



SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP,RL  
ROGÉRIO FERNANDES FERREIRA  
& ASSOCIADOS



Nº 69/20

# NEWSLETTER

UM OLHAR SOBRE AS MARCAS

This Information is intended for general distribution to clients and colleagues and the information contained herein is provided as a general and abstract overview. It should not be used as a basis on which to make decisions and professional legal advice should be sought for specific cases. The contents of this Information may not be reproduced, in whole or in part, without the express consent of the author. If you should require further information on this topic, please contact [contact@rfflawyers.com](mailto:contact@rfflawyers.com).

\*

This Information is sent in compliance with articles 22 and 23 of Decree-Law no. 7/2004, of 7 January, regarding unsolicited e-mails. If you wish to be removed from our mailing list and avoid similar future communications, please send an email with "Remove" to the email address [newsletter@rffadvogados.com](mailto:newsletter@rffadvogados.com).

\*\*\*

Legal 500 – Band 1 Tax "Portuguese Law Firm"/ Band 1 Tax "RFF Leading Individual" and highlighted in "Hall of Fame", 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  
Chambers & Partners – Band 1 Tax "RFF Ranked Lawyer", 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 and Band 1 "Private Wealth Law" - HNW "RFF Ranked Lawyer", 2018  
International Tax Review – "Best European Newcomer" (shortlisted) 2013 / "Tax Controversy Leaders", 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 / "Indirect Tax Leaders", 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 / "Women in Tax Leaders Guide", 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 / "European Best Newcomer", 2016 / "Tax Firm of the Year", "European Tax Disputes of the Year" and "European Indirect Tax Firm of the Year", (shortlisted) 2017  
Best Lawyers – "RFF Tax Lawyer of the Year", 2014 / "Recommended Lawyers", 2015, 2016, 2017, 2018  
Who's Who Legal – "RFF Corporate Tax Adviser of the Year", 2013, 2015, 2016 / "RFF Corporate Tax Controversy Thought Leader", 2017 "Corporate Tax: Advisory and Controversy", 2017, 2018, 2019  
Legal Week – RFF was the only Portuguese in the "250 Private Client Global Elite Lawyers" 2018  
STEP Private Clients Awards - RFF "Advocate of the Year 2019" (shortlisted)  
IBFD Tax Correspondent Angola, Mozambique and East-Timor, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019



[www.rfflawyers.com](http://www.rfflawyers.com)  
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5<sup>th</sup> (Reception)/6<sup>th</sup>  
1250-163 Lisboa • Portugal  
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244  
[contact@rfflawyers.com](mailto:contact@rfflawyers.com)



## INTRODUÇÃO

A estratégia de marketing das empresas constitui um dos fatores que mais contribui para a sua competitividade e, em última análise, para o seu sucesso.

A criação de uma identidade forte, que se torne inconfundível, dirigida a novos clientes e reconhecida pelos mais antigos, será sempre um dos pilares que sustentam a comunicação dessa estratégia. E o contexto de globalização veio gerar mais concorrência e tornar imperiosa a proteção da identidade de cada negócio.

O atual regime da propriedade intelectual reconhece a importância da marca enquanto sinal distintivo do serviço prestado e/ou do bem produzido, permitindo, através do seu registo, garantir a sua utilização exclusiva, quer no plano nacional, quer no plano comunitário ou, até, global.

A exploração de uma marca e, bem assim, as operações de que esta poderá ser objeto (transmissão e cedência), enquanto potencial fonte de custos e de rendimentos, poderão ter impacto fiscal na esfera das entidades envolvidas, nomeadamente com a respetiva sujeição a diferentes tributos.

## SINAL DISTINTIVO

A marca é o sinal distintivo associado ao serviço prestado e/ou ao bem produzido por uma empresa, distinguindo-os daqueles prestados e/ou produzidos pelos restantes concorrentes.

Se esta marca for registada, o beneficiário desse registo passa a deter um título de exclusividade sobre a sua utilização, podendo, eficazmente, impedir que terceiros a utilizem.

Contudo, à partida, o registo apenas confere exclusividade relativamente aos produtos e/ou serviços referidos no pedido de registo apresentado.

Na prática, isso significa que a marca é considerada como distintiva em determinado sector de mercado ou área de negócio.

Com efeito, a proteção conferida pretende evitar que haja confundibilidade entre as ofertas apresentadas no mercado, esclarecendo os consumidores e prevenindo os prejuízos causados por quem procure apropriar-se dos elementos distintivos associados à marca.

## OS TIPOS DE MARCA

As marcas suscetíveis de proteção podem assumir vários tipos, reconhecidos pelo ordenamento jurídico português:

- **Marcas Nominativas:** compostas apenas por elementos verbais, nomeadamente, palavras, podendo incluir nomes de pessoas, letras ou números;
- **Marcas Figurativas:** Compostas apenas por elementos figurativos, como desenhos, imagens ou figuras;
- **Marcas Mistas:** Compostas por elementos verbais e figurativos.
- **Marcas Sonoras:** Compostas por sons;
- **Marcas Tridimensionais:** Compostas pela forma do produto ou da respetiva embalagem; e
- **Marcas compostas por *slogans*:** Constituídas por frases publicitárias, independentemente da sua proteção pelos Direitos de Autor.

