Este documento constitui um instrumento de documentação e não vincula as instituições

►**B**

REGULAMENTO (CE) Nº 40/94 DO CONSELHO
de 20 de Dezembro de 1993
sobre a marca comunitária

(JO L 11 de 14.1.1994, p. 1)

Alterado por:

		Jornal Oficial		
		n.º	página	data
►**M1**	Regulamento (CE) nº 3288/94 do Conselho de 22 de Dezembro de 1994	L 349	83	31.12.1994
►**M2**	Regulamento (CE) n.º 807/2003 do Conselho de 14 de Abril de 2003	L 122	36	16.5.2003
►**M3**	Regulamento (CE) n.º 1653/2003 do Conselho de 18 de Junho de 2003	L 245	36	29.9.2003

▼B

REGULAMENTO (CE) Nº 40/94 DO CONSELHO
de 20 de Dezembro de 1993
sobre a marca comunitária

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, e, nomeadamente o seu artigo 235º,

Tendo em conta a proposta da Comissão ([1]),

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ([2]),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social ([3]).

Considerando que convém promover um desenvolvimento harmonioso das actividades económicas em toda a Comunidade e uma expansão contínua e equilibrada através da realização e do bom funcionamento de um mercado interno que ofereça condições análogas às existentes num mercado nacional; que a realização de um mercado dessa natureza e o reforço da sua unidade implicam não só a eliminação dos obstáculos à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de serviços, e a instituição de um regime que assegure não haver falseamento da concorrência, mas também a criação de condições jurídicas que permitam às empresas adaptar à partida as suas actividades de fabrico e distribuição de bens ou de prestação de serviços à escala da Comunidade; que, entre os instrumentos jurídicos de que as empresas deverão dispor para o efeito, são particularmente adequadas marcas que lhes permitam identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem atender a fronteiras;

Considerando que parece ser necessária uma acção da Comunidade para atingir os objectivos comunitários acima referidos; que essa acção consiste no estabelecimento de um regime comunitário de marcas que confira às empresas o direito de adquirirem, segundo um procedimento único, marcas comunitárias que gozem de protecção uniforme e produzam efeitos em todo o território da Comunidade; que o princípio do carácter unitário da marca comunitária assim definido é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento;

Considerando que a aproximação das legislações nacionais é ineficaz no tocante à supressão do obstáculo da territorialidade dos direitos conferidos aos titulares de marcas pelas legislações dos Estados-membros; que para permitir às empresas exercerem sem entraves uma actividade económica em todo o mercado comum é necessário criar marcas reguladas por um direito comunitário único, directamente aplicável em todos os Estados-membros;

Considerando que, uma vez que o Tratado não prevê os poderes de acção necessários para a criação de um instrumento jurídico dessa natureza, há que recorrer ao artigo 235º do Tratado;

Considerando que o direito de marcas comunitário não substitui, porém, os direitos de marcas dos Estados-membros; que, com efeito, não parece justificável obrigar as empresas a depositarem as suas marcas como marcas comunitárias, uma vez que as marcas nacionais continuam a ser necessárias às empresas que não pretendem que as suas marcas sejam protegidas à escala comunitária;

Considerando que o direito à marca comunitária só pode ser adquirido por registo e que este será recusado nomeadamente se a marca for desprovida de carácter distintivo, se for ilícita ou se lhe forem oponíveis direitos anteriores;

Considerando que a protecção conferida pela marca comunitária, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre

([1]) JO nº C 351 de 31. 12. 1980, p. 1 e JO nº C 230 de 31. 8. 1984, p. 1.
([2]) JO nº C 307 de 14. 11. 1983, p. 46 e JO nº C 280 de 28. 10. 1991, p. 153.
([3]) JO nº C 310 de 30. 11. 1981, p. 22.

▼B

os produtos ou serviços; que a protecção pode também ser invocada em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; que há que interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão; que o risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores 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, constitui uma condição específica da protecção;

Considerando que 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 Comunidade, 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;

Considerando que apenas se justifica proteger as marcas comunitárias e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efectivamente utilizadas;

Considerando que a marca comunitária deve ser tratada como um objecto de propriedade independente da empresa cujos produtos ou serviços designa; que deve poder ser transmitida, sem prejuízo da necessidade superior de não induzir o público em erro devido a essa transmissão; que deve, além disso, poder ser dada em penhor a terceiros ou ser objecto de licenças;

Considerando que o direito de marcas criado pelo presente regulamento requer medidas administrativas de execução a nível comunitário para todas as marcas; que é por conseguinte, indispensável, embora conservando a estrutura institucional existente na Comunidade e o equilíbrio de poderes, criar um Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) independente no plano técnico e dotado de suficiente autonomia jurídica, administrativa e financeira; que, para o efeito, é necessário e adequado dar-lhe a forma de organismo da Comunidade, com personalidade jurídica e apto a exercer os poderes de execução que lhe são conferidos pelo presente regulamento, no âmbito do direito comunitário, e sem prejuízo das competências das instituições da Comunidade;

Considerando que é conveniente garantir às partes afectadas pelas decisões do instituto uma protecção jurídica adaptada à especificidade do direito das marcas. Para o efeito, prevê-se que as decisões dos examinadores e das diversas divisões do instituto sejam susceptíveis de recurso; que, caso a instância cuja decisão tenha sido impugnada não dê provimento ao recurso, deve remetê-lo para um câmara de recurso do instituto, que dele decidirá; que, das decisões das câmaras de recurso do instituto cabe por sua vez recurso para o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, que é competente para anular e para reformar as decisões impugnadas;

Considerando que, por força da Decisão 88/591/CECA, CEE, Euratom do Conselho, de 24 de Outubro de 1988, que institui o Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias ([1]), alterada pela Decisão 93/350/Euratom, CECA, CEE, de 8 de Junho de 1993 ([2]), este exerce, em primeira instância, a competência conferida ao Tribunal de Justiça pelos Tratados que instituem as Comunidades, nomeadamente nos recursos interpostos ao abrigo do segundo parágrafo do artigo 173º do Tratado CE, bem como pelos actos adoptados em sua execução, salvo disposição em sentido contrário que conste do acto que institua um organismo de direito comunitário; que, por conseguinte, as competências atribuídas pelo presente regulamento ao Tribunal de Justiça para anular e para reformar as decisões das câmaras de recurso são exercidas, em primeira instância, pelo Tribunal de Primeira Instância, em conformidade com a decisão acima referida;

([1]) JO nº L 319 de 25. 11. 1988, p. 1, e rectificação no JO nº L 241 de 17. 8. 1989, p. 4.

([2]) JO nº L 144 de 16. 6. 1993, p. 21.

▼B

Considerando que, para reforçar a protecção das marcas comunitárias, é conveniente que os Estados-membros designem, tendo em conta o respectivo sistema nacional, um número tão limitado quanto possível de tribunais nacionais de primeira e segunda instância competentes em matéria de contrafacção e de validade da marca comunitária;

Considerando que é indispensável que as decisões sobre a validade e a contrafacção das marcas comunitárias produzam efeitos em toda a Comunidade e a ela sejam extensivas, única maneira de evitar decisões contraditórias dos tribunais e do instituto e de respeitar o carácter unitário das marcas comunitárias; que, salvo derrogação prevista no presente regulamento, as regras da Convenção de Bruxelas relativa à competência judiciária e à execução das decisões em matéria civil e comercial são aplicáveis a todas as acções judiciais relativas às marcas comunitárias;

Considerando que convém evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em acções em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca comunitária e em marcas nacionais paralelas; que, para o efeito, quando as acções forem instauradas no mesmo Estado-membro, os meios para atingir o objectivo em questão devem ser extraídos das normas processuais nacionais, que o presente regulamento não prejudica, ao passo que, quando as acções forem instauradas em Estados-membros diferentes, se justifica recorrer a disposições inspiradas nas normas de litispendência e conexão da Convenção de Bruxelas acima referida;

Considerando que, para assegurar a plena autonomia e independência do instituto, se considera necessário dotá-lo de um orçamento autónomo cujas receitas sejam essencialmente constituídas pelo produto das taxas pagas pelos utilizadores do regime; que, todavia, o processo orçamental comunitário continua a ser aplicável no que se refere aos eventuais subsídios a cargo do Orçamento Geral das Comunidades Europeias; que, além disso, importa que a fiscalizãçao das contas seja efectuada pelo Tribunal de Contas;

Considerando que, para a aplicação do regulamento, são necessárias disposições de execução, nomeadamente para efeitos de adopção e alteração de um regulamento relativo às taxas e de um regulamento de execução; que importa que essas disposições sejam determinadas pela Comissão, assistida por um Comité de Representantes dos Estados-membros, de acordo com o procedimento do artigo 2º, variante b) do procedimento III da Decisão 87/373/CEE do Conselho, de 13 de Julho de 1987, que fixa as modalidades de exercício da competência de execução atribuída à Comissão ([1]),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º

Marca comunitária

1. São designadas «marcas comunitárias» as marcas de produtos ou serviços registadas nas condições e de acordo com as regras previstas no presente regulamento.

2. A marca comunitária tem carácter unitário. A marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser registada, transferida, ser objecto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.

([1]) JO nº L 197 de 18. 7. 1987, p. 33.

▼B

Artigo 2º

O instituto

É criado um Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), adiante designado «instituto».

Artigo 3º

Capacidade jurídica

Para efeitos do presente regulamento, são equiparadas a pessoas colectivas as sociedades e outras entidades jurídicas que, nos termos da legislação aplicável, tenham capacidade própria, para serem titulares de direitos e obrigações de qualquer natureza, para celebrarem contratos ou praticarem outros actos jurídicos, e capacidade judiciária.

TÍTULO II

DIREITO DE MARCAS

SECÇÃO I

DEFINIÇÃO E AQUISIÇÃO DA MARCA COMUNITÁRIA

Artigo 4º

Sinais susceptíveis de constituir uma marca comuitária

Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Artigo 5º

Titulares de marcas comunitárias

1. Podem ser titulares de marcas comunitárias as pessoas singulares ou colectivas, incluindo entidades públicas, que sejam:

a) Nacionais dos Estados-membros; ou

▼M1

b) Nacionais de outros Estados partes na Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, a seguir designada «Convenção de Paris», ou no Acordo que cria a Organização Mundial do Comércio;

▼B

c) Nacionais de estados que não sejam partes na Convenção de Paris que estejam domiciliados ou tenham a sua sede, ou possuam um estabelecimento industrial ou comercial efectivo e sério, no território da Comunidade ou de um Estado parte na Convenção de Paris; ou

▼M1

d) Para além dos referidos na alínea c), nacionais de Estados que não sejam partes na Convenção de Paris ou no Acordo que cria a Organização Mundial do Comércio e que, de acordo com notas publicadas, concedam aos nacionais de todos os Estados-membros a mesma protecção em matéria de marcas que aos seus nacionais e que, sempre que os nacionais dos Estados-membros tenham de apresentar prova do registo da marca no país de origem, reconheçam o registo da marca comunitária como prova.

▼B

2. Para efeitos do nº 1, são equiparados a nacionais do estado onde tenham a sua residência habitual os apátridas, tal como definidos no artigo 1º da Convenção relativa ao estatuto dos apátridas, assinada em Nova lorque, em 28 de Setembro de 1954, e os refugiados, tal como definidos no artigo 1º da Convenção relativa ao estatuto dos refugiados, assinada em Genebra, em 28 de Julho de 1951, e alterada pelo Proto-

▼B

colo relativo ao estatuto dos refugiados, assinado em Nova Iorque, em 31 de Janeiro de 1967.

3. Os nacionais de um estado referido no nº 1, alínea d), devem provar que a marca para a qual é depositado um pedido de marca comunitária foi objecto de registo no Estado de origem, a menos que, de acordo com notas publicadas, as marcas dos nacionais dos Estados-membros sejam registadas no Estado de origem em questão sem que seja necessário provar o registo anterior como marca comunitária ou marca nacional de um Estado-membro.

Artigo 6º

Modo de aquisição da marca comunitária

A marca comunitária adquire-se por registo.

Artigo 7º

Motivos absolutos de recusa

1. Será recusado o registo:

a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4º;

b) De marcas desprovidas de carácter distintivo,

c) De marcas compostas 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 fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

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

e) De sinais exclusivamente compostos:

i) Pela forma imposta pela própria natureza do produto;

ii) Pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico; ou

iii) Pela forma que confere um valor substancial ao produto;

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

g) De marcas susceptíveis de enganar o público, por exemplo sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços;

h) De marcas que, na falta de autorização das entidades competentes, devam ser recusadas por força do artigo 6º ter da Convenção de Paris;

i) De marcas que incluam emblemas, insígnias ou escudos que não os abrangidos pelo artigo 6º ter da Convenção de Paris e que apresentem um interesse público particular, a não ser que as entidades competentes tenham autorizado o respectivo registo.

▼M1

j) De marcas de vinhos que contenham ou consistam em indicações geográficas que identifiquem vinhos, ou de marcas de bebidas espirituosas que contenham ou consistam em indicações geográficas que identifiquem bebidas espirituosas, em relação a vinhos ou bebidas espirituosas que não tenham essa origem.

▼B

2. O nº 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.

3. As alíneas b), c) e d) do nº 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.

▼B

Artigo 8º

Motivos relativos de recusa

1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

a) Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida;

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

2. São consideradas «marcas anteriores», na acepção do nº 1:

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

   i) Marcas comunitárias;

   ii) Marcas registadas num Estado-membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux de Marcas;

   iii) Marcas que tenham sido objecto de registo internacional com efeitos num Estado-membro;

b) Os pedidos de marcas referidas na alínea a), sob reserva do respectivo registo;

c) As marcas que, à data do depósito do pedido de marca comunitária ou, se aplicável, à data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária, sejam notoriamente conhecidas num Estado-membro, na acepção do artigo 6º bis da Convenção de Paris.

3. Após oposição do titular da marca, será igualmente recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, a menos que esse agente ou representante justifique a sua actuação.

4. Após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo o direito do Estado-membro aplicável a esse sinal:

a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária;

b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

5. Após oposição do titular de uma marca anterior na acepção do nº 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.

