COMISSÃO
EUROPEIA

Bruxelas, 27.3.2013
COM(2013) 162 final

2013/0089 (COD)

Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas

(Reformulação)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

{SWD(2013) 95 final}
{SWD(2013) 96 final}

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DA PROPOSTA

1.1. Contexto geral e fundamentos da proposta

As legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas foram parcialmente harmonizadas pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, codificada pela Diretiva 2008/95/CE (adiante, «a diretiva»). Em paralelo e relativamente aos sistemas nacionais de marcas, o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, codificado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 (adiante, «o regulamento»), estabeleceu um sistema autónomo para o registo de direitos unitários com efeitos idênticos em toda a UE. Neste contexto, foi decidido que o Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI) seria responsável pelo registo e administração das marcas comunitárias.

A marca serve para distinguir os produtos e serviços de uma empresa. É através dela que as empresas podem atrair e conservar a lealdade dos clientes e acrescentar valor e crescer. A marca funciona, neste caso, como um motor da inovação: a necessidade de a manter relevante promove investimento em I & D, o que conduz, por seu lado, a um processo contínuo de aperfeiçoamento e desenvolvimento dos produtos. Este processo dinâmico tem também efeitos benéficos para o emprego. Num ambiente cada vez mais competitivo, tem-se verificado um crescimento constante não só do papel essencial das marcas para o êxito no mercado, mas também do seu valor comercial. Este aspeto reflete-se no número crescente de pedidos de registo de marcas, tanto a nível nacional como a nível da UE, e também do número de utilizadores de marcas. Este desenvolvimento tem sido acompanhado por expectativas crescentes dos interessados relativamente a sistemas de registo de marcas racionais e de alta qualidade, mais coerentes, acessíveis ao público e tecnologicamente atualizados.

Em 2007, ao analisar a questão das perspetivas financeiras do IHMI, o Conselho[1] salientou que a criação do instituto tinha sido um grande êxito e que este contribuíra significativamente para reforçar a competitividade na UE. Relembrou que o sistema da marca comunitária havia sido concebido para coexistir com os sistemas nacionais de marcas, que continuavam a ser necessários para as empresas que não pretendem que as suas marcas sejam protegidas a nível da UE. O Conselho assinalou ainda a importância do trabalho complementar dos institutos nacionais de propriedade industrial e instou o IHMI a aumentar a sua cooperação com eles, em prol do funcionamento geral do sistema da marca comunitária. Por último, reconheceu que mais de uma década havia passado desde a criação da marca comunitária, sublinhando assim a necessidade de uma avaliação geral do funcionamento do sistema da marca comunitária. Convidou a Comissão a começar a trabalhar num estudo neste domínio, tendo especialmente em vista a intensificação e a extensão dos instrumentos de cooperação em vigor entre o IHMI e os institutos nacionais de propriedade industrial.

[1] Conclusões do Conselho «Competitividade» de 21 e 22 de maio de 2007, documento 9427/07 do Conselho.

Na sua comunicação «Small Business Act»[2], a Comissão sustentava que o sistema da marca comunitária devia tornar-se mais acessível às PME. Além disso, a comunicação de 2008 sobre uma estratégia europeia para os direitos de propriedade industrial[3] sublinhava o empenho da Comissão numa proteção eficiente da marca e num sistema de marcas de alta qualidade. Nela se concluía que era tempo para proceder a uma avaliação geral, que poderia constituir a base de uma futura revisão do sistema de marcas na Europa e do reforço da cooperação entre os IHMI e os institutos nacionais. Em 2010, na comunicação sobre a estratégia Europa 2020, no âmbito da iniciativa emblemática «União da inovação», a Comissão comprometeu-se a modernizar o quadro normativo das marcas a fim de melhorar as condições para as empresas poderem inovar[4]. Por último, na estratégia de DPI para a Europa, de 2011[5], a Comissão anunciou a revisão do sistema de marcas na Europa, com vista à modernização do sistema, tanto a nível da UE como a nível nacional, tornando-o geralmente mais eficiente e coerente.

1.2. Objetivo da proposta

Consideradas como um pacote, o principal objetivo comum da presente iniciativa e da proposta paralela de alteração do regulamento consiste em promover a inovação e o crescimento económico, tornando os sistemas de registo de marcas de toda a UE mais acessíveis e eficientes para as empresas, mediante a redução de custos e da complexidade, maior celeridade, previsibilidade e segurança jurídica. Estes ajustamentos coincidem com os esforços para garantir a coexistência e a complementaridade entre os sistemas de marcas da União e dos Estados-Membros.

Em especial, a presente iniciativa de reformulação da diretiva tem os seguintes objetivos:

- Modernizar e aperfeiçoar as disposições em vigor da diretiva, alterando as que se foram desatualizando, aumentando a segurança jurídica e clarificando os direitos conferidos pelas marcas em termos de âmbito e limitações;

- Obter uma maior aproximação das legislações e procedimentos nacionais em matéria de marcas, no intuito de os alinhar mais com o sistema da marca comunitária, mediante a) a junção de mais normas substantivas e b) a introdução de normas processuais de base na diretiva, em consonância com o disposto no regulamento;

- Facilitar a cooperação entre os institutos dos Estados-Membros e o IHMI para efeitos de promover a convergência de práticas e o desenvolvimento de instrumentos comuns, estabelecendo uma base jurídica para esta cooperação.

---

2 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, COM(2008) 394 final de 26 de junho de 2008.

3 COM(2008) 465 final de 16 de julho de 2008.

4 COM(2010) 546 final de 6 de Outubro de 2010.

5 COM(2011) 287 final de 24 de maio de 2011, «Um Mercado Único para os Direitos de Propriedade Intelectual. Encorajar a criatividade e a inovação de modo a garantir o crescimento económico, postos de trabalho de elevada qualidade e produtos e serviços de primeira classe na Europa».

2. RESULTADOS DAS CONSULTAS DAS PARTES INTERESSADAS E DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO

2.1. Consulta pública

A presente iniciativa baseia-se numa avaliação do modo de funcionamento dos sistemas de marcas na Europa em geral e nas amplas consultas de todos os principais interessados.

O principal elemento de avaliação foi o estudo realizado pelo Instituto Max Planck da Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência em nome da Comissão, entre novembro de 2009 e fevereiro de 2011[6]. Além da análise de peritos, o estudo implicou a consulta de interessados. Incluiu um inquérito aos utilizadores do sistema da marca comunitária, contributos de organizações que representam utilizadores de marcas a nível nacional, europeu e internacional, e uma reunião em junho de 2010 com estas organizações. Por último, o IMP consultou os institutos da propriedade intelectual de todos os Estados-Membros e o IHMI.

O relatório final do estudo do IMP concluiu que o sistema da marca europeia tem bases sólidas. Em especial, os procedimentos seguidos pelo IHMI respondem, em geral, às necessidades e expectativas das empresas. É consensual que a coexistência dos sistemas nacionais e europeu de marcas é fundamental para o funcionamento eficiente de um sistema de marcas que responda às exigências de empresas de várias dimensões, de diversos mercados e de necessidades geográficas. O relatório indica, porém, que é necessário modernizar e aperfeiçoar o sistema. Salientou, em especial, a necessidade de obter maior coerência entre o sistema da marca europeia e os sistemas das marcas nacionais, harmonizando ainda mais as legislações dos Estados-Membros, tanto dentro como fora do atual âmbito de aplicação da diretiva.

Em reação aos resultados intercalares do estudo, o Conselho adotou conclusões em 25 de maio de 2010[7]. Além de referir as atuais incoerências entre os regimes da marca europeia e das marcas nacionais, estas conclusões instavam a Comissão a incluir nas suas propostas medidas que tornassem a diretiva mais coerente com o regulamento, contribuindo assim para reduzir os domínios de divergência no sistema das marcas na Europa em geral.

Como seguimento do estudo do IMP, os serviços da Comissão promoveram uma reunião com associações de utilizadores em 26 de maio de 2011. Nela se confirmou que os utilizadores do sistema de marcas da Europa concordam amplamente que o presente nível de aproximação entre legislações nacionais em matéria de marcas, bem como ao sistema da marca europeia, não tem sido suficiente. As organizações de utilizadores declararam em uníssono que era necessário harmonizar mais as legislações nacionais em matéria de marcas, não só as normas substantivas mas também as adjetivas.

2.2. Avaliação de impacto

A avaliação de impacto efetuada para efeitos da revisão tanto do regulamento como da diretiva identificou dois problemas principais: o primeiro prende-se com disposições divergentes do quadro normativo em vigor e o segundo com o baixo nível de cooperação

---

6 Cf. estudo final do IMP, incluindo os anexos, em: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm.

7 Conclusões do Conselho «Competitividade», de 25 de maio de 2010, sobre a futura revisão do sistema de marcas na União Europeia.

entre os institutos nacionais da propriedade industrial na União. Enquanto este último problema será regulado na revisão do regulamento, a questão das disposições divergentes deve ser regulado na revisão na diretiva.

O exercício de consulta e avaliação revelou que o ambiente empresarial no domínio das marcas é ainda muito díspar, apesar de a harmonização parcial das legislações nacionais datar do início dos anos 90. O nível de harmonização imposto pela diretiva era bastante baixo, centrando-se num número limitado de normas substantivas que, ao tempo, se considerava que afetavam o funcionamento do mercado interno de forma mais imediata, ao passo que um grande número de domínios, em especial relacionados com os procedimentos, não foi harmonizado. Além disso, o regulamento foi adotado vários anos depois da diretiva, o que significa que no momento em que a diretiva entrou em vigor não existia um «parâmetro de referência comum» que permitisse medir a eficiência dos procedimentos nacionais. No entanto, os procedimentos seguidos pelo IHMI são aplicados há mais de 15 anos e considera-se que respondem, em geral, às necessidades e expectativas das empresas.

Deste modo, o atual direito das marcas da União é ainda marcado por uma ampla divergência entre normas e procedimentos nacionais, tanto entre eles como em relação às normas e procedimentos aplicados pelo IHMI, e até hoje nunca se tentou a aplicação de boas práticas no que se refere aos procedimentos.

As divergências existentes entre os sistemas nacionais e o sistema da marca europeia são consideradas significativas. Devem-se ao facto de a diretiva não abranger os aspetos processuais e de um número considerável de questões de direito substantivo não estar ainda harmonizado. Juntamente com a convergência limitada de práticas e instrumentos dos institutos nacionais da propriedade industrial – devida ao baixo nível de cooperação –, as atuais divergências entre legislações e procedimentos em matéria de marcas limitam a acessibilidade aos sistemas de proteção de marcas, implicam uma elevada insegurança jurídica e comprometem a relação complementar entre o sistema da marca europeia e os sistemas nacionais. Por outro lado, impedem a existência de condições de igualdade para as empresas, com os correspondentes efeitos adversos para a competitividade das empresas europeias e da competitividade da União no seu todo.

Foram apreciadas as seguintes opções para dar solução ao problema:

- Opção 1: Não promover uma maior aproximação das legislações e procedimentos em matéria de marcas;

- Opção 2: Extensão parcial da aproximação das legislações nacionais e da sua coerência com o sistema da marca europeia. Esta opção incluiria o alinhamento das principais normas processuais pelas disposições aplicáveis do regulamento, incluindo nos casos em que as diferenças existentes criam problemas sérios na perspetiva dos utilizadores, e sempre que esse alinhamento seja considerado indispensável para criar um sistema de proteção das marcas harmonioso e complementar na Europa. Incluiria ainda o alinhamento de outros aspetos de direito substantivo pelas disposições do regulamento;

- Opção 3: Aproximação total das legislações e procedimentos em matéria de marcas. Esta opção parte da opção 2, inclui todas as suas componentes, mas também inclui todos os restantes aspetos substantivos da legislação e procedimentos em matéria de marcas;

- Opção 4: Um conjunto único de normas aplicáveis às marcas substituiria integralmente as legislações dos Estados-Membros nesta matéria, estabelecendo normas uniformes em toda a União.

A avaliação de impacto concluiu que a opção 2 é proporcionada e seria a mais adequada para atingir os objetivos a alcançar.

3. BASE JURÍDICA E SUBSIDIARIEDADE

O artigo 114.º, n.º 1, do Tratado habilita o Parlamento Europeu e o Conselho a adotarem medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros que tenham por objeto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.

Os problemas identificados relativamente às divergências significativas do quadro normativo impedem que existam condições de igualdade para as empresas europeias, ou distorcem-nas consideravelmente, com consequências adversas adicionais para a sua competitividade e a da UE no seu todo. Sendo assim, é conveniente adotar medidas que melhorem as condições de funcionamento do mercado interno. As medidas destinadas à extensão do atual nível de aproximação previsto na diretiva só podem ser tomadas a nível da União. Além disso, atuar a nível da União é a única forma de garantir a coerência com o sistema da marca europeia.

Neste contexto, é necessário ter presente que o sistema da marca comunitária está inserido no sistema da marca europeia, que se baseia no princípio da coexistência e complementaridade entre a proteção das marcas a nível nacional e da União. Enquanto o regulamento prevê um sistema abrangente em que todas as questões de direito substantivo e adjetivo são reguladas, o atual nível de aproximação legislativa previsto na diretiva limita-se a disposições selecionadas de direito substantivo. No intuito de garantir a coexistência eficaz e sustentável das componentes envolvidas, é necessário, portanto, criar um sistema geral harmonioso de proteção de marcas na União com normas substantivas razoavelmente semelhantes e, pelo menos, normas processuais principais que sejam compatíveis.

