



SAL & CALDEIRA

ADVOGADOS E CONSULTORES, LDA

A NECESSIDADE DA PROTECÇÃO DA (SUA) MARCA EM MOÇAMBIQUE¹

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos dois anos a SAL testemunhou dois casos de duas grandes multinacionais que ao entrarem no mercado nacional com investimentos astronómicos vêm-se impossibilitadas de usar as suas marcas, logótipos pois estes já haviam sido registados em Moçambique, o mesmo acontecendo com a constituição de empresas registadas localmente com os referidos nomes comerciais das mesmas. Aqueles sinais distintivos de comércio fazem parte da Propriedade Industrial (daqui em diante “PI”). A PI é protegida constitucionalmente (artigo 79 da Constituição de 1990) e regulada pelo Decreto nº 18/99, de 4 de Maio e pela legislação internacional de que Moçambique é parte.

Por Propriedade Industrial (“PI”) entende-se o conjunto de direitos que compreendem as marcas de fábrica, de comércio e de serviço, as patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, nomes e insígnias de estabelecimentos, logótipos, indicações geográficas, denominações de origem e recompensas.²

O órgão responsável pela gestão da propriedade industrial em Moçambique é o Instituto da Propriedade Industrial (criado pelo Decreto nº 50/2003 de 24 de Dezembro). O Instituto da Propriedade Industrial (“IPI”), tem entre outras as seguintes competências: (i) assegurar a atribuição e protecção dos direitos da PI; e (ii) manter um registo actualizado dos direitos atribuídos e respectivas alterações, permitindo a permanente existência de informação certificada e meios de prova necessários para a resolução de conflitos no âmbito da PI.

2. MECANISMOS LEGAIS DE PROTECÇÃO E DEFESA DA PI

Os direitos da PI para serem protegidos devem ser registados no IPI ou em qualquer outro país com extensão para Moçambique (registo internacional). A prova dos direitos da propriedade industrial faz-se por meio dos títulos correspondente às diversas categorias da PI. De entre os direitos de PI que com frequência são susceptíveis de contrafacção são as marcas e as patentes. No entanto, por razões de espaços, vamos cingir-nos a analisar

¹ Aqui excluímos os “Direitos de Autor”, regulado pela Lei nº 4 de 27 de Fevereiro, que visa a protecção das obras literárias, artísticas e científicas e dos direitos dos respectivos autores, artistas interpretes ou executante etc.

² Decreto nº 18/9 de 4 de Maio, que aprova o Código da Propriedade Industrial de Moçambique (Código da Propriedade Industrial).

sumariamente neste texto apenas a situação das marcas, o seu registo, exploração e protecção.

3. MARCA

Marca é o sinal distintivo visível e ou audível, que pode ser representada graficamente, permitindo a sua distinção de outros produtos ou serviços de uma empresa de outras, composto nomeadamente por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, forma do produto ou respectiva embalagem. A marca registada garante a propriedade e o uso exclusivo em Moçambique, por um período de 10 anos renováveis. O titular deve manter a marca em uso.³

3.1 REGISTO NACIONAL DA MARCA

#	Procedimento	Requisitos/documentos	Custos (MT)
1	Submissão do pedido	Preenchimento de formulário próprio; 2 representações gráficas da marca; Lista dos produtos ou serviços associados a marca; Procuração ao Agente da Propriedade Industrial por parte do proprietário da marca; Autorizações de pessoas ou entidades que tem os seus nomes ou sinais identificados na marca a registar; Reivindicação de cores; Pagamento de taxa	1.675.000,00
2	Exame	Verificação dos requisitos para pedido de registo de marca por parte do IPI	
3	Publicação no Boletim da Propriedade Industrial	Publicação do pedido de registo com a reprodução gráfica da marca	
4	Oposição ao pedido	Dedução de oposição nos 60 dias posteriores a publicação no BPI pelos terceiros interessados ou prejudicados com a concessão da marca Havendo oposição, o IPI envia cópia da oposição ao Requerente para se defender no prazo de 30 dias. A falta de defesa equivale nos 30 dias equivale a desistência do pedido.	
5	Decisão do pedido de registo	Tendo havido dedução de oposição e defesa a oposição, o Director do IPI analisa-as e notifica as partes da sua decisão (concessão, recusa	

³ Ibid, Art. 105.