▼B

SECÇÃO II

EFEITOS DA MARCA COMUNITÁRIA

Artigo 9º

Direito conferido pela marca comunitária

1. A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.

2. Pode nomeadamente ser proibido, se estiverem preenchidas as condições enunciadas no nº 1:

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

b) Oferecer os produtos, colocá-los no comércio ou possuí-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob esse sinal;

c) Importar ou exportar produtos sob esse sinal;

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

3. O direito conferido pela marca comunitária só é oponível a terceiros a partir da publicação do registo da marca. Todavia, pode ser exigida uma indemnização razoável por actos posteriores à publicação do pedido de marca comunitária que, após a publicação do registo da marca, sejam proibidos por força desta. O tribunal em que for proposta a acção não pode decidir do mérito da causa enquanto o registo não for publicado.

Artigo 10º

Reprodução da marca comunitária em dicionários

Quando a reprodução da marca comunitária em dicionários, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes dê 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 comunitária, assegurar que a reprodução da marca seja, o mais tardar na próxima edição, acompanhada de uma referência indicando que se trata de uma marca registada.

Artigo 11º

Proibição de utilização de uma marca comunitária registada em nome de um agente ou representante

Se uma marca comunitária tiver sido registada em nome do agente ou representante do respectivo titular sem a autorização deste último, este terá o direito de se opor à utilização da marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado essa utilização, a menos que o agente ou representante justifique o seu procedimento.

▼B

Artigo 12º

Limitação dos efeitos da marca comunitária

O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial:

a) Do seu nome ou endereço;

b) De indicações relativas à espécie, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de fabrico do produto ou da prestação do serviço ou a outras características destes;

c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente como acessórios ou peças separadas;

Desde que essa utilização seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Artigo 13º

Esgotamento do direito conferido pela marca comunitária

1. O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a sua utilização para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O nº 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.

Artigo 14º

Aplicação complementar do direito nacional em matéria de contrafacção

1. Os efeitos da marca comunitária são exclusivamente determinados pelo disposto no presente regulamento. Por outro lado, as infracções a marcas comunitárias são reguladas pelo direito nacional em matéria de infracções a marcas nacionais nos termos do disposto no título X.

2. O presente regulamento não exclui que sejam intentadas acções respeitantes a marcas comunitárias com base no direito dos Estados-membros nomeadamente em matéria de responsabilidade civil e de concorrência desleal.

3. As normas processuais aplicáveis são determinadas nos termos do disposto no título X.

SECÇÃO III

UTILIZAÇÃO DA MARCA COMUNITÁRIA

Artigo 15º

Utilização da marca comunitária

1. Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, excepto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

2. São igualmente consideradas como «utilização», na acepção do nº 1:

a) O emprego da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

b) A aposição da marca comunitária nos produtos ou na respectiva embalagem na Comunidade apenas para efeitos de exportação.

▼B

3. A utilização da marca comunitária com o consentimento do titular é considerada como feita pelo titular.

SECÇÃO IV

DA MARCA COMUNITÁRIA COMO OBJECTO DE PROPRIEDADE

Artigo 16º

Equiparação da marca comunitária à marca nacional

1. Salvo disposição em contrário dos artigos 17º a 24º, a marca comunitária enquanto objecto de propriedade é considerada na sua totalidade e para o conjunto do território da Comunidade como uma marca nacional registada no Estado-membro em que, de acordo com o registo de marcas comunitárias:

a) O titular tenha a sua sede ou domicílio na data considerada; ou

b) Se a alínea a) não for aplicável, o titular tenha um estabelecimento na data considerada.

2. Nos casos previstos no nº 1, o Estado-membro em que está sediado o instituto.

3. Se várias pessoas estiverem inscritas no registo de marcas comunitárias como co-titulares, o nº 1 é aplicável ao primeiro inscrito; na sua falta, aplica-se, pela ordem da respectiva inscrição, aos co-titulares seguintes. Sempre que o nº 1 não seja aplicável a nenhum dos co-titulares, é aplicável o nº 2.

Artigo 17º

Transmissão

1. A marca comunitária 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 comunitária, salvo se, nos termos da legislação aplicável à transmissão, 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 nº 2, a cessão da marca comunitária 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. Se dos documentos que estabelecem a transmissão resultar manifestamente que, devido a essa transmissão, a marca comunitária poderá induzir o público em erro, nomeadamente sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços para os quais foi registada, o instituto recusará o registo da transmissão, a menos que o interessado aceite limitar o registo da marca comunitária aos produtos ou serviços em relação aos quais a marca não seja enganosa.

5. A transmissão será inscrita no registo e publicada, a pedido de uma das partes.

6. Enquanto a transmissão não for inscrita no registo, o interessado não pode prevalecer-se dos direitos decorrentes do registo da marca comunitária.

7. 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.

8. Todos os documentos que devam ser notificados ao titular da marca comunitária, nos termos do artigo 77º, serão dirigidos à pessoa registada na qualidade de titular.

▼B

Artigo 18º

Transmissão de uma marca registada em nome de um agente

Se uma marca comunitária tiver sido registada em nome de um agente ou representante do respectivo titular, sem autorização deste último, este terá o direito de requerer a transmissão a seu favor do referido registo, a menos que o agente ou representante justifique o seu procedimento.

Artigo 19º

Direitos reais

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

2. Os direitos referidos no nº 1 serão inscritos no registo e publicados, a pedido de uma das partes.

Artigo 20º

Execução forçada

1. A marca comunitária pode ser objecto de medidas de execução forçada.

2. Em matéria de processo de execução forçada sobre uma marca comunitária, a competência exclusiva pertence aos tribunais e às autoridades do Estado-membro determinado nos termos do artigo 16º

3. A execução forçada será inscrita no registo e publicada, a pedido de uma das partes.

Artigo 21º

Processo de falência ou processos análogos

1. Até à entrada em vigor nos Estados-membros de disposições comuns sobre a matéria, uma marca comunitária só pode ser incluída num processo de falência ou num processo análogo no Estado-membro onde esse processo tenha sido inicialmente instaurado nos termos da lei nacional ou das convenções aplicáveis na matéria.

2. Quando uma marca comunitária for incluída num processo de falência ou num processo análogo, a inscrição para o efeito será registada e publicada a pedido da instância nacional competente.

Artigo 22º

Licença

1. A marca comunitária pode ser objecto de licenças para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais tiver sido registada e para toda ou parte da Comunidade. As licenças podem ser exclusivas ou não exclusivas.

2. O titular da marca comunitária pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das cláusulas do contrato de licença em relação ao seu prazo da validade, à forma abrangida pelo registo sob a qual a marca pode ser utilizada, à natureza dos produtos ou serviços para os quais a licença foi concedida, ao território no qual a marca pode ser aposta, ou à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado.

3. Sem prejuízo do disposto no contrato de licença, o licenciado só poderá instaurar um processo por contrafacção de uma marca comunitária com o consentimento do titular da mesma. Todavia, o titular de uma licença exclusiva poderá instaurar esse processo se, após notificação, o próprio titular da marca não desencadear uma acção de contrafacção dentro de um prazo adequado.

▼B

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

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

Artigo 23º

Oponibilidade a terceiros

1. Os actos jurídicos relativos à marca comunitária referidos nos artigos 17º, 19º e 22º só são oponíveis a terceiros em todos os Estados-membros após a sua inscrição no registo. Todavia, antes da sua inscrição, esses actos são oponíveis a terceiros que tenham adquirido direitos sobre a marca após a data do acto em questão mas que dele tinham conhecimento aquando da aquisição desses direitos.

2. O nº 1 não é aplicável em relação a uma pessoa que adquira a marca comunitária ou um direito sobre a marca comunitária por transmissão da empresa na sua totalidade ou por qualquer outra sucessão a título universal.

3. A oponibilidade a terceiros dos actos jurídicos referidos no artigo 20º é regulada pelo direito do Estado-membro determinado nos termos do artigo 16º

4. Até à entrada em vigor nos Estados-membros de disposições comuns em matéria de falências, a oponibilidade a terceiros de processos de falência ou de processos análogos é regulada pelo direito do Estado-membro onde esses processos tenham sido instaurados em primeiro lugar nos termos da lei nacional ou das convenções aplicáveis na matéria.

Artigo 24º

O pedido de marca comunitária como objecto de propriedade

Os artigos 16º a 23º são aplicáveis aos pedidos de marca comunitária.

TÍTULO III

PEDIDO DE MARCA COMUNITÁRIA

SECÇÃO I

DEPÓSITO DO PEDIDO E CONDIÇÕES A PREENCHER

Artigo 25º

Depósito do pedido

1. O pedido de marca comunitária é depositado, à escolha do requerente:

a) Junto do instituto; ou

b) Junto do serviço central da propriedade industrial de um Estado-membro ou do Instituto Benelux de Marcas. Um pedido assim depositado terá o mesmo efeito que um pedido depositado na mesma data junto do instituto.

2. Sempre que um pedido seja depositado junto do serviço central da propriedade industrial de um Estado-membro ou junto do Instituto Benelux de Marcas, estes devem tomar todas as medidas necessárias para transmitir o pedido ao instituto no prazo de duas semanas após o depósito. Pode ser exigida ao requerente uma taxa que não poderá exceder os custos administrativos decorrentes da recepção e transmissão do pedido.

3. Os pedidos referidos no nº 2 que derem entrada no instituto depois de expirado o prazo de um mês a contar do seu depósito são considerados retirados.

▼B

4. 10 anos após a entrada em vigor do presente regulamento, a Comissão elaborará um relatório sobre o funcionamento do sistema de depósito de pedidos de marcas comunitárias, acompanhando-o, se necessário, de propostas de alteração desse sistema.

Artigo 26º

Condições a preencher pelo pedido

1. O pedido de marca comunitária deve conter:

a) Um requerimento de registo de uma marca comunitária;

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 comunitária dá lugar ao pagamento de uma taxa de depósito e, eventualmente, de uma ou mais taxas de classificação.

3. O pedido de marca comunitária deve preencher as condições previstas no regulamento de execução referido no artigo 140º

Artigo 27º

Data de depósito

A data de depósito do pedido de marca comunitária é aquela em que o requerente tiver apresentado no instituto ou, se o pedido tiver sido depositado no serviço central da propriedade industrial de um dos Estados-membros ou no Instituto Benelux de Marcas, num desses serviços, os documentos com os elementos referidos no nº 1 do artigo 26º, sob reserva do pagamento da taxa de depósito no prazo de um mês a contar da apresentação dos referidos documentos.

Artigo 28º

Classificação

Os produtos e serviços para os quais sejam depositadas marcas comunitárias serão classificados de acordo com a classificação prevista no regulamento de execução.

SECÇÃO II

PRIORIDADE

Artigo 29º

Direito de prioridade

▼M1

1. Quem tiver depositado regularmente um pedido de marca num ou para um dos Estados partes na Convenção de Paris ou no acordo que cria a Organização Mundial do Comércio, ou quem representar essa pessoa, gozará, para efectuar o depósito de um pedido de marca comunitária para a mesma marca e para produtos ou serviços idênticos ou contidos naqueles para os quais tenha sido depositado o pedido, de um direito de prioridade durante um prazo de seis meses a contar da data de depósito do primeiro pedido.

▼B

2. É reconhecido como dando origem ao direito de prioridade qualquer depósito que tenha valor de depósito nacional regular por força da legislação nacional do Estado em que foi efectuado ou de acordos bilaterais ou multilaterais.

3. Por depósito nacional regular, deve entender-se qualquer depósito suficiente para determinar a data de depósito do pedido, independentemente do destino dado posteriormente ao pedido.

4. É considerado como primeiro pedido, cuja data de depósito é simultaneamente a data a partir da qual se conta o prazo de prioridade,

▼B

um pedido posterior depositado para a mesma marca, para produtos ou serviços idênticos e no ou para o mesmo estado que um primeiro pedido anterior, desde que esse pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado à data de depósito do pedido posterior, sem ter sido sujeito a inspecção pública e sem deixar subsistir direitos, e desde que não tenha ainda servido de base para a reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior já não pode então servir de base para a reivindicação do direito de prioridade.

▼M1

5. Se o primeiro depósito tiver sido efectuado num Estado que não seja parte na Convenção de Paris ou no acordo que cria a Organização Mundial do Comércio, o disposto nos nºs 1 a 4 é aplicável apenas na medida em que esse Estado, de acordo com notas publicadas, conceda, com base num primeiro depósito efectuado no instituto e sujeito a condições equivalentes às estabelecidas no presente regulamento, um direito de prioridade com efeitos equivalentes.

▼B

Artigo 30º

Reivindicação da prioridade

O requerente que queira prevalecer-se da prioridade de um depósito anterior será obrigado a apresentar uma declaração de prioridade e uma cópia do pedido anterior. Se a língua do pedido anterior não for uma das línguas do instituto, o requerente deverá apresentar uma tradução do pedido anterior numa dessas línguas.

Artigo 31º

Efeito do direito de prioridade

Por força do direito de prioridade, a data de prioridade é considerada como sendo a do depósito do pedido de marca comunitária para efeitos da determinação da anterioridade de direitos.

Artigo 32º

Valor do depósito nacional do pedido

O pedido de marca comunitária ao qual tenha sido atribuída uma data de depósito tem, nos Estados-membros, o valor de um depósito nacional regular, tendo eventualmente em conta o direito de prioridade invocado em apoio do pedido de marca comunitária.

SECÇÃO III

PRIORIDADE DE EXPOSIÇÃO

Artigo 33º

Prioridade de exposição

1. Se o requerente da marca comunitária tiver apresentado produtos ou serviços com a marca depositada numa exposição internacional oficial ou oficialmente reconhecida na acepção da Convenção relativa às exposições internacionais, assinada em Paris em 22 de Novembro de 1928, com a última redacção que lhe foi dada em 30 de Novembro de 1972, poderá, se depositar o pedido num prazo de seis meses a contar da data da primeira apresentação dos produtos ou serviços com a marca depositada, invocar, a partir dessa data, um direito de prioridade, na acepção do artigo 31º

2. O requerente que pretenda prevalecer-se da prioridade nos termos do nº 1 deve provar que os produtos ou serviços foram apresentados na exposição sob a marca depositada, de acordo com as condições estabelecidas no regulamento de execução.