4. INCIDÊNCIA ORÇAMENTAL

A proposta não terá impacto no orçamento da União Europeia e, por conseguinte, não é acompanhada da ficha financeira prevista no artigo 31.º do Regulamento Financeiro [Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002].

5. EXPLICAÇÃO PORMENORIZADA DA PROPOSTA

As alterações propostas são apresentadas segundo os objetivos visados pela reformulação da diretiva, atrás referidos no ponto 1.2.

5.1. Modernizar e aperfeiçoar as disposições em vigor

– Definição de marca (artigo 3.º)

Atualmente, os sinais devem poder ser representados graficamente a fim de serem protegidos como marcas. Este requisito de «representabilidade gráfica» tornou-se obsoleto. Cria uma grande insegurança jurídica em torno da representação de determinadas marcas não tradicionais, como os meros sons. Neste último caso, a representação por meios que não sejam gráficos (designadamente um ficheiro de som) pode até ser preferível à representação gráfica, se permitir uma identificação mais precisa da marca e servir deste modo o objetivo de reforçar a segurança jurídica. A nova definição proposta não restringe os meios admissíveis de representação à representação gráfica ou visual, mas deixa a porta aberta a objetos de registo que podem ser representados por meios tecnológicos que ofereçam garantias satisfatórias. Não se trata de uma extensão sem limites das formas admissíveis de representar um sinal, mas sim de oferecer maior flexibilidade a este respeito, garantindo maior segurança jurídica.

– Direitos conferidos pelas marcas (artigos 10.º e 11.º)

1. Direitos conferidos sem prejuízo de direitos anteriores

Nem a diretiva nem o regulamento incluem normas claras que prevejam que o titular da marca não pode invocar os seus direitos contra a utilização de um sinal idêntico ou semelhante que já é objeto de um direito anterior. Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 1, do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (adiante, «Acordo TRIPS»)[8], a proposta deixa bem claro que as ações por violação devem respeitar os direitos anteriores.

2. Casos de dupla identidade

O reconhecimento de funções adicionais da marca no artigo 5.º, n.º 1, alínea a) da diretiva tem criado insegurança jurídica. Em especial, a relação entre os casos de dupla identidade e a proteção ampliada prevista no artigo 5.º, n.º 2, às marcas que gozem de prestígio tornou-se pouco clara[9]. Por motivos de segurança jurídica e coerência, clarifica-se que nos casos de dupla identidade, previstos no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), e de semelhança, previstos no artigo 5.º, n.º 1, alínea b), é apenas a função de origem que conta.

3. Utilização como designação comercial ou de empresa

Para o Tribunal de Justiça[10], o artigo 5.º, n.º 1, da diretiva é aplicável se o público considerar que a utilização de uma designação de empresa (também) se refere aos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Afigura-se, assim, conveniente tratar a utilização da designação comercial de uma marca protegida como uma violação, se forem cumpridos os requisitos de utilização dos produtos ou serviços.

4. Utilização em publicidade comparativa

A Diretiva 2006/114/CE, de 12 de dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa[11], regula as condições nas quais é admissível a publicidade que, explícita ou implicitamente, identifica um concorrente ou produtos ou serviços oferecidos por um concorrente. A relação da Diretiva 2006/114/CE com a legislação em matéria de marcas

---

8 JO L 336 de 23.12.1994, p. 213.

9 Cf. parecer de AG Jääskinen no processo C-323/09, *Interflora*, n.º 9. .

10 Acórdão de 11 de setembro de 2007, Processo C-17/06, *Céline*, Col. I-07041.

11 JO L 376 de 27.12.2006, p. 21.

suscitou dúvidas. Afigura-se, pois, conveniente clarificar que o titular da marca pode impedir a utilização da sua marca em publicidade comparativa, sempre que esta não cumpra os requisitos do artigo 4.º da Diretiva 2006/114/CE.

5. Remessas de fornecedores comerciais

Deve ficar bem claro que a importação de produtos para a União também é proibida nos casos em que apenas o expedidor atua para fins comerciais. Pretende garantir-se que o titular da marca tem o direito de impedir as empresas (localizadas na UE ou não) de importar produtos de fora da UE que tenham sido vendidos, oferecidos, anunciados ou enviados para consumidores privados e de desencorajar a encomenda e venda de produtos falsificados, em especial na Internet.

6. Produtos introduzidos no território aduaneiro

De acordo com o Tribunal de Justiça (acórdão *Philips/Nokia*[12]), a entrada, presença e circulação de mercadorias de países terceiros no território aduaneiro da UE sob um regime suspensivo não viola, em conformidade com o acervo em vigor, os direitos de propriedade intelectual conferidos pelo direito substantivo da União e seus Estados-Membros. Estas mercadorias só podem ser consideradas falsificadas se existirem provas de que foram objeto de um ato comercial dirigido aos consumidores da UE, como a venda, a proposta de venda ou a publicidade. As implicações do acórdão *Philips/Nokia* foram alvo de grandes críticas dos interessados, uma vez que representam um ónus da prova demasiado pesado para os titulares de direitos e comprometem o combate à contrafação. É evidente que é urgente estabelecer um quadro normativo europeu que permita uma luta mais eficaz contra a contrafação de produtos, que é uma atividade em crescimento acelerado. Propõe-se, deste modo, suprir a lacuna existente permitindo que os titulares de direitos impeçam que terceiros introduzam produtos de países terceiros que ostentam, sem autorização, uma marca que seja essencialmente idêntica à marca registada a respeito desses produtos, no território aduaneiro da União, independentemente de serem aí colocados em livre circulação.

7. Atos preparatórios

Nem a diretiva nem o regulamento incluem quaisquer disposições que permitem instaurar ações contra a distribuição e venda de rótulos, embalagens e artigos semelhantes que possam posteriormente ser combinados com produtos ilícitos. Algumas legislações nacionais têm normas explícitas que abrangem esta atividade. É conveniente incluir, na diretiva e no regulamento, uma norma sobre esta matéria, para dar mais um contributo prático, relevante e eficiente para o combate à contrafação.

– Limitação dos efeitos da marca (artigo 14.º)

A limitação prevista no artigo 14.º, n.º 1, alínea a), da diretiva abrange apenas, na presente proposta, a utilização de nomes pessoais, em conformidade com a Declaração Conjunta do Conselho e da Comissão[13]. Por motivos de coerência, a limitação prevista no artigo 14.º, n.º 1, alínea b), é estendida também à utilização de sinais ou indicações não distintivos. Também se

---

12 Acórdão de 1 de dezembro de 2011, processos C-446/09, *Philips*, e C-495/09, *Nokia*.

13 Declarações conjuntas do Conselho e da Comissão das Comunidades Europeias inseridas nas atas da reunião do Conselho, na primeira diretiva do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, adotada em 21 de dezembro de 1998.

afigura adequado estabelecer, no artigo 14.º, n.º 1, alínea c), uma limitação explícita que abranja a utilização referencial em geral. Por último, um número separado clarifica as condições em que a utilização da marca não deve ser considerada conforme com as práticas comerciais honestas.

5.2. Conseguir uma maior aproximação do direito substantivo

– Proteção de indicações geográficas e menções tradicionais (artigos 4.º e 5.º)

Ao contrário do regulamento, os motivos de recusa previstos na diretiva não incluem os conflitos com indicações geográficas protegidas, menções tradicionais para o vinho e especialidades tradicionais garantidas. Por conseguinte, não há garantias de que os níveis de proteção conferidos a estes direitos por outros instrumentos do direito da União[14] são efetivamente aplicados de forma uniforme e exaustiva no exame de marcas na União, em especial ao aplicar os motivos absolutos de recusa. Propõe-se, assim, inserir na diretiva as disposições correspondentes relativas a indicações geográficas, menções tradicionais para o vinho e especialidades tradicionais garantidas.

– Proteção de marcas que gozam de prestígio (artigos 5.º e 10.º)

Os artigos 5.º e 10.º convertem a proteção extensiva em disposições obrigatórias, a fim de garantir que, em todos os Estados-Membros, as marcas nacionais que gozam de prestígio beneficiem do mesmo nível de proteção conferido às marcas europeias.

– As marcas como objetos de propriedade (artigos 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º e 27.º)

Além de algumas normas de base relativas às licenças, e ao contrário do regulamento, a diretiva não inclui disposições relativas a outros aspetos das marcas como objetos de propriedade, como as transferências ou os direitos reais. Em consequência, há aspetos vitais da exploração comercial das marcas que são pouco regulados ou regulados de forma diferente na União. Propõe-se, assim, que a diretiva seja completada por um correspondente conjunto de normas que regulam as marcas como objetos de propriedade, tal como no regulamento.

– Marcas coletivas (artigos 28.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 36.º e 37.º)

A fim de seguir o disposto no regulamento, as alterações destes artigos da diretiva estabelecem um conjunto de disposições específicas para o registo e proteção das marcas coletivas. São suscetíveis de proteção em alguns Estados-Membros e revelaram-se muito eficazes para proteger o valor económico inerente a esses instrumentos comerciais. Embora a nível da UE, e na maior parte dos Estados-Membros, as marcas coletivas careçam de um titular – em regra, uma associação cujos membros usam a marca –, noutros Estados-Membros vigora um regime diferente, o que torna difícil manter este tipo de marca claramente separado das marcas de certificação.

5.3. Conseguir o alinhamento das principais normas processuais

– Designação e classificação de produtos e serviços (artigo 40.º)

---

[14] Nomeadamente, o Regulamento (CE) n.º 510/2006 (produtos agrícolas), JO L 93 de 31.3.2008, p.12, o Regulamento (CE) n.º 479/2008 (vinhos), JO L 148 de 6.6.2008, p. 1, e o Regulamento (CE) n.º 110/2008 (bebidas espirituosas), JO L 39 de 13.2.2008, p. 16.

Em consonância com a proposta de regulamento, este artigo estabelece normas comuns para a designação e classificação de produtos e serviços. Estas normas seguem os princípios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça[15], nos termos dos quais os produtos e serviços para os quais é pedida proteção devem ser identificados pelo requerente com clareza e precisão suficientes para permitir que as autoridades competentes e as empresas determinem a extensão da proteção conferida pela marca. As indicações dos títulos das classes da classificação de Nice podem ser utilizadas para identificar produtos ou serviços, desde que esta identificação seja suficientemente clara e precisa. O artigo 40.º deixa bem claro que a utilização de termos gerais deve ser interpretada de forma a incluir apenas os produtos e serviços claramente abrangidos pelo sentido literal do termo.

– Apreciação oficiosa (artigo 41.º)

Em consonância com o regulamento, este artigo estabelece que a apreciação oficiosa da admissibilidade do pedido de registo de marca deve limitar-se à ausência de motivos relativos à própria marca. A apreciação oficiosa dos motivos relativos cria várias barreiras desnecessárias ao registo de marcas. As empresas são obrigadas a suportar despesas e atrasos supérfluos e são muitas vezes vítimas de extorsão. O direito anterior em que a recusa se baseia pode não ser utilizado pelo titular, o que significa que os institutos em questão recusam o pedido com base num direito que pode não ter sido invocado validamente pelo seu titular para evitar o registo ou utilização de uma marca posterior. Logo, o sistema oficioso conduz a litígios artificiais e distorce a concorrência por levantar barreiras injustificadas à entrada no mercado.

Por último, a perspetiva oficiosa cria insegurança jurídica, visto que os institutos que aplicam o sistema oficioso recusam pedidos, no que se refere a direitos anteriores, apenas com base em direitos registados anteriores que foram depositados para produtos e serviços idênticos ou semelhantes. Deste modo, não podem dar garantias de que o pedido que seja deferido no controlo oficioso não seja posteriormente indeferido com base numa marca que tenha adquirido prestígio no mercado ou com base numa marca anterior bem conhecida que não tenha sido registada. No entanto, isto conduz a uma duplicação inaceitável de procedimentos, que são demorados e ineficientes.

– Taxas (artigo 44.º)

No intuito de reduzir o potencial atulhamento dos registos, este artigo pretende alinhar a estrutura das taxas dos institutos, tornando o registo e a renovação das marcas sujeitos ao pagamento de uma taxa adicional (por classe) por cada classe de produtos e serviços para além da primeira classe, que devem ser incluídas na taxa inicial (pedido/registo).

– Procedimento de oposição (artigo 45.º)

Este artigo determina que os Estados-Membros devem estabelecer, junto dos respetivos institutos, um procedimento administrativo eficiente e expedito para a oposição ao registo de um pedido de marca com base em direitos anteriores. Um procedimento administrativo de oposição já se encontra previsto no regulamento e em quase todos os Estados-Membros.

– Falta de utilização como defesa num procedimento de oposição (artigo 46.º)

[15] Acórdão de 19 de junho de 2012, processo C-307/10, *IP Translator*.

Em consonância com o regulamento, este artigo permite às pessoas que requerem o registo de uma marca invocar a falta de utilização como defesa relativamente a uma oposição instaurada pelo titular de uma marca anterior, se, na data de depósito ou data de prioridade da marca posterior, a marca anterior estivesse registada há pelo menos cinco anos.

