

NOTA INFORMATIVA

40 Anos

Solidez

Independência

Profundidade

PLMJ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

REGIME ESPECIAL DE AQUISIÇÃO IMEDIATA E DE AQUISIÇÃO ONLINE DE MARCA REGISTRADA

Decreto-Lei n.º 318/2007, de 26 de Setembro

O programa do XVII Governo Constitucional estabelece que “os cidadãos e as empresas não podem ser onerados com imposições burocráticas que nada acrescentem à qualidade do serviço” e que “no conjunto dos cidadãos e das empresas serão simplificados os controlos de natureza administrativa, eliminando-se os actos e práticas registrais e notariais que não importem um valor acrescentado e dificultem a vida do cidadão e da empresa”.

Assim, e na senda do vasto conjunto de medidas de simplificação e desformalização que têm vindo a ser criadas, das quais se destacam a possibilidade de constituir empresas em atendimento presencial único – a “empresa na hora” -, a consagração de uma modalidade de constituição de empresas através da Internet, a possibilidade de apresentar pedidos de registo comercial online, a eliminação da obrigatoriedade de publicação dos actos da vida das empresas na 3ª Série do Diário da República, a eliminação da obrigatoriedade da celebração de escrituras públicas na vida das empresas, a eliminação da obrigatoriedade da existência e legalização dos livros da escrituração mercantil das empresas, entre outras, surge agora um regime especial de aquisição imediata e de aquisição online de marca registada.

Este regime, aprovado pelo Decreto-Lei 318/2007, de 26 de Setembro, vem alargar o regime, já existente, de obtenção de “Marca na hora”.

Com as alterações agora introduzidas passa a ser possível adquirir uma “marca na hora”, independentemente da constituição de uma sociedade, ficando esse serviço disponível nas conservatórias, noutros serviços que venham a ser designados e online, em sítio na Internet.

A “marca na hora” também poderá ser obtida no momento da constituição de uma empresa através da Internet.

Como pressuposto para a aquisição imediata e aquisição online de marca registada apresenta-se a opção por marca previamente criada e registada a favor do Estado (artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 318/2007).

Compete às conservatórias e a outros serviços previstos em despacho do membro do Governo responsável pela área da justiça, a disponibilização do serviço de aquisição de marca registada, sendo que, a tramitação do procedimento referido, terá de ser iniciado e concluído no mesmo dia, em atendimento presencial único (artigos 3.º e 4.º do DL n.º 318/2007). A sequência do procedimento será a seguinte:

1- Os interessados na aquisição imediata da marca registada apresentam o pedido junto do serviço competente, manifestando a sua opção por uma das marcas previamente criadas e registadas a favor do estado.

2 – O serviço competente procede, de imediato, aos seguintes actos, pela ordem indicada:

- Cobrança das taxas que se mostrem devidas;
- Afectação, por via informática, da marca escolhida a favor do interessado;

c) Entrega ao interessado, a título gratuito, de documento comprovativo da aquisição de marca registada, de modelo aprovado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. (INPI, I.P.), e de recibo comprovativo do pagamento das taxas devidas;

d) Comunicação ao INPI, I.P., por meios informáticos, da transmissão da marca registada, para que se proceda à sua inscrição oficiosa no processo de registo, e ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC) para efeitos de dispensa da prova prevista (no n.º 6 do artigo 33.º do regime do RNPC), conforme estabelece o artigo 5.º do Decreto-Lei em análise.

É ainda de salientar que, “os titulares das marcas transmitidas através do presente regime estão dispensados da apresentação da primeira declaração de intenção de uso, prevista no n.º 1 do artigo 256.º do Código de Propriedade Industrial.”, (cfr. artigo 9.º do DL n.º 318/2007).