3. A prioridade de exposição concedida num Estado-membro ou num país terceiro não implica a prorrogação do prazo de prioridade previsto no artigo 29º

▼B

SECÇÃO IV

REIVINDICAÇÃO DA ANTIGUIDADE DA MARCA NACIONAL

Artigo 34º

Reivindicação da antiguidade da marca nacional

1. O titular de uma marca anterior registada num Estado-membro, incluindo as marcas registadas no território do Benelux, ou de uma marca anterior objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-membro, que deposite um pedido de marca idêntica para registo como marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca anterior foi registada, ou que estejam incluídos nesses produtos ou serviços, pode prevalecer-se, em relação à marca comunitária da antiguidade da marca anterior no que diz respeito ao Estado-membro no qual ou para o qual a marca foi registada.

2. O único efeito da antiguidade, nos termos do presente regulamento, é o de, no caso do titular da marca comunitária renunciar à marca anterior ou a deixar caducar, ser considerado como se continuasse a beneficiar dos mesmos direitos que teria se a marca anterior continuasse registada.

3. A antiguidade reivindicada para a marca comunitária caduca se o titular da marca anterior cuja antigidade foi reivindicada for declarado destituído dos seus direitos ou se essa marca for declarada nula ou for objecto de renúncia antes do registo da marca comunitária.

Artigo 35º

Reivindicação da antiguidade após registo da marca comunitária

1. O titular de uma marca comunitária que seja titular de uma marca anterior idêntica registada num Estado-membro, incluindo as marcas registadas no território do Benelux, ou de uma marca anterior idêntica objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-membro, para produtos ou serviços idênticos, pode prevalecer-se da antiguidade da marca anterior no que diz respeito ao Estado-membro no qual ou para o qual ela foi registada.

2. São aplicáveis os nºs 2 e 3 do artigo 34º.

TÍTULO IV

PROCEDIMENTO DE REGISTO

SECÇÃO 1

EXAME DO PEDIDO

Artigo 36º

Exame das condições de depósito

1. O instituto analisará:

a) Se o pedido de marca comunitária preenche as condições para que lhe seja concedida uma data de depósito nos termos do artigo 27º;

b) Se o pedido de marca comunitária preenche as condições previstas no regulamento de execução;

c) Se as taxas de classificação, quando aplicáveis, foram foram pagas no prazo estipulado.

2. Se o pedido de marca comunitária não preencher os requisitos do nº 1, o instituto convidará o requerente a sanar, nos prazos estipulados, as irregularidades ou a falta de pagamento verificadas.

3. Se as irregularidades ou a falta de pagamento verificadas nos termos da alínea a) do nº 1 não forem sanadas nesses prazos, não será dado seguimento ao pedido como pedido de marca comunitária. Se o requerente der cumprimento ao convite do instituto, este considerará

▼B

como data de depósito do pedido a data em que as irregularidades e a falta de pagamento verificadas forem sanadas.

4. Se as irregularidades verificadas nos termos da alínea b) do nº 1 não forem sanadas nos prazos estipulados, o instituto recusará o pedido.

5. Se a falta de pagamento verificada nos termos da alínea c) do nº 1 não for sanada nos prazos fixados, considera-se que o pedido foi retirado, a não ser que se possa deduzir claramente as categorias de produtos ou serviços que o montante pago se destina a cobrir.

6. A inobservância das disposições relativas à reivindicação de prioridade implica a perda do direito de prioridade do pedido.

7. Se as condições relativas à reivindicação da antiguidade de uma marca nacional não forem preenchidas, esse direito de reivindicação deixará de poder ser invocado para o pedido.

Artigo 37º

Exame das condições relacionadas com a qualidade do titular

1. Se, nos termos do artigo 5º, o requerente não puder ser titular de uma marca comunitária, o pedido será recusado.

2. O pedido só poderá ser recusado depois de ter sido dada ao requerente a possibilidade de o retirar ou de apresentar as suas observações.

Artigo 38º

Exame dos motivos absolutos de recusa

1. Se a marca for excluída do registo por força do artigo 7º em relação à totalidade ou a parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária tenha sido pedida, o pedido será recusado em relação a esses produtos ou serviços.

2. Sempre que a marca inclua um elemento desprovido de carácter distintivo e que a inclusão desse elemento na marca possa criar dúvidas acerca da extensão da protecção da marca, o instituto pode pedir, como condição para o registo da marca, que o requerente declare que não invocará nenhum direito exclusivo sobre esse elemento. Essa declaração será publicada ao mesmo tempo que o pedido ou, se for caso disso, que o registo da marca comunitária.

3. O pedido só pode ser recusado depois de ter sido dada ao requerente a possibilidade de o retirar ou modificar, ou de apresentar as suas observações.

SECÇÃO 2

INVESTIGAÇÃO

Artigo 39º

Investigação

1. Depois de atribuir uma data de depósito a um pedido de marca comunitária, e de verificar que o requerente preenche as condições referidas no artigo 5º, o instituto elaborará um relatório de investigação comunitária onde serão mencionadas as marcas comunitárias ou os pedidos de marca comunitária anteriores cuja existência tenha sido verificada e que, nos termos do artigo 8º, sejam susceptíveis de ser opostos ao registo da marca comunitária que constitui o objecto do pedido.

2. Logo que tenha sido atribuída uma data de depósito a um pedido de marca comunitária, o instituto transmitirá uma cópia do mesmo ao serviço central da propriedade industrial de todos os Estados-membros que tenham comunicado ao instituto a sua decisão de efectuar uma investigação no seu próprio registo de marcas para os pedidos de marca comunitária.

▼B

3. Cada um dos serviços centrais da propriedade industrial referidos no nº 2 enviará ao instituto, num prazo de três meses a contar da data de recepção de um pedido de marca comunitária, um relatório de investigação mencionando as marcas nacionais anteriores ou os pedidos de marca nacional anteriores cuja existência tenha sido verificada e que, nos termos do artigo 8º, sejam susceptíveis de ser opostos ao registo da marca comunitária que constitui o objecto do pedido, ou então constatando que a investigação não forneceu qualquer indicação sobre esses direitos.

4. O instituto pagará uma certa quantia a cada serviço central da propriedade industrial por cada relatório de investigação apresentado por esse serviço nos termos do nº 3. Essa quantia, que será idêntica para todos os serviços centrais, será fixada pelo Comité Orçamental por decisão tomada por maioria de três quartos dos representantes dos Estados-membros.

5. O instituto transmitirá sem demora ao requerente da marca comunitária o relatório de investigação comunitária e os relatórios de investigação nacionais que lhe forem enviados no prazo previsto no nº 3.

6. Na publicação do pedido de marca comunitária, que não pode ser feita antes de decorrido um prazo de um mês a contar da data em que o instituto transmitir os relatórios de investigação ao requerente, o instituto informará os titulares das marcas comunitárias ou dos pedidos de marca comunitária anteriores mencionados no relatório de investigação comunitária, da publicação do pedido de marca comunitária.

7. No termo de um período de cinco anos a contar da data em que o instituto começar a aceitar o depósito de pedidos, a Comissão apresentará ao Conselho um relatório sobre o funcionamento do sistema de investigação nos termos do presente artigo, incluindo os pagamentos efectuados aos Estados-membros ao abrigo do nº 4, e, eventualmente, propostas de alterações adequadas do presente regulamento para adaptar o sistema de investigação tendo em conta a experiência adquirida e a evolução das técnicas de investigação.

SECÇÃO 3

PUBLICAÇÃO DO PEDIDO

Artigo 40º

Publicação do pedido

1. Se as condições a satisfazer pelo pedido de marca comunitária se encontrarem preenchidas, e se tiver expirado o prazo referido no nº 6 do artigo 39º, o pedido será publicado, desde que não seja recusado nos termos dos artigos 37º e 38º

2. Se o pedido for recusado nos termos dos artigos 37º e 38º, após publicação, a decisão de recusa será publicada quando for definitiva.

SECÇÃO 4

OBSERVAÇÕES DE TERCEIROS E OPOSIÇÃO

Artigo 41º

Observações de terceiros

1. Qualquer pessoa singular ou colectiva, bem como as associações representativas de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores pode, após publicação do pedido de marca comunitária, dirigir ao instituto observações escritas, que precisem os motivos de recusa automática do registo da marca previstos nomeadamente no artigo 7º. Não adquirem por esse facto a qualidade de partes no processo perante o instituto.

2. As observações referidas no nº 1 serão notificadas ao requerente, que pode tomar posição.

▼B

Artigo 42º

Oposição

1. Pode ser apresentada oposição ao registo da marca no prazo de três meses a contar da publicação do pedido de marca comunitária, com o fundamento de que o registo da marca deve ser recusado por força do artigo 8º:

a) Nos casos referidos nos nºs 1 e 5 do artigo 8º, pelos titulares das marcas anteriores a que se refere o nº 2 do artigo 8º e pelos licenciados habilitados pelos titulares dessas marcas;

b) Nos casos referidos no nº 3 do artigo 8º, pelos titulares das marcas a que se refere esta disposição;

c) Nos casos referidos no nº 4 do artigo 8º, pelos titulares de marcas ou sinais anteriores a que se refere esta disposição, bem como pelas pessoas autorizadas, por força do direito nacional aplicável, a exercer esses direitos.

2. Pode igualmente ser formulada oposição ao registo da marca nas condições fixadas no nº 1 em caso de publicação de um pedido modificado nos termos do nº 2, segundo período, do artigo 44º

3. A oposição deve ser apresentada por escrito e fundamentada, só se considerando apresentada após pagamento da taxa de oposição. O opositor pode apresentar em seu apoio factos, provas e observações num prazo fixado pelo instituto.

Artigo 43º

Exame da oposição

1. No decurso do exame da oposição, o instituto convidará as partes, sempre que tal se revele necessário, a apresentarem observações sobre comunicações suas ou das outras partes, num prazo a fixar pelo instituto.

2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

3. O nº 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no nº 2, alínea a), do artigo 8º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.

4. Se os considerar útil, o instituto procurará conciliar as partes.

5. Se do exame da oposição resultar a recusa do registo da marca para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que foi requerida a marca comunitária, o pedido será recusado em relação aos produtos ou serviços em causa. Caso contrário, a oposição será rejeitada.

6. A decisão de recusa do pedido será publicada logo que seja definitiva.

▼B

SECÇÃO 5

RETIRADA, LIMITAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO PEDIDO

Artigo 44º

Retirada, limitação e modificação do pedido

1. O requerente pode, em qualquer momento, retirar o seu pedido de marca comunitária ou limitar a lista de produtos ou serviços nele contida. Se o pedido já tiver sido publicado, a retirada ou a limitação serão igualmente publicadas.

2. Além disso, o pedido de marca comunitária só pode ser modificado, a pedido do requerente, para corrigir o nome ou a morada do requerente, erros de expressão ou de transcrição, ou erros manifestos, desde que essa correcção não afecte substancialmente a marca ou não alargue a lista de produtos ou serviços. Se as modificações incidirem sobre a apresentação da marca ou a lista de produtos ou serviços, e sempre que essas modificações sejam introduzidas após a publicação do pedido, este será publicado com as modificações.

SECÇÃO 6

REGISTO

Artigo 45º

Registo

Se o pedido cumprir o disposto no presente regulamento e não tiver sido deduzida oposição no prazo referido no nº1 do artigo 42º, ou se a oposição tiver sido rejeitada por uma decisão definitiva, a marca será registada como marca comunitária, desde que a taxa de registo tenha sido paga no prazo estipulado. Na falta de pagamento da taxa nesse prazo, o pedido considera-se retirado.

TÍTULO V

PRAZO DE VALIDADE, RENOVAÇÃO E MODIFICAÇÃO DA MARCA COMUNITÁRIA

Artigo 46º

Prazo de validade do registo

O prazo de validade do registo da marca comunitária é de 10 anos a contar da data do depósito do pedido. O registo pode ser renovado, nos termos do artigo 47º, por períodos de 10 anos.

Artigo 47º

Renovação

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

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

3. O pedido de renovação deve ser apresentado num prazo de seis meses que termina no último dia do mês em que cessa o período de protecção. As taxas devem igualmente ser pagas nesse prazo. O pedido pode ainda ser apresentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses, a contar do dia seguinte ao referido na primeira frase, sob reserva do pagamento de uma sobretaxa no decurso desse prazo suplementar.

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

▼B

comunitária foi registada, o registo só será renovado para esses produtos ou serviços.

5. A renovação produz efeitos no dia seguinte ao termo do prazo de validade do registo. A renovação será registada.

Artigo 48º

Modificação

1. A marca comunitária não será modificada no registo durante o prazo de validade do registo nem aquando da renovação deste.

2. Se, no entanto, a marca comunitária incluir o nome e o endereço do titular, pode ser registada, a pedido do titular, qualquer modificação destes que não afecte substancialmente a identidade da marca tal como foi registada inicialmente.

3. A publicação do registo da modificação será acompanhada de uma reprodução da marca comunitária modificada. Os terceiros cujos direitos possam ser afectados pela modificação podem contestar o seu registo num prazo de três meses a contar da publicação.

TÍTULO VI

RENÚNCIA, EXTINÇÃO E NULIDADE

SECÇÃO 1

RENÚNCIA

Artigo 49º

Renúncia

1. A marca comunitária pode ser objecto de renúncia em relação à totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que foi registada.

2. A renúncia será declarada por escrito ao instituto pelo titular da marca e só produzirá efeitos após o respectivo registo.

3. A renúncia só será registada com o acordo do titular de qualquer direito inscrito no registo. Se tiver sido registada uma licença, a renúncia só será inscrita no registo se o titular da marca provar ter informado o licenciado da sua intenção de renunciar; a inscrição será feita no termo do prazo estipulado pelo regulamento de execução.

SECÇÃO II

CAUSAS DE EXTINÇÃO

Artigo 50º

Causas de extinção

1. Será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao instituto ou de pedido reconvencional em acção de contrafacção:

a) Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objecto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização; todavia, ninguém poderá alegar a extinção dos direitos do titular se, entre o termo desse período e a apresentação do pedido ou do pedido reconvencional, a marca tiver sido objecto de um início ou reinício de utilização séria; no entanto, o início ou reinício da utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido reconvencional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não será tido em consideração se os preparativos para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvencional;

▼B

b) Se, por motivo de actividade ou inactividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registada;

c) Se, na sequência da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, a marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica desses produtos ou serviços;

d) Se o titular da marca deixar de preencher as condições fixadas no artigo 5º

2. Se a causa de extinção só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária foi registada, a perda dos direitos do titular só será declarada em relação aos produtos ou serviços em causa.

