainda assim, considerar-se sério, desde que o titular ainda disponibilize no mercado componentes para esses produtos específicos e/ou utilize o sinal na prestação de serviços pós-venda, nomeadamente o serviço de venda desses componentes.
5. Quando os elementos de prova se encontrarem acessíveis *online*, o interessado pode apresentar capturas de ecrã (*screenshots*) ou impressões (*printscreens*) das páginas de internet pertinentes, devendo os referidos elementos, neste caso, conter a data e o endereço eletrónico a partir do qual a informação foi recolhida e pode ser acedida. Se as capturas de ecrã ou as impressões forem integradas no articulado onde a fundamentação é apresentada, devem ser igualmente apresentados, isoladamente, num documento autónomo.
6. Os elementos de prova devem ser apresentados em língua portuguesa, podendo ser admitidos noutra língua. Quando forem apresentados documentos noutra língua, o INPI pode, oficiosamente ou a requerimento, exigir tradução sob cominação de, em caso de incumprimento no prazo estabelecido, o documento não traduzido não ser tomado em consideração.
7. Quando um pedido de caducidade baseado na falta de uso for apresentado antes de decorrido o prazo de cinco anos relativamente à data da apresentação daquele pedido, o INPI indefere-o liminarmente dando conhecimento do despacho de indeferimento também ao titular do registo caducando.
8. Quando forem solicitadas ao titular provas em como a marca foi objeto de uso sério no **período relevante**, deverá aquele apresentar, dentro do prazo estabelecido pelo INPI, elementos que demonstrem que a marca foi publica e exteriormente usada no comércio, no território relevante, durante aquele período para os produtos e/ou serviços que assinala. Os elementos de prova, devidamente datados, deverão ser escritos e poderão ser, entre outros, faturas, catálogos, etiquetas, listas de preços, embalagens, fotografias,

anúncios, brochuras, *flyers*, *stickers* e declarações de fornecedores e/ou de clientes do titular da marca.

9. Por **período relevante**, mencionado no n.º 1, entende-se o compreendido dentro dos cinco anos que antecedem o pedido para apresentação das provas do uso sério, pelo que as apresentadas pelo interessado têm de incidir neste período, não sendo necessário respeitarem a cada um desses cinco anos; o uso não tem, assim, de ser contínuo.
10. Nos casos em que o requerente do pedido de apresentação de provas de uso comprovar que o titular da marca a que estas respeitam apenas procedeu a diligências para iniciar ou reatar o seu uso depois de tomar conhecimento daquele pedido, as provas de uso não podem respeitar ao período de três meses imediatamente anteriores à data em que aquele pedido tenha sido apresentado.
11. As provas de uso têm de demonstrar que a marca foi **pública e exteriormente usada** no comércio, pelo que o uso da marca numa esfera privada ou na esfera interna de uma Companhia ou de um Grupo de empresas não pode ser considerado sério. No entanto, o uso externo não implica necessariamente que a marca tenha de chegar aos consumidores finais, podendo ser considerado como tal aquele que é feito pelo respetivo titular no contato com intermediários cuja atividade consista em identificar clientes profissionais que, posteriormente, façam chegar os produtos àqueles consumidores. Da mesma forma, considera-se o uso sério da marca o que é feito pelas empresas de distribuição no exercício da sua atividade.
12. As provas de uso têm de demonstrar que a marca foi **usada no comércio** de forma a ser possível determinar o volume comercial dos atos que atestam o seu uso, frequência e duração no tempo. Embora um volume comercial pouco expressivo possa ser compensado por um uso consistente e reiterado da marca, o interessado deve apresentar elementos de prova que afastem eventuais dúvidas sobre a seriedade desse uso. Na aferição do uso da marca no mercado para os produtos e/ou serviços pela mesma assinalados o INPI terá em consideração as características do mercado desses produtos e/ou serviços.

13. As provas de uso têm que demonstrar o uso da marca nos produtos e/ou serviços pela mesma assinalados, pelo que provas que se limitem a exibir a firma, denominação social ou o nome de um estabelecimento explorados do titular da marca, sem relação efetiva com os produtos e/ou serviços em causa, não podem ser aceites como tal. O INPI considera existir essa relação efetiva quando o titular afixar o sinal correspondente à firma, denominação social ou ao nome do estabelecimento no produto ou quando o usar de forma a estabelecer um elo entre o mesmo e os produtos e/ou serviços, o que acontecerá, por exemplo, quando surgir em faturas relativas ao comércio evidente dos mesmos.
14. As provas de uso têm que demonstrar o uso da marca nos produtos e/ou serviços pela mesma assinalados, pelo que o registo de um nome de domínio com o sinal da marca não é suficiente para provar o uso desta. É necessário que o interessado prove que os produtos e/ou serviços assinalados pela marca são, respetivamente, comercializados ou oferecidos pelo respetivo sinal. No entanto, se a marca assinalar produtos e/ou serviços relacionados com a exploração de um nome de domínio, o seu uso pode considerar-se provado com a exploração do mesmo. Nos casos de marcas cujos produtos são vendidos *online* por catálogo, e que muitas das vezes estão omissas nos produtos e respetivas embalagens, o seu uso público, externo e reiterado (provado pelo interessado) na internet será, em princípio, suficiente para ser considerado sério.
15. A divulgação de uma marca numa página da internet pode não ser suficiente para provar o seu uso sério, quando essa indicação não for acompanhada de provas complementares que demonstrem, a quantidade de acessos que foram efetuados a esse site, ou quantos desses acessos se converteram em aquisições desse produto ou serviço.
16. Na aferição do uso de uma marca, os critérios de identidade ou afinidade de produtos e/ou serviços não são aplicáveis. Assim, quando a marca assinalar parte ou a totalidade de uma indicação geral que figura num dos intitulados da Classificação Internacional de Nice, e quando o respetivo titular apresentar provas que atestam o uso da mesma nos produtos e/ou serviços subsumíveis nessa indicação geral, o INPI considera que foi feita prova de

que a marca foi usada para esta indicação geral²⁶. Pelo contrário, se o titular apenas apresentar provas de uso da marca em produtos subsumíveis noutra indicação geral que se insira na mesma classe, o INPI não considerará ter sido feita prova de uso da marca²⁷. No caso de terem sido assinalados produtos e/ou serviços específicos, deve ser feita prova de uso concreto da marca nesses produtos e/ou serviços, embora seja possível considerar o uso da marca como sendo sério se feito para subcategorias de produtos e/ou serviços das indicações gerais²⁸. Neste caso, deve ser tido em conta o critério da finalidade ou do destino do produto e/ou serviço e a avaliação das respetivas características, bem como o consumidor pertinente.

17. A marca apenas usada em produtos para exportação será considerada como objeto de uso sério em Portugal, se aqui for aposta nos produtos que assinala ou nas respetivas embalagens.
18. O facto de um titular de uma marca não ter como objetivo a obtenção de lucro não obsta à consideração do seu uso sério. Com efeito, o facto de um titular corresponder a uma associação sem fins lucrativos não significa que o seu objetivo, enquanto titular de uma marca, não seja o de criar e preservar uma saída para os seus produtos e/ou serviços.
19. A possibilidade de a marca induzir o consumidor em erro não implica que não seja objeto de uso sério. Com efeito, e consoante as circunstâncias do caso concreto, o carácter decetivo da marca, pode ser suscitado em sede de um procedimento de declaração de nulidade com fundamento no artigo 259.º e na alínea d) do n.º 3 do artigo 231.º, ou num pedido de declaração caducidade fundado na alínea b) do n.º 2 do artigo 268.º do CPI.

²⁶ Exemplo: a marca assinala o intitulado da classe 25.^a «*Vestuário, calçado e chapelaria*» mas só foi provado o uso para *vestuário*. A marca considera-se apenas usada para a indicação geral *vestuário* e não para calçado e chapelaria.

²⁷ Exemplo: a marca assinala a indicação geral «*Vestuário*» da classe 25 mas só foi provado o uso para calçado. A marca não se considera usada para os produtos para os quais foi registada.

²⁸ Exemplo: a marca foi registada para polimento de metais da classe 03, mas foi seriamente usada para algodão mágico (impregnado com uma substância para polir metais). A marca considera-se seriamente usada para os produtos para os quais foi registada, em resultado da aplicação do critério da finalidade do produto.

Regra 2 - Uso de uma marca em forma diferente da que está registada

Artigos relacionados 267.º, 268.º, 269.º

1. O uso da marca sob um sinal diferente do que está registado, desde que não difira senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo, feito quer pelo titular do registo quer por um licenciado (com licença devidamente averbada), é considerado sério. Embora a estrita conformidade entre o sinal usado e registado não seja necessária, a diferença entre os mesmos deve assentar em elementos negligenciáveis de forma a assegurar que pelo menos sejam equivalentes. Para avaliar esta equivalência o INPI, em primeiro lugar, determina os elementos distintivo e dominante do sinal registado e verifica se se mantêm inalterados no sinal usado. Em segundo lugar, atende à prática comercial dos produtos e/ou serviços considerados e ao público relevante, determinando se as variações dos sinais são comuns e se podem alterar a perceção que o público tem do sinal na versão registada.
2. A adição de elementos ao sinal usado que não forem distintivos nem dominantes não altera, em princípio, o carácter distinto da versão em que está registado. Em resultado, a adição de elementos que correspondam a meras indicações das características dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca, que sejam insignificantes (tais como sinais de pontuação ou variações singular/plural) ou que, sendo figurativos, sejam meramente decorativos equivalerá, em regra, ao uso da marca em si mesma.
3. A supressão de elementos do sinal usado que estiverem numa posição secundária e não distintiva na versão em que está registado não altera, em princípio, o seu carácter distintivo. Em resultado, a supressão de elementos que correspondam a meras indicações das características dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca ou que sejam insignificantes (tais como sinais de pontuação ou preposições insignificantes) não altera, em princípio, o seu carácter distinto.
4. As **marcas exclusivamente nominativas** são registadas a preto e branco. O uso do elemento verbal noutra cor não constitui, em princípio, uma variação da marca mas o uso na versão em que está registada. No mesmo sentido, o

uso da marca com alteração do tamanho da letra ou da disposição (cima/baixo) do(s) vocábulo(s) que a constitui(em).