Vários diplomas sofreram alterações e aditamentos decorrentes da aprovação deste Decreto-Lei. Debrucemo-nos sobre aqueles que, no âmbito da propriedade intelectual, têm mais impacte:

O Decreto-Lei n.º 111/2005, de 8 de Julho, que cria a “*empresa na hora*” através de um regime especial de constituição imediata de sociedades, alterado pelo Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, e pelo Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de Junho, sofreu alterações nos artigos 12.º, 13.º e 14.º e, foi aditado o artigo 15º-A. O artigo 12.º, relativo aos documentos a entregar de imediato aos representantes da sociedade, a título gratuito, concluído o procedimento de constituição da mesma, dispunha no seu n.º 1, alínea c) que, “*nos casos em que com a constituição da sociedade ocorra a simultânea aquisição do registo de marca, para além dos documentos anteriores* (em concreto, uma certidão do pacto ou acto constitutivo e do registo deste último e recibo comprovativo do pagamento dos encargos devidos), *documento comprovativo de tal aquisição, em modelo aprovado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)*”, *passa agora a estabelecer que “caso tenha havido aquisição de marca registada, documento comprovativo dessa*

aquisição, em modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, I.P. (INPI, I.P.).”

Também o n.º 2 deste artigo é alterado. Assim, onde antes se estabelecia que “*Nas situações a que se refere a alínea c) do número anterior, o INPI remete posteriormente à sociedade a título de registo de marca, bem como o recibo comprovativo do pagamento das taxas devidas pelo acto de aquisição do registo de marca*”, estabelece-se agora que, “*Nos casos previstos na alínea c) do número anterior, é dispensado o documento escrito e assinado pelas partes, previsto no n.º 6 do artigo 31.º do Código da Propriedade Industrial, e não há lugar à emissão do título de concessão previsto no artigo 27.º do mesmo diploma*”. Ou seja, é dispensado o documento comprovativo da transmissão dos direitos emergentes de patentes, de modelos de utilidade, de registos de topografias de produtos semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas, entre vivos (cfr. artigo 31.º, n.º 6 do Código de Propriedade Industrial) e não há lugar à emissão do título de concessão de direitos de propriedade industrial (cfr. artigo 27.º do Código de Propriedade Industrial).

A razão de ser destas alterações é a já referida possibilidade de adquirir uma “marca na hora” sem necessidade de constituição de sociedade.

O artigo 13.º deste diploma que dispõe sobre as diligências subsequentes à conclusão do procedimento de constituição de sociedade, estabelece que, o serviço competente, no prazo de vinte e quatro horas e “*Caso tenha havido aquisição de marca registada, comunicada ao INPI, I.P., por meios informáticos*” procederá à “*transmissão da mesma, para que se proceda à sua inscrição oficiosa no processo de registo, e ao RNPC para efeitos de dispensa da prova prevista no n.º 6 do artigo 33.º do regime do RNPC*” (e já não “às restantes diligências que viessem a ser fixadas por via regulamentar ou protocolar”, conforme anteriormente estabelecia. A alínea e) passa a ser a anterior alínea d) e os n.ºs 2 e 3 mantêm-se inalterados.

Quanto ao artigo 14.º do mesmo diploma, que estabelece os encargos devidos pelo procedimento de constituição de sociedade foi revogada a alínea c) que estabelecia, os encargos relativos aos custos das publicações e foi alterada a alínea d) que passa a dispor que são devidos encargos relativos “às taxas previstas em portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça, caso tenha havido aquisição de marca registada.” O n.ºs 2, 3 e 4.º deste artigo mantêm-se inalterado. É ainda aditado o artigo 15.º - A “*Declaração de intenção de uso*”, que estabelece, que “*Os titulares das marcas transmitidas através do presente regime estão dispensados da apresentação da primeira declaração de intenção de uso, prevista no n.º 1 do artigo 256.º do Código de Propriedade Industrial*”.

Também o Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de Junho, que cria o regime especial de constituição de sociedades online através de um regime especial de constituição on-line de sociedades comerciais e civis sob a forma comercial, e cria a “*marca na hora*”, é alterado, dando-se nova redacção aos artigos 1.º, 6.º, 12.º, 13.º e 14.º. É aditado o artigo 14.º-A. Passa, assim, a constituir objecto deste diploma legal, o “*regime especial de constituição online de sociedades comerciais e civis sob a forma comercial do tipo por quotas e anónima, com ou sem a simultânea aquisição, pelas sociedades, de marca registada, através de sítio na Internet, regulado por*

portaria do membro do Governo responsável pela área de justiça.” (cfr. artigo 1.º)

O artigo 6.º que se refere aos actos que os interessados têm de levar a cabo, com vista à formulação do seu pedido online, estabelece agora, na alínea a) “*opção por firma constituída por expressão de fantasia previamente criada e reservada a favor do Estado, associada ou não à aquisição de uma marca previamente registada a favor do Estado, ou pela verificação da admissibilidade e obtenção de firma, nos termos do n.º 3 do artigo 45º do regime do RNPC.*”