SECÇÃO III

CAUSAS DE NULIDADE

Artigo 51º

Causas de nulidade absoluta

1. A nulidade da marca comunitária é declarada na sequência de pedido apresentado ao instituto ou de pedido reconvencional numa acção de contrafacção:

a) Sempre que a marca comunitária tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 5º ou no artigo 7º;

b) Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa fé no acto de depósito do pedido de marca.

2. Se a marca comunitária tiver sido registada contrariamente ao nº 1, alíneas b), c) ou d), do artigo 7º, não pode, todavia, ser declarada nula se, pela utilização que dela foi feita, tiver adquirido, depois do registo, um carácter distintivo para os produtos ou serviços para que foi registada.

3. Se a causa da nulidade só se verificar em Relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária foi registada, a nulidade da marca só pode ser declarada para os produtos ou serviços em causa.

Artigo 52º

Causas de nulidade relativa

1. A marca comunitária é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao instituto ou de um pedido reconvencional numa acção de contrafacção:

a) Sempre que exista uma marca anterior, referida no nº 2 do artigo 8º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas no nº 1 ou no nº 5 do mesmo artigo;

b) Sempre que exista uma marca, referida no nº 3 do artigo 8º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número;

c) Sempre que exista um direito anterior, referido no nº 4 do artigo 8º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número.

2. A marca comunitária é igualmente declarada nula na sequência de pedido apresentado ao instituto ou de pedido reconvencional numa acção de contrafacção se a sua utilização puder ser proibida por força de outro direito anterior e nomeadamente:

a) De um direito ao nome;

b) De um direito à imagem;

c) De um direito de autor;

d) De um direito de propriedade industrial.

▼B

3. A marca comunitária não pode ser declarada nula se o titular de um direito referido nos nºs 1 ou 2 der o seu consentimento expresso ao registo dessa marca antes da apresentação do pedido de nulidade ou do pedido reconvencional.

4. O titular de um dos direitos referidos no nº 1 ou no nº 2 que tenha pedido previamente a anulação da marca comunitária ou apresentado um pedido reconvencional numa acção de contrafacção, não pode apresentar novo pedido de nulidade nem apresentar qualquer pedido reconvencional baseado noutro desses direitos que pudesse ter sido invocado em apoio do primeiro pedido.

5. É aplicável o nº 3 do artigo 51º

Artigo 53º

Prescrição por tolerância

1. O titular de uma marca comunitária que tenha tolerado a utilização de uma marca comunitária posterior na Comunidade durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, não pode pedir a anulação nem opor-se à utilização da marca posterior, com base nessa marca anterior, em relação aos produtos ou serviços para que foi utilizada a marca posterior, a não ser que o depósito da marca comunitária posterior tenha sido efectuado de má fé.

2. O titular de uma marca nacional anterior referida no nº 2 do artigo 8º, ou de outro sinal anterior referido no nº 4 do artigo 8º, que tenha tolerado a utilização de uma marca comunitária posterior durante cinco anos consecutivos no Estado-membro onde essa marca anterior ou outro sinal anterior se encontrem protegidos, com conhecimento dessa utilização, não pode pedir a anulação ou opor-se à utilização da marca posterior, com base na marca anterior ou outro sinal anterior, para os produtos ou serviços para que foi utilizada a marca posterior, a não ser que o depósito da marca comunitária posterior tenha sido efectuado de má fé.

3. Nos casos referidos nos nºs 1 ou 2, o titular da marca comunitária posterior não pode opor-se à utilização do direito anterior, embora esse direito já não possa ser invocado contra a marca comunitária posterior.

SECÇÃO IV

EFEITOS DA EXTINÇÃO E DA NULIDADE

Artigo 54º

Efeitos da extinção e da nulidade

1. Considera-se que a marca comunitária deixou de produzir os efeitos previstos no presente regulamento a contar da data do pedido de extinção ou do pedido reconvencional, na medida em que o titular tenha sido declarado total ou parcialmente privado dos seus direitos. A pedido de uma das partes, pode ser fixada na decisão qualquer data anterior em que se tenha verificado uma das causas da extinção.

2. Considera-se que a marca comunitária não produziu, desde o início, os efeitos previstos no presente regulamento, na medida em que tenha sido declarada total ou parcialmente nula.

3. Sob reserva das disposições nacionais sobre recursos de reparação do prejuízo causado pela falta ou pela má fé do titular da marca, e sobre enriquecimento sem causa, o efeito retroactivo da extinção ou da nulidade da marca não afecta:

a) As decisões em acções de contrafacção que tenham transitado em julgado e tenham sido executadas antes da decisão de extinção ou de nulidade;

b) Os contratos celebrados antes da decisão de extinção ou de nulidade, na medida em que tenham sido executados anteriormente a essa decisão; todavia, pode ser reclamada, por razões de equidade, a restituição de somas pagas por força do contrato, na medida em que as circunstâncias o justifiquem.

▼B

SECÇÃO V

PROCESSO DE EXTINÇÃO E DE ANULAÇÃO NO INSTITUTO

Artigo 55º

Pedido de extinção ou de anulação

1. Pode ser apresentado ao instituto um pedido de extinção ou de anulação da marca comunitária:

a) Nos casos definidos nos artigos 50º e 51º, por qualquer pessoa singular ou colectiva bem como por qualquer agrupamento ou organismo constituído para representação dos interesses de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores e que, nos termos da legislação que lhe é aplicável, tenha capacidade para comparecer em juízo;

b) Nos casos definidos no nº 1 do artigo 52º, pelas pessoas referidas no nº 1 do artigo 42º;

c) Nos casos definidos no nº 2 do artigo 52º, pelos titulares dos direitos anteriores a que se refere essa disposição ou pelas pessoas que, de acordo com a legislação do Estado-membro em causa, estejam habilitadas a exercer os direitos em questão.

2. O pedido será apresentado por escrito e fundamentado, só se considerando apresentado depois do pagamento da taxa.

3. O pedido de extinção ou de anulação é inadmissível se já um órgão judicial de um Estado-membro tiver decidido de um pedido com o mesmo objecto e a mesma causa entre as mesmas partes e se essa decisão já tiver transitado em julgado.

Artigo 56º

Exame do pedido

1. Durante o exame do pedido de extinção ou de anulação, o instituto convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes.

2. A pedido do titular da marca comunitária, o titular de uma marca comunitária anterior, parte no processo de anulação, terá de provar que, nos cinco anos anteriores à data do pedido de anulação, a marca comunitária anterior foi objecto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se fundamenta o pedido de nulidade, ou que existem justos motivos para a sua não utilização, desde que nessa data a marca comunitária anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Por outro lado, se a marca comunitária anterior estava registada há, pelo menos, cinco anos à data de publicação do pedido de marca comunitária, o titular da marca comunitária anterior terá igualmente de provar que nessa data se encontravam preenchidas as condições enunciadas no nº 2 do artigo 43º Na falta dessa prova, o pedido de anulação será rejeitado. Se a marca comunitária 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 do exame do pedido de anulação.

3. O nº 2 aplica-se às marcas nacionais anteriores referidas no nº 2, alínea a) do artigo 8º, entendendo-se que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-membro em que a marca nacional anterior se encontra protegida.

4. Se o considerar útil, o instituto pode convidar as partes a conciliarem-se.

5. Se do exame do pedido de extinção ou de anulação resultar que o registo da marca deveria ter sido recusado em relação à totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que esta foi registada, os direitos do titular da marca comunitária serão considerados extintos ou será

▼B

declarada a nulidade da marca para os produtos ou serviços em causa. Caso contrário, o pedido de extinção ou de nulidade será rejeitado.

6. A decisão de perda dos direitos do titular da marca comunitária ou de nulidade da marca será inscrita no registo, logo que seja definitiva.

TÍTULO VII

PROCESSO DE RECURSO

Artigo 57º

Decisões susceptíveis de recurso

1. As decisões dos examinadores das divisões de oposição, da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas e das divisões de anulação são susceptíveis de recurso. O recurso tem efeito suspensivo.

2. Uma decisão que não ponha termo a um processo em relação a uma das partes só pode ser objecto de recurso com a decisão final, salvo se a referida decisão previr um recurso independente.

Artigo 58º

Pessoas admitidas a interpor recurso e a serem partes no processo

Todas as partes num processo que tenha conduzido a uma decisão podem recorrer dessa decisão na medida em que esta não tenha dado procedência às suas pretensões. As outras partes nesse processo são, por direito, partes no processo de recurso.

Artigo 59º

Prazo e forma de recurso

O recurso deve ser interposto por escrito no instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão a que se refere. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso. As alegações com os fundamentos do recurso devem ser apresentadas por escrito num prazo de quatro meses a contar da data de notificação da decisão.

Artigo 60º

Revisão prejudicial

1. Se a instância de cuja decisão se recorre considerar o recurso admissível e fundamentado, deve dar-lhe provimento. Esta disposição não se aplica se o processo opuser a parte que interpôs o recurso a uma outra parte.

2. Se não for dado provimento ao recurso no prazo de um mês a contar da recepção das alegações com os fundamentos, o recurso deve ser imediatamente enviado à Câmara de Recurso, sem análise do mérito da causa.

Artigo 61º

Exame do recurso

1. Se o recurso for admissível, a Câmara de Recurso verificará se lhe pode ser dado provimento.

2. Durante o exame do recurso, a Câmara de Recurso convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes.

▼B

Artigo 62º

Decisão do recurso

1. Depois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele. A referida câmara pode exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada, ou remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento.

2. Se a Câmara de Recurso remeter o processo à instância que tomou a decisão contestada a fim de lhe ser dado seguimento, esta instância fica vinculada à fundamentação e ao dispositivo da decisão da Câmara de Recurso, desde que os factos da causa sejam os mesmos.

3. As decisões da Câmara de Recurso só produzem efeitos a partir do termo do prazo referido no nº 5 do artigo 63º ou, se tiver sido apresentado um recurso no Tribunal de Justiça, durante esse período a partir da rejeição deste último.

Artigo 63º

Recurso para o Tribunal de Justiça

1. As decisões das câmaras de recurso sobre recursos são susceptíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.

2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.

3. O Tribunal de Justiça é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.

4. O recurso está aberto a qualquer parte no processo na Câmara de Recurso, desde que a decisão dessa câmara não tenha dado provimento às suas pretensões.

5. O recurso será interposto no Tribunal de Justiça num prazo de dois meses a contar da notificação da decisão da Câmara de Recurso.

6. O instituto deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça.

TÍTULO VIII

MARCAS COMUNITÁRIAS COLECTIVAS

Artigo 64º

Marcas comunitárias colectivas

1. Podem constituir marcas comunitárias colectivas as marcas comunitárias assim designadas aquando do seu depósito e próprias para distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que delas é titular dos de outras empresas. Podem depositar marcas comunitárias colectivas 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 actos jurídicos e para comparecer em juízo, ou ainda as pessoas colectivas de direito público.

2. Em derrogação do nº 1, alínea c) do artigo 7º, podem constituir marcas comunitárias colectivas, na acepção do nº 1, sinais ou indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica do produto ou serviço no comércio. Uma marca colectiva não autoriza o titular o proibir que um terceiro utilize esses sinais ou indicações no comércio, desde que essa utilização seja feita de acordo com os códigos de práticas leais em matéria industrial ou comercial; em particular, essa marca não pode ser oposta a terceiros habilitados a utilizar uma denominação geográfica.

▼B

3. O disposto no presente regulamento aplica-se às marcas comunitárias colectivas, salvo disposição em contrário prevista nos artigos 65º a 72º

Artigo 65º

Regulamento de utilização da marca

1. O requerente de uma marca comunitária colectiva deve apresentar um regulamento de utilização no prazo fixado.

2. O regulamento de utilização indicará as pessoas autorizadas a utilizar a marca, as condições de filiação na associação, assim como, na medida em que existam, as condições de utilização da marca, incluindo as sanções. O regulamento de utilização de uma marca referida no nº 2 do artigo 64º 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 66º

Recusa do pedido

1. Para além dos motivos de recusa de um pedido de marca comunitária previstos nos artigos 36º e 38º, o pedido de marca comunitária colectiva será recusado quando não preencha os requisitos do artigo 64º ou do artigo 65º, ou quando o regulamento de utilização seja contrário à ordem pública ou aos bons costumes.

2. O pedido de marca comunitária colectiva será igualmente recusado quando o público puder ser induzido em erro acerca do carácter ou do significado da marca, nomeadamente quando esta for susceptível de se revestir de natureza diferente da de marca colectiva.

3. O pedido não será recusado se o requerente, mediante alteração do regulamento de utilização, preencher os requisitos dos nºs 1 e 2.

Artigo 67º

Observações de terceiros

Para além dos casos referidos no artigo 41º, qualquer pessoa ou agrupamento referido nesse artigo pode apresentar ao instituto observações escritas fundamentadas acerca dos motivos de recusa do pedido de marca comunitária colectiva nos termos do artigo 66º

Artigo 68º

Utilização da marca

A utilização da marca comunitária colectiva feita por qualquer pessoa habilitada a utilizar essa marca satisfaz o disposto no presente regulamento na medida em que sejam preenchidas as condições a que este sujeita a utilização da marca comunitária.

Artigo 69º

Alteração do regulamento de utilização da marca

1. O titular da marca comunitária colectiva submeterá 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 o disposto no artigo 65º ou implicar um dos motivos de recusa referidos no artigo 66º

3. O artigo 67º é aplicável ao regulamento de utilização alterado.

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

▼B

Artigo 70º

Exercício da acção de contrafacção

1. O disposto nos nºs 3 e 4 do artigo 22º sobre direitos dos licenciados é aplicável a qualquer pessoa habilitada a utilizar marcas comunitárias colectivas.

2. O titular de uma marca comunitária colectiva 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 71º

Causas de extinção

Para além das causas de extinção previstas no artigo 50º, o titular da marca colectiva é declarado destituído dos seus direitos mediante pedido apresentado ao instituto ou pedido reconvencional em acção de contrafacção, sempre que:

a) O titular não tome medidas razoáveis para impedir uma utilização da marca 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 tenha feito com que esta se tenha tornado susceptível de induzir o público em erro, na acepção do nº 2 do artigo 66º;

c) A alteração do regulamento de utilização tenha sido averbada no registo contrariamente ao disposto no nº 2 do artigo 69º, salvo se o titular da marca satisfizer, através de nova alteração do regulamento de utilização, as exigências fixadas nessas disposições.