– Procedimento de extinção ou declaração de nulidade (artigo 47.º)

O artigo obriga os Estados-Membros a estabelecer um procedimento administrativo para contestar a validade do registo de uma marca junto dos respetivos institutos. Em alguns Estados-Membros, os requerentes e titulares de marcas não podem contestar a validade dos direitos anteriores invocados contra a sua marca no mesmo procedimento, mas devem contestar a validade da marca anterior numa ação judicial. Este facto atrasa o procedimento e requer, habitualmente, o recurso a um advogado qualificado para defender a causa. Estes sistemas são excessivamente demorados, pesados e dispendiosos. Em comparação, os procedimentos administrativos de extinção, aplicados pelo IHMI e os institutos nacionais, são muito mais simples, visto que a validade de direitos anteriores pode ser invocada como defesa no mesmo procedimento e sem necessidade de representação profissional. Na prática, isto significa que os requerentes de marcas comunitárias podem defender-se com êxito contra uma oposição e obter uma marca muito antes e com custos muito menores do que os requerentes nacionais.

– Falta de utilização como defesa num procedimento de declaração de nulidade (artigo 48.º)

Em consonância com o regulamento, este artigo habilita a pessoa em cujo nome a marca foi registada a invocar a falta de utilização como defesa em procedimentos de declaração de nulidade com base numa marca anterior, se na data do pedido de declaração de nulidade a marca anterior estiver registada há pelo menos cinco anos.

5.4. Facilitar a cooperação entre institutos (artigo 52.º)

Como complemento do quadro normativo da cooperação proposto no contexto da revisão do regulamento, o artigo 52.º estabelece uma base legal para facilitar a cooperação entre o IHMI e os institutos da propriedade industrial dos Estados-Membros, no intuito de promover a convergência de práticas e o desenvolvimento de instrumentos comuns.

↓ 2008/95/EC (adaptado)

2013/0089 (COD)

Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas

(Reformulação)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado ~~que institui a Comunidade Europeia~~ ⌦ sobre o Funcionamento da União Europeia ⌫, nomeadamente o artigo ~~95.º~~ ⌦ 114.º ⌫,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu[1],

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário,

Considerando o seguinte:

↓ 2008/95/CE considerando 1 (adaptado)
⇨ texto renovado

(1) ⇨Devem ser feitas algumas alterações à ⇦ Diretiva ~~89/104/CEE~~ ~~do Conselho~~, ~~de 21 de Dezembro de 1988,~~ 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas[2], ~~foi alterada quanto à substância~~[3]. Por razões de clareza ~~e racionalidade~~, deverá proceder-se à ~~codificação~~ ⇨ reformulação ⇦ ~~da referida~~ ⌦ dessa ⌫ diretiva.

1 JO C […] de […], p. […].

2 JO L ~~40~~ 299 de ~~11.2.1989~~ 8.11.2008, p. ~~1~~ 25.

3 ~~Ver Anexo I, Parte A.~~

↓ 2008/95/CE considerando 2 (adaptado)

(2) ~~As~~ ⌦ A Diretiva 2008/95/CE harmonizou disposições essenciais do direito substantivo das ⌫ ~~legislações que eram aplicadas nos Estados-Membros em matéria de~~ marcas, ~~antes da entrada em vigor da Directiva 89/104/CEE, comportavam disparidades susceptíveis de entravar~~ ⌦ que, aquando da adoção, foram consideradas como as que mais afetavam o funcionamento do mercado interno, por entravarem ⌫ a livre circulação ⌦de mercadorias ⌫ ~~dos produtos~~ e a livre prestação de serviços ⌦ na União ⌫ ~~e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum~~. ~~Importava, pois, aproximar estas legislações para assegurar o bom funcionamento do mercado interno.~~

↓ 2008/95/CE considerando 3 (adaptado)

~~Importa não desconhecer as soluções e vantagens que o regime da marca comunitária pode oferecer às empresas que pretendam adquirir marcas.~~

↓ 2008/95/CE considerando 4

~~Não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Basta limitar a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno.~~

⇩ texto renovado

(3) A proteção das marcas nos Estados-Membros coexiste com a proteção disponível a nível da União através das marcas europeias, que são direitos de propriedade intelectual de caráter unitário e válidos em toda a União, segundo o disposto no Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca europeia[4]. A coexistência de sistemas de proteção de marcas a nível nacional e a nível da União constitui, na verdade, uma pedra angular da abordagem da União em matéria de proteção da propriedade intelectual.

(4) Além da Comunicação de 16 de julho de 2008 sobre uma estratégia europeia para os direitos de propriedade industrial[5], a Comissão procedeu a uma avaliação exaustiva do funcionamento geral do sistema de marcas na Europa como um todo, a nível da União e a nível nacional, e da inter-relação entre eles.

[4] JO L 78 de 24.3.2009, p. 1.
[5] COM(2008) 465.

(5) Nas suas conclusões de 25 de maio de 2010 sobre a futura revisão do sistema de marcas na União Europeia[6], o Conselho instou a Comissão a apresentar propostas de revisão do Regulamento (CE) n.º 207/2009 e da Diretiva 2008/95/CE. A revisão desta última deveria incluir medidas que a tornassem mais coerente com o Regulamento (CE) n.º 207/2009, reduzindo assim as divergências do sistema de marcas na Europa como um todo.

(6) Na Comunicação intitulada «Um Mercado Único para os Direitos de Propriedade Intelectual», de 24 de maio de 2011[7], a Comissão concluiu que, para responder às exigências acrescidas dos interessados de sistemas de registo de marcas mais rápidos, de melhor qualidade e mais racionais, que sejam mais coerentes, fáceis de utilizar, acessíveis ao público e tecnologicamente atualizados, é necessário modernizar o sistema de marcas na União e adaptá-lo à era da Internet.

(7) As consultas e avaliações efetuadas a respeito da presente diretiva revelaram que, apesar da harmonização parcial prévia das legislações nacionais, o tecido empresarial europeu continua muito heterogéneo, limitando o acesso à proteção das marcas em toda a UE e causando deste modo um efeito prejudicial para a competitividade e o crescimento.

(8) Para melhor alcançar o objetivo de promover e criar um mercado único que funcione bem e para facilitar a aquisição e proteção das marcas na União, afigura-se pois necessário estender o âmbito limitado de aproximação previsto na Diretiva 2008/95/CE, passando a incluir nele todos os aspetos substantivos do direito das marcas que regulam as marcas protegidas mediante registo, nos termos do Regulamento (CE) n.º 207/2009.

(9) A fim de tornar o registo de marcas na União mais fácil de obter e de gerir, é essencial aproximar as disposições substantivas mas também as disposições adjetivas. Por conseguinte, devem ser alinhadas as principais normas processuais em vigor nos Estados-Membros e no sistema europeu de marcas, incluindo aquelas cujas divergências causam maiores obstáculos ao funcionamento do mercado interno. No que se refere aos procedimentos previstos nas legislações nacionais, é suficiente estabelecer princípios gerais, deixando aos Estados-Membros a possibilidade de aprovarem normas mais específicas.

(10) É fundamental garantir que as marcas registadas gozem de proteção idêntica ao abrigo dos sistemas jurídicos de todos os Estados-Membros e que a proteção das marcas a nível nacional é igual à proteção das marcas europeias. Em consonância com a ampla proteção conferida às marcas europeias que gozam de prestígio na União, deve também ser concedida proteção ampla a nível nacional a todas as marcas que gozem de prestígio no Estado-Membro em causa.

---

[6] JO C 140 de 29.5.2010, p. 22.
[7] COM(2011) 287.

↓ 2008/95/CE considerando 5

(11) A presente diretiva não deve retirar aos Estados-Membros a faculdade de continuar a proteger as marcas adquiridas pelo uso, mas regula apenas a sua relação com as marcas adquiridas pelo registo.

↓ 2008/95/CE considerando 6

~~Os Estados-Membros deverão continuar igualmente a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo. Cabe aos Estados-Membros, por exemplo, determinar a forma dos processos de registo e de declaração de nulidade, decidir se os direitos anteriores devem ser invocados no processo de registo ou no processo de declaração de nulidade, ou em ambos os casos, ou ainda, no caso de os direitos anteriores poderem ser invocados no processo de registo, prever um processo de oposição, ou uma análise oficiosa, ou ambos. Os Estados-Membros deverão manter a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas.~~

↓ 2008/95/CE considerando 8 (adaptado)
⇨ texto renovado

(12) A realização dos objetivos prosseguidos pela aproximação pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros.

(13) Para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetíveis de constituir uma marca, desde que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. ⇨No intuito de cumprir os objetivos do sistema de registo das marcas, que consistem em garantir a segurança jurídica e a gestão correta, é também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de uma forma que permita a determinação precisa do objeto da proteção. Deve ser permitido representar o sinal sob qualquer forma adequada, portanto, não necessariamente por meios gráficos, desde que a representação ofereça garantias satisfatórias para este efeito. ⇦

(14) ⌦Além disso, ⌫ ~~O~~os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca, ~~por exemplo,~~ ⌦ incluindo ⌫ a ausência de caráter distintivo, ou relativos aos conflitos entre a marca e os direitos anteriores, deverão ser enumerados de modo exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a título facultativo para os Estados-Membros, que podem assim mantê-los ou introduzi-los na sua legislação. ~~Os Estados-Membros deverão poder manter ou introduzir nas respectivas legislações motivos de recusa ou de nulidade relacionados com condições de aquisição ou de conservação do direito sobre a marca, para as quais não existe qualquer disposição de aproximação, referentes, por exemplo, à qualidade de titular da marca, à renovação da marca, ao regime de taxas, ou à não-observância das normas processuais.~~

↓ 2008/95/CE considerando 9

~~A fim de reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na Comunidade e, por conseguinte, o número de conflitos que surgem entre elas, importa exigir que as marcas registadas sejam efectivamente usadas sob pena de caducidade. É necessário prever que a nulidade de uma marca não possa ser declarada em virtude da existência de uma marca anterior não usada, deixando simultaneamente aos Estados-Membros a faculdade de aplicar o mesmo princípio no que diz respeito ao registo de uma marca ou de prever que uma marca não possa ser validamente invocada num processo de contrafacção se se verificar, na sequência de uma excepção, que o registo da marca poderia ficar sujeito a caducidade. Em todos estes casos cabe aos Estados-Membros fixar as normas processuais aplicáveis.~~

↓ 2008/95/CE considerando 10

~~É fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros. Tal não priva os Estados-Membros da faculdade de conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozem de prestígio.~~

⇩ texto renovado

(15) Para garantir que os níveis de proteção conferidos pelas indicações geográficas por outros instrumentos jurídicos da União são aplicados de forma uniforme e exaustiva na apreciação dos motivos absolutos e relativos de recusa em toda a União, a presente diretiva deve incluir, em matéria de indicações geográficas, as mesmas disposições que o Regulamento (CE) n.º 207/2009.

↓ 2008/95/CE considerando 11

(16) A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de semelhança em relação com o risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá constituir uma condição específica da proteção. Deverá ser do domínio das regras nacionais de processo que a presente diretiva não deverá prejudicar a questão dos meios pelos quais o risco de confusão pode ser constatado, em especial o ónus da prova.

⇩ texto renovado

(17) A fim de garantir a segurança jurídica e a total coerência com o princípio da prioridade, segundo o qual uma marca já registada prevalece sobre as marcas registadas posteriormente, é necessário estabelecer que o exercício dos direitos conferidos pela marca não deve prejudicar os direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou de prioridade da marca. Tal disposição será conforme com o artigo 16.º, n.º 1, do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio de 15 de abril de 1994 (adiante, «Acordo TRIPS»)[8].

(18) É conveniente prever que as violações de direitos conferidos pelas marcas só podem ser determinadas se se concluir que a marca ou sinal do infrator é utilizado no comércio para efeitos de distinção de produtos ou serviços quanto à sua origem comercial. A utilização para outros efeitos deve ser regulada pelas legislações nacionais.

(19) Para garantir a segurança jurídica, é necessário clarificar que não só nos casos de semelhança mas também nos casos em que um sinal idêntico é utilizado para produtos ou serviços idênticos, deve ser conferida proteção à marca só se e na medida em que a função principal da marca, que consiste em garantir a origem comercial dos produtos ou serviços, seja afetada.

(20) A violação dos direitos conferidos pelas marcas deve também incluir a utilização do sinal como designação comercial ou designação semelhante, desde que a utilização se destine à distinção dos produtos ou serviços quanto à sua origem comercial.

(21) A fim de garantir a segurança jurídica e a total coerência com legislação específica da União, afigura-se adequado estabelecer que o titular de uma marca deve poder proibir a utilização de um sinal por terceiros numa publicidade comparativa, sempre que esta publicidade seja contrária à Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa[9].

(22) No intuito de reforçar a proteção das marcas e de combater mais eficazmente a contrafação, o titular de uma marca registada deve poder impedir que terceiros introduzam produtos no território aduaneiro do Estado-Membro, sem serem aí colocados em livre circulação, se estes produtos provierem de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca essencialmente idêntica à marca registada respeitante a esses produtos.

(23) A fim de prevenir mais eficazmente a entrada de produtos em infração, especialmente no contexto das vendas na Internet, o titular de um marca deve poder proibir a importação desses produtos para a União, sempre que seja apenas o expedidor dos produtos que atua para fins comerciais.