5. O uso de uma **marca exclusivamente figurativa** numa versão diferente da registada não se considera uso sério da marca, salvo quando as alterações do elemento figurativo (dimensão, alteração da posição das figuras, por exemplo) forem negligenciáveis.
6. A alteração do sinal no que respeita a cores reivindicadas não afeta a seriedade do seu uso, desde que:
 - a) a composição do sinal se mantenha inalterada (disposição dos elementos gráfico-fonéticos e figurativos);
 - b) os elementos gráfico-fonéticos e figurativos coincidirem e forem distintivos;
 - c) a diferença nas cores seja tão ténue que pode passar despercebida ao consumidor médio;
 - d) o contraste de sombras seja respeitado;
 - e) a cor ou a combinação de cores não tenham, em si mesmas, carácter distintivo;
 - f) a cor não seja um dos elementos principais que contribuem para a distintividade do todo do sinal.
7. O uso de uma marca registada pode ser considerado sério quando a mesma for usada como elemento de outra marca (pertencente ao mesmo titular) ou quando for usada em conjugação com outra marca (pertencente ao mesmo titular), mesmo que a combinação que daí resultar estiver registada como marca (pertencente ao mesmo titular).

Exemplo:

Marca «X1» registada

Marca «X1» é usada como elemento de outra marca - «Ωß» - logo é usada desta forma: «Ωß____X1»

Marca «X1» deve considerar-se objeto de uso sério mesmo que a composição sinalética «Ωß____X1» esteja registada.

Parte XI – Recurso

Regra 1 – Recurso judicial

Artigos relacionados: 38.º a 46.º

1. Para os recursos das decisões do INPI é competente o Tribunal da Propriedade Intelectual.
2. Por regra, o INPI apenas procede ao envio do processo administrativo para o tribunal sem uma nova apreciação da decisão que foi objeto de impugnação.
3. Sem prejuízo do referido no número anterior, o INPI pode remeter para o tribunal elementos que possam auxiliar o juiz na decisão da causa.
4. Transitada em julgado, a decisão judicial é enviada ao INPI para efeitos de publicação e averbamentos.
5. Na sequência do envio da decisão judicial, o INPI procede às necessárias retificações da situação jurídica do processo as quais são objeto de publicação no BPI e refletidas nas bases de dados do INPI, conforme determinado na decisão.

Regra 2 – Recurso arbitral

Artigos relacionados: 47.º a 49.º

1. Para todas as questões suscetíveis de recurso judicial pode, no mesmo prazo, o interessado recorrer a meios alternativos de resolução de litígios. No âmbito de recurso de decisões sobre processos que envolvam a concessão ou a recusa de direitos de propriedade industrial, e de decisões relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade, declarações de nulidade e anulações ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam esses direitos, o INPI encontra-se genericamente vinculado à resolução de

litígios junto do ARBITRARE, dispensando-se, assim, neste tipo de litígios, a celebração de compromisso arbitral.

2. O ARBITRARE é um centro de arbitragem institucionalizada, com sede em Lisboa que, de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem, para além da competência em matéria de propriedade industrial tem igualmente competência para resolução de litígios atinentes a nomes de domínio.PT, firmas e denominações, que não respeitem a direitos indisponíveis e que, por lei especial, não estejam submetidos exclusivamente a tribunal judicial ou a arbitragem necessária.
3. O procedimento junto deste centro de arbitragem é completamente desmaterializado e os atos são praticados através da Plataforma de Resolução de Litígios Online disponibilizada para o efeito no sítio eletrónico deste centro.
4. A necessidade de apresentação de contestação nos processos em que o INPI é parte é avaliada casuisticamente.
5. O prazo para apresentação de contestação é de 20 dias corridos contados a partir do dia útil seguinte àquele em que tenha sido rececionada a citação para contestação enviada pelo ARBITRARE, por correio eletrónico.
6. Após o trânsito em julgado da sentença arbitral, cópia da mesma é enviada ao INPI para efeitos de publicação e averbamentos caso o tribunal arbitral determine a respetiva publicidade.
7. Na sequência do envio da sentença arbitral, o INPI procede às necessárias retificações da situação jurídica do processo as quais são objeto de publicação no BPI e refletidas nas bases de dados do INPI, conforme determinado na sentença.

Parte XII – Extinção de direitos

A) *Processo de invalidade*

Processo de invalidade de registos de Desenhos ou Modelos

Regra 1 — Pedido

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 202.º, 203.º, 204.º, 205.º, 206.º e 207.º

1. O processo de declaração de nulidade ou de anulação de um registo de desenho ou modelo inicia-se apenas com a apresentação de um requerimento apresentado pelo interessado.
2. O pedido de declaração de nulidade ou de anulação de um registo de desenho ou modelo deve conter:
 - a) A identificação do registo que se pretende ver declarado nulo ou anulado, com indicação do respetivo número;
 - b) O nome e o endereço tanto do titular do registo impugnado como do interessado na declaração de nulidade ou anulação do registo, e do respetivo mandatário;
 - c) A narração da matéria de facto que fundamenta o pedido e a sua subsunção à matéria de Direito, com indicação das normas do CPI e/ou da legislação da União Europeia (ou ainda de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte ou outros que vinculem Portugal) que o interessado considera violadas pelo registo impugnado;
 - d) A indicação dos produtos em relação aos quais o interessado deseja ver o desenho ou modelo impugnado declarado nulo ou anulado. Na falta desta indicação, o INPI considerará que o pedido de declaração de

nulidade ou de anulação abrange a totalidade dos produtos protegidos pelo desenho ou modelo impugnado;

e) Os elementos de prova que sustentam a matéria de facto do pedido de declaração de nulidade ou de anulação devem ser expressamente identificados pelo interessado no pedido de declaração de nulidade ou de anulação. O INPI, se o considerar oportuno, convidará as partes a apresentar um índice dos elementos de prova. Quando os elementos de prova se encontrarem acessíveis *online*, o interessado pode apresentar capturas de ecrã (screenshots) ou impressões (printscreens) das páginas de internet pertinentes, devendo os referidos elementos, neste caso, conter a data e o endereço eletrónico a partir do qual a informação foi recolhida e pode ser acedida. Se as capturas de ecrã ou as impressões forem integradas no articulado onde a fundamentação é apresentada, devem ser igualmente apresentadas, isoladamente, num documento autónomo²⁹;

f) No que respeita ao pedido de anulação, o interessado deve identificar expressamente o(s) direito(s) que considera violado(s).

3. Todos os requerimentos e elementos de prova devem ser apresentados em língua portuguesa. No entanto, podem ser admitidos documentos anexos aos requerimentos ou às peças processuais noutra língua. Quando forem apresentados documentos noutra língua que não o português, o INPI pode, oficiosamente ou a requerimento, exigir tradução sob cominação de, em caso de incumprimento no prazo estabelecido pelo INPI, o documento não traduzido não ser tomado em consideração.
4. O INPI não procede à inquirição oral de testemunhas nem à audição de partes, devendo a prova que assente em declarações ser feita sob a forma

²⁹ Desde 1 de junho de 2020, em matéria de divulgações de desenhos ou modelos na internet, aplicam-se as regras estabelecidas no programa de convergência PC10 - respeitante aos Critérios para apreciação da divulgação de desenhos ou modelos na internet, a adotar pelo EUIPO e Institutos Nacionais de Propriedade Industrial dos Estados-Membros. Os requisitos a que as divulgações efetuadas na internet devem obedecer constam da Regra 4 – Divulgações efetuadas através da Internet, da parte VI do presente Manual respeitante aos desenhos ou modelos.

escrita. Para o efeito, os interessados poderão apresentar juntamente com o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, ou com a respetiva resposta, declarações escritas de terceiros. Nos casos em que, indevidamente, forem arroladas testemunhas, o INPI notificará a parte que as arrolou para apresentar, em alternativa, declarações escritas de terceiros, no prazo estabelecido pelo INPI. Uma vez decorrido este prazo, o INPI procederá à notificação, à parte contrária, do pedido de declaração de nulidade e/ou de anulação, ou da respetiva resposta, com todos os elementos à data disponíveis.

5. Perante a falta de indicação de matéria de facto e de elementos probatórios que fundamentem o pedido, o INPI convidará o interessado à correção do requerimento que os não contenha. A não apresentação da correção no prazo estabelecido pelo INPI, leva ao seu indeferimento liminar.
6. Os pedidos de declaração de nulidade e/ou de anulação são apreciados pela ordem cronológica em que forem apresentados no INPI.
7. No caso de ser apresentado, em simultâneo, um pedido de modificação de decisão e um pedido de nulidade ou de anulação sobre o mesmo registo, o pedido de modificação será apreciado em primeiro lugar, originando a suspensão do estudo dos demais.
8. No caso de ser apresentado um pedido de declaração de nulidade ou de anulação num registo que já é objecto de um mesmo pedido em reconvenção num processo com outro interessado, o INPI suspende a apreciação do pedido até decisão sobre o pedido reconvenicional.

Regra 2 – Pagamento de taxa

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 202.º, 203.º, 204.º, 205.º, 206.º e 207.º

1. O pedido de declaração de nulidade ou de anulação só se considera efetuado com a liquidação da respetiva taxa, prevista na tabela de taxas em vigor, que deve ser satisfeita no momento em que é apresentado.
2. Caso essa taxa não seja liquidada no momento da apresentação do pedido de declaração de nulidade ou de anulação, o requerente é

notificado para, no prazo de 10 dias úteis, proceder à sua regularização, sob pena de indeferimento do requerimento apresentado.

3. Nos casos em que o pagamento for efetuado depois de decorrido o prazo referido no número anterior, a taxa é devolvida ao requerente.
4. Se o requerente demonstrar que deu ordem de pagamento dentro do prazo referido no n.º 2, é admitido o pagamento e aceite a apresentação do requerimento.

Regra 3 – Legitimidade

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 202.º, 203.º, 204.º, 205.º, 206.º e 207.º

1. Nos pedidos de declaração de nulidade o requerente não tem que demonstrar interesse no pedido. Ao contrário, nos pedidos de anulação, o requerente deve demonstrá-lo.
2. Os pedidos de declaração de nulidade ou de anulação, bem como todos os atos relativos a estes processos, só podem ser promovidos sob a responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial, advogado ou solicitador devidamente identificado e com procuração, nos casos em que esta for devida.