Artigo 72º

Causas de nulidade

Além das causas de nulidade previstas nos artigos 51º e 52º, a marca comunitária colectiva será declarada nula mediante pedido apresentado ao instituto ou pedido reconvencional em acção de contrafacção, sempre que essa marca tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 66º, salvo se o titular da marca satisfizer, através de uma alteração do regulamento de utilização, as exigências fixadas nessas disposições.

TÍTULO IX

DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 73º

Fundamentação das decisões

As decisões do instituto serão fundamentadas. Essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.

Artigo 74º

Exame oficioso dos factos

1. No decurso do processo, o instituto procederá ao exame oficioso dos factos; contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

▼B

2. O instituto pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.

Artigo 75º

Processo oral

1. O instituto recorrerá ao processo oral, quer oficiosamente quer a pedido de uma parte no processo, desde que o considere útil.

2. O processo oral perante os examinadores, a divisão de oposição e a Divisão Jurídica e de Administração de Marcas não é público.

3. O processo oral, incluindo o proferimento da decisão, será público perante a divisão de anulação e as câmaras de recurso, salvo decisão em contrário da instância à qual a causa tenha sido submetida, no caso de a publicidade poder apresentar inconvenientes graves e injustificados, nomeadamente para uma das partes no processo.

Artigo 76º

Instrução

1. Em qualquer processo no instituto, podem ser tomadas nomeadamente as seguintes medidas de instrução:

a) Audição das partes;

b) Pedido de informações;

c) Apresentação de documentos e amostras;

d) Audição de testemunhas;

e) Peritagem;

f) Declarações escritas prestadas sob juramento ou solenemente, ou que tenham efeito equivalente segundo a legislação do estado em que forem prestadas.

2. O serviço a que o caso tenha sido apresentado pode encarregar um dos seus membros de proceder às medidas de instrução.

3. Se o instituto considerar necessário que uma parte, uma testemunha ou um perito deponha oralmente, convidará a pessoa em causa a comparecer.

4. As partes serão informadas da audição de qualquer testemunha ou perito perante o instituto. As partes têm o direito de estar presentes e de fazer perguntas à testemunha ou ao perito.

Artigo 77º

Notificação

O instituto notificará oficiosamente todas as decisões e convites para comparecer, bem como as comunicações que façam correr um prazo ou cuja notificação esteja prevista noutras disposições do presente regulamento ou no regulamento de execução, ou seja ordenada pelo presidente do instituto.

Artigo 78º

Restitutio in integrum

1. O requerente ou o titular de uma marca comunitária ou qualquer outra parte num processo perante o instituto que, embora tendo feito prova de toda a vigilância inerente às circunstâncias, não tenha conseguido observar um prazo em relação ao instituto, será, mediante requerimento, reinvestido nos seus direitos se, por força do disposto no presente regulamento, o impedimento tiver tido por consequência directa a perda de um direito ou de uma faculdade de recurso.

2. O requerimento deve ser apresentado por escrito num prazo de dois meses a contar da cessação do impedimento. O acto não cumprido deve sê-lo nesse mesmo prazo. O requerimento só é admissível no

▼B

prazo de um ano a contar do termo do prazo não observado. Em caso de não apresentação do pedido de renovação do registo ou de falta de pagamento das taxas de renovação, o prazo suplementar de seis meses previsto no terceiro período do nº 3 do artigo 47º será deduzido de um período de um ano.

3. O requerimento deve ser fundamentado e indicar os factos e as justificações invocadas em seu apoio, só sendo considerado apresentado após pagamento da taxa de *restitutio in integrum*.

4. A instância competente para deliberar sobre o acto não cumprido decidirá do requerimento.

5. O disposto no presente artigo não é aplicável aos prazos previstos no nº 2 do presente artigo, no nº 1 do artigo 29º e no nº 1 do artigo 42º

6. Quando o requerente ou o titular de uma marca comunitária for reinvestido nos seus direitos, não poderá invocá-los contra um terceiro que, de boa fé, tenha comercializado produtos ou prestado serviços sob um sinal idêntico ou semelhante à marca comunitária durante o período compreendido entre a perda do direito sobre o pedido ou sobre a marca comunitária e a publicação da menção da reinstituição desse direito.

7. O terceiro que possa prevalecer-se do disposto no nº 6 pode deduzir oposição de terceiros contra a decisão que reinveste o requerente ou o titular da marca comunitária nos seus direitos, num prazo de dois meses a contar da data de publicação da menção da reinstituição do direito.

8. O presente artigo não prejudica o direito de um Estado-membro conceder a restitutio in integrum quanto aos prazos previstos no presente regulamento que devam ser observados perante as autoridades desse Estado.

Artigo 79º

Referência aos princípios gerais

Na falta de uma disposição processual no presente regulamento, no regulamento de execução, no regulamento relativo às taxas ou no regulamento processual das câmaras de recurso, o instituto tomará em consideração os princípios geralmente aceites nos Estados-membros sobre a matéria.

Artigo 80º

Fim das obrigações financeiras

1. O direito do instituto de exigir o pagamento de taxas prescreve no prazo de quatro anos a contar do termo do ano civil em que a taxa se tornar exigível.

2. Os direitos em relação ao instituto em matéria de reembolso de taxas ou de montantes por este cobrados em excesso aquando do pagamento de taxas prescrevem no prazo de quatro anos a contar do termo do ano civil em que o direito se constituir.

3. O prazo previsto nos nºs 1 e 2 é interrompido, no caso referido no nº 1, por um convite ao pagamento da taxa e, no caso referido no nº 2, por um requerimento escrito para o exercício desse direito. Esse prazo recomeça a correr a partir da data da sua interrupção e expira, o mais tardar, no termo de um prazo de seis anos a contar do termo do ano civil em que tiver começado a correr inicialmente, a não ser que entretanto tenha sido iniciada uma acção judicial para fazer valer esse direito; nesse caso, o prazo expirará no mínimo no termo de um prazo de um ano a contar da data em que a decisão tiver transitado em julgado.

▼B

SECÇÃO 2

CUSTAS

Artigo 81º

Repartição das custas

1. A parte vencida num processo de oposição, de extinção, de anulação ou de recurso suportará as taxas da outra parte, bem como, sem prejuízo do disposto no nº 6 do artigo 115º, todas as custas a cargo desta, indispensáveis para efeitos processuais, incluindo as despesas de deslocação e estadia e a remuneração de um agente, consultor ou advogado, até ao limite das tarifas fixadas para cada categoria de custas nas condições previstas no regulamento de execução.

2. Todavia, na medida em que as partes sejam vencidas respectivamente num ou mais pontos ou na medida em que a equidade assim o exija, a divisão de oposição, a divisão de anulação ou a câmara de recurso decidirão uma repartição diferente das custas.

3. A parte que puser termo a um processo mediante a retirada do pedido de marca comunitária, da oposição, do pedido de extinção ou de anulação ou do recurso, mediante a não renovação do registo da marca comunitária ou mediante renúncia àquela, suportará as taxas e as custas da outra parte nas condições previstas nos nºs 1 e 2.

4. Se não houver lugar a decisão, a divisão de oposição, a divisão de anulação ou a câmara de recurso decide livremente sobre as custas.

5. Se as partes concordarem perante a divisão de oposição, a divisão de anulação ou a câmara de recurso, numa liquidação das custas diferente da resultante da aplicação dos números anteriores, a instância interessada registará esse acordo.

6. Mediante requerimento, a secretaria da divisão de oposição, da divisão de anulação ou da câmara de recurso fixará o montante das custas a reembolsar por força dos números anteriores. Esse montante pode, mediante requerimento apresentado no prazo fixado, ser reformado por decisão da divisão de oposição, da divisão de anulação ou da câmara de recurso.

Artigo 82º

Execução das decisões que fixam o montante das custas

1. Qualquer decisão definitiva do instituto que fixe o montante das custas constitui título executivo.

2. A execução forçada regula-se pelas normas de processo civil em vigor no Estado em cujo território seja efectuada. A fórmula executiva será aposta, sem qualquer controlo para além da verificação da autenticidade do título, pela autoridade nacional que o governo de cada Estado-membro designar para o efeito e de que dará conhecimento ao instituto e ao Tribunal de Justiça.

3. Após o cumprimento destas formalidades a pedido do interessado, este pode prosseguir a execução forçada apresentando directamente o assunto ao órgão competente, nos termos da legislação nacional.

4. A execução forçada só pode ser suspensa por decisão do Tribunal de Justiça. O controlo da regularidade das medidas de execução é contudo da competência dos órgãos judiciais do país em questão.

SECÇÃO 3

INFORMAÇÃO DO PÚBLICO E DAS AUTORIDADES DOS ESTADOS-MEMBROS

Artigo 83º

Registo de Marcas Comunitárias

O instituto mantém um registo, denominado Registo de Marcas Comunitárias, onde são inscritas as indicações cujo registo de menção está

▼B

previsto no presente regulamento ou no regulamento de execução. O registo está aberto à inspecção pública.

Artigo 84º

Inspecção pública

1. Os processos relativos a pedidos de marcas comunitárias que ainda não tenham sido publicados só podem ser abertos à inspecção pública com o acordo do requerente.

2. Todo aquele que provar que o requerente de uma marca comunitária afirmou que após o registo da marca se prevalecerá desta contra si, poderá consultar o processo antes da publicação do pedido e sem o acordo do requerente.

3. Após a publicação do pedido de marca comunitária, os processos relativos a esse pedido e à marca assim constituída serão, mediante requerimento, abertos à inspecção pública.

4. Todavia, sempre que os processos sejam abertos à inspecção pública nos termos dos nºs 2 ou 3, poderão ser excluídos documentos do processo, nos termos do disposto no regulamento de execução.

Artigo 85º

Publicações periódicas

O instituto publicará periodicamente:

a) Um boletim de marcas comunitárias, contendo as inscrições feitas no Registo de Marcas Comunitárias e todas as outras indicações cuja publicação seja determinada pelo presente regulamento ou pelo regulamento de execução;

b) Um jornal oficial do instituto, contendo as comunicações e as informações de ordem geral emanadas do presidente do instituto, e quaisquer outras informações relativas ao presente regulamento e à sua execução.

Artigo 86º

Cooperação administrativa

Salvo disposição em contrário do presente regulamento ou das legislações nacionais, o instituto e os órgãos judiciais ou outras autoridades competentes dos Estados-membros prestar-se-ão assistência mútua, a pedido, permutando informações ou processos. Sempre que o instituto comunique processos aos órgãos jurisdicionais, aos ministérios públicos ou aos serviços centrais da propriedade industrial, essa comunicação não será sujeita às restrições previstas no artigo 84º

Artigo 87º

Intercâmbio de publicações

1. O instituto e os serviços centrais da propriedade industrial dos Estados-membros intercambiarão, mediante requerimento, segundo as suas necessidades e gratuitamente, um ou mais exemplares das respectivas publicações.

2. O instituto poderá celebrar acordos de intercâmbio ou envio de publicações.

SECÇÃO 4

REPRESENTAÇÃO

Artigo 88º

Princípios gerais de representação

1. Sob reserva do disposto no nº 2, ninguém é obrigado a fazer-se representar junto do instituto.

▼B

2. Sem prejuízo do disposto no segundo período do nº 3, as pessoas singulares e colectivas que não tenham domicílio nem sede ou estabelecimento industrial ou comercial efectivo e sério na Comunidade devem ser representadas junto do instituto, nos termos do nº 1 do artigo 89º, em qualquer processo instituído pelo presente regulamento, excepto para o depósito de pedidos de marca comunitária; o regulamento de execução pode prever outras excepções.

3. As pessoas singulares ou colectivas que tenham o seu domicílio ou sede, ou um estabelecimento industrial ou comercial efectivo e sério na Comunidade podem actuar, junto do instituto, por intermédio de um empregado que deposite junto deste instituto uma procuração assinada, a inserir no processo e cujas modalidades estão especificadas no regulamento de execução. O empregado de uma pessoa colectiva referida no presente número pode agir igualmente para outras pessoas colectivas que estejam economicamente ligadas àquela, mesmo que essas outras pessoas colectivas não tenham domicílio nem sede ou estabelecimento industrial ou comercial efectivo e sério na Comunidade.

Artigo 89º

Representação profissional

1. A representação das pessoas singulares ou colectivas junto do instituto só pode ser assegurada:

a) Por um advogado habilitado a exercer no território de um Estado-membro e que possua o seu domicílio profissional na Comunidade, na medida em que possa agir no referido Estado na qualidade de mandatário em matéria de marcas; ou

b) Pelos mandatários autorizados inscritos numa lista mantida para o efeito pelo instituto.

Os representantes perante o instituto depositarão no instituto uma procuração assinada, que deverá constar do processo e cujas modalidades estão especificadas no regulamento de execução.

2. Pode ser inscrita na lista de mandatários autorizados qualquer pessoa singular que:

a) Possua a nacionalidade de um dos Estados-membros;

b) Tenha o seu domicílio profissional ou local de trabalho na Comunidade;

c) Esteja habilitada a representar, em matéria de marcas, pessoas singulares ou colectivas perante o serviço central da propriedade industrial do Estado-membro em cujo território tenha o seu domicílio profissional ou local de trabalho. Sempre que, nesse Estado, a habilitação não esteja subordinada à exigência de uma qualificação profissional especial, os requerentes de inscrição na lista do instituto que actuam em matéria de marcas perante o serviço central da propriedade industrial desse Estado devem ter exercido essa actividade a título habitual durante cinco anos, pelo menos. São, todavia, dispensadas desta condição relativa ao exercício da profissão as pessoas cuja qualificação profissional para assegurar, em matéria de marcas, a representação de pessoas singulares ou colectivas perante o serviço central da propriedade industrial de um dos Estados-membros seja oficialmente reconhecida em conformidade com a regulamentação estabelecida por esse Estado.

3. A inscrição será feita mediante requerimento acompanhado de uma declaração fornecida pelo serviço central da propriedade industrial do Estado-membro em causa indicando que se encontram preenchidas as condições referidas no nº 2.

4. O presidente do instituto pode conceder derrogações:

a) Da exigência referida no nº 2, alínea c), segunda frase, sempre que o requerente forneça prova de que adquiriu de outro modo a qualificação requerida;

b) Em casos específicos, da exigência referida no nº 2, alínea a).

▼B

5. O regulamento de execução define as condições em que uma pessoa pode ser retirada da lista de mandatários autorizados.