[8] JO L 336 de 23.12.1994, p. 213.
[9] JO L 376 de 27.12.2006, p. 21.

(24) A fim de permitir que os titulares de marcas registadas combatam mais eficazmente a contrafação, devem poder proibir a aposição de uma marca em infração aos produtos e certos atos preparatórios anteriores à aposição.

(25) Os direitos exclusivos conferidos por uma marca não devem permitir que o titular de uma marca proíba a utilização de sinais ou indicações que sejam utilizados de forma lícita e segundo práticas honestas nos domínios industrial e comercial. A fim de criar condições de igualdade para designações comerciais e marcas, atendendo a que às designações comerciais é habitualmente conferida proteção ilimitada contra marcas posteriores, deve considerar-se que esta utilização inclui apenas a utilização do nome pessoal. Deve incluir ainda a utilização de indicações ou sinais descritivos ou não distintivos em geral. Além disso, o titular não deve poder impedir a utilização geral lícita e honesta da marca para identificar ou referir os produtos ou serviços como sendo desse titular.

(26) Decorre do princípio da livre circulação de mercadorias que o titular de uma marca comunitária não pode impedir a sua utilização por terceiros relativamente a produtos que tenham sido postos em circulação na União sob essa marca pelo próprio titular ou com o seu consentimento, a menos que motivos legítimos justifiquem a sua oposição à comercialização posterior dos produtos.

↓ 2008/95/CE considerando 12

(27) Importa, por razões de segurança jurídica e sem prejudicar de forma discriminatória os interesses do titular de uma marca anterior, estipular que este último deixe de poder requerer a declaração de nulidade ou opor-se à utilização de uma marca posterior à sua, de que tiver conscientemente tolerado a utilização durante um longo período, salvo se o registo da marca posterior tiver sido pedido com má-fé.

⇩ texto renovado

(28) Para salvaguardar os direitos relativos à marca licitamente adquiridos, é conveniente e necessário estabelecer que os titulares de marcas anteriores não podem obter a recusa ou invalidação nem opor-se à utilização de uma marca posterior, se esta tiver sido adquirida num momento em que a marca anterior fosse suscetível de ser declarada nula ou extinta, nomeadamente por não ter ainda adquirido caráter distintivo através da utilização, ou se a marca anterior não puder ser invocada contra a marca posterior porque as condições necessárias não eram aplicáveis, nomeadamente se a marca anterior ainda não tivesse obtido reputação.

(29) As marcas só cumprem a sua função de distinguir produtos ou serviços e permitir que os consumidores façam escolhas informadas se forem efetivamente utilizadas no mercado. O requisito da utilização também é necessário para reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na União e, consequentemente, o número de conflitos que surgem entre elas. Por conseguinte, é essencial exigir que as marcas registadas sejam efetivamente utilizadas em relação aos produtos ou serviços para que foram registadas ou, se não forem utilizadas, suscetíveis de serem extintas.

(30) Daí que uma marca registada só deve ser protegida na medida em que for efetivamente utilizada, e uma marca anteriormente registada não deve permitir ao seu titular opor-se ou anular uma marca posterior se não tiver dado utilização séria à sua marca. Além disso, os Estados-Membros devem estabelecer que uma marca não pode ser validamente invocada em processos de infração se ficar provado, em resultado de um litígio, que a marca poderia ser extinta ou, se a ação for instaurada contra um direito posterior, poderia ter sido extinta no momento em que o direito posterior foi adquirido.

(31) Afigura-se adequado prever que, sempre que a antiguidade de uma marca nacional seja invocada relativamente a uma marca europeia e a marca nacional tiver sido posteriormente objeto de renúncia ou se tenha extinguido, a validade da marca nacional possa ainda ser contestada. A contestação deve limitar-se a situações em que a marca nacional poderia ter sido declarada nula ou extinta no momento em que foi suprimida do registo.

(32) Por motivos de coerência e a fim de facilitar a exploração comercial das marcas na União, as normas aplicáveis às marcas como objetos de propriedade devem ser alinhadas com as que já se encontram em vigor relativamente às marcas europeias e devem incluir normas sobre cessão e transferência, licença, direitos reais, execução forçada e processos de insolvência.

(33) As marcas coletivas revelaram-se um instrumento útil para promover produtos ou serviços com propriedades específicas comuns. Deste modo, afigura-se adequado submeter as marcas coletivas nacionais a normas idênticas às aplicáveis às marcas coletivas europeias.

(34) Para melhorar e facilitar o acesso à proteção das marcas e aumentar a segurança jurídica e a previsibilidade, os procedimentos de registo de marcas nos Estados-Membros devem ser eficientes e transparentes e devem seguir normas idênticas às aplicáveis às marcas europeias. No intuito de obter um sistema de marcas equilibrado tanto a nível nacional como a nível da União, todos os institutos nacionais da propriedade industrial devem, portanto, limitar a apreciação oficiosa da admissibilidade do pedido de registo da marca à ausência de motivos absolutos de recusa. Este facto não deve prejudicar o direito desses institutos de fornecer, a pedido dos requerentes e numa base puramente informativa, as pesquisas efetuadas relativamente a direitos anteriores, sem prejuízo do processo de registo subsequente nem qualquer efeito vinculativo sobre este, incluindo os procedimentos de oposição subsequentes.

(35) A fim de garantir a segurança jurídica relativamente ao âmbito de aplicação dos direitos relativos às marcas e de facilitar o acesso à proteção das marcas, a designação e classificação de produtos e serviços abrangidos por um pedido de marca devem seguir as mesmas normas em todos os Estados-Membros e devem ser alinhadas com as aplicáveis às marcas europeias. Para que as autoridades competentes e os operadores económicos possam determinar a extensão da proteção solicitada para a marca com base apenas no pedido, a designação dos produtos e serviços deve ser suficientemente clara e precisa. A utilização de termos gerais deve ser interpretada de forma a incluir apenas os produtos e serviços claramente abrangidos pelo sentido literal do termo.

(36) Para garantir uma proteção eficaz das marcas, os Estados-Membros devem prever um procedimento administrativo eficiente de oposição que permita que os titulares de direitos de marcas anteriores se oponham ao registo de uma marca. Além disso, para oferecer meios eficientes para revogar ou declarar nulas as marcas, os Estados-Membros devem prever um procedimento administrativo de extinção ou declaração de nulidade semelhante ao que é aplicável às marcas europeias a nível da União.

(37) Os institutos da propriedade industrial dos Estados-Membros devem cooperar entre si e com a Agência das Marcas e Desenhos e Modelos da União Europeia («a Agência») em todos os domínios do registo e administração de marcas, a fim de promover a convergência de práticas e instrumentos, tais como a criação e atualização de bases de dados e portais comuns ou interligados, para fins de consulta e pesquisa. Os institutos dos Estados-Membros e a Agência devem também cooperar em todos os outros domínios da sua atividade que sejam relevantes para a proteção de marcas na União.

↓ 2008/95/CE considerando 7

(38) A presente diretiva não deve excluir a aplicação às marcas de disposições do direito dos Estados-Membros que não estejam abrangidas pelo direito das marcas, tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores.

↓ 2008/95/CE considerando 13 (adaptado)

(39) Todos os Estados-Membros estão vinculados pela Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial ⌦ (Convenção de Paris) e pelo Acordo TRIPS ⌫. É necessário que as disposições da presente diretiva estejam em harmonia completa com as da convenção ⌦ e do acordo referidos ⌫. As obrigações dos Estados-Membros decorrentes da convenção ⌦ e do acordo ⌫ não deverão ser afetadas pela presente diretiva. Se necessário, deve ser aplicável o artigo ~~307.º~~ ⌦ 351.º ⌫, segundo parágrafo, do Tratado.

⇩ texto renovado

(40) A obrigação de transpor a presente diretiva para o direito nacional deve limitar-se às disposições que tenham sofrido alterações de fundo relativamente à diretiva anterior. A obrigação de transpor as disposições que não foram alteradas decorre da diretiva anterior.

↓ 2008/95/EC considerandol 14 (adaptado)

(41) A presente diretiva não deve prejudicar as obrigações dos Estados-Membros relativas ao prazo de transposição para o direito nacional da diretiva ~~89/104/CEE~~ indicado no anexo I, parte B, da Diretiva 2008/95/CE,

↓ 2008/95/EC (adaptado)

ADOTARAM A PRESENTE DIRETIVA:

Capítulo 1

⌦ Disposições gerais ⌫

↓ 2008/95/CE

Artigo 1.º

Âmbito de aplicação

A presente diretiva é aplicável a todas as marcas de produtos ou serviços que tenham sido objeto de registo ou de pedido de registo, como marca individual, marca coletiva ou marca de garantia ou de certificação, num Estado-Membro ou no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, ou que tenham sido objeto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro.

⇩ texto renovado

Artigo 2.º

Definições

Para efeitos da presente diretiva, entende-se por:

a) «Instituto», os institutos nacionais da propriedade industrial dos Estados-Membros ou o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual responsáveis pelo registo das marcas;

b) «Agência», a Agência das Marcas, Desenhos e Modelos da União Europeia, criada em conformidade com o artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009;

c) «Registo», o registo de marcas conservado num serviço.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

Capítulo 2

⌦Direito das marcas ⌫

SECÇÃO 1

⌦ SINAIS SUSCETÍVEIS DE CONSTITUIR UMA MARCA ⌫

Artigo ~~2~~3.º

Sinais suscetíveis de constituir uma marca

Podem constituir marcas todos os sinais ~~susceptíveis de representação~~ ~~gráfica~~, nomeadamente ~~as~~ palavras, incluindo ~~os~~ nomes de pessoas, desenhos, letras, números, ⌦ cores enquanto tais, ⌫ a forma do produto ou da respetiva embalagem ⌦ ou sons ⌫ , na condição de que tais sinais:

a) Sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas;

⇩ texto renovado

b) Possam ser representados de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar o objeto preciso da proteção conferida ao seu titular.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

SECÇÃO 2

⌦MOTIVOS DE RECUSA OU DE NULIDADE ⌫

Artigo ~~3~~4.º

⌦Motivos ⌫ absolutos de recusa ou de nulidade

↓ 2008/95/CE

1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos:

a) A sinais que não possam constituir uma marca;

b) A marcas desprovidas de caráter distintivo;

c) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

d) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

e) A sinais constituídos exclusivamente:

   i) pela forma imposta pela própria natureza do produto;

   ii) pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico;

   iii) pela forma que confira um valor substancial ao produto;

(f) A marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;

g) A marcas que sejam suscetíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço;

h) A marcas que, não tendo sido autorizadas pelas autoridades competentes, sejam de recusar ou invalidar por força do artigo 6.º–B da Convenção de Paris para a objetivos da Propriedade Industrial, adiante designada «Convenção de Paris»;

⇩ texto renovado

i) A marcas que forem excluídas do registo e não continuem a ser utilizadas em conformidade com a legislação da União ou com acordos internacionais de que a União é parte, que conferem proteção a denominações de origem e indicações geográficas;

j) A marcas que forem excluídas do registo em conformidade com a legislação da União ou com acordos internacionais de que a União é parte, que conferem proteção a menções tradicionais para o vinho e a especialidades tradicionais garantidas;

2. O n.º 1 é aplicável:

a) Mesmo que os motivos de recusa apenas existam em Estados-Membros diferentes daqueles em que o pedido de registo for apresentado;

b) Apenas se uma marca em língua estrangeira for traduzida ou transcrita em qualquer alfabeto ou língua oficial dos Estados-Membros.

3. As marcas podem ser declaradas nulas se o pedido de registo for feito de má-fé pelo requerente. Qualquer Estado-Membro pode também estabelecer que essa marca não seja registada.

↓ 2008/95/CE

~~2~~4. Qualquer Estado-Membro pode prever que seja recusado o registo de uma marca ou que o seu registo, uma vez efetuado, fique sujeito a ser declarado nulo quando e na medida em que:

↓ 2008/95/CE (adaptado)

a) A utilização dessa marca possa ser proibida por força de legislação que não seja a legislação em matéria de direito de marcas do Estado-membro interessado ou da ⌦ União ⌫ ~~Comunidade~~;

↓ 2008/95/CE

b) Da marca faça parte um sinal de elevado valor simbólico e, nomeadamente, um símbolo religioso;

c) A marca inclua emblemas, distintivos e escudos diferentes dos referidos no artigo 6.º–B da Convenção de Paris e que apresentem interesse público, salvo se o seu registo tiver sido autorizado em conformidade com a legislação do Estado-Membro pela autoridade competente;

~~d) O requerente tenha apresentado de má-fé o pedido de registo da marca.~~

↓ 2008/95/CE (adaptado)
⇨ texto renovado

~~3~~5. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.º 1, alíneas b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo ⇨ ou após a data do registo ⇦ e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um caráter distintivo.

6. Os Estados-Membros podem prever~~, por outro lado,~~ que o ⌦ n.º 5 ⌫ ~~disposto no primeiro período~~ se aplica~~rá~~ também no caso em que o caráter distintivo tiver sido adquirido após a data do pedido de registo ~~ou o~~ ⇨ ou antes ⇦ da data do registo.