#	Procedimento	Requisitos/documentos	Custos (MT)
		definitiva ou recusa provisória)	
6	Despacho do pedido de registo	Não havendo oposição o Director do IPI concede o título de concessão da marca através de um Despacho	
7	Duração da concessão da marca	10 anos a contar da data de depósito do pedido de registo. A protecção pode ser renovada por períodos iguais mediante pagamento de uma taxa	800.000,00
8	Declaração de intenção de uso	De 5 em 5 anos a contar da data do registo, deverá o titular da marca apresentar ao IPI uma declaração de intenção de uso, sem o qual presume-se não usada	
9	Falta da declaração de uso	As marcas para as quais não tiverem apresentado declaração de uso não serão oponíveis a terceiros, sendo declarada a caducidade do respectivo registo a requerimento de qualquer interessado.	

3.1 REGISTO INTERNACIONAL DA MARCA

Existe a possibilidade de o titular de um registo de marca domiciliado assegurar a protecção da sua marca num ou em vários dos Estados que aderiram ou vierem a aderir ao Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas, nos termos desse Acordo ou do respectivo Protocolo. A protecção da sua marca via registo internacional só pode ser efectuado em Países que tenha aderido ao Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas de 1891 e ao Respectivo Protocolo de 1989. Moçambique aderiu aos mencionados instrumentos internacionais através da Resolução nº 21/97, de 12 de Agosto, Conselho de Ministro.

Em termos de formalidades processuais aplica-se ao registo internacional de marcas com necessárias adaptações as disposições aplicáveis ao registo nacional.

#	Procedimento	Requisitos/Documentos	Custo
1	Submissão do pedido de registo internacional de marca	Preenchimento de formulário próprio; 2 representações gráficas da marca; Lista dos produtos ou serviços associados a marca; Procuração ao Agente da Propriedade Industrial por parte do proprietário da marca; Autorizações de pessoas ou entidades que tem os seus nomes ou sinais identificados na marca a registar;	903 Francos Suíços com reivindicação de cor ou 603 sem reivindicação de cor; + 1675.000,00 MT de registo nacional, no caso de

#	Procedimento	Requisitos/Documentos	Custo
		Registo nacional da marca Indicação dos países em que se pretende a extensão da protecção; e Pagamento de taxa	extensão para Moçambique; + 73 Francos Suíços por cada classe ou serviço para além da terceira
2	Publicação no Boletim da Propriedade Industrial ("BPI")	Publicação do pedido de registo internacional com a reprodução gráfica da marca, para efeitos de reclamação de quem se julga prejudicado	
3	Reclamação	O prazo de reclamação é de 60 dias a contar da data da publicação no BPI.	
4	Decisão do pedido de registo	Tendo havido dedução de oposição e defesa a oposição, o Director do IPI analisa-as e notifica as partes da sua decisão (concessão, recusa definitiva ou recusa provisória)	
5	Despacho do pedido de registo	Não havendo oposição o Director do IPI envia o pedido de registo internacional a Secretaria Internacional (Sede da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, em Genebra, Suíça)	
6	Publicidade do pedido de registo internacional	A Secretaria Internacional envia aos órgãos nacionais responsáveis pelo registo de marcas e patentes um determinado número de exemplares do boletim de publicação dos pedidos	
7	Recusa da extensão da protecção	Qualquer país no qual foi indicado como se solicitando a extensão de protecção (internacional) de uma determinada marca pode recusar no prazo de 12 meses a contar da data da sua notificação de extensão, se a sua lei assim o permitir. Os Estados partes ao Acordo e Protocolo de Madrid podem alargar o prazo de declaração de recusa de 12 para 18 meses.	
8	Efeitos do registo internacional de marca	Não havendo recusa ou se a recusa tiver sido retirada a partir dessa data a protecção da marca na data referida é a mesma em todos os países indicados como se tivesse sido feito o pedido nesses países.	
9	Duração do registo internacional	10 anos renováveis mediante o pagamento da respectiva taxa	