TÍTULO X

COMPETÊNCIA E PROCEDIMENTO NO QUE SE REFERE A ACÇÕES JUDICIAIS RELATIVAS A MARCAS COMUNITÁRIAS

SECÇÃO 1

APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE EXECUÇÃO

Artigo 90º

Aplicação da Convenção de Execução

1. Salvo se o presente regulamento dispuser em contrário, são aplicáveis aos processos relativos a marcas comunitárias e a pedidos de marca comunitária, assim como aos processos relativos a acções simultâneas ou sucessivas instauradas com base em marcas comunitárias e em marcas nacionais, as disposições da Convenção relativa à competência judiciária e à execução das decisões em matéria civil e comercial, assinada em Bruxelas em 27 de Setembro de 1968, com a redacção que lhe foi dada pelas convenções relativas à adesão a essa convenção dos estados aderentes às Comunidades Europeias, sendo o conjunto dessa convenção e das convenções de adesão a seguir designado por «Convenção de Execução».

2. No que respeita aos processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 92º:

a) Não são aplicáveis o artigo 2º, o artigo 4º, os nºs 1, 3, 4 e 5 do artigo 5º e o artigo 24º da Convenção de Execução;

b) Os artigos 17º e 18º dessa convenção são aplicáveis dentro dos limites previstos no nº 4 do artigo 93º do presente regulamento;

c) As disposições do título II da referida convenção aplicáveis às pessoas domiciliadas num Estado-membro aplicam-se igualmente às pessoas que não estejam domiciliadas num Estado-membro, mas que aí tenham um estabelecimento.

SECÇÃO II

LITÍGIOS EM MATÉRIA DE CONTRAFACÇÃO E DE VALIDADE DAS MARCAS COMUNITÁRIAS

Artigo 91º

Tribunais de marcas comunitárias

1. Os Estados-membros designarão no seu território um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais nacionais de primeira e segunda instância, a seguir denominados «tribunais de marcas comunitárias», encarregados de desempenhar as funções que lhes são atribuídas pelo presente regulamento.

2. Os Estados-membros comunicarão à Comissão, num prazo de três anos a contar da entrada em vigor do presente regulamento, uma lista dos tribunais de marcas comunitárias, com a indicação da respectiva denominação e competência territorial.

3. Serão imediatamente comunicadas à Comissão pelo Estado-membro interessado todas as modificações que ocorram após a comunicação referida no nº 2 no que respeita ao número, à denominação ou à competência territorial dos referidos tribunais.

4. A Comissão notificará os Estados-membros das informações referidas nos nºs 2 e 3, que serão publicadas no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*.

5. Enquanto um Estado-membro não tiver procedido à comunicação prevista no nº 2, todos os processos resultantes de acções ou pedidos referidos no artigo 92º para os quais os tribunais desse Estado sejam

▼B

competentes em aplicação do artigo 93º serão intentados nos tribunais desse Estado que teriam competência territorial e material se se tratasse de processos relativos a marcas nacionais registadas nesse Estado.

Artigo 92º

Competência em matéria de contrafacção e de validade

Os tribunais de marcas comunitárias têm competência exclusiva:

a) Para todas as acções de contrafacção e — se a lei nacional as admitir — de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária;

b) Para as acções de verificação de não contrafacção, se a lei nacional as admitir;

c) Para todas as acções intentadas na sequência dos factos referidos no nº 3, segunda frase, do artigo 9º;

d) Para os pedidos reconvencionais de extinção ou de nulidade da marca comunitária referidos no artigo 96º

Artigo 93º

Competência internacional

1. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento bem como das disposições da Convenção de Execução aplicáveis por força do artigo 90º, os processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 92º serão intentados nos tribunais do Estado-membro em cujo território o réu tenha o seu domicílio ou, se este não se encontrar domiciliado num dos Estados-membros, do Estado-membro em cujo território o réu tenha um estabelecimento.

2. Se o réu não tiver domicílio nem estabelecimento no território de um Estado-membro, esses processos serão intentados nos tribunais do Estado-membro em cujo território o autor tenha o seu domicílio ou, se este último não se encontrar domiciliado num dos Estados-membros, nos tribunais do Estado-membro em cujo território o autor tenha um estabelecimento.

3. Se nem o réu nem o autor estiverem assim domiciliados ou tiverem um tal estabelecimento, esses processos serão intentados nos tribunais do Estado-membro em cujo território o instituto tem a sua sede.

4. Sem prejuízo do disposto nos nºs 1 a 3 do presente artigo:

a) É aplicável o artigo 17º da Convenção de Execução se as partes acordarem que é competente um outro tribunal de marcas comunitárias;

b) É aplicável o artigo 18º da mesma convenção se o réu comparecer perante outro tribunal de marcas comunitárias.

5. Os processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 92º, com excepção das acções declarativas de não contrafacção de uma marca comunitária, podem ser igualmente intentados nos tribunais dos Estados-membros em cujo território a contrafacção tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida, ou em cujo território tenha sido cometido um acto referido no nº 3, segunda frase, do artigo 9º

Artigo 94º

Extensão da competência

1. Um tribunal de marcas comunitárias cuja competência se fundamente nos nºs 1 a 4 do artigo 93º é competente para decidir sobre:

— os actos de contrafacção cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-membro,

— os actos referidos no nº 3, segunda frase, do artigo 9º, cometidos no território de qualquer Estado-membro.

2. Um tribunal de marcas comunitárias cuja competência se fundamenta no nº 5 do artigo 93º apenas é competente para decidir sobre os

▼B

actos cometidos ou em vias de serem cometidos no território do Estado-membro em que esse tribunal estiver situado.

Artigo 95º

Presunção de validade — defesa quanto ao fundo

1. Os tribunais de marcas comunitárias consideram válida a marca comunitária a não ser que o réu conteste a sua validade por meio de um pedido reconvencional de extinção ou de nulidade.

2. A validade de uma marca comunitária não pode ser contestada por uma acção de verificação de não-contrafacção.

3. Nas acções a que se referem as alíneas a) e c) do artigo 92º as excepções de extinção ou de nulidade da marca comunitária apresentadas por outra via que não seja um pedido reconvencional só são admissíveis na medida em que o réu alegue que o titular da marca comunitária poderia ser destituído dos seus direitos por uso insuficiente, ou que a marca poderia ser declarada nula por motivo da existência de um direito anterior do réu.

Artigo 96º

Pedido reconvencional

1. O pedido reconvencional de extinção ou de nulidade só pode ser fundamentado nos motivos de extinção ou de nulidade previstos no presente regulamento.

2. O tribunal da marca comunitária recusará o pedido reconvencional de extinção ou de nulidade se já tiver sido emitida pelo instituto uma decisão definitiva entre as mesmas partes, sobre um pedido com o mesmo objecto e a mesma causa.

3. Se o pedido reconvencional for formulado num litígio em que o titular da marca não seja parte, este será informado do facto e poderá intervir no litígio em conformidade com as condições previstas na lei nacional.

4. O tribunal de marcas comunitárias em que tenha sido apresentado um pedido reconvencional de extinção ou de nulidade de uma marca comunitária comunicará ao instituto a data em que esse pedido reconvencional foi apresentado. O instituto inscreverá esse facto no Registo de Marcas Comunitárias.

5. São aplicáveis as disposições dos nºs 3, 4, 5 e 6 do artigo 56º

6. Sempre que um tribunal de marcas comunitárias tenha proferido uma decisão transitada em julgado sobre um pedido reconvencional de extinção ou de nulidade de uma marca comunitária, será enviada ao instituto uma cópia da sua decisão. Qualquer parte pode pedir informações quanto a esse envio. O instituto inscreverá no Registo de Marcas Comunitárias a menção da decisão, nas condições previstas no regulamento de execução.

7. Uma vez apresentado um pedido reconvencional de extinção ou de nulidade a um tribunal de marcas comunitárias, este pode sobrestar na decisão a pedido do titular da marca comunitária e após audição das outras partes, e convidar o réu a apresentar ao instituto um pedido de extinção ou de nulidade dentro dum prazo que lhe concederá. Se esse pedido não for apresentado no prazo fixado, o processo prosseguirá; o pedido reconvencional é considerado retirado. É aplicável o disposto no nº 3 do artigo 100º

Artigo 97º

Direito aplicável

1. Os tribunais de marcas comunitárias aplicarão as disposições do presente regulamento.

▼B

2. Às questões não abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, os tribunais de marcas comunitárias aplicarão o seu direito nacional e, nomeadamente, o seu direito internacional privado.

3. Salvo disposição em contrário do presente regulamento, o tribunal da marca comunitária aplicará as normas processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais dos Estados-membros em cujo território estiverem situados.

Artigo 98º

Sanções

1. Sempre que um tribunal da marca comunitária verifique que o réu contrafez ou ameaçou contrafazer uma marca comunitária, proferirá, salvo se tiver razões especiais para não o fazer, uma decisão proibindo-o de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção. Tomará igualmente, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito dessa proibição.

2. Por outro lado, o tribunal da marca comunitária aplicará a lei, incluindo o direito internacional privado, do Estado-membro em que tiverem sido cometidos os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção;

Artigo 99º

Medidas provisórias e cautelares

1. As medidas provisórias e cautelares previstas na lei de um Estado-membro a propósito de marcas nacionais podem ser requeridas, a propósito de uma marca comunitária ou de um pedido de marca comunitária, às autoridades judiciárias, incluindo os tribunais da marca comunitária, desse Estado-membro, mesmo que, por força do presente regulamento, um tribunal de marcas comunitárias de um outro Estado-membro seja competente para conhecer do mérito da causa.

2. Um tribunal da marca comunitária cuja competência se fundamente nos nºs 1, 2, 3 ou 4 do artigo 93º é competente para ordenar medidas provisórias e cautelares, que, sob reserva de qualquer processo requerido para fins de reconhecimento e de execução nos termos do título III da Convenção de Execução, serão aplicáveis no território de todos os Estados-membros. Nenhum outro órgão jurisdicional tem esta competência.

Artigo 100º

Regras específicas em matéria de conexão

1. Salvo se existirem razões especiais para que o processo prossiga, um tribunal de marcas comunitárias a que seja submetida uma acção referida no artigo 92º, com excepção de uma acção de verificação de não contrafacção, suspenderá a instância por sua própria iniciativa, após audição das partes, ou a pedido de uma das partes e após audição das outras partes, sempre que a validade da marca comunitária já tenha sido contestada num outro tribunal de marcas comunitárias por um pedido reconvencional ou já tenha sido apresentado ao instituto um pedido de extinção ou de nulidade.

2. Salvo se existirem razões especiais para que o processo prossiga, quando um pedido de extinção ou de nulidade for apresentado ao instituto, este suspenderá a instância, por sua própria iniciativa, após audição das partes, ou a pedido de uma das partes e após audição das outras partes, sempre que a validade de marca comunitária já tenha sido contestada num tribunal de marcas comunitárias por um pedido reconvencional. Todavia, se uma das partes no processo pendente no tribunal de marcas comunitárias o requerer, o tribunal pode, após audição das outras partes, suspender o processo. Nesse caso, o instituto prosseguirá o processo perante ele pendente.

3. Sempre que o tribunal de marcas comunitárias suspender o processo, pode ordenar medidas provisórias e cautelares aplicáveis durante o período de suspensão.

▼B

Artigo 101º

Competência dos tribunais de marcas comunitárias de segunda instância — agravo de cassação

1. As decisões dos tribunais de marcas comunitárias de primeira instância proferidas em processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 92º são susceptíveis de recurso para os tribunais de marcas comunitárias de segunda instância.

2. As condições em que pode ser interposto recurso para um tribunal de marcas comunitárias de segunda instância são determinadas pela lei nacional do Estado-membro em cujo território esse tribunal estiver situado.

3. As disposições nacionais relativas ao agravo de cassação são aplicáveis às decisões dos tribunais de marcas comunitárias de segunda instância.

SECÇÃO III

OUTROS LITÍGIOS RELATIVOS A MARCAS COMUNITÁRIAS

Artigo 102º

Disposições complementares relativas à competência dos tribunais nacionais que não sejam tribunais de marcas comunitárias

1. No Estado-membro cujos tribunais sejam competentes nos termos do nº 1 do artigo 90º, as acções, com excepção das referidas no artigo 92º serão intentadas nos tribunais que teriam competência territorial e material se se tratasse de acções relativas a marcas nacionais registadas nesse Estado.

2. Sempre que, por força do nº 1 do artigo 90º e do nº 1 do presente artigo, nenhum tribunal seja competente para conhecer de uma acção, com excepção das referidas no artigo 92º, relativa a uma marca comunitária, essa acção poderá ser intentada nos tribunais do Estado-membro em que o instituto tem a sua sede.

Artigo 103º

Obrigação dos tribunais nacionais

Todo o tribunal nacional em que tenha sido intentada uma acção que não as referidas no artigo 92º relativa a uma marca comunitária deve considerar válida essa marca.

SECÇÃO IV

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 104º

Disposições transitórias relativas à aplicação da Convenção de Execução

As disposições da Convenção de Execução aplicáveis por força dos artigos anteriores produzirão efeitos, em relação a cada Estado-membro, somente na versão da convenção que no momento em causa esteja em vigor em relação a esse Estado-membro.

▼B

TÍTULO XI

INCIDÊNCIAS NO DIREITO DOS ESTADOS-MEMBROS

SECÇÃO I

ACÇÕES CÍVEIS COM FUNDAMENTO EM VÁRIAS MARCAS

Artigo 105º

Acções cíveis simultâneas e sucessivas com fundamento em marcas comunitárias e em marcas nacionais

1. Quando acções de contrafacção penderem pelos mesmos factos entre as mesmas partes perante órgãos jurisdicionais de Estados-membros diferentes, tendo sido submetida a um desses órgãos uma acção com base numa marca comunitária e ao outro uma acção com base numa marca nacional:

a) O órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda acção deve, mesmo oficiosamente, declarar-se não competente a favor do tribunal onde foi intentada a primeira acção, quando as marcas em causa forem idênticas e válidas para produtos ou serviços idênticos. O órgão jurisdicional que deveria declarar-se não competente pode sobrestar na decisão se for impugnada a competência do outro órgão jurisdicional;

b) O órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda acção pode sobrestar na decisão sempre que as marcas em causa sejam idênticas e válidas para produtos ou serviços similares e sempre que as marcas em causa sejam similares e válidas para produtos ou serviços idênticos ou similares.