~~4. Um Estado-Membro pode prever que, não obstante o disposto nos n.ºs 1, 2 e 3, os motivos de recusa de registo ou de nulidade aplicáveis no Estado-Membro em causa antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Directiva 89/104/CEE se apliquem às marcas para as quais tenha sido apresentado pedido de registo antes dessa data.~~

Artigo ~~4~~5.º

~~Outros~~ Motivos ⌦ relativos ⌫ de recusa ou de nulidade ~~relativos a conflitos com direitos anteriores~~

↓ 2008/95/CE

1. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efetuado, o registo de uma marca é passível de ser declarado nulo:

a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;

b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão inclui o risco de associação com a marca anterior.

2. Na aceção do n.º 1, entende-se por «marcas anteriores»:

a) As marcas cuja data de pedido de registo seja anterior à do pedido de registo da marca, tendo em conta, se for o caso, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

↓ 2008/95/CE (adaptado)

i) marcas ~~comunitárias~~ ⌦ europeias ⌫;

↓ 2008/95/CE

ii) marcas registadas no Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo ou aos Países Baixos, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual;

iii) marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos no Estado-Membro;

↓ 2008/95/CE (adaptado)

b) As marcas ⌦ europeias ⌫ ~~comunitárias~~ para as quais seja validamente invocada a antiguidade, nos termos do Regulamento (CE) n.º ~~40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária[10] ;~~ 207/2009, em relação a uma marca

---

10 ~~JO L 11 de 14.1.94, p. 1.~~

referida na alínea a), subalíneas ~~nos parágrafos~~ ii) e iii), mesmo que esta última tenha sido objeto de renúncia ou se tenha extinguido;

↓ 2008/95/CE

c) Os pedidos de marcas referidas nas alíneas a) e b), sob reserva do respetivo registo;

d) As marcas que, à data da apresentação do pedido de registo ou, eventualmente, à data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo, sejam notoriamente conhecidas no Estado-Membro em causa na aceção em que a expressão «notoriamente conhecida» é empregue no artigo 6.º–B da Convenção de Paris.

↓ 2008/95/CE (adaptado)
⇨ texto renovado

3. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efetuado, o registo de uma marca é passível de ser declarado nulo:

a) Se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca ~~comunitária~~ anterior, ⇨ independentemente de os produtos ou serviços para que for pedida ou ⇦ ~~na acepção do n.º 2 e se se destinar a ser~~ registada~~, ou tiver sido registada, para produtos ou serviços que não~~ serem ⇨ idênticos, semelhantes ou ⇦ não semelhantes àqueles para os quais a marca ~~comunitária~~ anterior foi registada, sempre que a marca ~~comunitária~~ anterior goze de prestígio ~~na Comunidade~~ ⇨ num Estado-Membro ou, em caso de marca europeia, goze de prestígio na União ⇦ e ~~sempre que~~ o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ~~comunitária~~ anterior ou possa prejudicá-los;

⇩ texto renovado

b) Se um agente ou representante do titular da marca requerer o registo desta marca em seu próprio nome sem o consentimento do titular, a menos que o agente ou representante fundamente o seu ato;

c) Se a marca for suscetível de ser confundida com uma marca anterior protegida fora da União, desde que esteja a ser feita uma utilização séria da marca na data do pedido e o requerente esteja de má-fé;

d) Se for excluída do registo e continuar a não ser utilizada em conformidade com a legislação da União que estabelece a proteção das denominações de origem e indicações geográficas.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

4. Os Estados-Membros podem ~~ainda~~ prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efetuado, que o registo de uma marca é passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que:

↓ 2008/95/CE

~~a) A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca nacional anterior na acepção do n.º 2 e se destine a ser ou tiver sido registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio no Estado-Membro em questão e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los;~~

(~~b~~a) O direito a uma marca não registada ou a um outro sinal usado na vida comercial tenha sido adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo da marca posterior, ou, se for caso disso, antes da data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo da marca posterior, e essa marca não registada ou esse outro sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior;

(~~c~~b) A utilização da marca possa ser proibida por força de um direito anterior diferente dos direitos mencionados no n.º 2 e na alínea ~~b~~a) do presente número e, nomeadamente, por força de:

i) um direito ao nome;

ii) um direito à imagem,

iii) um direito de autor;

iv) um direito de propriedade industrial;

~~d) A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca colectiva anterior que tenha conferido um direito que haja expirado dentro de um prazo máximo de três anos antes da apresentação do pedido;~~

~~e) A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca de garantia ou de certificação anterior que tenha conferido um direito que haja cessado dentro de um prazo anterior à apresentação do pedido de registo e cuja duração é fixada pelo Estado-Membro;~~

~~(f) A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca anterior registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes que tenha conferido um direito que haja cessado por não-renovação dentro de um prazo máximo de dois anos anterior à apresentação do pedido de registo, excepto se o titular da marca anterior tiver dado o seu acordo para o registo da marca posterior ou não tiver usado a sua marca;~~

~~g) A marca seja susceptível de confusão com uma marca utilizada num país estrangeiro no momento em que foi apresentado o pedido e que continue a ser utilizada nesse país, desde que o pedido tenha sido feito de má-fé pelo requerente.~~

5. Os Estados-Membros podem permitir que, em circunstâncias adequadas, o pedido de registo de uma marca não tenha de ser recusado ou o registo de uma marca não tenha de ser declarado nulo se o titular da marca anterior ou do direito anterior consentir no registo da marca posterior.

6. Qualquer Estado-Membro pode prever que, não obstante o disposto nos n.os 1 a 5, os motivos de recusa ou de nulidade aplicáveis no Estado-Membro em causa antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Diretiva 89/104/CEE se apliquem às marcas para as quais tenha sido apresentado pedido de registo antes dessa data.

↓ 2008/95/CE (adaptado)
⇨ texto renovado

Artigo ~~146.º~~

Verificação *a posteriori* da nulidade do registo de uma marca ou da sua extinção

Quando a antiguidade de uma marca ~~anterior~~ ⌦ nacional ⌫, que tenha sido objeto de renúncia ou cujo registo tenha sido extinto, for invocada para uma marca ⌦ europeia ⌫ ~~comunitária~~, a nulidade do registo da marca ~~anterior~~ ⌦ nacional ⌫ ou a sua extinção podem ser verificadas *a posteriori* ⇨ , desde que a nulidade ou extinção pudessem também ter sido declaradas no momento em que a marca foi objeto de renúncia ou em que o registo foi extinto. Neste caso, a antiguidade cessa de produzir efeitos ⇦.

Artigo 7.º

⌦Motivos de recusa ou nulidade apenas para alguns produtos ou serviços ⌫

⌦Quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua nulidade apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para os quais o registo da marca foi pedido ou efetuado, a recusa do registo ou a nulidade deve abranger apenas esses produtos ou serviços. ⌫

⇩ texto renovado

Artigo 8.º

Ausência de caráter distintivo ou de prestígio de uma marca anterior que excluem uma declaração de nulidade de uma marca registada

Uma marca registada não deve ser declarada nula com base numa marca anterior em nenhum dos seguintes casos:

a) Se a marca anterior, suscetível de ser declarada nula nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d), não tiver adquirido caráter distintivo nos termos do artigo 4.º, n.º 5, na data de depósito ou na data de prioridade da marca registada;

b) Se o pedido de declaração de nulidade se basear no artigo 5.º, n.º 1, alínea b), e a marca anterior não se tiver tornado suficientemente distintiva para fundamentar uma conclusão de semelhança ou confusão, na aceção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), na data de depósito ou na data de prioridade da marca registada;

c) Se o pedido de declaração de nulidade se basear no artigo 5.º, n.º 3, e a marca anterior não gozar de prestígio, na aceção do artigo 5.º, n.º 3, na data de depósito ou na data de prioridade da marca registada.

↓ 2008/95/CE (adaptado)
⇨ texto renovado

Artigo 9.º

⌦ Preclusão de uma declaração de nulidade ⌫ por tolerância

1. Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior na aceção do artigo ~~4~~5.º, n.os 2 ⇨ e 3 ⇦, embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado a utilização, nesse Estado-Membro, de uma marca registada posterior por um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, ~~quer~~ a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior ~~quer a opor-se ao seu uso~~, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido utilizada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má-fé.

2. Qualquer Estado-Membro pode prever que o n.º 1 se aplique ao titular de ~~uma marca anterior prevista no n.º 4, alínea a), do artigo 4.º, ou de um~~ ⌦ qualquer ⌫ outro direito anterior previsto no artigo ~~4~~5.º, n.º 4, alíneas a~~b~~) ou b~~c~~).

↓ 2008/95/CE

3. Nos casos previstos nos n.os 1 e 2, o titular de uma marca registada posterior não terá o direito de se opor à utilização do direito anterior, mesmo se esse direito não puder já ser invocado contra a marca posterior.

↓ 2008/95/CE (adaptado)
⇨ texto renovado

SECÇÃO 3

⌦DIREITOS CONFERIDOS E LIMITAÇÕES ⌫

Artigo ~~5~~10.º

Direitos conferidos pela marca

1. ⌦ O registo de uma ⌫ marca ~~registada~~ confere ao seu titular um direito exclusivo.

⌦ 2. Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, ⌫ ~~O~~o titular ⌦ de uma marca registada ⌫ fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso na vida comercial ⌦ de qualquer sinal relativo aos produtos e serviços se ⌫:

a) ~~De qualquer~~ ⌦ O ⌫ sinal for idêntico à marca ⌦ e for utilizado ⌫ para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada ⇨ e se esta utilização afetar ou for suscetível de afetar a função da marca de garantir aos consumidores a origem dos produtos ou serviços ⇦;

b) ~~De um~~ ⌦ O ⌫ sinal ~~relativamente ao qual, devido à sua identidade~~ ⌦ for idêntico ⌫ ou ~~semelhança~~ semelhante à ~~com a~~ marca e ~~devido à identidade ou semelhança~~ ⌦ for utilizado para ⌫ ~~dos~~ produtos ou serviços ⌦ idênticos ou semelhantes aos produtos ou serviços para os quais ⌫ ~~a que~~ a marca ⌦ foi registada ⌫ ~~e o sinal se destinam~~, ⌦ e se ⌫ ~~exista~~ existir um risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

~~2.~~ c) ~~Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer~~ ⌦ O ⌫ sinal for idêntico ou semelhante à marca ⌦ independentemente de ser utilizado ⌫ para produtos ou serviços que ~~não~~ sejam ⇨ ou não ⇦ semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

3. Pode ⌦ nomeadamente ⌫ ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas no~~s~~ n.º ~~1 e~~ 2:

↓ 2008/95/CE

a) Apor o sinal nos produtos ou na presente embalagem;

b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

⇩ texto renovado

d) Utilizar o sinal como designação comercial ou de empresa ou como parte desta designação;

↓ 2008/95/CE

(~~d~~e) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade~~.~~;

⇩ texto renovado

(f) Utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contrária ao disposto na Diretiva 2006/114/CE.

4. O titular de uma marca registada deve também poder impedir a importação de produtos ao abrigo da alínea c) do n.º 3, sempre que seja apenas o expedidor dos produtos que atua para fins comerciais.

5. O titular de uma marca registada deve poder impedir terceiros de introduzir produtos, no contexto de uma atividade comercial, no território aduaneiro do Estado-Membro em que a marca se encontra registada, sem serem aí colocados em livre circulação, se esses produtos, incluindo a embalagem, provierem de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca registada respeitante a esses produtos ou não pode ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca.

↓ 2008/95/CE

~~4~~6. Antes da entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Diretiva 89/104/CEE num Estado-Membro, nos casos em que o direito desse Estado-Membro não previa a proibição da utilização de um sinal nas condições previstas no n.º 2~~1~~, alínea b) ou c), ~~no n.º 2,~~ os direitos conferidos pela marca não podem ser invocados para impedir a continuação da utilização desse sinal.

~~5~~7. Os n.os 1, 2, 3 e 6 ~~a 4~~ não afetam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à proteção contra a utilização de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em

distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

⇩ texto renovado

Artigo 11.º

Violação dos direitos do titular através de formas de apresentação, embalagens ou outros meios

Se existir o risco de que as formas de apresentação, as embalagens ou outros meios nos quais a marca for aposta sejam usados nos Estados-Membros para produtos ou serviços e que a utilização em relação a esses produtos ou serviços constitua uma violação dos direitos do titular nos termos do artigo 10.º, n.os 2 e 3, o titular tem o direito de proibir o seguinte:

a) A aposição, para fins comerciais, de um sinal idêntico ou semelhante à marca nas formas de apresentação, embalagens ou outros meios em que a marca pode ser aposta;

b) Oferecer ou colocar no mercado, ou armazenar para esse efeito, ou importar ou exportar, formas de apresentação, embalagens ou outros meios em que a marca tiver sido aposta.

Artigo 12.º

Reprodução de marcas em dicionários

Se a reprodução de uma marca em dicionários, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes der a impressão de que ela constitui o nome genérico dos produtos ou serviços para os quais foi registada, o editor da obra deve, a pedido do titular da marca, assegurar que a reprodução é acompanhada, o mais tardar na edição seguinte da publicação, de uma referência indicando que se trata de uma marca registada.

Artigo 13.º

Proibição da utilização de marcas registadas em nome de um agente ou representante

1. Se uma marca estiver registada em nome do agente ou representante da pessoa que é titular dessa marca, sem o seu consentimento, o titular pode optar por:

a) Opor-se à utilização da marca em questão pelo seu agente ou representante;

b) Exigir ao agente ou representante a cessão da marca a seu favor.