3.2 PROTECÇÃO JURÍDICA DA MARCA

O titular da marca registada goza do direito de protecção impedindo o uso de sinais idênticos ou semelhantes dos produtos e serviços susceptíveis de confundir os utentes dos mesmos. A marca para ser protegida em Moçambique tem sido registada aqui em Moçambique. Mas também pode-se obter a protecção internacional da marca bastando fazer um registo internacional num determinado país que seja parte aos dos Acordos de Madrid sobre a Protecção Internacional de Marcas (“Acordos ou Sistema de Madrid”) com extensão para Moçambique ou para qualquer outro país que pretenda a protecção jurídica. Moçambique é parte ao Sistema de Madrid desde 07 de Outubro de 1998.

3.2.1 OPOSIÇÃO AO REGISTO (ILEGAL) DE MARCA

Antes de o IPI atribuir o título de concessão de uma marca, o pedido é publicado no Boletim de Propriedade Industrial (daqui em diante “BPI”) e as partes interessadas têm 60 dias para se oporem ao registo - (artigo 11, nº 2, 101, nº 3 e 103, todos do CPI). Passados o prazo para a oposição o IPI analisa se os requisitos para a atribuição da marca encontra-se preenchidos e decide atribuir ou não o título do registo. Normalmente quando é feito o pedido de registo de marca e a sua respectiva publicação no BPI muitas das empresas estrangeiras não possuem mandatários ou representações em Moçambique e não tem acesso ao BPI. E transposto o prazo de oposição o título da marca pode ser concedido ao Requerente se estiverem preenchidos os requisitos legais. No entanto, posteriormente quando as multinacionais pretendem estabelecer-se em Moçambique ou vender os seus produtos em Moçambique deparam-se com a situação de não poderem legalmente usar as marcas pois estas encontram-se já registadas em nomes de outras pessoas ou empresas nacionais. Que fazer nessa situação?

3.2.2 CANCELAMENTO, ANULABILIDADE E NULIDADE DE REGISTO (ILEGAL) DE MARCA

3.2.2.1 CANCELAMENTO DE REGISTO

Qualquer interessado pode requerer o cancelamento do registo de uma marca com fundamento na falta de requisitos para a protecção da marca, como por exemplo, a marca registada não permitir a distinção dos produtos ou serviços, ser susceptível de induzir em erro o consumidor ou público, ser idêntica a uma marca ou nome comercial notoriamente conhecida em Moçambique.

Outra possibilidade prevista na Convenção de Paris, nos termos do seu artigo 6bis, nº 2 e 3, é o facto de o IPI poder cancelar, no prazo de cinco anos, os registos de marcas que sejam notoriamente conhecidas ou, a qualquer momento, cancelar uma marca que tenha sido

registada de má fé.⁴ Por má fé, entende-se como sendo o conhecimento de uma situação ou facto de que se pretende retirar um benefício ilegítimo ou provocar lesão de um interesse de um terceiro.

3.2.2.2 ANULABILIDADE E NULIDADE DO REGISTO

Para além da oposição (ordinária) prevista durante a tramitação do processo de registo da marca, o CPI prevê a possibilidade de um título de registo de marca ser anulado “dentro de cinco anos contados da data da emissão do título de concessão” artigo 16, nº 2 do CPI. E também se ficar demonstrado que um título de registo foi concedido em violação do CPI aqueles podem ser considerados nulos a todo o momento, ou seja, não existe prazo para se declarar a nulidade de um título de registo de marca feito ilegalmente, artigo 17 do CPI.