Quanto ao artigo 12.º do mesmo diploma, que às diligências subsequentes se refere, é alterada a alínea b) do n.º 3, passando a estabelecer que “*caso tenha havido aquisição de marca registada e independentemente da qualificação do correspondente acto de registo comercial, emissão e envio do documento comprovativo dessa aquisição, em modelo aprovado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. (INPI, I.P.)*” e alínea f) do mesmo, onde se passa a dispor que “*Caso tenha havido aquisição de marca registada, comunicação ao INPI, I.P., por meios informáticos, da transmissão da marca, para que se proceda à sua inscrição oficiosa no processo de registo, e ao RNPC para efeitos de dispensa da prova prevista no n.º 6 do artigo 33.º do regime do RNPC*”.

Alteram-se também os n.ºs 4, 5 e 6 do mesmo artigo. Assim, “*Nos casos referidos na alínea b) do número anterior, é dispensado o documento escrito e assinado pelas partes, previsto no n.º 6 do artigo 31.º do Código da Propriedade Industrial, e não há lugar à emissão do título de concessão previsto no artigo 27.º do mesmo diploma*” (cfr. n.º 4), “*Para os efeitos previstos na alínea e) do n.º 3, os serviços da administração tributária devem notificar, por via electrónica, os serviços de segurança social dos elementos relativos ao início da actividade*” (cfr. n.º 5) e “*O envio referido na alínea h) do n.º 3 só ocorre quando não existam condições que garantam o acesso à informação sobre a sociedade por via electrónica*” (cfr. n.º 6). O n.º 7 corresponde ao anterior n.º 6.

Quanto aos encargos pelo procedimento de constituição de sociedade, para além dos emolumentos e imposto de selo anteriormente previstos, estabelece-se agora ainda os relativos “às taxas previstas em portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça, caso tenha havido aquisição de marca registada”, conforme dispõe a alínea c) do artigo 13.º do referido diploma.

Quanto ao artigo 14.º deste diploma que a “*Bolsas de firmas e de marcas*” respeita, passa a determinar o n.º 1 que “*No procedimento de constituição de sociedades previsto no presente decreto-lei são utilizadas a bolsa de firmas ou a bolsa de firmas e de marcas associadas previstas no artigo 15.º do Decreto-Lei 111/2005, de 8 de Julho*”. É revogado o n.º 2 deste artigo.

É ainda aditado o artigo 14.º-A, quanto à declaração de intenção de uso, estabelecendo que “*os titulares das marcas transmitidas através do presente regime estão dispensados da apresentação da primeira declaração de intenção de uso, prevista no n.º 1 do artigo 256.º do Código de Propriedade Industrial*”.

Também o Código de Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, sofreu alterações nos artigos 10.º, 23.º, 42.º, 74.º, 198.º, 237.º e 355.º.

Ora vejamos:

O artigo 10.º do CPI sobre a legitimidade para promover actos perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, alarga agora

esta legitimidade, ao representante do interessado e ao solicitador.

No que concerne à modificação oficiosa da decisão, foi alargado o prazo da mesma, concedendo-se agora dois meses após a publicação de um despacho (cfr. artigo 23.º do CPI), quando antes só poderia ocorrer esta modificação se a mesma fosse reconhecida, antes da publicação do despacho. Quanto ao prazo para interpor recurso, estabelecia o CPI, no seu artigo 42.º, que *“o recurso deve ser interposto no prazo de dois meses a contar da publicação do despacho no Boletim da Propriedade Industrial, ou da data da respectiva certidão, pedida pelo recorrente, quando esta for anterior”*, após a entrada em vigor do DL 318/2007, objecto da nossa análise, passa o mesmo artigo a ter a seguinte redacção *“O recurso deve ser interposto no prazo de dois meses a contar da publicação no Boletim da Propriedade Industrial das decisões previstas no artigo 39.º ou da decisão final proferida ao abrigo do artigo 23.º, ou da data das respectivas certidões, pedidas pelo recorrente, quando forem anteriores.”* Sendo que a decisão a que se refere o artigo 39.º é a decisão que admite recurso e a decisão ao abrigo do artigo 23.º é, como já referimos, a decisão da modificação oficiosa.