2. O n.º 1 não é aplicável se o agente ou representante justificar o seu ato.

↓ 2008/95/CE

Artigo ~~6~~14.º

Limitação dos efeitos da marca

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros a utilização, na vida comercial:

↓ 2008/95/CE (adaptado)
⇨ texto renovado

a) Do seu nome ou endereço;

b) De ⇨ sinais ou ⇦ indicações ⇨ que não são distintivos ou que ⇦ se referem ~~relativas~~ à espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniência geográfica, época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

c) Da marca ⇨ para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo do titular da marca, em especial se ⇦ ⌦ a utilização da marca ⌫ ~~sempre que tal seja~~ for necessária para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobresselentes.

~~desde que esse uso seja feito~~ ⌦ A primeira alínea só é aplicável se o terceiro agir ⌫ em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

⇩ texto renovado

2. A utilização por terceiros não será considerada conforme com práticas honestas em especial nos seguintes casos:

a) Se der a impressão de que existe uma ligação comercial entre o terceiro e o titular da marca;

b) Se tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudicar.

↓ 2008/95/CE

~~2~~3. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros a utilização, na vida comercial, de um direito anterior de alcance local, se tal direito for reconhecido pela lei do Estado-Membro em questão, e dentro dos limites do território em que é reconhecido.

Artigo ~~7~~15.º

Esgotamento dos direitos conferidos pela marca

↓ 2008/95/CE (adaptado)

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a utilização desta para produtos comercializados na ~~Comunidade~~ ⌦ União ⌫ sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

↓ 2008/95/CE

2. O n.º 1 não é aplicável sempre que motivos legítimos justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

Artigo ~~10~~16.º

Utilização da marca

1. Se, num prazo de cinco anos a contar da data ~~do encerramento do processo~~ de registo, a marca não tiver sido objeto de utilização séria pelo seu titular, no Estado-Membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal utilização tiver sido suspensa durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita ⌦ aos limites e ⌫ às sanções previstas ⌦ nos artigos 17.º, 19.º, n.º 1, 46.º, n.º 1, e 48.º, n.os 3 e 4, ⌫ ~~na presente directiva,~~ salvo justo motivo para a falta de utilização.

⇩ texto renovado

2. Se em algum Estado-Membro for possível iniciar procedimentos de oposição após o registo da marca, os cincos anos referidos no n.º 1 são calculados a partir da data em que a marca deixa de poder ser objeto de oposição ou, se já tiver sido apresentada uma oposição que não tenha sido retirada, a partir da data em que a decisão que encerra o procedimento de oposição transitar em julgado.

3. Relativamente a marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais que produzem efeitos no Estado-Membro em causa, os cincos anos referidos no n.º 1 são calculados a partir da data em que marca deixar de poder ser objeto de recusa ou oposição. Se tiver sido apresentada uma oposição que tenha sido retirada, o prazo é calculado a partir da data em que a decisão que encerra o procedimento de oposição transitar em julgado.

↓ 2008/95/CE

4. São igualmente considerados como utilização para efeitos do ~~primeiro parágrafo~~ n.º 1:

↓ 2008/95/CE
⇨ texto renovado

a) A utilização da marca por modo que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada ⇨ , independentemente de a marca, sob a forma utilizada, estar também registada em nome do titular ⇦;

b) A aposição da marca em produtos ou na respetiva embalagem no Estado-Membro em questão apenas para efeitos de exportação.

~~2~~5. O uso da marca com o consentimento do titular ~~ou por qualquer pessoa habilitada a usar uma marca colectiva ou uma marca de garantia ou certificação~~ será considerado feito pelo titular.

~~3. No que diz respeito às marcas registadas antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Directiva 89/104/CEE no Estado-Membro em questão:~~

~~a) Quando uma disposição em vigor antes dessa data estabelecia sanções pelo não uso de uma marca durante um período ininterrupto, considera-se que o período de cinco anos referido no primeiro parágrafo do n.º 1 começou a decorrer ao mesmo tempo que qualquer período de não uso que já esteja a decorrer àquela data;~~

~~b) Quando, antes daquela data, não estava em vigor qualquer disposição sobre uso, considera-se que os períodos de cinco anos referidos no primeiro parágrafo do n.º 1 começam a decorrer a partir daquela data.~~

⇩ texto renovado

Artigo 17.º

Falta de utilização como defesa em processos de infração

O titular de uma marca pode proibir a utilização de um sinal apenas na medida em que os seus direitos não sejam suscetíveis de extinção nos termos do artigo 19.º na data em que o processo de infração for instaurado.

Artigo 18.º

Direito de intervenção do titular de uma marca registada posterior como defesa em processos de infração

1. No processo de infração, o titular de uma marca não deve poder proibir a utilização de uma marca registada posterior, se esta marca não puder ser declarada nula nos termos dos artigos 8.º, 9.º, n.os 1 e 2, e 48.º, n.º 3.

2. No processo de infração, o titular de uma marca não pode proibir a utilização de uma marca europeia registada posterior, se esta marca não puder ser declarada nula nos termos dos artigos 53.º, n.os 3 e 4, 54.º, n.os 1 e 2, ou 57.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009.

3. Se o titular de uma marca não puder proibir a utilização de uma marca registada posterior nos termos dos n.os 1 ou 2, o titular dessa marca registada posterior não poderá opor-se à utilização da marca anterior num processo de infração, mesmo que este direito já não possa ser invocado contra a marca posterior.

↓ 2008/95/CE

~~*Artigo 11.º*~~

~~**Sanções pelo não-uso de uma marca em processos judiciais ou administrativos**~~

~~1. O registo de uma marca não pode ser declarado nulo em virtude da existência de uma marca anterior invocada em oposição e que não satisfaça as condições de uso exigidas nos n.ºs 1 e 2 ou, consoante for o caso, no n.º 3 do artigo 10.º~~

~~2. Um Estado-Membro pode prever que o registo de uma marca não possa ser recusado em virtude da existência de uma marca anterior invocada em oposição que não satisfaça as condições de uso exigidas nos n.ºs 1 e 2 ou, consoante for o caso, no n.º 3 do artigo 10.º~~

~~3. Sem prejuízo da aplicação do artigo 12.º em caso de pedido reconvencional que tenha por fundamento uma marca cujo registo seja passível de ser extinto, um Estado-Membro pode prever que uma marca não possa ser validamente invocada num processo de contrafacção se se verificar, na sequência de uma excepção, que o registo da marca poderia igualmente ser extinto por força do n.º 1 do artigo 12.º~~

~~4. Se a marca anterior apenas tiver sido utilizada para uma parte dos produtos ou serviços para os quais foi registada, considera-se que, para efeitos de aplicação dos números precedentes, está registada apenas para essa parte dos produtos ou serviços.~~

↓ 2008/95/CE (adaptado)

SECÇÃO 4

⌦EXTINÇÃO DE DIREITOS CONFERIDOS PELA MARCA ⌫

Artigo ~~12~~19.º

⌦Ausência de utilização séria como ⌫ ~~Causas~~ motivo de extinção

↓ 2008/95/CE

1. O titular de uma marca pode ver extintos os seus direitos se, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não tiver sido objeto de utilização séria no Estado-Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a falta de utilização.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

2. ~~Contudo,~~ ~~N~~ninguém poderá requerer a extinção do registo de uma marca se, durante o intervalo entre o fim do período de cinco anos e a introdução do pedido de extinção, tiver sido iniciada ou reatada uma utilização séria da marca.

↓ 2008/95/CE

3. O início ou o reatamento da utilização nos três meses imediatamente anteriores à introdução do pedido de extinção, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de falta de utilização, não serão tomados em consideração se as diligências para o início ou reatamento da utilização só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser introduzido um pedido de extinção.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

Artigo 20.º

⌦Transformação numa designação comum ou indicação enganosa como motivo da extinção ⌫

~~2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o~~ Uma marca pode ser extinta se, após a data em que o seu registo foi efetuado:

↓ 2008/95/CE

a) Como consequência da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada;

b) No seguimento da sua utilização feita pelo titular ou com o consentimento deste para os produtos ou serviços para que foi registada, a marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade e da origem geográfica desses produtos ou serviços.

Artigo ~~13~~21.º

↓ 2008/95/CE (adaptado)

~~Motivos de recusa, caducidade~~ Extinção ~~ou nulidade~~ relativa apenas a alguns produtos ou serviços

Quando existam motivos ~~para recusa do registo de uma marca ou~~ para a ~~sua~~ extinção ~~ou nulidade~~ de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que o registo da marca foi ~~pedido ou~~ efetuado, ~~a recusa do registo,~~ a sua extinção ~~ou a nulidade~~ abrangerá~~ão~~ apenas esses produtos ou serviços.

⇩ texto renovado

SECÇÃO 5

A MARCA COMO OBJETO DE PROPRIEDADE

Artigo 22.º

Transferência de marcas registadas

1. A marca pode, independentemente da transmissão da empresa, ser transmitida para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais esteja registada.

2. A transmissão da totalidade da empresa implica a transmissão da marca, salvo se existir uma convenção em contrário ou se tal decorrer claramente das circunstâncias. Esta disposição é aplicável à obrigação contratual de transmitir a empresa.

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, a cessão da marca deve ser feita por escrito e requer a assinatura das partes contratantes, salvo se resultar de sentença; na sua falta, a cessão é nula.

4. A transmissão deve ser inscrita no registo e publicada, a pedido de uma das partes.

5. Enquanto a transmissão não for inscrita no registo, o interessado não pode invocar os direitos decorrentes do registo da marca contra terceiros.

6. Quando devam ser observados prazos em relação ao instituto, o interessado poderá fazer perante este as declarações previstas para o efeito a partir do momento em que o instituto receba o pedido de registo da transmissão.

Artigo 23.º

Direitos reais

1. A marca pode, independentemente da empresa, ser dada em penhor ou ser objeto de outro direito real.

2. A pedido de uma das partes, os direitos mencionados no n.º 1 devem ser inscritos no registo e publicados.

Artigo 24.º

Execução forçada

1. A marca pode ser objeto de medidas de execução forçada.

2. A pedido de uma das partes, a execução forçada deve ser inscrita no registo e publicada.

Artigo 25.º

Processos de insolvência

Quando uma marca estiver envolvida num processo de insolvência, deve ser feita, a pedido da entidade competente, uma inscrição nesse sentido no registo e publicada.

↓ 2008/95/CE

Artigo ~~8~~26.º

Licenciamento

1. A marca pode ser objeto de licenças para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais tiver sido registada e para a totalidade ou parte do território de um Estado-Membro. As licenças podem ser exclusivas ou não exclusivas.

2. O titular da marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das cláusulas do contrato de licença, em especial no que respeite:

a) Ao seu prazo de validade;

b) À forma abrangida pelo registo sob a qual a marca pode ser utilizada;

c) À natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença;

d) Ao território no qual a marca pode ser aposta; ou

e) À qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado.

⇩ texto renovado

3. Sem prejuízo do disposto no contrato de licença, o licenciado só pode instaurar um processo de contrafação de uma marca com o consentimento do titular da mesma. Todavia, o titular de uma licença exclusiva pode instaurar esse processo se, após notificação, o próprio titular da marca não instaurar uma ação de contrafação dentro de um prazo adequado.

4. Qualquer licenciado pode intervir na ação de contrafação instaurada pelo titular da marca, a fim de obter reparação do seu prejuízo.

5. A pedido de uma das partes, a concessão ou transmissão de licenças relativas a marcas deve ser inscrita no registo e publicada.

Artigo 27.º

O pedido de marcas como objeto de propriedade

Os artigos 22.º a 26.º são aplicáveis aos pedidos de marcas.

SECÇÃO 6

MARCAS DE GARANTIA, MARCAS DE CERTIFICAÇÃO E MARCAS COLETIVAS

Artigo 28.º

Definições

Para efeitos da presente secção, entende-se por:

1) «Marca de garantia ou de certificação», uma marca descrita como tal quando aplicada a e suscetível de distinguir produtos ou serviços certificados pelo titular da marca no que respeita à origem geográfica, material, modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, qualidade, precisão ou outras características dos produtos ou serviços que não estejam certificadas desse modo;

2) «Marca coletiva», a marca assim designada aquando do seu depósito e própria para distinguir os produtos ou serviços dos membros da associação que dela é titular dos de outras empresas.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

Artigo ~~15~~29.º

~~Disposições especiais relativas a marcas colectivas, m~~Marcas de garantia e marcas de certificação

⌦ 1. Os Estados-Membros podem prever o registo de marcas de garantia ou de certificação. ⌫

~~1~~2. ~~Sem prejuízo do artigo 4.º, os~~ Os Estados-Membros ~~cuja legislação autorize o registo de marcas colectivas ou de marcas de garantia ou de certificação,~~ podem prever que o registo ~~dessas~~ das marcas ⌦ de garantia ou de certificação ⌫ seja recusado, seja considerado extinto ou seja declarado nulo, com base em motivos ~~adicionais~~ ⌦ diferentes dos ⌫ ~~aos~~ especificados nos artigos 3.° ⌦ , 19.º ⌫ e ~~12.º~~ 20.º, se a função dessas marcas o exigir.