Regra 4 – Tempestividade

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 202.º, 203.º, 204.º, 205.º, 206.º e 207.º

1. O pedido de declaração de nulidade pode ser apresentado a todo o tempo.
2. O pedido de anulação deve ser apresentado no prazo máximo de cinco anos a contar da concessão do registo sobre o qual incide.
3. Nos casos em que o pedido for apresentado através dos serviços *online* do INPI e que, devido a um eventual constrangimento informático, não

seja possível cumprir o prazo previsto para o efeito, deve o requerente fazer prova de que esse constrangimento não lhe é imputável.

4. Quando o pedido de anulação for extemporâneo, o INPI indefere-o liminarmente, dando conhecimento do despacho de indeferimento também ao titular.

Regra 5 – Verificação de admissibilidade

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 202.º, 203.º, 204.º, 205.º, 206.º e 207.º

1. Apresentado o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, o INPI avalia as condições de admissibilidade e apura a existência de irregularidades absolutas ou relativas.
2. Consideram-se **irregularidades absolutas**:
 - a) Pedido apresentado contra um direito que ainda não foi deferido;
 - b) Pendência de um pedido reconvenicional em tribunal com o mesmo objeto e entre as mesmas partes;
 - c) Pedido apresentado contra um registo sobre o qual já incidiu um pedido de declaração de nulidade ou de anulação relacionado com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir entre as mesmas partes, já objeto de uma decisão de mérito, administrativa ou judicial, com carácter definitivo.
3. Consideram-se **irregularidades relativas**:
 - a) Falta de apresentação de formulário próprio;
 - b) Erro na identificação do registo contra o qual é apresentado o pedido de declaração de nulidade ou de anulação;
 - c) Erro na identificação dos produtos protegidos pelo registo impugnado e sobre os quais incide o pedido de declaração de nulidade ou de anulação;
 - d) Falta de fundamentação do pedido e de elementos de prova;
 - e) Erro na identificação do titular do registo impugnado ou do requerente do pedido de declaração de nulidade ou de anulação.

4. As **irregularidades absolutas** referidas no número 2 são insanáveis e determinam a inadmissibilidade do pedido.
5. Nos casos em que se verificar uma irregularidade absoluta de admissibilidade, o requerente do pedido é notificado para se pronunciar sobre a mesma no prazo estabelecido pelo INPI.
6. Depois de decorrido o prazo referido no número anterior, se o INPI considerar que há efetivamente uma irregularidade absoluta o pedido é indeferido.
7. As irregularidades relativas referidas no n.º 3 são sanáveis pelo requerente, sendo este notificado para o fazer no prazo estabelecido pelo INPI. Se, findo o prazo, a irregularidade relativa se mantiver o pedido é indeferido por inadmissibilidade.
8. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas por correio registado com aviso de receção.

Regra 6 – Notificação do titular do registo e contraditório

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 202.º, 203.º, 204.º, 205.º, 206.º e 207.º

1. Uma vez devidamente formalizado, o pedido de declaração de nulidade ou de anulação é notificado ao titular do registo impugnado para, querendo, responder no prazo de dois meses prorrogável, uma única vez, por mais um mês.
2. Da resposta, se a houver, é o requerente notificado.
3. O requerente e o titular do registo podem apresentar exposições suplementares nos prazos legalmente previstos, caso tal repute necessário para um cabal esclarecimento do processo.
4. O INPI pode convidar as partes a apresentar observações as vezes que considerar necessário.

5. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas por correio registado com aviso de receção.

Regra 7 – Decisão

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 202.º, 203.º, 204.º, 205.º, 206.º e 207.º

1. Analisados os argumentos de ambas as partes, é proferida decisão sobre o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, devidamente fundamentada segundo os factos alegados, a tempestividade do requerimento e a análise substancial.
2. O INPI profere a sua decisão com base na análise dos argumentos de facto e de Direito apresentados pelas partes no processo relativo ao pedido de declaração de nulidade ou de anulação.
3. Da decisão proferida e do BPI da respetiva publicação, são as partes notificadas procedendo-se, se for o caso, às necessárias retificações na base de dados do INPI.
4. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas por correio registado com aviso de receção.

Processo de invalidade de registos de Marcas

Regra 8 – Pedido

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 259.º, 260.º, 261.º, 262.º, 263.º, 264.º, 265.º e 266.º

1. O processo de declaração de nulidade ou de anulação de um registo de marca inicia-se apenas com a apresentação de um requerimento apresentado pelo interessado.

2. O pedido de declaração de nulidade ou de anulação de um registo de marca deve conter:
- a) A identificação do registo que se pretende ver declarado nulo ou anulado, com indicação do número de registo e do sinal;
 - b) O nome e o endereço tanto do titular do registo impugnado como do interessado na declaração de nulidade ou anulação do registo, e do respetivo mandatário;
 - c) A narração da matéria de facto que fundamenta o pedido e a sua subsunção à matéria de Direito, com indicação das normas do CPI e/ou da legislação da União Europeia (ou ainda de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte ou outros que vinculem Portugal) que o interessado considera violadas pelo registo impugnado;
 - d) A indicação dos produtos e/ou serviços em relação aos quais o interessado deseja ver a marca impugnada declarada nula ou anulada. Na falta desta indicação, o INPI considerará que o pedido de declaração de nulidade ou de anulação abrange a totalidade dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca impugnada;
 - e) Os elementos de prova que sustentam a matéria de facto do pedido de declaração de nulidade ou de anulação devem ser expressamente identificados pelo interessado no pedido de declaração de nulidade ou de anulação. O INPI, se o considerar oportuno, convidará as partes a apresentar um índice dos elementos de prova. Quando os elementos de prova se encontrarem acessíveis *online*, o interessado pode apresentar capturas de ecrã (*screenshots*) ou impressões (*printscreens*) das páginas de internet pertinentes, devendo os referidos elementos, neste caso, conter a data e o endereço eletrónico a partir do qual a informação foi recolhida e pode ser acedida. Se as capturas de ecrã ou as impressões forem integradas no articulado onde a fundamentação é apresentada, devem ser igualmente apresentadas, isoladamente, num documento autónomo;
 - f) No que respeita ao pedido de anulação, o interessado deve identificar expressamente o(s) direito(s) que considera violado(s).

3. No pedido de anulação em que seja invocada a violação de uma marca notória ou de prestígio, o respetivo interessado deve, além de a identificar com indicação expressa do número de registo e do sinal, apresentar provas que demonstrem essa notoriedade ou prestígio. Para este efeito, o interessado deve assegurar que os elementos de prova atestem o conhecimento da marca em Portugal, a duração, intensidade e alcance geográfico do uso e a quota de mercado. O INPI pode ter em conta factos públicos e notórios na aferição da notoriedade e do prestígio.
4. Todos os requerimentos e elementos de prova devem ser apresentados em língua portuguesa. No entanto, podem ser admitidos documentos anexos aos requerimentos ou às peças processuais noutra língua. Quando forem apresentados documentos noutra língua que não o português, o INPI pode, oficiosamente ou a requerimento, exigir tradução sob cominação de, em caso de incumprimento no prazo estabelecido, o documento não traduzido não ser tomado em consideração.
5. O INPI não procede à inquirição oral de testemunhas nem à audição de partes, devendo a prova que assente em declarações ser feita sob a forma escrita. Para o efeito, os interessados poderão apresentar juntamente com o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, ou com a respetiva resposta, declarações escritas de terceiros. Nos casos em que, indevidamente, forem arroladas testemunhas, o INPI notificará a parte que as arrolou para apresentar, em alternativa, declarações escritas de terceiros, no prazo estabelecido pelo INPI. Uma vez decorrido este prazo, o INPI procederá à notificação, à parte contrária, do pedido de declaração de nulidade e/ou de anulação, ou da respetiva resposta, com todos os elementos à data disponíveis.
6. Perante a falta de indicação de matéria de facto e de elementos probatórios que fundamentem o pedido, o INPI convidará o interessado à correção do requerimento que os não contenha. A não apresentação da correção, no prazo estabelecido pelo INPI, leva ao seu indeferimento liminar.
7. Os pedidos de declaração de nulidade e/ou de anulação são apreciados pela ordem cronológica em que forem apresentados no INPI.

8. No caso de ser apresentado, em simultâneo, um pedido de modificação de decisão e um pedido de nulidade ou de anulação sobre o mesmo registo, o pedido de modificação será apreciado em primeiro lugar, originando a suspensão do estudo dos demais.
9. No caso de ser apresentado um pedido de declaração de nulidade ou de anulação num registo que já é objeto de um mesmo pedido em reconvenção num processo com outro interessado, o INPI suspende a apreciação do pedido até decisão sobre o pedido reconvenicional.

Regra 9 – Pagamento de taxa

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 259.º, 260.º, 261.º, 262.º, 263.º, 264.º, 265.º e 266.º

1. O pedido de declaração de nulidade ou de anulação só se considera efetuado com a liquidação da respetiva taxa, prevista na tabela de taxas em vigor, que deve ser satisfeita no momento em que é apresentado.
2. Caso essa taxa não seja liquidada no momento da apresentação do pedido de declaração de nulidade ou de anulação, o requerente é notificado para, no prazo de 10 dias úteis, proceder à sua regularização, sob pena de indeferimento do requerimento apresentado.
3. Nos casos em que o pagamento for efetuado depois de decorrido o prazo referido no número anterior, a taxa é devolvida ao requerente.
4. Se o requerente demonstrar que deu ordem de pagamento dentro do prazo referido no n.º 2, é admitido o pagamento e aceite a apresentação do requerimento.

Regra 10 – Legitimidade

Artigos relacionados: 10.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 259.º, 260.º, 261.º, 262.º, 263.º, 264.º, 265.º e 266.º

1. O requerente só tem de demonstrar interesse nos pedidos de declaração de nulidade em que invocar que o pedido de registo foi efetuado de má-fé e nos pedidos de anulação.
2. Os pedidos de declaração de nulidade ou de anulação, bem como todos os atos relativos a estes processos, só podem ser promovidos sob a responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial, advogado ou solicitador devidamente identificado e com procuração, nos casos em que esta for devida.