A notificação do despacho definitivo dos registos de patente, a notificação definitiva dos registos de desenhos ou modelos e a notificação do despacho definitivo do registo de marca nacional, passa a ser imediatamente efectuada, conforme estabelecem, os artigos 74.º, 198.º e 237.º, n.º 11 do CPI, que na redacção anterior, apenas *“informavam”*, sem mencionar quando *“será /é efectuada notificação”*.

A última alteração no que ao CPI diz respeito, prende-se com a publicação do Boletim da Propriedade Industrial, que deixa de ter uma periodicidade mensal.

Também o Decreto-Lei n.º 145/85, de 8 de Maio, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 42/89, de 3 de Fevereiro, 54/90 de 13 de Fevereiro, e 40/94, de 11 de Fevereiro, que estabelece

as normas sobre o funcionamento dos serviços dos registos e do notariado, bem como sobre as inscrições de factos referentes a quaisquer entidades sujeitas a inscrição no registo nacional de pessoas colectivas, viu o seu artigo 3.º alterado;

O mesmo se passando com o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 403/86, de 3 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 7/88, de 15 de Janeiro, 349/89, de 13 de Outubro, 238/91, de 2 de Julho, 31/93, de 12 de Fevereiro, 267/93, de 31 de Julho, 216/94, de 20 de Agosto, 328/95, de 9 de Dezembro, 257/96, de 31 de Dezembro, 368/98, de 23 de Novembro, 172/99, de 20 de Maio, 198/99, de 8 de Junho, 375-A/99, de 20 de Setembro, 410/99, de 15 de Outubro, 533/99, de 11 de Dezembro, 273/2001, de 13 de Outubro, 323/2001, de 17 de Dezembro, 107/2003, de 4 de Junho, 53/2004, de 18 de Março, 70/2004, de 25 de Março, 2/2005, de 4 de Janeiro, 35/2005, de 17 de Fevereiro, 111/2005, de 8 de Julho, 52/2006, de 15 de Março, 76-A/2006, de 29 de Março, e 8/2007, de 17 de Janeiro.

São, finalmente, alterados os artigos 5.º, 8.º, 9.º, 11.º, 15.º, 20.º, 24.º e 25.º do regime jurídico dos procedimentos administrativos de dissolução e de liquidação de entidades comerciais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março e é aditado o artigo 3.ºA.

Para além das alterações e aditamentos, outros artigos foram revogados com a entrada em vigor do presente Decreto-Lei, concretamente, os artigos 357.º e 358.º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março; a alínea c) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 111/2005, de 8 de Julho; O n.º 6 do artigo 8.º do regime jurídico dos procedimentos administrativos de dissolução e de liquidação de entidades comerciais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março; o n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de Junho.

Lisboa, 10 de Outubro de 2007

“Sociedade de Advogados Portuguesa do Ano” - IFLR Awards 2006 & Who’s Who Legal Awards 2006

“Melhor Departamento Fiscal do Ano” - International Tax Review - Tax Awards 2006

Prémio Mind Leaders Awards™ – Human Resources Suppliers - 2007

A presente Nota Informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Nota Informativa não pode ser reproduzido, no todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre o assunto contacte Dr. Manuel Lopes Rocha - e.mail: mnlr@plmj.pt; tel: (351) 213 197 303; telefax: (351) 213 197 309.

Lisboa

Avenida da Liberdade n.º 224
1250-148 Lisboa

Tel: (351) 21.319 73 00
Fax: (351) 21 319 74 00

email geral: plmj@plmj.com

Porto

Avenida da Boavista n.º 2121, 4.º-407
4100-137 Porto

Tel: (351) 22 607 47 00
Fax: (351) 22 607 47 50

Faro

Rua Pinheiro Chagas, 16, 2.º Dto. (à Pç. da Liberdade)
8000 - 406 Faro

Tel: (351) 289 80 41 37
Fax: (351) 289 80 35 88

Coimbra

Rua João Machado n.º 100
Edifício Coimbra, 5.º Andar, Salas 505, 506 e 507

3000-226 Coimbra
Tel: (351) 239 85 19 50
Fax: (351) 239 82 53 66

Escritórios em Angola, Brasil e Macau (em parceria com Firms locais)