~~2~~3. ~~Em derrogação do n.º 1, alínea c), do artigo 3.º, os Estados-Membros podem estipular que os~~ ⌦ As marcas de garantia ou de certificação que consistam em ⌫ sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços ~~possam constituir marcas colectivas ou marcas de garantia ou certificação. Uma marca deste género~~ não conferem ao titular o direito de proibir a um terceiro que utilize no comércio esses sinais ou indicações, desde que esta utilização se faça em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial~~;~~. Em especial, uma marca deste género não pode ser oposta a um terceiro habilitado a utilizar uma denominação geográfica.

Artigo 30.º

⌦Marcas coletivas ⌫

⇩ texto renovado

1. Os Estados-Membros podem prever o registo de marcas coletivas.

2. Podem depositar marcas coletivas as associações de fabricantes, de produtores, de prestadores de serviços ou de comerciantes que, nos termos da legislação que lhes seja aplicável, tenham capacidade, em seu próprio nome, para serem titulares de direitos e obrigações de qualquer natureza, para celebrar contratos ou realizar outros atos jurídicos e para comparecer em juízo, ou ainda as pessoas coletivas de direito público.

3. Em derrogação ao artigo 4.º, n.º 1, alínea c), os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços podem constituir marcas coletivas.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

⌦A marca coletiva não autoriza o titular a proibir que terceiros utilizem esses sinais ou indicações no comércio, desde que esta utilização se faça em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Em particular, essa marca não pode ser oposta a terceiros habilitados a utilizar uma denominação geográfica. ⌫

⇩ texto renovado

Artigo 31.º

Regulamento de utilização da marca coletiva

1. O requerente do registo de uma marca coletiva deve apresentar o regulamento de utilização esta marca.

2. O regulamento de utilização deve indicar as pessoas autorizadas a utilizar a marca, as condições de filiação na associação e as condições de utilização da marca, incluindo as sanções. O regulamento de utilização de uma marca referida no artigo 30.º, n.º 3, deve autorizar qualquer pessoa cujos produtos ou serviços provenham da zona geográfica em causa a tornar-se membro da associação que é titular da marca.

Artigo 32.º

Recusa do registo

1. Para além dos motivos de recusa de um pedido de registo de marca previstos nos artigos 4.º e 5.º, o registo de uma marca coletiva deve ser recusado se não preencher os requisitos dos artigos 28.º, n.º 2, 30.º ou 31.º, ou se o regulamento de utilização for contrário à ordem pública ou aos bons costumes.

2. O pedido de marca coletiva deve ser igualmente recusado se o público puder ser induzido em erro acerca do caráter ou significado da marca, nomeadamente se esta for suscetível de se revestir de natureza diferente da de marca coletiva.

3. O pedido não deve ser recusado se o requerente, mediante alteração do regulamento de utilização, preencher os requisitos dos n.^{os} 1 e 2.

Artigo 33.º

Utilização de marcas coletivas

Os requisitos estabelecidos no artigo 16.º devem ser cumpridos sempre que uma pessoa habilitada a fazê-lo utilize seriamente uma marca nos termos desse mesmo artigo.

Artigo 34.º

Alteração do regulamento de utilização de marcas coletivas

1. O titular da marca coletiva deve submeter à apreciação do instituto qualquer regulamento de utilização alterado.

2. A alteração não será mencionada no registo se o regulamento de utilização alterado não cumprir os requisitos do artigo 31.º ou implicar um dos motivos de recusa referidos no artigo 32.º.

3. O artigo 42.º, n.º 2, é aplicável ao regulamento de utilização alterado.

4. Para efeitos da presente diretiva, a alteração do regulamento de utilização só produz efeitos a partir da data do registo da alteração.

Artigo 35.º

Exercício da ação de contrafação

1. O artigo 26.º, n.^{os} 3 e 4, é aplicável a todas as pessoas habilitadas a utilizar uma marca coletiva.

2. O titular de uma marca coletiva pode reclamar, em nome das pessoas habilitadas a utilizar a marca, a reparação das perdas e danos por elas sofridos em virtude da utilização não autorizada da marca.

Artigo 36.º

Motivos adicionais de extinção

Para além dos motivos de extinção previstos nos artigos 19.º e 20.º, os direitos do titular da marca coletiva são extintos, mediante pedido apresentado ao instituto ou pedido reconvencional em ação de contrafação, sempre que:

a) O titular não tome medidas razoáveis para impedir uma utilização da marca que seja incompatível com as condições de utilização previstas no regulamento de utilização ou nas eventuais alterações do mesmo que estejam averbadas no registo;

b) A maneira como a marca foi utilizada pelo titular a torne suscetível de induzir o público em erro, na aceção do artigo 32.º, n.º 2;

c) A alteração do regulamento de utilização da marca tenha sido averbada no registo contrariamente ao disposto no artigo 34.º, n.º 2, salvo se o titular da marca cumprir, mediante nova alteração do regulamento de utilização, as exigências fixadas nesse artigo.

Artigo 37.º

Motivos adicionais de nulidade

Para além dos motivos de nulidade previstos nos artigos 4.º e 5.º, a marca coletiva que for registada contrariamente ao disposto no artigo 32.º deve ser declarada nula, salvo se o titular da marca cumprir, mediante a alteração do regulamento de utilização, as exigências fixadas nesse artigo.

Capítulo 3

Procedimentos

SECÇÃO 1

PEDIDO E REGISTO

Artigo 38.º

Condições a preencher pelo pedido

1. O pedido de registo de uma marca deve incluir:

a) Um requerimento de registo;

b) Indicações que permitam identificar o requerente;

c) A lista dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo;

d) A reprodução da marca.

2. O pedido de marca dá lugar ao pagamento de uma taxa de depósito e, eventualmente, de uma ou mais taxas de classificação.

Artigo 39.º

Data de depósito

1. A data de depósito do pedido de marca é a data em que os documentos com as informações especificadas no artigo 38.º forem apresentados ao instituto pelo requerente.

2. Os Estados-Membros podem, além disso, estabelecer que a atribuição de uma data de depósito dá lugar ao pagamento de uma taxa básica de depósito ou de registo.

Artigo 40.º

Designação e classificação de produtos e serviços

1. Os produtos e serviços para os quais é pedido o registo são classificados em conformidade com o sistema de classificação estabelecido pelo Acordo de Nice relativo à Classificação

Internacional de Produtos e Serviços para efeitos do Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957 (adiante, «Classificação de Nice»).

2. Os produtos e serviços para os quais se requer proteção devem ser identificados pelo requerente com clareza e precisão suficientes para permitir que as autoridades competentes e os operadores económicos determinem, apenas nesta base, a extensão da proteção requerida. A lista de produtos e serviços deve permitir incluir cada um deles em apenas uma classe da Classificação de Nice.

3. Para efeitos do n.º 2, podem ser utilizadas as indicações gerais incluídas nos títulos das classes da Classificação de Nice ou outros termos gerais, desde que cumpram os requisitos de clareza e precisão.

4. O instituto deve recusar o pedido relativamente a termos que não sejam claros ou precisos, se o requerente não sugerir uma redação aceitável no prazo fixado pelo instituto para este efeito. Por motivos de clareza e segurança jurídica, os institutos devem elaborar, cooperando entre si, uma lista que inclua as respetivas práticas administrativas em matéria de classificação de produtos e serviços.

5. A utilização de termos gerais, incluindo as indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice, deve ser interpretada de modo a incluir todos os produtos ou serviços claramente abrangidos pelo significado literal da indicação ou termo. A utilização desses termos ou indicações não deve ser interpretada de modo a invocar produtos ou serviços que não possam ser entendidos como tal.

6. Se o requerente solicitar o registo em mais de uma classe, os produtos e serviços são agrupados segundo as classes da Classificação de Nice e cada grupo é precedido pelo número da classe a que pertence e apresentado por ordem de classes.

7. A classificação dos produtos e serviços obedece exclusivamente a razões de ordem administrativa. Os produtos e serviços não devem ser considerados semelhantes pelo facto de constarem da mesma classe da classificação de Nice, bem como não devem ser considerados distintos pelo facto de constarem de classes diferentes dessa mesma classificação.

Artigo 41.º

Apreciação oficiosa

Os institutos devem limitar a sua apreciação oficiosa da admissibilidade do pedido de registo da marca à ausência dos motivos absolutos de recusa previstos no artigo 4.º.

Artigo 42.º

Observações de terceiros

1. Antes do registo da marca, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as associações representativas de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores pode apresentar observações escritas ao instituto, explicando por qual dos motivos previstos no artigo 4.º a marca não deve ser oficiosamente registada. Não adquirem por este facto a qualidade de partes no processo perante o instituto.

2. Além dos motivos referidos no n.º 1, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as associações representativas de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores pode apresentar ao instituto observações escritas com base nos motivos específicos pelos quais o pedido de marca coletiva deve ser recusado nos termos do artigo 32.º, n.os 1 e 2.

Artigo 43.º

Divisão de pedidos e registos

O requerente ou titular pode dividir um pedido ou registo de marca em um ou mais pedidos ou registos separados, apresentando uma declaração neste sentido ao instituto.

Artigo 44.º

Taxas

O registo e a renovação de uma marca dão lugar ao pagamento de uma taxa adicional para cada classe de produtos e serviços além da primeira classe.

SECÇÃO 2

PROCEDIMENTOS DE OPOSIÇÃO, EXTINÇÃO E NULIDADE

Artigo 45.º

Procedimento de oposição

1. Os Estados-Membros devem estabelecer um procedimento administrativo eficiente e expedito para a oposição ao registo de um pedido de marca pelos motivos previstos no artigo 5.º junto dos respetivos institutos.

2. O procedimento administrativo referido no n.º 1 deve prever que pelo menos o titular de um direito anterior, mencionado no artigo 5.º, n.os 2 e 3, pode apresentar um ato de oposição.

3. Deve ser concedido às partes um prazo de pelo menos dois meses antes do início do procedimento de oposição para negociar a possibilidade de resolução amigável entre a parte oponente e o requerente.

Artigo 46.º

Falta de utilização como defesa num procedimento de oposição

1. No procedimento administrativo de oposição, se, na data de depósito ou data de prioridade da marca posterior, já tiver expirado o prazo de cinco anos em que a marca anterior deveria ter sido objeto de utilização séria na aceção do artigo 16.º, a pedido do requerente, o titular da

marca anterior que tiver apresentado um ato de oposição deve apresentar provas de que a marca anterior foi objeto de utilização séria na aceção do artigo 16.º durante o prazo de cinco anos anteriores à data de depósito ou data de prioridade da marca posterior ou de que havia justos motivos para a falta de utilização. Na ausência de provas para este efeito, a oposição deve ser rejeitada.

2. Se a marca anterior só tiver sido utilizada em relação a uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, considera-se registada apenas em relação a essa parte para efeitos da apreciação da oposição referida no n.º 1.

3. Os n.os 1 e 2 são aplicáveis se a marca anterior for uma marca europeia. Nestes casos, a utilização séria da marca europeia é determinada nos termos do artigo 15.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009.

Artigo 47.º

Procedimento de extinção ou declaração de nulidade

1. Os Estados-Membros devem estabelecer um procedimento administrativo de extinção ou declaração de nulidade de uma marca junto dos respetivos institutos.

2. O procedimento administrativo de extinção deve estabelecer que a marca deve ser extinta pelos motivos referidos nos artigos 19.º e 20.º.

3. O procedimento administrativo de nulidade deve estabelecer que a marca deve ser declarada nula pelo menos pelos motivos seguintes:

a) A marca não devia ter sido registada porque não cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 4.º;

b) A marca não devia ter sido registada devido à existência de um direito anterior, na aceção do artigo 5.º, n.os 2 e 3.

4. O procedimento administrativo deve estabelecer que pelo menos as seguintes pessoas possam apresentar um pedido de extinção ou de declaração de nulidade:

a) Nos casos previstos no n.º 2 e na alínea a) do n.º 3, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer associação representativa de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores, que, nos termos da legislação que lhe é aplicável, tenha capacidade para comparecer em juízo;

b) Nos casos previstos na alínea b) do n.º 3, o titular de um direito anterior referido no artigo 5.º, n.os 2 e 3.

Artigo 48.º

Falta de utilização como defesa num procedimento de declaração de nulidade

1. No procedimento administrativo de declaração de nulidade baseado numa marca registada com uma data de depósito ou de prioridade anterior, se o titular da marca posterior o solicitar, o titular da marca anterior deve apresentar provas de que a marca anterior foi objeto de

utilização séria na aceção do artigo 16.º relativamente a produtos ou serviços para os quais foi registada e que refere como justificação para o seu pedido, durante o prazo de cinco anos anteriores à data do pedido de declaração de nulidade, ou de que existem justos motivos para a falta de utilização, desde que, na data de apresentação do pedido de declaração de nulidade, já tenha expirado o prazo de cinco anos em que a marca deveria ter sido objeto de utilização séria.

2. Se, na data de depósito ou data de prioridade da marca posterior, já tiver expirado o prazo de cinco anos em que a marca anterior deveria ter sido objeto de utilização séria na aceção do artigo 16.º, o titular da marca anterior deve apresentar, além das provas previstas no n.º 1, provas de que a marca foi objeto de utilização séria durante o prazo de cinco anos anteriores à data de depósito ou data de prioridade, ou de que existiam justos motivos para a falta de utilização.