Regra 11 – Tempestividade

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 259.º, 260.º, 261.º, 262.º, 263.º, 264.º, 265.º e 266.º

1. O pedido de declaração de nulidade pode ser apresentado a todo o tempo.
2. O pedido de anulação deve ser apresentado no prazo máximo de cinco anos a contar do despacho de concessão do registo sobre o qual incide.
3. Nos casos em que o pedido for apresentado através dos serviços *online* do INPI e que, devido a um eventual constrangimento informático, não seja possível cumprir o prazo previsto para o efeito, deve o requerente fazer prova de que esse constrangimento não lhe é imputável.
4. Quando o pedido de anulação for extemporâneo, o INPI indefere-o liminarmente, dando conhecimento do despacho de indeferimento também ao titular do registo impugnado.

Regra 12 - Verificação de admissibilidade

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 259.º, 260.º, 261.º, 262.º, 263.º, 264.º, 265.º e 266.º

1. Apresentado o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, o INPI avalia as condições de admissibilidade e apura a existência de irregularidades absolutas ou relativas.

2. Consideram-se **irregularidades absolutas**:

- a) Pedido apresentado contra um direito que ainda não foi deferido;
- b) Pendência de um pedido reconvencional em tribunal com o mesmo objeto e entre as mesmas partes;
- c) Pedido apresentado contra um registo sobre o qual já incidiu um pedido de declaração de nulidade ou de anulação relacionado com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir entre as mesmas partes, já objeto de uma decisão de mérito, administrativa ou judicial, com carácter definitivo.

3. Consideram-se **irregularidades relativas**:

- a) Falta de apresentação de formulário próprio;
- b) Erro na identificação do registo contra o qual é apresentado o pedido de declaração de nulidade ou de anulação;
- c) Erro na identificação dos produtos e/ou serviços assinalados pelo registo impugnado e sobre os quais incide o pedido de declaração de nulidade ou de anulação;
- d) Falta de fundamentação do pedido e de elementos de prova;
- e) Erro na identificação do titular do registo impugnado ou do requerente do pedido de declaração de nulidade ou de anulação;

4. As **irregularidades absolutas** referidas no número 2 são insanáveis e determinam a inadmissibilidade do pedido.

5. Nos casos em que se verificar uma irregularidade absoluta de admissibilidade, o requerente do pedido é notificado para se pronunciar sobre a mesma no prazo estabelecido pelo INPI.

6. Depois de decorrido o prazo referido no número anterior, se o INPI considerar que há efetivamente uma irregularidade absoluta o pedido é indeferido.

7. As irregularidades relativas referidas no n.º 3 são sanáveis pelo requerente, sendo este notificado para o fazer no prazo estabelecido pelo INPI. Se, findo o prazo, a irregularidade relativa se mantiver o pedido é indeferido por inadmissibilidade.

8. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas por correio registado com aviso de receção.

Regra 13 – Notificação do titular do registo e contraditório

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 259.º, 260.º, 261.º, 262.º, 263.º, 264.º, 265.º e 266.º

1. Uma vez devidamente formalizado, o pedido de declaração de nulidade ou de anulação é notificado ao titular do registo impugnado para querendo, responder no prazo de dois meses prorrogável, uma única vez, por mais um mês.
2. Da resposta, se a houver, é o requerente notificado.
3. Nos casos em que o titular da marca impugnada exigir ao interessado na respetiva anulação prova do uso sério da marca anterior no período relevante, o INPI disso notifica o interessado. O interessado deverá fazer prova do uso sério da marca anterior, nos mesmos moldes de um pedido de caducidade por falta de uso.
4. Nos casos em que o titular da marca impugnada solicitar ao requerente do pedido de anulação provas de uso da marca anterior, o INPI abster-se-á de notificar o requerente se esta marca não estiver registada há pelo menos 5 anos, disso notificando o titular da marca impugnada.
5. O requerente e o titular do registo podem apresentar exposições suplementares nos prazos legalmente previstos, caso tal repute necessário para um cabal esclarecimento do processo.
6. O INPI pode convidar as partes a apresentar observações as vezes que considerar necessário.
7. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas por correio registado com aviso de receção.

Regra 14 – Decisão

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 259.º, 260.º, 261.º, 262.º, 263.º, 264.º, 265.º e 266.º

1. Analisados os argumentos de ambas as partes, é proferida decisão sobre o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, devidamente fundamentada segundo os factos alegados, a tempestividade do requerimento e a análise substancial.
2. O INPI profere a sua decisão com base nos argumentos de facto e de Direito apresentados pelas partes no processo relativo ao pedido de declaração de nulidade ou de anulação.
3. Da decisão proferida e do BPI da respetiva publicação, são as partes notificadas, procedendo-se, se for o caso, às necessárias retificações na base de dados do INPI.
4. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas por correio registado com aviso de receção.

Processo de invalidade de registos de Logótipos

Regra 15 – Pedido

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 296.º e 297.º

1. O processo de declaração de nulidade de um registo de logótipo inicia-se apenas com a apresentação de um requerimento apresentado pelo interessado.
2. O pedido de declaração de nulidade ou de anulação de um registo de logótipo deve conter:
 - a) A identificação do registo que se pretende ver declarado nulo ou anulado, com indicação do número de registo e do sinal;
 - b) O nome e o endereço tanto do titular do registo impugnado como do interessado na declaração de nulidade ou anulação do registo, e do respetivo mandatário;
 - c) A narração da matéria de facto que fundamenta o pedido e a sua subsunção à matéria de Direito, com indicação das normas do CPI

e/ou da legislação da União Europeia (ou ainda de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte ou outros que vinculem Portugal) que o interessado considera violadas pelo registo impugnado;

d) Os elementos de prova que sustentam a matéria de facto do pedido de declaração de nulidade ou de anulação devem ser expressamente identificados pelo interessado no pedido de declaração de nulidade ou de anulação. O INPI, se o considerar oportuno, convidará as partes a apresentar um índice dos elementos de prova. Quando os elementos de prova se encontrarem acessíveis *online*, o interessado pode apresentar capturas de ecrã (*screenshots*) ou impressões (*printscreens*) das páginas de internet pertinentes, devendo os referidos elementos, neste caso, conter a data e o endereço eletrónico a partir do qual a informação foi recolhida e pode ser acedida. Se as capturas de ecrã ou as impressões forem integradas no articulado onde a fundamentação é apresentada, devem ser igualmente apresentadas, isoladamente, num documento autónomo;

e) No que respeita ao pedido de anulação, o interessado deve identificar expressamente o(s) direito(s) que considera violado(s).

3. No pedido de anulação em que seja invocada a violação de uma marca notória ou de prestígio, o respetivo interessado deve, além de a identificar com indicação expressa do número de registo e do sinal, apresentar provas que demonstrem essa notoriedade ou prestígio. Para este efeito o interessado deve assegurar que os elementos de prova atestem o conhecimento da marca em Portugal, a duração, intensidade e alcance geográfico do uso e a quota de mercado. O INPI pode ter em conta factos públicos e notórios na aferição da notoriedade e do prestígio.
4. Todos os requerimentos e elementos de prova devem ser apresentados em língua portuguesa. No entanto, podem ser admitidos documentos anexos aos requerimentos ou às peças processuais noutra língua. Quando forem apresentados documentos noutra língua que não o português, o INPI pode, oficiosamente ou a requerimento, exigir tradução

- sob cominação de, em caso de incumprimento no prazo estabelecido pelo INPI, o documento não traduzido não ser tomado em consideração.
5. O INPI não procede à inquirição oral de testemunhas nem à audição de partes, devendo a prova que assente em declarações ser feita sob a forma escrita. Para o efeito, os interessados poderão apresentar juntamente com o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, ou com a respetiva resposta, declarações escritas de terceiros. Nos casos em que, indevidamente, forem arroladas testemunhas, o INPI notificará a parte que as arrolou para apresentar, em alternativa, declarações escritas de terceiros, no prazo estabelecido pelo INPI. Uma vez decorrido este prazo, o INPI procederá à notificação, à parte contrária, do pedido de declaração de nulidade e/ou de anulação, ou da respetiva resposta, com todos os elementos à data disponíveis.
 6. Perante a falta de indicação de matéria de facto e de elementos probatórios que fundamentem o pedido, o INPI convidará o interessado à correção do requerimento que os não contenha. A não apresentação da correção no prazo estabelecido pelo INPI, levam ao seu indeferimento liminar.
 7. Os pedidos de declaração de nulidade e/ou de anulação são apreciados pela ordem cronológica em que forem apresentados no INPI.
 8. No caso de ser apresentado, em simultâneo, um pedido de modificação de decisão e um pedido de nulidade ou de anulação sobre o mesmo registo, o pedido de modificação será apreciado em primeiro lugar, originando a suspensão do estudo dos restantes.
 9. No caso de ser apresentado um pedido de declaração de nulidade ou de anulação num registo que já é objeto de um mesmo pedido em reconvenção num processo com outro interessado, o INPI suspende a apreciação do pedido até decisão sobre o pedido reconvenicional.

Regra 16 – Pagamento de taxa

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 296.º e 297.º

1. O pedido de declaração de nulidade ou de anulação só se considera efetuado com a liquidação da respetiva taxa, prevista na tabela de taxas em vigor, que deve ser satisfeita no momento em que é apresentado.
2. Caso essa taxa não seja liquidada no momento da apresentação do pedido de declaração de nulidade ou de anulação, o requerente é notificado para, no prazo de 10 dias úteis, proceder à sua regularização, sob pena de indeferimento do requerimento apresentado.
3. Nos casos em que o pagamento for efetuado depois de decorrido o prazo referido no número anterior, a taxa é devolvida ao requerente.
4. Se o requerente demonstrar que deu ordem e pagamento dentro do prazo referido no n.º 2, é admitido o pagamento e aceite a apresentação do requerimento.

Regra 17 – Legitimidade

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 296.º e 297.º

1. O requerente só tem de demonstrar interesse nos pedidos de declaração de nulidade em que invocar que o pedido de registo foi efetuado de má-fé e nos pedidos de anulação.
2. Os pedidos de declaração de nulidade ou de anulação, bem como todos os atos relativos a estes processos, só podem ser promovidos sob a responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial, advogado ou solicitador devidamente identificado e com procuração, nos casos em que esta for devida.