2. O órgão jurisdicional onde tenha sido intentada uma acção de contrafacção com base numa marca comunitária rejeitará a acção se sobre os mesmos factos tiver sido proferida uma decisão definitiva quanto ao fundo numa acção entre as mesmas partes, com base numa marca nacional idêntica, válida para produtos ou serviços idênticos.

3. O órgão jurisdicional onde tenha sido intentada uma acção de contrafacção com base numa marca nacional rejeitará a acção se sobre os mesmos factos tiver sido proferida uma decisão definitiva quanto ao fundo numa acção entre as mesmas partes, com base numa marca comunitária idêntica, válida para produtos ou serviços idênticos.

4. O disposto nos números anteriores não se aplica às medidas provisórias ou cautelares.

SECÇÃO II

APLICAÇÃO DO DIREITO NACIONAL PARA FINS DE PROIBIÇÃO DO USO DE MARCAS COMUNITÁRIAS

Artigo 106º

Proibição do uso de marcas comunitárias

1. Salvo disposição em contrário, o presente regulamento não afecta o direito, existente por força da lei dos Estados-membros, de intentar acções contra o uso de uma marca comunitária posterior, por violação de direitos anteriores na acepção do artigo 8º ou do nº 2 do artigo 52º. Deixará, no entanto de ser possível intentar acções por violação de direitos anteriores na acepção dos nºs 2 e 4 do artigo 8º quando o titular do direito anterior já não puder, por força do nº 2 do artigo 53º, pedir a nulidade da marca comunitária.

2. Salvo disposição em contrário, o presente regulamento não afecta o direito de intentar, com base no direito civil, administrativo ou penal de um Estado-membro, ou com base em disposições do direito comunitário, acções que tenham por objectivo a proibição do uso de uma marca comunitária, na medida em que o direito desse Estado-membro ou o direito comunitário possa ser invocado para proibir o uso de uma marca nacional.

▼B

Artigo 107º

Direitos anteriores de âmbito local

1. O titular de um direito anterior de âmbito local pode opor-se ao uso da marca comunitária no território onde esse direito é válido, na medida em que o direito do Estado-membro em causa o permita.

2. O nº 1 deixa de ser aplicável se o titular do direito anterior tiver tolerado o uso da marca comunitária no território onde esse direito é válido, durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, salvo se o depósito da marca comunitária tiver sido efectuado de má fé.

3. O titular da marca comunitária não pode opor-se ao uso do direito referido no nº 1, mesmo que esse direito já não possa ser invocado contra a marca comunitária.

SECÇÃO III

TRANSFORMAÇÃO EM PEDIDO DE MARCA NACIONAL

Artigo 108º

Requerimento destinado a encetar o processo nacional

1. O requerente ou o titular de uma marca comunitária pode requerer a transformação do seu pedido ou da sua marca comunitária em pedido de marca nacional:

a) Na medida em que o pedido de marca comunitária seja recusado, retirado ou considerado retirado;

b) Na medida em que a marca comunitária deixe de produzir efeitos.

2. A transformação não ocorre:

a) Quando o titular da marca comunitária tenha perdido os seus direitos por falta de uso dessa marca, a não ser que no Estado-membro para o qual a transformação foi pedida a marca comunitária tenha sido utilizada em condições que constituam uso real nos termos da legislação do referido Estado-membro;

b) Tendo em vista a protecção num Estado-membro onde, de acordo com a decisão do instituto ou do órgão jurisdicional nacional, o pedido ou a marca comunitária estejam feridos de um motivo de recusa de registo, de revogação ou de nulidade.

3. O pedido de marca nacional com origem na transformação de um pedido ou de uma marca comunitária beneficia, no Estado-membro em causa, da data de depósito ou da data de prioridade desse pedido ou dessa marca e, se for caso disso, da antiguidade de uma marca desse Estado reivindicada nos termos do artigo 34º ou do artigo 35º

4. No caso de:

— o pedido de marca comunitária ser considerado retirado ou ser objecto de uma decisão de recusa do instituto tornada definitiva,

— a marca comunitária deixar de produzir efeitos na sequência de uma decisão do instituto tornada definitiva, ou na sequência do registo da renúncia à marca comunitária,

o instituto dirigirá ao requerente ou ao titular uma comunicação concedendo-lhe um prazo de três meses a contar dessa comunicação para apresentar um requerimento de transformação.

5. Quando o pedido de marca comunitária for retirado ou a marca comunitária deixar de produzir efeitos por motivo da não renovação do registo, o requerimento de transformação será depositado no prazo de três meses a contar da data em que o pedido de marca comunitária tenha sido retirado ou em que tenha expirado o registo da marca comunitária.

6. No caso de a marca comunitária deixar de produzir efeitos na sequência de uma decisão de um órgão jurisdicional nacional, o requerimento de transformação deve ser apresentado no prazo de três meses a contar da data em que essa decisão tenha transitado em julgado.

▼B

7. A disposição que é objecto do artigo 32º deixa de produzir efeitos se o requerimento não for apresentado no prazo concedido.

Artigo 109º

Apresentação, publicação e transmissão do requerimento de transformação

1. O requerimento de transformação é apresentado no instituto; os Estados-membros em que o requerente pretende que seja iniciado o processo de registo de uma marca nacional serão mencionados no requerimento. Este requerimento só é considerado entregue após pagamento da taxa de transformação.

2. Se o pedido de marca comunitária tiver sido publicado, é feita menção da recepção do requerimento de transformação no registo de marcas comunitárias, se for caso disso, e o referido requerimento é publicado.

3. O instituto verifica se a transformação pode ser requerida em conformidade com o nº 1 do artigo 108º, se o requerimento foi apresentado no prazo indicado nos nºs 4, 5 ou 6 do artigo 108º, conforme o caso, e se a taxa de transformação foi paga. Se estas condições estiverem preenchidas, o instituto transmitirá o requerimento aos serviços centrais da propriedade industrial dos estados que nele sejam mencionados. A pedido do serviço central da propriedade industrial de um Estado interessado, o instituto comunicar-lhe-á qualquer informação que permita a esse serviço decidir sobre a admissibilidade do requerimento.

Artigo 110º

Condições de forma da transformação

1. O serviço central da propriedade industrial a que o requerimento é transmitido decidirá sobre a sua admissibilidade.

2. O pedido ou a marca comunitária transmitidos nos termos do artigo 109º, não podem, quanto à forma, ser sujeitos pela lei nacional a condições diferentes das previstas no presente regulamento ou no regulamento de execução, nem a condições suplementares.

3. O serviço central da propriedade industrial a que é transmitido o requerimento pode exigir que, num prazo que não pode ser inferior a dois meses, o requerente:

a) Pague a taxa nacional de depósito;

b) Apresente uma tradução do requerimento e dos respectivos anexos, numa das línguas oficiais do Estado em causa;

c) Eleja domicílio no Estado em causa;

d) Forneça uma reprodução da marca no número de exemplares especificado pelo Estado em questão.

TÍTULO XII

O INSTITUTO

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 111º

Estatuto jurídico

1. O instituto é um organismo da Comunidade. Tem personalidade jurídica.

2. Em todos os Estados-membros, o instituto possui a mais ampla capacidade jurídica reconhecida às pessoas colectivas pelas legislações nacionais; pode nomeadamente adquirir ou alienar bens móveis e imóveis e comparecer em juízo.

▼B

3. O instituto é representado pelo seu presidente.

Artigo 112º

Pessoal

1. Sem prejuízo da aplicação do artigo 131º aos membros das câmaras de recurso, são aplicáveis ao pessoal do instituto o Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, o Regime Aplicável aos outros Agentes das Comunidades Europeias e os regulamentos de execução dessas disposições, adoptados de comum acordo pelas instituições das Comunidades Europeias.

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 120º, o instituto exercerá em relação ao seu pessoal os poderes atribuídos a cada instituição pelo estatuto e pelo Regime Aplicável aos outros Agentes.

Artigo 113º

Privilégios e imunidades

O Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias é aplicável ao instituto.

Artigo 114º

Responsabilidade

1. A responsabilidade contratual do instituto rege-se pela lei aplicável ao contrato em causa.

2. O Tribunal de Justiça é competente para deliberar por força de uma cláusula de compromisso constante dos contratos celebrados pelo instituto.

3. Em matéria de responsabilidade não contratual, o instituto deve reparar, de acordo com os princípios gerais comuns aos direitos dos Estados-membros, as perdas e danos causados pelos seus serviços ou pelos seus agentes no exercício das suas funções.

4. O Tribunal de Justiça é competente para conhecer dos litígios relativos à reparação das perdas e danos referidos no nº 3.

5. A responsabilidade pessoal dos agentes em relação ao instituto rege-se pelas disposições que fixam o respectivo estatuto ou o regime que lhes é aplicável.

Artigo 115º

Línguas

1. Os pedidos de marca comunitária deverão ser depositados numa das línguas oficiais da Comunidade Europeia.

2. As línguas do instituto são o alemão, o espanhol, o francês, o inglês e o italiano.

3. O requerente deverá indicar uma segunda língua, que deverá ser uma língua do instituto, cuja utilização aceitará, como língua eventual de processo em processos de oposição, extinção ou anulação.

Se o depósito tiver sido feito numa língua que não seja uma língua do instituto, este deverá assegurar a tradução do pedido, tal como descrito no nº 1 do artigo 26º, para a língua indicada pelo requerente.

4. Caso o requerente de uma marca comunitária seja parte única no processo perante o instituto, a língua do processo será a língua em que foi depositado o pedido de marca comunitária. Se o depósito não tiver sido feito numa das línguas do instituto, o instituto poderá enviar comunicações escritas ao requerente na segunda língua por ele indicada no pedido.

5. O acto de oposição e o pedido de extinção ou de anulação deverão ser depositados numa das línguas do instituto.

▼B

6. Se a língua utilizada, em conformidade com o nº 5, para o acto de oposição ou para o pedido de extinção ou de anulação for a língua utilizada para o pedido de marca ou a segunda língua indicada aquando do depósito desse pedido, será essa a língua do processo.

Se a língua utilizada, em conformidade com o nº 5, para o acto de oposição ou para o pedido de extinção ou de anulação não for a língua do pedido de marca nem a segunda língua indicada aquando do depósito desse pedido, a parte oponente ou a parte que requereu a extinção ou a nulidade da marca comunitária deverá apresentar, a expensas suas, uma tradução do seu acto para a língua do pedido de marca, se esta for uma das línguas do instituto, ou para a segunda língua indicada aquando do depósito do pedido de marca. A tradução deverá ser apresentada no prazo estabelecido no regulamento de execução. A língua de processo passará então a ser a língua em que tenha sido apresentada a tradução do acto.

7. As partes nos processos de oposição, de extinção, de anulação ou de recurso poderão acordar em que se utilize outra língua oficial da Comunidade Europeia como língua de processo.

Artigo 116º

Publicação e inscrição no registo

1. Os pedidos de marca comunitária, tal como descritos no nº 1 do artigo 26º, e todas as outras informações cuja publicação se encontre prevista no presente regulamento ou no regulamento de execução serão publicados em todas as línguas oficiais da Comunidade Europeia.

2. Todas as inscrições no Registo de Marcas Comunitárias serão feitas em todas as línguas oficiais da Comunidade Europeia.

3. Em caso de dúvida, fará fé a língua em que tiver sido depositado o pedido de marca comunitária. Se o depósito tiver sido numa língua oficial da Comunidade Europeia que não seja uma das línguas do instituto, fará fé o texto redigido na segunda língua indicada pelo requerente.

Artigo 117º

Os serviços de tradução necessários ao funcionamento do instituto serão assegurados pelo Centro de Tradução dos órgãos da União, logo que este entre em funcionamento.

Artigo 118º

Controlo da legalidade

1. A Comissão controlará a legalidade dos actos do presidente do instituto em relação aos quais o direito comunitário não preveja controlo de legalidade por um outro órgão, bem como os actos do Comité Orçamental criado no instituto nos termos do artigo 133º

2. A Comissão solicitará a alteração ou a supressão de qualquer dos actos referidos no nº 1, sempre que se trate de actos ilegais.

3. Todos os actos referidos no nº 1, implícitos ou explícitos, são susceptíveis de ser submetidos à Comissão por qualquer Estado-membro, ou por qualquer terceiro directa e individualmente interessado, a fim de que a sua legalidade seja controlada. O assunto deve ser apresentado à Comissão num prazo de 15 dias a contar da data em que o interessado tenha tomado conhecimento do acto em questão pela primeira vez. A Comissão tomará uma decisão no prazo de um mês. A falta de decisão dentro deste prazo equivale a uma decisão implícita de rejeição.

▼M3

Artigo 118.ºA

Acesso aos documentos

1. O Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 2001, relativo ao acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão ([1]) é aplicável aos documentos detidos pelo Instituto.

2. O Conselho de Administração aprovará as regras de execução do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 no prazo de seis meses a contar da data de entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 1653/2003 do Conselho, de 18 de Junho de 2003, que altera o Regulamento (CE) n.º 40/94 sobre a marca comunitária ([2]).

3. As decisões tomadas pelo Instituto ao abrigo do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 podem dar lugar à apresentação de queixa junto do Provedor de Justiça Europeu ou ser impugnadas no Tribunal de Justiça, nas condições previstas, respectivamente, nos artigos 195.º e 230.º do Tratado.

▼B

SECÇÃO II

DIRECÇÃO DO INSTITUTO

Artigo 119º

Competências do presidente

1. A direcção do instituto é assegurada por um presidente.

2. Para o efeito, o presidente tem, nomeadamente, as competências seguintes:

a) Toma todas as medidas úteis, nomeadamente através da adopção de instruções administrativas internas e da publicação de comunicações, com vista a assegurar o funcionamento do instituto;

b) Pode apresentar à Comissão quaisquer projectos de alteração do presente regulamento, do regulamento de execução, do regulamento processual das câmaras de recurso e do regulamento relativo às taxas, bem como de qualquer outra regulamentação relativa à marca comunitária, depois de ouvir o Conselho de Administração e, no que diz respeito ao regulamento relativo às taxas e às disposições orçamentais do presente regulamento, o Comité Orçamental;

c) Elabora a previsão das receitas e despesas do instituto e executa o orçamento;

d) Apresenta anualmente um relatório das actividades à Comissão, ao Parlamento Europeu e ao Conselho de Administração;

e) Exerce, em relação ao pessoal, os poderes previstos no nº 2 do artigo 112º;

f) Pode delegar os seus poderes.