Para além das marcas destinadas a identificar e individualizar produtos e serviços, existem, ainda, marcas coletivas, que tanto podem ser de associação ou de certificação. O registo da marca coletiva confere ao seu titular o direito

de disciplinar a comercialização dos respetivos produtos, nas condições estabelecidas na lei, nos estatutos ou nos regulamentos internos.

Uma marca de associação é um sinal pertencente a uma associação de pessoas singulares ou coletivas, cujos membros usam para identificar produtos ou serviços relacionados com o objeto da associação.

Uma marca de certificação é um sinal pertencente a uma pessoa coletiva que controla os produtos ou os serviços, ou estabelece normas a que estes devem obedecer. Este sinal serve para ser utilizado nos produtos ou serviços submetidos àquele controlo, ou para os quais as normas foram estabelecidas.

## AS VANTAGENS DO REGISTO

Apesar de não existir obrigatoriedade de registo, este confere vantagens assinaláveis a quem o solicita. O mais relevante será o direito de utilização exclusivo do sinal distintivo que atribui ao seu titular. Este direito confere-lhe a possibilidade de impedir terceiros de produzir, fabricar, vender ou explorar economicamente a marca registada, sem o consentimento do beneficiário do registo.

Assim, a propriedade e o uso exclusivo de uma marca adquirem-se por via do registo, sem prejuízo do reconhecimento informal do mercado que ocorrerá por força da sua utilização. O registo permite que o titular faça uso das indicações "marca registada", "MR" ou ®. O uso destas expressões por quem não tenha efetivamente promovido o registo constitui ilícito contraordenacional.

A titularidade de um registo garante, ainda, a possibilidade da sua transmissão, da sua venda, ou da sua concessão através de licença de exploração a terceiros, mediante eventual contrapartida.

Em suma, o registo da marca garante que o seu titular é recompensado pelo esforço, investimento, e pela credibilidade que os seus produtos e/ou serviços gerem no mercado, garantindo a sua inconfundibilidade e, ainda, a possibilidade de eventual transmissão a terceiros dos direitos que lhe estejam associados.

### **A IMPOSSIBILIDADE DE REGISTO**

Importa assinalar que existem sinais que não são suscetíveis de proteção através do registo:

- sinais que não tenham capacidade distintiva, por serem usuais no comércio ou meramente descritivos;
- sinais suscetíveis de induzir o consumidor em erro;
- sinais contrários à lei e à ordem pública, ou que ofendam a moral e os bons costumes;
- sinais que impliquem a violação de direitos alheios;
- sinais que favoreçam atos de concorrência desleal;
- sinais que contenham símbolos de Estado, emblemas de entidades públicas ou estrangeiras, brasões, medalhas, nomes ou retratos de pessoas, sinais com elevado valor simbólico, nomeadamente símbolos religiosos, entre outros.

### **A DESIGNAÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS**

Para seleccionar os produtos ou serviços sobre os quais se pretende obter exclusividade de registo, deve atender-se à denominada "Classificação Internacional de Nice" - a lista que distribui produtos e serviços por 45 classes.

No pedido de registo devem, assim, mencionar-se os produtos e serviços



abrangidos de acordo com o determinado nesta lista, indicando ainda as classes a que pertencem.

## OS ASPETOS PRÁTICOS

### (i) Tempo

O registo não produz efeitos de forma automática. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) analisa o pedido, publicando-o *on-line* e concede um prazo de oposição às entidades que considerem que o pedido entra em conflito com um registo prévio. Por regra, entre a apresentação do pedido e o despacho final decorrerá um prazo de, aproximadamente, 20 dias.

### (ii) Validade

O registo é valido durante 10 anos, renovável por iguais períodos.

### (iii) Alterações

A marca nunca pode ser alterada nos seus elementos essenciais. Ou seja, durante a vigência do registo, só podem ocorrer alterações que não prejudiquem a identidade da marca.

### (iv) Transmissões

O contrato pelo qual se transmite o exclusivo da marca deve referir claramente esse intuito, bem como o

processo de registo em causa. Posteriormente, esse documento, ou fotocópia autenticada, deve ser apresentado no INPI para efeitos de averbamento.

### (v) Violações

Caso o titular de um registo entenda que a sua marca está a ser usada por outrem, deve apresentar uma queixa junto da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Contudo, a Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana constitui também uma alternativa viável, sem prejuízo de recorrer diretamente ao Ministério Público. Em princípio, o processo correrá num tribunal judicial, não obstante o interessado poder optar pelo recurso à arbitragem.