Regra 18 – Tempestividade

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 296.º e 297.º

1. O pedido de declaração de nulidade pode ser apresentado a todo o tempo.

2. O pedido de anulação deve ser apresentado no prazo máximo de cinco anos a contar do despacho de concessão do registo sobre o qual incide.
3. Nos casos em que o pedido for apresentado através dos serviços *online* do INPI e que, devido a um eventual constrangimento informático, não seja possível cumprir o prazo previsto para o efeito, deve o requerente fazer prova de que esse constrangimento não lhe é imputável.
4. Quando o pedido de anulação for extemporâneo, o INPI indefere-o liminarmente, dando conhecimento do despacho de indeferimento também ao titular do registo impugnado.

Regra 19 – Verificação de admissibilidade

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 296.º e 297.º

1. Apresentado o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, o INPI avalia as condições de admissibilidade e apura a existência de irregularidades absolutas ou relativas.
2. Consideram-se **irregularidades absolutas**:
 - a) Pedido apresentado contra um direito que ainda não foi deferido;
 - b) Pendência de um pedido reconvencional em tribunal com o mesmo objeto e entre as mesmas partes;
 - c) Pedido apresentado contra um registo sobre o qual já incidiu um pedido de declaração de nulidade ou de anulação relacionado com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir entre as mesmas partes, já objeto de uma decisão de mérito, administrativa ou judicial, com carácter definitivo.
3. Consideram-se **irregularidades relativas**:
 - a) Falta de apresentação de formulário próprio;
 - b) Erro na identificação do registo contra o qual é apresentado o pedido de declaração de nulidade ou de anulação;
 - c) Falta de fundamentação do pedido e de elementos de prova;
 - d) Erro na identificação do titular do registo impugnado ou do requerente do pedido de declaração de nulidade ou de anulação.

4. As **irregularidades absolutas** referidas no número 2 são insanáveis e determinam a inadmissibilidade do pedido.
5. Nos casos em que se verificar uma irregularidade absoluta de admissibilidade, o requerente do pedido é notificado para se pronunciar sobre a mesma no prazo estabelecido pelo INPI.
6. Depois de decorrido o prazo referido no número anterior, se o INPI considerar que há efetivamente uma irregularidade absoluta, o pedido é indeferido.
7. As irregularidades relativas referidas no n.º 3 são sanáveis pelo requerente, sendo este notificado para o fazer no prazo estabelecido pelo INPI. Se, findo o prazo, a irregularidade relativa se mantiver o pedido é indeferido por inadmissibilidade.
8. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas por correio registado com aviso de receção.

Regra 20 – Notificação do titular do registo e contraditório

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 296.º, 297.º e 298.º

1. Uma vez devidamente formalizado, o pedido de declaração de nulidade ou de anulação é notificado ao titular do registo impugnado para querendo, responder no prazo de dois meses prorrogável, uma única vez, por mais um mês.
2. Da resposta, se a houver, é o requerente notificado.
3. O requerente e o titular do registo podem apresentar exposições suplementares nos prazos legalmente previstos, caso tal repute necessário para um cabal esclarecimento do processo.
4. O INPI pode convidar as partes a apresentar observações as vezes que considerar necessário.
5. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas por correio registado com aviso de receção

Regra 21 – Decisão

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 296.º e 297.º

1. Analisados os argumentos de ambas as partes, é proferida decisão sobre o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, devidamente fundamentada segundo os factos alegados, a tempestividade do requerimento e a análise substancial.
2. O INPI profere a sua decisão com base nos argumentos de facto e de Direito apresentados pelas partes no processo relativo ao pedido de declaração de nulidade ou de anulação.
3. Da decisão proferida e do BPI da respetiva publicação, são as partes notificadas, procedendo-se, se for o caso, às necessárias retificações e na base de dados do INPI.
4. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas por correio registado com aviso de receção.

Processo de invalidade de registos de Denominações de Origem ou Indicações Geográficas

Regra 22 – Pedido

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 307.º e 308.º

4. O processo de declaração de nulidade de um registo de denominação de origem ou indicação geográfica inicia-se apenas com a apresentação de um requerimento apresentado pelo interessado.
2. O pedido de declaração de nulidade ou de anulação de um registo de denominação de origem ou indicação geográfica deve conter:

- a) A identificação do registo que se pretende ver declarado nulo ou anulado, com indicação do respetivo número;
- b) O nome e o endereço tanto do titular do registo impugnado como do interessado na declaração de nulidade ou anulação do registo, e do respetivo mandatário;
- c) A narração da matéria de facto que fundamenta o pedido e a sua subsunção à matéria de Direito, com indicação das normas do CPI e/ou da legislação da União Europeia (ou ainda de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte ou outros que vinculem Portugal) que o interessado considera violadas pelo registo impugnado;
- d) Os elementos de prova que sustentam a matéria de facto do pedido de declaração de nulidade ou de anulação devem ser expressamente identificados pelo interessado no pedido de declaração de nulidade ou de anulação. O INPI, se o considerar oportuno, convidará as partes a apresentar um índice dos elementos de prova. Quando os elementos de prova se encontrarem acessíveis *online*, o interessado pode apresentar capturas de ecrã (*screenshots*) ou impressões (*printscreens*) das páginas de internet pertinentes, devendo os referidos elementos, neste caso, conter a data e o endereço eletrónico a partir do qual a informação foi recolhida e pode ser acedida. Se as capturas de ecrã ou as impressões forem integradas no articulado onde a fundamentação é apresentada, devem ser igualmente apresentadas, isoladamente, num documento autónomo;
- e) No que respeita ao pedido de anulação, o interessado deve identificar expressamente o(s) direito(s) que considera violado(s).

3. No pedido de anulação em que seja invocada a violação de uma marca notória ou de prestígio (n.º 2 do artigo 302.º do CPI) o respetivo interessado deve, além de a identificar com indicação expressa do número de registo e do sinal, apresentar provas que demonstrem essa notoriedade ou prestígio. Para este efeito o interessado deve assegurar que os elementos de prova atestem o conhecimento da marca em Portugal, a duração, intensidade e alcance geográfico do uso e a quota

de mercado. O INPI pode ter em conta factos públicos e notórios na aferição da notoriedade e do prestígio.

4. Todos os requerimentos e elementos de prova em língua portuguesa. No entanto, podem ser admitidos documentos anexos aos requerimentos ou às peças processuais noutra língua. Quando forem apresentados documentos noutra língua que não o português, o INPI pode, oficiosamente ou a requerimento, exigir tradução sob cominação de, em caso de incumprimento no prazo estabelecido pelo INPI, o documento não traduzido não ser tomado em consideração;

5. O INPI não procede à inquirição oral de testemunhas nem à audição de partes, devendo a prova que assente em declarações ser feita sob a forma escrita. Para o efeito, os interessados poderão apresentar juntamente com o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, ou com a respetiva resposta, declarações escritas de terceiros. Nos casos em que, indevidamente, forem arroladas testemunhas, o INPI notificará a parte que as arrolou para apresentar, em alternativa, declarações escritas de terceiros, no prazo estabelecido pelo INPI. Uma vez decorrido este prazo, o INPI procederá à notificação, à parte contrária, do pedido de declaração de nulidade e/ou de anulação, ou da respetiva resposta, com todos os elementos à data disponíveis.

6. Perante a falta de indicação de matéria de facto e de elementos probatórios que fundamentem o pedido, o INPI convidará o interessado à correção do requerimento que os não contenha. A não apresentação da correção no prazo estabelecido pelo INPI, leva ao seu indeferimento liminar.

7. Os pedidos de declaração de nulidade e/ou de anulação são apreciados pela ordem cronológica em que forem apresentados no INPI.

8. No caso de ser apresentado, em simultâneo, um pedido de modificação de decisão e um pedido de nulidade ou de anulação sobre o mesmo registo, o pedido de modificação será apreciado em primeiro lugar, originando a suspensão do estudo dos restantes.

9. No caso de ser apresentado um pedido de declaração de nulidade ou de anulação num registo que já é objeto de um mesmo pedido em

reconvenção num processo com outro interessado, o INPI suspende a apreciação do pedido até decisão sobre o pedido reconvenicional.

Regra 23 – Pagamento de taxa

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 307.º e 308.º

1. O pedido de declaração de nulidade ou de anulação só se considera efetuado com a liquidação da respetiva taxa, prevista na tabela de taxas em vigor, que deve ser satisfeita no momento em que é apresentado.
2. Caso essa taxa não seja liquidada no momento da apresentação do pedido de declaração de nulidade ou de anulação, o requerente é notificado para, no prazo de 10 dias úteis, proceder à sua regularização, sob pena de indeferimento do requerimento apresentado.
3. Nos casos em que o pagamento for efetuado depois de decorrido o prazo referido no número anterior, a taxa é devolvida ao requerente.
4. Se o requerente demonstrar que deu ordem de pagamento dentro do prazo referido no n.º 2, é admitido o pagamento e aceite a apresentação do requerimento.

Regra 24 – Legitimidade

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 307.º e 308.º

1. O requerente só tem de demonstrar interesse nos pedidos de declaração e nulidade em que invocar que o pedido de registo foi efetuado de má-fé e nos pedidos de anulação.
2. Os pedidos de declaração de nulidade ou de anulação, bem como todos os atos relativos a estes processos, só podem ser promovidos sob a responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial,

advogado ou solicitador devidamente identificado e com procuração, nos casos em que esta for devida.

Regra 25 – Tempestividade

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 307.º e 308.º

1. O pedido de declaração de nulidade pode ser apresentado a todo o tempo.
2. O pedido de anulação deve ser apresentado no prazo máximo de cinco anos a contar do despacho de concessão do registo sobre o qual incide.
3. Nos casos em que o pedido for apresentado através dos serviços *online* do INPI e que, devido a um eventual constrangimento informático, não seja possível cumprir o prazo previsto para o efeito, deve o requerente fazer prova de que esse constrangimento não lhe é imputável.
4. Quando o pedido de anulação for extemporâneo, o INPI indefere-o liminarmente, dando conhecimento do despacho de indeferimento também ao titular do registo impugnado.