Muitas das marcas registadas em Moçambique na situação aqui descrita, ou seja, em antecipação os verdadeiros proprietários, são marcas notoriamente conhecidas no mundo e em Moçambique. São marcas que os consumidores e os empresários conhecem como sendo titulados ou associadas a uma determinada entidade. As marcas notoriamente conhecidas gozam de protecção jurídica em Moçambique nos termos do artigo 110 do CPI e do artigo 6bis da Convenção da União de Paris de 1883 para a Protecção da Propriedade Industrial (daqui em diante “Convenção de Paris”)⁵.

Nos termos da Convenção de Paris, artigo 6bis, nºs 2 e 3, para os registos e utilização de má fé de marca notoriamente conhecidas não existem prazo para a sua impugnação. E poderá haver cancelamento de registo de marcas notoriamente conhecidas no prazo de 5 anos, a contar da data de registo.

Portanto, no caso concreto, para além dos 60 dias de oposição (ordinária), as partes interessadas e com legitimidade podem extraordinariamente arguir a anulabilidade do título de registo concedido a dentro de 5 anos ou a todo o tempo arguir a sua nulidade do mesmo.

É obrigação do O IPI, nos termos do artigo 6bis, nº 1, da Convenção de Paris, recusar ou invalidar *ex officio* ou a pedido dos interessados, uma vez que a marca é notoriamente conhecida em Moçambique ou como sendo marca de uma outra entidade.

4. MEIOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECÇÃO DE MARCAS E PATENTES

A acção imediata que um titular de uma marca deve desencadear ao tomar conhecimento que a mesma está sendo usada ilegalmente por um terceiro. É apresentar uma denúncia ou

⁵ Ratificado por Moçambique nos termos da Resolução nº 21/97, de 12 de Agosto, do Conselho de Ministros.

queixa escrita à Inspeção-Geral do Ministério da Indústria e Comércio (MIC)⁶. Na denúncia ou queixa, o requerente deve demonstrar que é a parte legítima, que é titular do direito de propriedade da marca (apresentando títulos ou certificados se tiver anteriormente registado ou outros fundamentos demonstrativos), que a marca é notoriamente conhecida como sendo sua, que o terceiro está a usar ilegalmente a marca, ou que o terceiro fez o registo da marca em má fé, e solicitar a anulação ou nulidade do título de registo emitido a favor do terceiro. A Inspeção-Geral do MIC irá auscultar os intervenientes, analisar a matéria factual e legal e decidirá fazendo cumprir a lei (CPI, Convenção de Paris e Acordos de Madrid).

Em caso de existência de produtos contrafeitos com base no uso ilegal de marca, a Inspeção-Geral do MIC notificada sobre o facto irá imediatamente procurar confirmar a titularidade da marca junto do IPI e se a marca foi de facto registada e titulada em nome do Queixoso, a Inspeção do MIC envia uma missão acompanhada pelas forças policiais às instalações do produtor contrafactor, apreendem a mercadoria, e aplicam uma multa. Poderão também selar as instalações do contrafactor até que a questão seja esclarecida ou seja decidida em outros fóruns competentes.

Por favor contacte a SAL & Caldeira caso necessite de informação adicional:

	Sede	Delegação
Endereço	Av. do Zimbabwe, 1214	Av. do Poder Popular, 264
Caixa Postal	2830	07
Telefone	+258 21 49 87 46	+258 23 32 59 97
Fax	+258 21 49 47 10	+258 23 32 59 97
E-mail	admin@salconsult.com	linksmoz@teledata.mz
	Maputo	Beira
	Moçambique	Moçambique

⁶ A Inspeção-Geral é um dos órgãos estruturais do MIC, nos termos dos seus Estatutos Orgânicos, veja o Diploma Ministerial nº 161-A/2000, de 21 de Novembro. O Regulamento da Inspeção-Geral do MIC é aprovado pelo Diploma Ministerial nº 199/2004 de 24 de Novembro.