3. O presidente é assistido por um ou mais vice-presidentes. Em caso de ausência ou de impedimento do presidente, o vice-presidente ou um dos vice-presidentes assume as suas funções, de acordo com o procedimento fixado pelo Conselho de Administração.

Artigo 120º

Nomeação de altos funcionários

1. O presidente do instituto é nomeado pelo Conselho com base numa lista de, no máximo, três candidatos, elaborada pelo Conselho de Administração. É demitido pelo Conselho, sob proposta do Conselho de Administração.

([1]) JO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
([2]) JO L 245 de 29.9.2003, p. 36.

▼B

2. A duração do mandato do presidente é de cinco anos no máximo. O mandato é renovável.

3. O ou os vice-presidentes do instituto são nomeados e demitidos de acordo com o procedimento previsto no nº 1, depois de ouvido o presidente.

4. O Conselho exerce o poder disciplinar sobre os funcionários referidos nos nºs 1 e 3.

SECÇÃO III

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 121º

Instituição e competência

1. É criado no instituto um Conselho de Administração. Sem prejuízo das competências atribuídas ao Comité Orçamental na secção V (Orçamento e Controlo Financeiro), o Conselho de Administração possui as competências a seguir definidas:

2. Elabora as listas de candidatos previstas no artigo 120º

3. Fixa a data a partir da qual podem ser depositados pedidos de marca comunitária, em conformidade com o nº 3 do artigo 143º

4. Aconselha o presidente em matérias da competência do instituto.

5. É consultado antes da adopção das directivas relativas à análise feita no instituto, bem como nos outros casos previstos no presente regulamento.

6. Pode apresentar pareceres e pedir informações ao presidente e à Comissão, se o considerar necessário.

Artigo 122º

Composição

1. O Conselho de Administração é composto por um representante de cada Estado-membro e por um representante da Comissão, bem como pelos respectivos suplentes.

2. Os membros do Conselho de Administração podem fazer-se assistir por consultores ou peritos, dentro dos limites previstos no respectivo regulamento interno.

Artigo 123º

Presidência

1. O Conselho de Adminsitração elege entre os seus membros um presidente e um vice-presidente. O vice-presidente substitui de direito o presidente em caso de impedimento deste.

2. A duração do mandato do presidente e do vice-presidente é de três anos. Este mandato é renovável.

Artigo 124º

Sessões

1. O Conselho de Administração reúne-se por convocação do seu presidente.

2. O presidente do instituto toma parte nas deliberações, excepto se o Conselho de Administração decidir de outro modo.

3. O Conselho de Administração reúne-se em sessão ordinária uma vez por ano; pode também reunir-se por iniciativa do seu presidente ou a pedido da Comissão ou de um terço dos Estados-membros.

4. O Conselho de Administração estabelece o seu regulamento interno.

▼B

5. O Conselho de Administração delibera por maioria simples dos representantes dos Estados-membros. Todavia, as decisões que o Conselho de Administração é competente para tomar por força dos nºs 1 e 3 do artigo 120º requerem a maioria de três quartos dos representantes dos Estados-membros. Em ambos os casos, cada Estado-membro dispõe de um único voto.

6. O Conselho de Administração pode convidar observadores a participar nas suas sessões.

7. O secretariado do Conselho de Administração é assegurado pelo instituto.

SECÇÃO IV

EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Artigo 125º

Competências

São competentes para tomar decisões no âmbito dos procedimentos prescritos no presente regulamento, as seguintes entidades:

a) Examinadores;

b) Divisões de oposição;

c) Divisão Jurídica e de Administração de Marcas;

d) Divisões de anulação;

e) Câmaras de recurso.

Artigo 126º

Examinadores

Um examinador é competente para tomar, em nome do instituto, decisões relacionadas com os pedidos de registo de marcas comunitárias, inclusivamente nas matérias mencionadas nos artigos 36º, 37º, 38º e 66º, excepto no que compete às divisões de oposição.

Artigo 127º

Divisões de oposição

1. As divisões de oposição são competentes para decidir sobre a oposição a pedidos de registo de marcas comunitárias.

2. Uma divisão de oposição é composta por três membros, dos quais pelo menos um deve ser jurista.

Artigo 128º

Divisão Jurídica e de Administração de Marcas

1. A Divisão Jurídica e de Administração de Marcas é competente para as decisões exigidas pelo presente regulamento que não se situem no âmbito da competência de um examinador, de uma divisão de oposição ou de uma divisão de anulação. Esta divisão é competente, em especial, para tomar decisões respeitantes às indicações a incluir no Registo de Marcas Comunitárias.

2. Esta divisão é igualmente competente para manter a lista de mandatários autorizados referida no artigo 89º

3. As decisões da divisão são tomadas por um membro.

Artigo 129º

Divisões de anulação

1. As divisões de anulação são competentes para tomar decisões relacionadas com pedidos de extinção ou de declaração de nulidade de uma marca comunitária.

▼B

2. Uma divisão de anulação é composta por três membros, dos quais pelo menos um deve ser jurista.

Artigo 130º

Câmaras de Recurso

1. As câmaras de recurso são competentes para deliberar sobre os recursos apresentados contra decisões dos examinadores, das divisões de oposição, da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas e das divisões de anulação.

2. As câmaras de recurso são compostas por três membros, dos quais pelo menos dois devem ser juristas.

Artigo 131º

Independência dos membros das câmaras de recurso

1. Os membros das câmaras de recurso, incluindo os respectivos presidentes, são nomeados por um período de cinco anos segundo o procedimento previsto no artigo 120º para a nomeação do presidente do instituto. Não podem ser destituídos das suas funções durante esse período, salvo por motivos graves e se o Tribunal de Justiça, uma vez que o assunto lhe tenha sido apresentado pela instituição que os nomeou, tomar uma decisão nesse sentido. O seu mandato é renovável.

2. Os membros das câmaras de recurso são independentes. Nas suas decisões, não estão vinculados a qualquer instrução.

3. Os membros das câmaras não podem ser examinadores nem membros das divisões de oposição, da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas, ou das divisões de anulação.

Artigo 132º

Exclusão e recusa

1. Os examinadores e os membros das divisões criadas no instituto e das câmaras de recurso não podem participar na resolução de casos em que tenham interesse pessoal ou em que tenham intervindo anteriormente na qualidade de representantes de uma das partes. Dois dos três membros de uma divisão de oposição não deverão ter tomado parte na análise do pedido. Os membros das divisões de anulação não podem participar na resolução de casos em cuja decisão final tenham tomado parte no âmbito do processo de registo da marca ou do processo de oposição. Os membros das câmaras de recurso não podem participar no processo de recurso caso tenham participado na decisão que é objecto de recurso.

2. Se, por uma das razões mencionadas no nº 1 ou por qualquer outro motivo, um membro de uma divisão ou de um câmara de recurso considerar que não pode participar na resolução de um caso, dará conhecimento desse facto à respectiva divisão ou câmara.

3. Os examinadores e os membros das divisões ou de uma câmara de recurso podem ser recusados por qualquer das partes, por uma das razões referidas no nº 1, ou se puderem ser suspeitos de parcialidade. A recusa não é admissível quando a parte em causa tenha praticado actos processuais, se bem que já tivesse conhecimento do motivo de recusa. Nenhuma recusa pode ser fundamentada na nacionalidade dos examinadores ou dos membros.

4. Nos casos referidos nos nºs 2 e 3, as divisões e as câmaras de recurso deliberarão sem a participação do membro interessado. Para tomar a decisão, o membro que se abstém ou que é recusado é substituído na divisão ou na câmara pelo respectivo suplente.

▼B

SECÇÃO V

ORÇAMENTO E CONTROLO FINANCEIRO

Artigo 133º

Comité Orçamental

1. É instituído um Comité Orçamental no instituto. O Comité Orçamental possui as competências que lhe são atribuídas na presente secção, bem como no nº 4 do artigo 39º

2. São aplicáveis ao Comité Orçamental o nº 6 do artigo 121º, os artigos 122º e 123º, e os nºs 1 a 4 e 6 e 7 do artigo 124º

3. O Comité Orçamental toma as suas decisões por maioria simples dos representantes dos Estados-membros. Todavia, as decisões que o Comité Orçamental possui competência para tomar ao abrigo do nº 4 do artigo 39º, do nº 3 do artigo 135º e do artigo 138º exigem uma maioria de três quartos dos representantes dos Estados-membros. Em ambos os casos, cada Estado-membro dispõe de um único voto.

Artigo 134º

Orçamento

1. Todas as receitas e despesas do instituto devem ser objecto de previsões para cada exercício orçamental, que coincidirá com o ano civil, e devem ser inscritas no orçamento do instituto.

2. O orçamento deve ser equilibrado em receitas e despesas.

3. As receitas do orçamento incluem, sem prejuízo de outras receitas, o produto das taxas devidas por força do regulamento relativo às taxas e, na medida do necessário, uma subvenção inscrita no Orçamento Geral das Comunidades Europeias, na secção relativa à Comissão, numa rubrica orçamental específica.

Artigo 135º

Elaboração do orçamento

1. Até 31 de Março de cada ano, o mais tardar, o presidente elaborará uma previsão das receitas e despesas do instituto para o exercício seguinte, enviando-a ao Comité Orçamental, acompanhada de um quadro dos efectivos.

2. Desde que nas previsões orçamentais esteja incluída uma subvenção comunitária, o Comité Orçamental transmitirá essa previsão sem demora à Comissão, que a enviará à Autoridade Orçamental das Comunidades. A Comissão pode juntar à referida previsão um parecer contendo previsões divergentes.

3. O Comité Orçamental adoptará o orçamento, que incluirá igualmente o quadro dos efectivos do instituto. Na medida em que as previsões orçamentais incluam uma subvenção a cargo do Orçamento Geral das Comunidades, o orçamento do instituto será ajustado, se for caso disso.

▼M3

Artigo 136.º

Auditoria e controlo financeiro

1. No âmbito do Instituto, é criada uma função de auditoria interna, que deve ser exercida no respeito das normas internacionais pertinentes. O auditor interno, nomeado pelo presidente, é responsável perante este pela verificaçãodo bom funcionamento dos sistemas e dos procedimentos de execução do orçamento do Instituto.

2. O auditor interno aconselha o presidente sobre o controlo dos riscos, formulando pareceres independentes relativos à qualidade dos sistemas de gestão e de controlo e emitindo recomendações para melhorar as condições de execução das operações e promover a boa gestão financeira.

▼M3

3. Incumbe ao gestor orçamental a responsabilidade de criar sistemas e procedimentos de controlo interno adaptados à execução das suas tarefas.

▼B

Artigo 137º

Verificação das contas

1. Até 31 de Março de cada ano, o mais tardar, o presidente enviará à Comissão, ao Parlamento Europeu, ao Comité Orçamental e ao Tribunal de Contas as contas da totalidade das receitas e despesas do instituto no exercício anterior. O Tribunal de Contas examiná-las-á nos termos do artigo 188ºA do Tratado.

2. O Comité Orçamental dá quitação da execução do orçamento ao presidente do instituto.

Artigo 138º

Disposições financeiras

O Comité Orçamental adoptará, mediante parecer da Comissão e do Tribunal de Contas das Comunidades Europeias, disposições financeiras internas que especificarão, nomeadamente, as regras relativas à elaboração e à execução do orçamento do instituto. As disposições financeiras inspirar-se-ão nos regulamentos financeiros adoptados para outros organismos criados pela Comunidade, na medida em que tal seja compatível com o carácter próprio do instituto.

Artigo 139º

Regulamento relativo às taxas

1. O regulamento relativo às taxas fixa, nomeadamente, o montante das taxas e o seu modo de cobrança.

2. O montante das taxas deve ser fixado de modo a que as receitas correspondentes permitam assegurar, em princípio, o equilíbrio do orçamento do instituto.

3. O regulamento relativo às taxas será adoptado e alterado segundo o procedimento previsto no artigo 141º

TÍTULO XIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 140º

Disposições comunitárias de execução

1. As regras de execução do presente regulamento são fixadas por um regulamento de execução.

2. Para além das taxas previstas nos artigos anteriores, serão cobradas taxas, segundo as regras de execuão fixadas no regulamento de execução, nos casos a seguir enumerados:

1. Modificação da representação de uma marca comunitária;
2. Pagamento tardio da taxa de registo;
3. Emissão de uma cópia do certificado de registo;
4. Registo da transmissão de uma marca comunitária;
5. Registo de uma licença ou de outro direito sobre uma marca comunitária;
6. Registo de uma licença ou de outro direito sobre um pedido de marca comunitária;
7. Extinção do registo de licenças ou de outros direitos;
8. Modificação de uma marca comunitária registada;
9. Fornecimento de extractos do registo;

▼B

10. Inspecção pública de um processo;

11. Emissão de cópias de documentos constantes do processo;

12. Emissão de cópias autenticadas do pedido;

13. Comunicação de informações contidas nos processos;

14. Verificação da fixação das custas a pagar.

3. O regulamento de execução e o regulamento processual das câmaras de recurso serão adoptados segundo o procedimento previsto no artigo 141º

▼M2

Artigo 141.º

Comité e procedimento de adopção dos regulamentos de execução

1. A Comissão é assistida pelo comité para as questões relativas às taxas, às regras de execução e ao procedimento das câmaras de recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos).

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE ([1]).

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O comité aprovará o seu regulamento interno.

▼B

Artigo 142º

Compatibilidade com outras disposições do direito comunitário

As disposições do Regulamento (CEE) nº 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios ([2]), e nomeadamente o seu artigo 14º não são afectadas pelo presente regulamento.

Artigo 143º

Entrada em vigor

1. O presente regulamento entra em vigor 60 dias após a sua publicação no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*.

2. Os Estados-membros porão em vigor as medidas necessárias por força dos artigos 91º e 110º no prazo de três anos a contar da entrada em vigor do presente regulamento, e desse facto informarão imediatamente a Comissão.

3. Os pedidos de marcas comunitárias poderão ser depositados no instituto a partir da data fixada pelo Conselho de Administração mediante recomendação do presidente do instituto.

4. Os pedidos de marcas comunitárias depositados durante os três meses imediatamente anteriores à data referida no nº 3 serão considerados como tendo sido entregues nessa data.

([1]) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45).
([2]) JO nº L 208 de 24. 7. 1992, p. 1.