

Despacho prévio e petição inicial de Ação para declaração de nulidade de registo de desenho ou modelo Artigo 208º do Código da Propriedade Industrial

Margarida Paz

Procuradora-Adjunta

(Procuradoria da República

dos Juízos/Varas Cíveis de Lisboa)

O presente Processo Administrativo iniciou-se com a certidão extraída do Inquérito n.º 530/10.6TAOER, que correu termos nos Serviços do Ministério Público do Tribunal Judicial de Oeiras, no âmbito do qual se apurou que a ali assistente E... – Unipessoal, Lda. é titular de um registo de Desenho/Modelo similar ao utilizado pela sociedade turca “Ipekyolu” no concurso de uma feira internacional de publicidade para objetos e têxteis, ocorrida em Paris em setembro de 2008 (fls. 50-51). Este Processo Administrativo foi, assim, instaurado com o propósito de serem recolhidos os pertinentes elementos de prova tendentes à eventual propositura de ação de declaração de nulidade do registo do Desenho/Modelo nacional registado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sob o n.º 1448 (fls. 41-42).

Os autos iniciaram-se nos Serviços do Ministério Público da referida comarca, tendo sido declarada a incompetência em razão da matéria e a consequente remessa a esta Procuradoria das Varas/Juízos Cíveis de Lisboa (fls. 48).

[1] Lei n.º 3/99, de 13 de janeiro, na redação introduzida pela Lei n.º 40/2010, de 3 de setembro, considerando ainda o artigo 187.º, n.º I, da Lei n.º 52/2008, de 28 de agosto.

[2] A Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, cria o tribunal de competência especializada para propriedade intelectual e o tribunal de competência especializada para a concorrência. Nos termos do artigo 1.º, é revogada, no que agora interessa, a alínea h) do n.º I do artigo 89.º, da LOTJ. Por sua vez, o artigo 2.º do referido diploma legal adita o artigo 89.º-A à LOTJ, referindo, na alínea c) do n.º I, que compete ao tribunal da propriedade intelectual conhecer das questões relativas a ações de nulidade e de anulação previstas no Código da Propriedade Industrial. Contudo, a Lei n.º 46/2011 apenas produz efeitos a partir da data da instalação do tribunal da propriedade intelectual (artigo 20.º, n.ºs 1 e 2), o que ainda não sucedeu.

[3] Do confronto das duas matrículas juntas aos autos, verifica-se que a sociedade alterou a sua denominação de E..., Unipessoal, Lda. para E..., Lda., assim como modificou a sua sede social (fls. 45-74 e 69-72).

[4] O Código de Propriedade Industrial foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 318/2007, de 26 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 360/2007, de 2 de novembro, pela Lei n.º 16/2008, de 1 de abril, e pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho.

[5] António Campinos (Coord. Geral) e Luís Couto Gonçalves (Coord.

Com efeito, a competência para as ações de nulidade e de anulação previstas no Código de Propriedade Industrial é do Tribunal de Comércio territorialmente competente [artigo 89.º, n.º I, alínea h), da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais (LOTJ)]^[1][2]. Considerando que a sociedade E..., Lda. tem a respetiva sede social em Barcarena, concelho de Oeiras (*vide* matrícula de fls. 69-72^[3]), o Tribunal competente é o Tribunal do Comércio de Lisboa (cfr. mapa VI anexo ao Regulamento da LOTJ: Tribunais Judiciais de 1.ª Instância – Tribunais de Comércio).

Por outro lado, a **legitimidade do Ministério Público** para instaurar a ação de declaração de nulidade e de anulação resulta do artigo 35.º, n.º 2, do Código de Propriedade Industrial^[4]. Trata-se, pois, de uma área de atuação oficiosa do Ministério Público, não sendo necessária a solicitação de departamento competente da Administração, mediante uma pretensão concreta, para legitimar a intervenção do Ministério Público.

Importa referir que, nos termos do n.º I do artigo 35.º do Código de Propriedade Industrial, a **declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial**, o que significa que esta ação, pela sua natureza, tem de ser obrigatoriamente instaurada, uma vez que a validade dos direitos de propriedade industrial apenas pode ser apreciada pelo tribunal^[5].

No que tange à **legitimidade passiva**, a ação em causa deve ser proposta contra o titular do direito registado (artigo 35.º, n.º 2, do Código de Propriedade Industrial)^[6]. No caso em apreço, a ação será