3. Na ausência das provas indicadas nos n.os 1 e 2, o pedido de declaração de nulidade com base numa marca anterior deve ser rejeitado.

4. Se a marca anterior só tiver sido utilizada, na aceção do artigo 16.º, em relação a uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, considera-se registada apenas em relação a essa parte para efeitos da apreciação do pedido de declaração de nulidade.

5. Os n.os 1 e 4 são aplicáveis se a marca anterior for uma marca europeia. Nestes casos, a utilização séria da marca europeia é determinada nos termos do artigo 15.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009.

Artigo 49.º

Efeitos da extinção e da nulidade

1. Considera-se que a marca registada deixou de produzir os efeitos previstos na presente diretiva a contar da data do pedido de extinção, na medida em que o titular tenha sido declarado privado dos seus direitos. A pedido de uma das partes, pode ser fixada na decisão qualquer data anterior em que se tenha verificado um dos motivos da extinção.

2. Considera-se que a marca registada não produziu, desde o início, os efeitos previstos na presente diretiva, na medida em que tenha sido declarada nula.

SECÇÃO 3

DURAÇÃO E RENOVAÇÃO DO REGISTO

Artigo 50.º

Duração do registo

1. O prazo de validade do registo da marca é de 10 anos a contar da data do depósito do pedido.

2. O registo pode ser renovado, nos termos do artigo 51.º, por períodos de 10 anos.

Artigo 51.º

Renovação

1. O registo da marca é renovado a pedido do respetivo titular ou de qualquer pessoa por ele autorizada, desde que tenham sido pagas as taxas de renovação.

2. O instituto deve informar, com a devida antecedência, o titular da marca e todos os titulares de direitos registados sobre a marca, do termo da validade do registo. A falta de informação não pode ser imputada ao instituto.

3. O pedido de renovação deve ser apresentado e a taxa de renovação paga no período de seis meses anterior ao último dia do mês em que termina a proteção. Caso contrário, o pedido pode ser apresentado no prazo adicional de seis meses a contar do dia referido na primeira frase. As taxas de renovação e quaisquer taxas adicionais devem ser pagas durante este prazo adicional.

4. Se o pedido for apresentado ou as taxas forem pagas apenas em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, o registo só será renovado para estes produtos ou serviços.

5. A renovação produz efeitos a partir do dia seguinte ao termo do prazo de validade do registo. A renovação deve ser registada e publicada.

Capítulo 4

Cooperação administrativa

Artigo 52.º

Cooperação no domínio do registo e administração de marcas

Os Estados-Membros devem garantir que os institutos cooperam entre si e com a Agência, a fim de promover a convergência de práticas e instrumentos e alcançar resultados coerentes no exame e registo de marcas.

Artigo 53.º

Cooperação noutros domínios

Os Estados-Membros devem garantir que os serviços centrais cooperam com a Agência em todos os seus domínios de atividade, além dos referidos no artigo 52.º, que sejam relevantes para a proteção de marcas na União.

Capítulo 5

Disposições finais

↓

Artigo 54.º

Transposição

1. Os Estados-Membros devem aprovar as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento aos artigos 2.º a 6.º, 8.º a 14.º, 16.º, 17.º, 18.º, 22.º a 28.º e 30.º a 53.º até 24 meses após a entrada em vigor da presente diretiva. Os Estados-Membros devem comunicar imediatamente à Comissão o texto dessas disposições.

As disposições adotadas pelos Estados-Membros devem fazer referência à presente diretiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. Tais disposições devem igualmente mencionar que as referências, nas disposições legislativas, regulamentares e administrativas em vigor, à diretiva revogada pela presente diretiva se entendem como referências à presente diretiva. As modalidades daquela referência e dessa indicação são estabelecidas pelos Estados-Membros.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

~~*Artigo 16.º*~~

~~**Comunicação**~~

2. Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o texto das principais disposições de direito interno que adotarem no domínio abrangido pela presente diretiva.

Artigo ~~17~~55.º

Revogação

A Diretiva ~~89/104/CE~~ ⌦ 2008/95/CE ⌫ ~~, com a última redacção que lhe foi dada pelas directivas constantes do anexo II, parte A,~~ é revogada ⌦ com efeitos a partir de [*dia seguinte à data constante do artigo 54.º, n.º 1, da presente diretiva*] ⌫ sem prejuízo das obrigações dos Estados-Membros no que diz respeito aos prazos de transposição para o direito nacional da~~s~~ diretivas constante~~s~~ ~~do anexo II,~~ do anexo I, parte B, da Diretiva 2008/95/CE.

↓ 2008/95/CE

As remissões para a diretiva revogada devem entender-se como sendo feitas para a presente diretiva e devem ler-se nos termos do quadro de correspondência constante do anexo ~~II~~.

Artigo ~~18~~56.º

Entrada em vigor

↓ 2008/95/CE

A presente diretiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

↓

Os artigos 1.º, 7.º, 15.º, 19.º, 20.º, 21.º e 54.º a 57.º são aplicáveis a partir de [*dia seguinte à data constante do artigo 54.º, n.º 1, da presente diretiva*].

↓ 2008/95/CE

Artigo ~~19~~57.º

Destinatários

Os destinatários da presente diretiva são os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu
O Presidente

Pelo Conselho
O Presidente

↓ 2008/95/CE (adaptado)

~~ANEXO I~~

~~PARTE A~~

~~Directiva revogada com a sua alteração~~	
~~(referido no artigo 17.º)~~	
~~Diretiva 89/104/CEE do Conselho~~	~~(JO L 40 de 11.2.89, p. 1).~~
~~Decisão 92/10/CEE do Conselho~~	~~(JO L 6 de 11.1.1992, p. 35).~~

~~PARTE B~~

~~Prazos de transposição para o direito nacional~~	
~~(referido no artigo 17.º)~~	
~~Diretiva~~	~~Termo do prazo de transposição~~
~~89/104/CEE~~	~~31 de dezembro de 1992~~

↓ 2008/95/EC (adaptado)

~~ANEXO II~~

~~Quadro de correspondência~~	
~~Directiva 89/104/CEE~~	~~Presente directiva~~
~~Artigo 1.º~~	~~Artigo 1.º~~
~~Artigo 2.º~~	~~Artigo 2.º~~
~~Artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) a d)~~	~~Artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) a d)~~
~~Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), frase introdutória~~	~~Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), frase introdutória~~
~~Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), primeiro travessão~~	~~Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), subalínea i)~~
~~Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão~~	~~Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii)~~
~~Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), terceiro travessão~~	~~Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), subalínea iii)~~
~~Artigo 3.º, n.º 1, alíneas f), g) e h)~~	~~Artigo 3.º, n.º 1, alíneas f), g) e h)~~
~~Artigo 3.º, n.ºs 2, 3 e 4~~	~~Artigo 3.º, n.ºs 2, 3 e 4~~
~~Artigo 4.º~~	~~Artigo 4.º~~
~~Artigo 5.º~~	~~Artigo 5.º~~
~~Artigo 6.º~~	~~Artigo 6.º~~
~~Artigo 7.º~~	~~Artigo 7.º~~
~~Artigo 8.º~~	~~Artigo 8.º~~
~~Artigo 9.º~~	~~Artigo 9.º~~
~~Artigo 10.º, n.º 1~~	~~Artigo 10.º, n.º 1, primeiro parágrafo~~
~~Artigo 10.º, n.º 2~~	~~Artigo 10.º, n.º 1, segundo parágrafo~~
~~Artigo 10.º, n.º 3~~	~~Artigo 10.º, n.º 2~~
~~Artigo 10.º, n.º 4~~	~~Artigo 10.º, n.º 3~~

~~Artigo 11.º~~	~~Artigo 11.º~~
~~Artigo 12.º, n.º 1, primeira frase~~	~~Artigo 12.º, n.º 1, primeiro parágrafo~~
~~Artigo 12.º, n.º 1, segunda frase~~	~~Artigo 12.º, n.º 1, segundo parágrafo~~
~~Artigo 12.º, n.º 1, segundo parágrafo, segundo período~~	~~Artigo 12.º, n.º 1, terceiro parágrafo~~
~~Artigo 12.º, n.º 2~~	~~Artigo 12.º, n.º 2~~
~~Artigo 13.º~~	~~Artigo 13.º~~
~~Artigo 14.º~~	~~Artigo 14.º~~
~~Artigo 15.º~~	~~Artigo 15.º~~
~~Artigo 16.º, n.ºs 1 e 2~~	~~—~~
~~Artigo 16.º, n.º 3~~	~~Artigo 16.º~~
~~—~~	~~Artigo 17.º~~
~~—~~	~~Artigo 18.º~~
~~Artigo 17.º~~	~~Artigo 19.º~~
~~—~~	~~Anexo I~~
~~—~~	~~Anexo II~~

↑

ANEXO

QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA

Diretiva 2008/95/CE.	Presente diretiva
Artigo 1.º	Artigo 1.º
---	Artigo 2.º
Artigo 2.º	Artigo 3.º
Artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) a h)	Artigo 4.º, n.º 1, alíneas a) a h)
---	Artigo 4.º, n.º 1, alíneas i) e j)
---	Artigo 4.º, n.º 2 e n.º 3, primeira frase
Artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a c)	Artigo 4.º, n.º 4, alíneas a) a c)
Artigo 3.º, n.º 2, alínea d)	Artigo 4.º, n.º 3, segunda frase
Artigo 3.º, n.º 3, primeira frase	Artigo 4.º, n.º 5
Artigo 3.º, n.º 3, segunda frase	Artigo 4.º, n.º 6
Artigo 4.º, n.os 1 e 2	Artigo 5.º, n.os 1 e 2
Artigo 4.º, n.º 3 e n.º 4, alínea a)	Artigo 5.º, n.º 3, alínea a)
---	Artigo 5.º, n.º 3, alínea b)
Artigo 4.º, n.º 4, alínea g)	Artigo 5.º, n.º 3, alínea c)
---	Artigo 5.º, n.º 3, alínea d)
Artigo 4.º, n.º 4, alíneas b) e c)	Artigo 5.º, n.º 4, alíneas a) e b)
Artigo 4.º, n.º 4, alíneas d) a f)	---
Artigo 4.º, n.os 5 e 6	Artigo 5.º, n.os 5 e 6
---	Artigo 8.º
Artigo 5.º, n.º 1, frase introdutória	Artigo 10.º, n.º 1
Artigo 5.º, n.º 1, segunda frase introdutória	Artigo 10.º, n.º 2, frase introdutória

Artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b)	Artigo 10.º, n.º 2, alíneas a) e b)
Artigo 5.º, n.º 2	Artigo 10.º, n.º 2
Artigo 5.º, n.º 3, alíneas a) a c)	Artigo 10.º, n.º 3, alíneas a) a c)
---	Artigo 10.º, n.º 3, alínea d)
Artigo 5.º, n.º 3, alínea d)	Artigo 10.º, n.º 3, alínea e)
---	Artigo 10.º, n.º 3, alínea f)
---	Artigo 10.º, n.os 4 e 5
Artigo 5.º, n.os 4 e 5	Artigo 10.º, n.os 6 e 7
---	Artigo 11.º
---	Artigo 12.º
---	Artigo 13.º
Artigo 6.º, n.º 1, alíneas a) a c)	Artigo 14.º, n.º 1, alíneas a) a c)
---	Artigo 14.º, n.º 2
Artigo 6.º, n.º 2	Artigo 14.º, n.º 3
Artigo 7.º	Artigo 15.º
Artigo 8.º, n.os 1 e 2	Artigo 26.º, n.os 1 e 2
---	Artigo 26.º, n.os 3 e 5
Artigo 9.º	Artigo 9.º
Artigo 10.º, n.º 1, primeiro parágrafo	Artigo 16.º, n.º 1
---	Artigo 16.º, n.os 2 e 3
Artigo 10.º, n.º 1, segundo parágrafo	Artigo 10.º, n.º 4
Artigo 10.º, n.º 2	Artigo 10.º, n.º 5
Artigo 10.º, n.º 3	---
Artigo 11.º, n.º 1	Artigos 48.º, n.os 1 a 3
Artigo 11.º, n.º 2	Artigo 46.º, n.º 1
Artigo 11.º, n.º 3	Artigo 17.º
Artigo 11.º, n.º 4	Artigos 17.º, 46.º, n.º 2, e 48.º, n.º 4

---	Artigo 18.º
Artigo 12.º, n.º 1, primeiro parágrafo	Artigo 19.º, n.º 1
Artigo 12.º, n.º 1, segundo parágrafo	Artigo 19.º, n.º 2
Artigo 12.º, n.º 1, terceiro parágrafo	Artigo 19.º, n.º 3
Artigo 12.º, n.º 2	Artigo 20.º
Artigo 13.º	Artigos 7.º e 21.º
Artigo 14.º	Artigo 6.º
---	Artigos 22.º a 25.º
---	Artigo 27.º
---	Artigo 28.º
Artigo 15.º, n.º 1	Artigo 29.º, n.os 1 e 2
Artigo 15.º, n.º 2	Artigo 29.º, n.º 3
---	Artigos 30.º a 54.º, n.º 1
Artigo 16.º	Artigo 54.º, n.º 2
Artigo 17.º	Artigo 55.º
Artigo 18.º	Artigo 56.º
Artigo 19.º	Artigo 57.º