Regra 26 – Verificação de admissibilidade

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 307.º e 308.º

1. Apresentado o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, o INPI avalia as condições de admissibilidade e apura a existência de irregularidades absolutas ou relativas.
2. Consideram-se **irregularidades absolutas**:
 - a) Pedido apresentado contra um direito que ainda não foi deferido;
 - b) Pendência de um pedido reconvenicional em tribunal com o mesmo objeto e entre as mesmas partes;
 - c) Pedido apresentado contra um registo sobre o qual já incidiu um pedido de declaração de nulidade ou de anulação relacionado com o mesmo

objeto e a mesma causa de pedir entre as mesmas partes, já objeto de uma decisão de mérito, administrativa ou judicial, com carácter definitivo.

3. Consideram-se **irregularidades relativas**:

- a) Falta de apresentação de formulário próprio;
- b) Erro na identificação do registo contra o qual é apresentado o pedido de declaração de nulidade ou de anulação;
- c) Falta de fundamentação do pedido e de elementos de prova;
- d) Erro na identificação do titular do registo impugnado ou do requerente do pedido de declaração de nulidade ou de anulação.

4. As **irregularidades absolutas** referidas no número 2 são insanáveis e determinam a inadmissibilidade do pedido.

5. Nos casos em que se verificar uma irregularidade absoluta de admissibilidade, o requerente do pedido é notificado para se pronunciar sobre a mesma no prazo estabelecido pelo INPI.

6. Depois de decorrido o prazo referido no número anterior, se o INPI considerar que há efetivamente uma irregularidade absoluta o pedido é indeferido.

7. As irregularidades relativas referidas no n.º 3 são sanáveis pelo requerente, sendo este notificado para o fazer no prazo estabelecido pelo INPI. Se, findo o prazo, a irregularidade relativa se mantiver o pedido é indeferido por inadmissibilidade.

8. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas por correio registado com aviso de receção.

Regra 27 – Notificação do titular do registo e contraditório

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 307.º e 308.º

- 1. Uma vez devidamente formalizado, o pedido de declaração de nulidade ou de anulação é notificado ao titular do registo impugnado para

querendo, responder no prazo de dois meses prorrogável, uma única vez, por mais um mês.

2. Da resposta, se a houver, é o requerente notificado.
3. O requerente e o titular do registo podem apresentar exposições suplementares nos prazos legalmente previstos, caso tal repute necessário para um cabal esclarecimento do processo.
4. O INPI pode convidar as partes a apresentar observações as vezes que considerar necessário.
5. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas por correio registado com aviso de receção.

Regra 28 – Decisão

Artigos relacionados: 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 307.º e 308.º

1. Analisados os argumentos de ambas as partes, é proferida decisão sobre o pedido de declaração de nulidade ou de anulação, devidamente fundamentada segundo os factos alegados, a tempestividade do requerimento e a análise substancial.
2. O INPI profere a sua decisão com base nos argumentos de facto e de Direito apresentados pelas partes no processo relativo ao pedido de declaração de nulidade ou de anulação.
3. Da decisão proferida e do BPI da respetiva publicação, são as partes notificadas, procedendo-se, se for o caso, às necessárias retificações no BPI e na base de dados do INPI.
4. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as notificações previstas na presente regra são enviadas por correio registado com aviso de receção.

B) Pedidos de declaração de caducidade**Regra 1 – Processo de declaração de caducidade – Legitimidade**

Artigos relacionados – 36.º, 268.º e 269.º

1. O INPI só tem legitimidade para declarar oficiosamente a caducidade de direitos de propriedade industrial com fundamento na expiração do prazo da sua duração ou na falta do pagamento de taxas.
2. Os pedidos de caducidade com outros fundamentos dependem de um requerimento apresentado pelo respetivo interessado.
3. Os pedidos de declaração de caducidade, bem como todos os atos relativos a estes processos, só podem ser promovidos sob a responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial, advogado ou solicitador devidamente identificado e com procuração, nos casos em que esta for devida.
4. No pedido de caducidade deve o interessado providenciar:
 - a) A identificação do registo que se pretende ver caducado, com indicação do respetivo número e sinal;
 - b) O nome e o endereço do interessado do pedido de caducidade do registo, e do respetivo mandatário;
 - c) A narração da matéria de facto que fundamenta o pedido e a sua subsunção à matéria de Direito, com indicação das normas do CPI e/ou da legislação da União Europeia (ou ainda de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte ou outros que vinculem Portugal) que o interessado considera violadas pelo registo caducando.
5. O INPI não procede à inquirição oral de testemunhas nem à audição de partes, devendo a prova que assente em declarações ser feita sob a forma escrita. Para o efeito, os interessados poderão apresentar juntamente com o pedido de caducidade, ou com a respetiva resposta, declarações escritas de terceiros. Nos casos em que, indevidamente, forem arroladas testemunhas, o INPI notificará a parte que as arrolou para apresentar, em alternativa, declarações escritas de terceiros, no prazo estabelecido pelo INPI. Uma vez decorrido este prazo, o INPI procederá à notificação, à parte contrária, do

pedido de declaração de caducidade, ou da respetiva resposta, com todos os elementos à data disponíveis.

Regra 2 - Fundamento e ónus da prova

Artigos relacionados – 36.º, 267.º, 268.º e 270.º

1. Nos pedidos de declaração de caducidade com fundamento na **transformação da marca numa designação usual do produto ou serviço** para que foi registada, como consequência da (in)atividade do seu titular, cabe ao interessado fazer prova dessa transformação.
2. Nos pedidos de declaração de caducidade com fundamento na **suscetibilidade de a marca induzir o público em erro**, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica dos produtos e/ou serviços que protege, no seguimento do uso feito pelo seu titular, cabe ao interessado fazer prova dessa indução em erro.
3. Nos pedidos de declaração de caducidade com fundamento na **falta de uso sério da marca**, cabe ao titular do registo ou ao seu licenciado provar o uso sério, dentro do prazo que o INPI lhe conceder para o efeito, sob pena de declaração de caducidade do registo.

Regra 3 - Resposta ao pedido de caducidade

Artigos relacionados – 269.º

1. Do pedido de declaração de caducidade é o titular do registo impugnado notificado para responder, querendo, no prazo de um mês, o qual pode ser prorrogado, uma única vez, por mais um mês.
2. Cabe ao titular do registo objeto do pedido de caducidade, apresentar, na sua resposta, e de forma clara, os argumentos e respetivos elementos probatórios. O INPI, se o considerar oportuno, convidará o titular a apresentar um índice dos elementos de prova.

Regra 4 – Provas de uso

Artigos relacionados – 268.º

No que respeita à apreciação das provas de uso apresentadas em sede de pedido de caducidade, aplicam-se os critérios constantes da parte X do presente Manual designada por “**Da apreciação das provas de uso**”.

Regra 5 - Provas de justo motivo

Artigos relacionados – 268.º

1. No contexto do n.º 1 do artigo 268.º do CPI, como justo motivo para a falta de uso entendem-se todos os casos de força maior e circunstâncias não imputáveis ao titular (por si imprevisíveis, não controláveis e exteriores à sua vontade).
2. Por casos de **força maior**, que inviabilizam o uso da marca entendem-se, nomeadamente, a impossibilidade de obtenção de matérias-primas, a destruição dos meios de produção, um embargo comercial que afete a importação dos produtos assinalados pela marca ou uma proibição estatal ao comércio destes produtos por razões de saúde pública ou defesa nacional.
3. Por **circunstâncias não imputáveis ao titular**, que inviabilizam o uso da marca, entendem-se, nomeadamente, situações provenientes de disposições legais, decisões administrativas ou judiciais. Não cabem no âmbito das circunstâncias ocorridas independentemente da vontade do titular, dificuldades económicas, financeiras e/ou comerciais associadas, entre outros, a períodos de recessão económica.
4. A simples ameaça de um procedimento administrativo ou judicial de impugnação da marca ou a pendência de uma ação de invalidade contra a mesma não constituem um justo motivo para a abstenção do seu uso.

5. O período durante o qual existir a causa ou a circunstância que justifica o não uso da marca não é tido em consideração na determinação do período relevante para aferição do uso da marca.

Exemplo:

Pedido de caducidade apresentado em 01.02.2015

Período relevante – 01.02.2010 a 01.02.2015

Motivo justificado para o não uso – 01.02.2011 a 01.02.2014

Este período – 01.02.2011 a 01.02.2014 – não é considerado para aferição do período relevante

6. A transmissão do registo da marca durante o período relevante no âmbito do pedido de declaração de caducidade não constitui justo motivo para o não uso.

C) Renúncia

Regra 1 – Disposições gerais

Artigo relacionado: 37.º

1. A declaração de renúncia, nos termos do artigo 37.º do CPI, deve ser inequívoca e incluir:
 - a) O número de registo ou do processo, bem como a respetiva modalidade de propriedade industrial;
 - b) O nome e o endereço do titular do direito;
 - c) A indicação expressa do que não se pretende abranger com a extinção do direito, quando a renúncia respeitar apenas a parte do objeto de proteção.
2. No caso de estar averbada a titularidade de um direito derivado, o INPI notifica o titular desse direito para que se possa substituir ao titular do direito principal, o que, a verificar-se, não implica a extinção do direito de propriedade industrial, mas sim a modificação do seu titular.

Parte XIII – Taxas

Regra 1 – Disposições gerais

Artigos relacionados: 365.º a 368.º

1. Pela prática dos atos previstos no CPI, são devidas as taxas fixadas na tabela em vigor, salvo as exceções legalmente consagradas.
2. As taxas respeitantes aos diversos atos previstos no CPI são fixadas por Portaria de Taxas e anualmente atualizadas, no mês de julho. A tabela de taxas encontra-se disponível para consulta no portal do INPI.
3. No caso dos requerimentos apresentados através dos serviços *online* do INPI, a taxa deve ser totalmente liquidada nos 3 dias subsequentes ao da submissão do requerimento, nos quais se incluem sábados, domingos e feriados, sob pena de o ato requerido não produzir quaisquer efeitos.
4. A não produção de efeitos, em caso de falta de liquidação da taxa no prazo indicado no número anterior, é informada ao requerente aquando da submissão do ato.
5. Aos atos praticados por via eletrónica aplica-se uma redução no valor das respetivas taxas, sendo o mesmo de 50% face ao valor da taxa respeitante aos atos praticados em papel por via de correio postal ou presencialmente.³⁰
6. Pela manutenção de sinais distintivos de comércio são devidas taxas, a regularizar **a cada 10 anos** da vigência do direito (contados da data do pedido), sem limite de renovações.
7. Pela manutenção do registo de desenhos ou modelos são devidas taxas a regularizar **de 5 em 5 anos** (quinquénios), até ao respetivo limite de vigência (25 anos a contar da apresentação do pedido).