### (vi) Validade Espacial

O registo de marca obtido em Portugal apenas produz efeitos no território nacional, uma vez que os direitos de propriedade industrial são direitos territoriais. Para que possa obter-se o mesmo tipo de proteção noutros territórios o interessado poderá:

- requerer o registo diretamente nos países em que pretende proteção;
- requerer o registo através do sistema internacional;

- requerer o registo através do sistema comunitário.

## O REGISTO INTERNACIONAL

A proteção nos países que pertencem à União de Madrid faz-se através do sistema internacional administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Este registo permite obter proteção, como se de uma marca registada a nível nacional se tratasse, em todos ou em alguns países pertencentes à União de Madrid.

O pedido é efetuado, por intermédio do INPI, na OMPI, tendo por base um pedido de registo ou um registo nacional.

Pode suceder que o registo seja recusado num dos países pretendidos, contudo, ele mantém-se vigente nos demais.

## O REGISTO COMUNITÁRIO

O registo de uma marca em todos os 27 países da União Europeia pode ser requerido, enquanto marca comunitária, junto do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI). Este registo produz em bloco os seus efeitos, uma vez que abrange todo o território da União Europeia.

Poderá haver indeferimento de todo o pedido com base em fundamento que só se verifique no território de um Estado-membro. Ainda assim, o pedido assim recusado pode ser convertido em vários pedidos nacionais, para aqueles países em que os impedimentos não se verificam.

## O ENQUADRAMENTO FISCAL

### (i) IRS:

O custo com a aquisição de uma marca poderá ser dedutível aos rendimentos enquadrados na Categoria B, no Regime de contabilidade organizada, como despesas inerentes à atividade. E o rendimento gerado pela alienação de uma marca, por residentes em território português, será tributado:

- enquanto rendimento de categoria B (rendimentos empresariais e profissionais), às taxas marginais de IRS, a uma taxa efetiva máxima de 56,5%, quando o transmitente seja o seu titular originário;
- enquanto Mais-Valia (rendimento Categoria G), à taxa especial de 28%, quando o transmitente não seja o seu titular originário, com a possibilidade de optar pelo englobamento.

Ainda, o rendimento proveniente da cedência de utilização de uma marca (*Royalties*), por residentes em território português, será tributado:

- enquanto rendimento de categoria B (rendimentos empresariais e profissionais), às taxas marginais de IRS, a uma taxa efetiva máxima de 56,5%, quando auferidos pelo titular originário;
- enquanto rendimento de categoria E (rendimentos de capitais), à taxa liberatória de 28%, quando não auferidos pelo autor/titular originário, com a possibilidade de optar pelo englobamento.

Prevê-se, ainda, no Estatuto dos Benefícios Fiscais, que os rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica, incluindo os provenientes da alienação de obras de arte de exemplar único e os provenientes de obras de divulgação pedagógica e científica, quando auferidos por titulares de direitos de autos, ou conexos, residentes em território português, desde que estes sejam os titulares originários, são considerados no englobamento, para efeitos do IRS (categoria B – rendimentos empresariais e profissionais), apenas por 50% do seu valor, líquido de

outros benefícios, não podendo o montante a excluir do englobamento exceder € 10.000,00.

Este regime mais vantajoso não abrange, contudo, os rendimentos de obras escritas sem carácter literário, artístico ou científico, obras de arquitetura e obras publicitárias.

#### (ii) IRC:

Enquanto ativo intangível, o custo de aquisição de uma marca é aceite como gasto fiscal, em partes iguais, durante os primeiros 20 períodos de tributação após o reconhecimento inicial.

O rendimento obtido com a alienação de uma marca por entidades com sede ou direção efetiva em território português e que exerçam, a título principal, uma atividade comercial, industrial ou agrícola, e, em regra, com a cedência da sua utilização (*Royalties*) concorre para a determinação do lucro tributável, à taxa geral de 21%, sendo os primeiros € 15.000,00 de matéria coletável sujeitos à taxa de 17% e podendo aplicar-se uma derrama estadual até 7% (para lucro tributável superior a € 35.000.000), acrescendo a derrama municipal até 1,5% do lucro tributável sujeito e não isento de IRC.

(iii) IVA:

A transmissão (onerosa) a par da exploração de uma marca (*Royalties*), consubstanciam, em regra, operações sujeitas a IVA à taxa normal de 23%.

(iv) Imposto do Selo:

Por último, os Direitos de propriedade industrial registados ou sujeitos a registo em território nacional, quando objeto de transmissão gratuita, estão sujeitos ao pagamento de Imposto do Selo, à taxa de 10%.

Lisboa, 02 de outubro de 2020

Rogério M. Fernandes Ferreira

Tomás Calejo Abecasis

Ana Rita Calmeiro

Sérgio Ferreira do Carmo

Frederico Ferreira da Silva

*(Business Team)*