³⁰ Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Código da Propriedade Industrial são exclusivamente praticados através dos serviços online do INPI, nos termos do disposto Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a vigência do Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a obrigatoriedade da prática de atos exclusivamente online.

8. Pela manutenção da proteção das patentes e modelos de utilidade são devidas taxas a regularizar **anualmente**, até ao limite de vigência dos respectivos direitos (20 anos e 10 anos, respetivamente).
9. Antes do vencimento de taxas de manutenção e qualquer direito de propriedade industrial, quer no que respeita aos pagamentos iniciais, quer aos subsequentes, o INPI avisa nos últimos seis meses de validade do direito, e a título meramente informativo, os titulares dos direitos do termo dos respectivos prazos de pagamento, ou, quando exista mandato, os respectivos mandatários.
10. Não é aceite como justificação do não pagamento pontual de qualquer taxa, a invocação, pelo titular do direito, da falta de receção dos avisos para pagamento referidos no número anterior, nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 368.º.
11. No caso de as taxas devidas pelos diversos atos não serem pagas dentro dos prazos normais previstos no CPI podem, ainda, ser satisfeitas mediante o pagamento de uma sobretaxa (acréscimo de 50% face ao valor em dívida), no prazo de seis meses a contar do termo da validade dos direitos, sob pena de caducidade, sem prejuízo do recurso ao mecanismo da revalidação previsto na regra 3 da parte XIII do presente Manual.
12. Quando se verifique que o montante entregue é inferior ao valor exigível, o INPI notifica o requerente ou o titular do direito, ou quando exista mandato, o respetivo mandatário, para, no prazo de dez dias, proceder ao pagamento da importância remanescente, sob pena de indeferimento do ato requerido, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º do CPI.
13. Nos casos em que o requerente/titular não se encontre representado por mandatário, e rececione correspondência a solicitar pagamento de taxas - devidas pela concessão de sinais distintivos do comércio ou manutenção de direitos de propriedade industrial - deverá, previamente à liquidação de qualquer valor, contactar o INPI no sentido de verificar se tal correspondência tem proveniência oficial.
14. Sempre que rececionada eventual correspondência a solicitar que seja efetuado um pagamento para determinada conta ou IBAN, deverá, de igual modo, o destinatário contactar previamente o INPI, uma vez que não é prática

corrente deste Instituto indicar, em comunicações oficiais ou avisos recordatórios, essa forma para pagamento de taxas.

Regra 2 – Contagem de taxas periódicas

Artigos relacionados: 367.º e 368.º

1. No que concerne a patentes e modelos de utilidade, as duas primeiras anuidades consideram-se incluídas nas respetivas taxas de pedido, a 3.^a e 4.^a anuidades encontram-se isentas do pagamento de taxas, sendo apenas exigido o efetivo pagamento a partir da 5.^a anuidade e seguintes.
2. Sem prejuízo do referido no número anterior, a 3.^a e 4.^a anuidades, embora isentas do pagamento de taxas, carecem de um impulso por parte do requerente, que deverá apresentar, nos seis meses que antecipam o vencimento das referidas anuidades, requerimento à taxa 0€, uma vez que tais atos têm que ser praticados, sob pena de caducidade do direito.
3. No que respeita às anuidades da via Europeia, e aos demais casos previstos no n.º 3 do artigo 368.º do CPI, devem as mesmas ser liquidadas de uma só vez quando estiverem vencidas e ter em consideração as anuidades que já tiverem sido liquidadas junto do IEP.
4. Ainda no que concerne ao primeiro pagamento de anuidades respeitantes a direitos da via europeia e internacional, se as anuidades que se encontrarem a pagamento, nos prazos referidos no n.º 3 do artigo 368.º do CPI, forem liquidadas simultaneamente, considera-se este o primeiro pagamento efetuado em Portugal. Caso sejam liquidadas separadamente dentro do prazo de pagamento, considera-se que o primeiro pagamento respeita o n.º 3 do artigo 368.º do CPI, e o segundo estará de acordo com o disposto no n.º 6 do mesmo artigo.
5. Nos certificados complementares de proteção são devidas, no máximo, 5 anuidades, contando-se do dia seguinte ao termo de validade da respetiva patente.

6. Pela concessão do registo de marcas e logótipos é devida a taxa de registo que deve ser paga nos seis meses que se seguirem à data da publicação da concessão no BPI, sob pena de caducidade do direito no caso de essa taxa não vir a ser paga em prazo normal nem em sobretaxa.
7. Tratando-se de registo de marcas, caso o titular solicite a renovação apenas em relação a alguns dos produtos ou serviços incluídos no registo, considera-se que renuncia à proteção no que respeita aos restantes, devendo esta sua intenção constar de forma inequívoca no respetivo formulário.
8. No caso de pedidos de registos de marcas nacionais que resultem de transformação de pedidos ou de registos de marcas da União Europeia, a data relevante para os efeitos de contagem de taxas periódicas, no âmbito do n.º 3 do artigo 367.º do CPI, é a da apresentação do pedido de registo da marca nacional decorrente da transformação em Portugal.

Regra 3 – Revalidação

Artigos relacionados: 369.º

1. Os pedidos de revalidação apenas podem ser apresentados no ano subsequente à data da publicação do aviso de caducidade do direito de propriedade industrial a que respeitam e devem ser acompanhados do pagamento do triplo das taxas em dívida. Após a respetiva apresentação são os mesmos submetidos a exame formal e publicados no BPI.
2. Os pedidos de revalidação podem, além dos direitos expressamente referidos no n.º 1 do artigo 369.º do CPI, ter como objeto certificados complementares de proteção.
3. No caso de a revalidação ser requerida em relação a sinais distintivos do comércio e uma vez que a revalidação só pode ser autorizada não havendo prejuízo de direitos de terceiros, após a publicação referida no n.º 1 anterior são efetuadas pesquisas de anterioridade com o intuito de verificar se há possibilidade de lesão de direitos de terceiros.

4. Quando dois registos, cujos sinais sejam semelhantes, tiverem coexistido pelo menos durante cinco anos e não havendo nos processos qualquer indício de litígio entre eles, o pedido de revalidação daquele que tenha caducado por falta de pagamento de taxas não deve ser indeferido, aplicando-se neste contexto, por analogia, o disposto no artigo 261.º do CPI.
5. Quando a coexistência entre as duas marcas referidas no número anterior apenas tiver ocorrido por um período inferior a cinco anos, o pedido de revalidação também não deve ser indeferido oficiosamente, uma vez que aquando da análise do pedido de registo posterior, o INPI considerou não se encontrarem reunidos os requisitos cumulativos do conceito jurídico de imitação.
6. As partes são sempre notificadas das decisões do INPI sobre pedidos de revalidação, sendo-lhes enviada cópia do despacho em caso de indeferimento da pretensão.
7. Os despachos proferidos sobre pedidos de revalidação são publicados no BPI, só então podendo, nos termos do n.º 4 do artigo 369.º do CPI e em caso de deferimento, qualquer interessado deduzir oposição à revalidação.

Regra 4 – Redução de taxas

Artigos relacionados: 370.º

1. A redução de taxas apenas é aplicável a pedidos de patentes, de modelos de utilidade, de registos de topografias de semicondutores e de registos de desenhos ou modelos, e deve ser formalizada através de requerimento do interessado, apresentado em momento anterior à submissão dos pedidos de proteção a que respeitam.
2. O pedido de redução é submetido a deliberação do conselho diretivo do INPI, ou de seu membro em que tal competência seja delegada, devendo ser devidamente fundamentado e só sendo deferido se os respetivos requerentes fizerem prova da situação impeditiva do pagamento da taxa, designadamente, através da apresentação de Atestado de Insuficiência Económica emitido pela Junta de Freguesia da área de residência.

3. Em caso de impossibilidade de emissão do atestado a que se refere o número anterior, os requerentes podem apresentar provas de que auferem rendimentos inferiores ao dobro do salário mínimo mensal nacional, no caso de se tratar de pessoa singular.
4. Para prova do mencionado no número anterior, são aceites declarações de IRS, recibos de ordenado, recibos de pensões de reforma ou invalidez, ou outros documentos que, mediante despacho do conselho diretivo do INPI, venham a ser considerados comprovativos da insuficiência de rendimentos.
5. Quando o requerente for uma pessoa coletiva, o conselho diretivo do INPI decide caso a caso analisando se os fundamentos e a prova apresentada pelos respetivos requerentes comprovam a incapacidade de pagamento integral da taxa.
6. Os requerentes de registos de desenhos ou modelos que apresentem pedidos de redução de taxas cumprindo os requisitos fixados nos números anteriores beneficiam da redução atribuída, relativamente a todas as taxas, até ao segundo quinquénio, inclusive.

Regra 5 – Restituição de taxas

Artigos relacionados: 371.º

1. Para efeitos de restituição de taxas deve considerar-se pagamento indevido o pagamento de taxas não devidas pelo ato requerido, ou de taxas que tenham sido já satisfeitas.
2. Quando se reconheça ter havido pagamento indevido de uma taxa, ou pagamento de um valor superior ao ato requerido, o INPI procede à devolução do valor indevido ou do valor pago em excesso.
3. O interessado no requerimento de restituição de taxas deve indicar o valor e tipo de taxa a que se refere, sob pena de indeferimento liminar.
4. Além dos elementos referidos no número anterior, o interessado deve indicar ainda elementos que permitam realizar a transferência bancária do valor a restituir (IBAN), a não ser que disponha de um sistema de conta corrente junto do INPI.

Regra 6 – Suspensão do pagamento

Artigos relacionados: 372.º

1. Os atos referentes à manutenção do direito (renovação, revalidação) na pendência de ação judicial, penhora, arresto ou outra apreensão de bens, efetuada nos termos legais serão considerados indevidos, devendo os pagamentos das taxas ser restituídos aos requerentes, se solicitarem tal restituição.
2. Quando qualquer das decisões referidas no n.º 1 da presente regra, transitem em julgado, desse facto é publicado aviso no BPI, iniciando, consequentemente, o prazo de um ano contado da data dessa publicação para pagamento de todas as taxas em dívida, não lhe sendo exigível qualquer sobretaxa.
3. A falta do pagamento atempado das taxas em dívida referidas no número anterior implica a caducidade do respetivo direito, que é publicada no BPI.
4. Após a publicação referida no número anterior, dispõe o titular da possibilidade de requerer a revalidação, querendo, nos termos previstos no artigo 369.º do CPI.

Regra 7 – Isenção de taxas

Artigos relacionados: 373.º

1. Apenas se encontram isentos do pagamento de taxas os direitos pertencentes ao Estado e desde que não sejam explorados por empresas de qualquer natureza.
2. Os pedidos de isenção a que se refere o número anterior devem reunir as condições referidas no artigo 373.º do CPI.
3. Quando estiverem em causa pedidos apresentados por autarquias locais, instituições e outras entidades públicas, devem ser preenchidos os seguintes requisitos cumulativos:

- a) O ato requerido se enquadre no âmbito da sua atividade pública;
 - b) Seja feita prova da isenção por disposição legal.
4. Para prova do mencionado no número anterior, são aceites, entre outros, cópias dos estatutos, regulamentos, leis orgânicas ou outros diplomas legais comprovativos da isenção de taxas.
 5. O requerimento a solicitar a isenção deve ser apresentado junto com o ato que se pretende promover.
 6. Em situações de isenção, deve ser apresentado requerimento a formalizar o ato de renovação – sob pena de caducidade – demonstrando, o titular, por essa via, interesse na manutenção do direito.
 7. Em caso de co-titularidade, ou de existência de vários requerentes para o mesmo ato, para que a isenção de taxas seja concedida é indispensável que todos os titulares ou requerentes estejam ao abrigo do regime de isenção, sem o que as taxas previstas na Portaria em vigor são aplicáveis.

Parte XIV – BPI

Regra 1 – Publicação

Artigos relacionados: 375.º

1. O BPI é, em regra, publicado em todos os dias úteis, através do portal do INPI.
2. Nos dias úteis em que a publicação do BPI não ocorrer, o INPI, através do mencionado portal, informa os meios interessados.
3. O BPI é publicado em formato pesquisável e pode ser descarregado gratuitamente.

Regra 2 – Publicação de decisões judiciais no BPI

Artigos relacionados: 350.º e 375.º

1. São publicadas no BPI as decisões finais de processos judiciais sobre propriedade industrial, proferidas no âmbito de recursos judiciais, ações de declaração de nulidade ou anulação, bem como as decisões proferidas pelo INPI sobre pedidos de declaração de nulidade e anulação de registos, e ainda todas as decisões que devam ser levadas ao conhecimento do público, nos termos das alíneas h) e i) do artigo 375.º do CPI.
2. No âmbito do disposto no número anterior, são igualmente publicadas no BPI, gratuitamente, decisões finais em processos-crime que os tribunais entendam levar ao conhecimento do público.
3. Para os efeitos do disposto no número anterior, o tribunal pode solicitar a publicação da decisão integral, nos termos do artigo 375.º do CPI, ou a publicitação por extrato, do qual constem elementos da sentença e da condenação, bem como a identificação dos agentes.
4. Nos casos em que o tribunal solicita a publicação da decisão nos termos do disposto no artigo 375.º do CPI, o INPI publica a decisão integral, tal como enviada pelo tribunal, omitindo os dados pessoais referidos no número 6.
5. Quando o tribunal solicita a publicação nos termos do disposto no artigo 350.º do CPI, o INPI publica apenas o extrato que lhe é enviado pelo tribunal, ou, nos casos em que tiver sido enviada a sentença integral, apenas a parte decisória da mesma contendo os elementos referidos no número 6.
6. Em qualquer das situações referidas nos n.ºs. 5 a 8, em matéria de dados pessoais e no que respeita a decisões finais em processos-crime, o INPI publica apenas o nome do agente e a respetiva data de nascimento, omitindo da publicação quaisquer outros dados pessoais que constem da decisão/extrato.

Parte XV – Infrações

Regra 1 – Coimas, prazo de prescrição e pagamento voluntário em processos contraordenacionais

Artigos relacionados: 311.º, 330.º, 331.º, 332.º, 333.º, 334.º, 335.º e 336.º

1. O CPI, na versão em vigor, alterou o valor da coima a aplicar pela prática do ilícito contraordenacional de concorrência desleal e introduziu o relativo à prática do ilícito de violação de segredo comercial protegido; estes valores, compreendem-se, para os arguidos pessoas singulares, entre os € 1000 e € 30.000, e para os arguidos pessoas coletivas, entre os € 5000 e os € 100.000. Para os demais ilícitos contraordenacionais, os valores das coimas aplicáveis mantêm-se inalterados. Estes valores, abstratamente aplicáveis, têm influência não só na censura económica do arguido como na determinação da prescrição dos autos.
2. Decorre da alínea b) do artigo 27.º do Regime Geral das Contraordenações, que o procedimento contraordenacional extingue-se por efeito da prescrição, logo que sobre a prática dos factos censuráveis, tenham decorrido 3 anos, quando se tratar de um ilícito contraordenacional a que seja aplicável uma coima de montante igual ou superior a € 2493,99 e inferior a € 49879,79. Assim, e na relação desta norma com os artigos 311.º, 330.º e 331.º do CPI nos ilícitos contraordenacionais de concorrência desleal e de violação de segredo comercial protegido praticados por arguidos que sejam pessoas singulares, em princípio, o procedimento contraordenacional prescreve ao final de três anos, salvo se operarem causas de suspensão e/ou de interrupção do prazo, previstas nos artigos 27.º-A e 28.º do Regime Geral das Contraordenações, estendendo-o ao máximo de quatro anos e meio (cinco, em casos excecionais), como previsto no n.º 3 do artigo 28.º deste Regime.
3. Decorre da alínea a) do artigo 27.º do Regime Geral das Contraordenações, que o procedimento contraordenacional extingue-se por efeito da prescrição, logo que sobre a prática dos factos censuráveis, tenham decorrido 5 anos, quando se tratar de um ilícito contraordenacional a que seja aplicável uma

coima de montante máximo igual ou superior a € € 49879,79. Assim, e na relação desta norma com os artigos 330.º e 331.º do CPI nos ilícitos contraordenacionais de concorrência desleal e de violação de segredo comercial protegido praticados por arguidos que sejam pessoas coletivas, o procedimento contraordenacional prescreve ao final de 5 anos, salvo se operarem causas de suspensão e/ou de interrupção do prazo, previstas nos artigos 27.º-A e 28.º do Regime Geral das Contraordenações.

4. Nos restantes ilícitos contraordenacionais previstos no CPI, o legislador manteve os valores das coimas aplicáveis:

a) invocação ou uso ilegal de recompensa, os valores compreendidos entre os € 3.000 e € 30.000 para as pessoas coletivas e € 750 e € 7500 para as pessoas singulares (artigo 332.º do CPI);

b) atos preparatórios, os valores compreendidos entre os € 3.000 e € 30.000 para as pessoas coletivas e € 750 e € 7500 para as pessoas singulares (artigo 333.º do CPI);

c) uso de marcas ilícitas, os valores compreendidos entre os € 3.000 e € 30.000 para as pessoas coletivas e € 750 e € 7500 para as pessoas singulares (artigo 334.º do CPI);

d) uso indevido de nome, de insígnia ou de logótipo, nos valores compreendidos entre os € 3.000 e € 30.000 para as pessoas coletivas e € 750 e € 3740 para as pessoas singulares (artigo 335.º do CPI);

e) invocação ou uso indevido de direitos privativos, nos valores compreendidos entre os € 3.000 e € 30.000 para as pessoas coletivas e € 750 e € 7500 para as pessoas singulares (artigo 336.º do CPI).

No que a estes ilícitos diz respeito, decorre da alínea b) do artigo 27.º do Regime Geral das Contraordenações, que o procedimento contraordenacional extingue-se por efeito da prescrição, logo que sobre a prática dos factos censuráveis, tenham decorrido três anos, quando se tratar de um ilícito contraordenacional a que seja aplicável uma coima de montante igual ou superior a € 2493,99 e inferior

a € 49879,79. Assim, e na relação desta norma com os artigos 332.º a 336.º do CPI, nos ilícitos contraordenacionais nestas previstos, o procedimento contraordenacional prescreve ao final de três anos, salvo se operarem causas de suspensão e/ou de interrupção do prazo, previstas nos artigos 27.º-A e 28.º do Regime Geral das Contraordenações, estendendo-o ao máximo de quatro anos e meio (cinco em casos excepcionais), como previsto no n.º 3 do artigo 28.º deste Regime.

Regra 2 – Exames periciais

Artigos relacionados: 360.º

1. Na realização de exames periciais em processos relativos à violação de direitos sobre sinais distintivos do comércio, a competência dos examinadores do INPI confina-se à análise comparativa entre os sinais contidos nos objetos peritados e os que se encontram registados, não lhes competindo considerar outras características como a cor, a textura, o odor, a composição, o modelo, a precisão, a qualidade ou a sua autenticidade.
2. Tal facto deve ser sempre mencionado, quer no ofício de marcação de peritagem, dirigido às autoridades que requerem ao INPI a marcação de um exame pericial, quer no respetivo relatório pericial.

Lista de abreviaturas

AIM – Autorização de Introdução no Mercado

AOPI – Agente oficial da propriedade industrial

BPI – Boletim da Propriedade Industrial

CPE – Convenção sobre a Patente Europeia; **EPC** (*European Patent Convention*)

CPI – Código da Propriedade Industrial

CUP – Convenção de Paris para a Propriedade Industrial (Convenção da União de Paris) de 20 de março 1883

EUIPO – Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

IEP – Instituto Europeu de Patentes

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

PCT – Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes de 19 de junho de 1970

PIP - Plano de Investigação Pediátrica