

### **Comentários da ACPI às propostas da Comissão Europeia:**

- **Reformulação da Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas;**
- **Revisão do Regulamento da Comissão relativo às taxas que vigoram junto do IHMI**

*A ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1976 e que visa agrupar os profissionais privados do sector, os Agentes Oficiais da Propriedade Industrial, que são os mandatários especializados neste ramo do saber.*

*A ACPI tem por objecto a defesa dos interesses profissionais dos seus membros e a contribuição para o estudo e aperfeiçoamento das leis sobre propriedade industrial.*

*A ACPI, embora seja uma associação de interesse privado, prossegue objectivos que, no essencial, se reconduzem a interesses públicos.*

*A nível internacional, a ACPI constitui a Delegação Portuguesa da FICPI – Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, criada em 1906, que é a mais importante organização mundial de profissionais da Propriedade Industrial em profissão liberal (abrange mais de 80 países), nela representando os interesses e aspirações dos profissionais portugueses.*

O pacote legislativo apresentado pela Comissão Europeia, em 27 de Março de 2013, sobre a reforma do sistema de marcas na União Europeia tem implicações profundas a

nível das legislações nacionais (sobretudo a reformulação da Directiva) e a ACPI vem apresentar os seus comentários que espera contribuam para uma melhor defesa e discussão do actual sistema português de protecção de marcas.

Na sequência do estudo do Max Planck Institut sobre o Sistema Europeu de Marcas, tornado público em Fevereiro de 2011, a Comissão Europeia apresentou em 27 de Março de 2013 propostas de alteração da legislação comunitária.

As propostas da Comissão incidem sobre os seguintes diplomas:

- i) Directiva Comunitária 2008/95/CE sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros em Matéria de Marcas;
- ii) Regulamento (CE) nº 207/2009 sobre a Marca Comunitária;
- iii) Regulamento (CE) nº 2869/95 relativo às taxas que vigoram junto do Instituto de Harmonização do Mercado Interno.

Segundo consta na “Exposição de Motivos” *o principal objectivo comum da presente iniciativa (...) consiste em promover a inovação e o crescimento económico, tornando os sistemas de registo de marcas de toda a União Europeia mais acessíveis e eficientes para as empresas, mediante a redução de custos e da complexidade, maior celeridade, previsibilidade e segurança jurídica.*

Sublinhe-se, desde logo, o reconhecimento de que *os ajustamentos coincidem com os esforços para garantir a coexistência e a complementaridade entre os sistemas de marcas da União Europeia e dos Estados Membros.*

#### **A) Proposta da Directiva – comentários ACPI:**

Numa primeira análise importa ter em atenção que se admitiu a possibilidade de uma legislação unitária na União Europeia substituindo as leis dos Estados Membros em matéria de marcas. Essa possibilidade foi entretanto abandonada, o que não pode deixar de se saudar, optando-se pela via do alargamento da harmonização.

Impõe-se, no entanto, uma vigilância activa e atenta para evitar esta iniciativa e outras que venham a ter lugar no mesmo sentido, e acabem por transformar os sistemas nacionais em mini-sistemas comunitários, com um objectivo não declarado de, numa fase ulterior, eliminar os sistemas nacionais.

Da análise das propostas ressalta inequivocamente o objectivo da Comissão em aproximar as legislações nacionais do actual sistema da Marca Comunitária. Por outro lado, a expansão dos 18 Artigos da actual Directiva para os 57 Artigos da Proposta, evidencia os objectivos de expansão da harmonização.

**1. Concretização das “cores enquanto tais” e dos “sons” ao elenco de sinais que podem constituir marcas, suprimindo-se o requisito de representação gráfica (Artigo 3.º);**

*Concretização positiva pois clarifica o conceito jurídico de marca, reflectindo as novas realidades no âmbito das marcas não tradicionais. Poderia ser aproveitada esta importante alteração legislativa para se consagrar expressamente o conceito de marca olfactiva.*

**2. Denominações de Origem, Indicações Geográficas e Termos Tradicionais para vinhos e especialidades tradicionais são incluídas nos motivos absolutos de recusa (Artigo 4.º);**

*Alteração positiva.*

**3. Institutos nacionais deverão atender, em sede de exame de motivos absolutos, à tradução ou transcrição dos termos em todas as línguas oficiais da EU (Artigo 4.º);**

*Esta proposta dificulta o exame de marcas pelos Institutos nacionais e cria insegurança jurídica. Por outro lado, não ficam salvaguardadas as situações decorrentes do alargamento da EU a novos países (e novos idiomas), i.e., quais as implicações daí decorrentes para a validade das marcas já registadas. Proposta negativa.*

**4. Obrigatoriedade de protecção para as Indicações Geográficas e Termos Tradicionais (Artigos 4.º e 5.º);**

*Alteração positiva na medida em que se reforça a protecção das Indicações Geográficas o que é benéfico para os países onde esses direitos assumem maior relevância, como é o caso de Portugal.*

**5. Obrigatoriedade de protecção para as marcas de prestígio (Artigos 5.º e 10.º);**

*A consagração obrigatória deste regime em todas as legislações nacionais afigura-se positiva.*

**6. No capítulo dos motivos relativos de recusa (Artigo 5.º) determina-se a obrigatoriedade das leis nacionais consagrarem (no nº 3 deste Artigo):**

**i) As marcas pedidas por agente ou distribuidor, sem consentimento do proprietário;**

*Já se encontra consagrado na legislação nacional, sendo positiva a obrigatoriedade desta disposição em todos os Estados Membros.*

**ii) As marcas susceptíveis de confusão com marcas anteriores protegidas fora da EU, sempre que estas estejam a ser usadas e o requerente actue de má fé;**

*Esta disposição iria conferir às marcas de países não UE um âmbito de protecção injustificado, em detrimento das marcas nacionais. Esse facto, aliado à insegurança jurídica que iria provocar, afigura-se negativo para os interesses nacionais. Por outro lado, não estando garantidos sistemas de reciprocidade com outras jurisdições, os requerentes/titulares da U.E. ficariam em desvantagem perante os requerentes/titulares estabelecidos fora da U.E. Finalmente, a consagração desse mecanismo iria contrariar o princípio da territorialidade que caracteriza o Direito de Marcas.*

**iii) As marcas excluídas de registo por serem denominações e origem ou indicações geográficas.**

*Alteração positiva.*

**7. Recusa ou invalidação de registo nacional com fundamento em marca de prestígio (Artigo 5º (3)(a) ).**

*Discorda-se frontalmente da possibilidade de recusa ou invalidação de registo de marca nacional com fundamento em marca de prestígio mesmo quando o prestígio se verifique apenas noutro Estado membro.*

*Contradiz-se o princípio da territorialidade da marca nacional e colocam-se riscos acrescidos ao requerente, tornando mais difícil e imprevisível o registo nacional.*

**8. Sem ter carácter obrigatório, consagram-se ainda como motivos relativos de recusa (Artigo 5.º, nº 4):**

- i) As marcas não registadas**
- ii) O direito ao nome e à imagem**
- iii) O direito de autor**
- iv) Outros direitos de propriedade industrial**

**9. Harmonização dos direitos de exclusividade conferidos pelo registo de marca, proibindo-se especificamente a inclusão não autorizada da marca em denominação social e publicidade comparativa (Artigo 10.º);**  
*Representando um reforço do princípio da exclusividade das marcas afigura-se positivo.*

**10. Titulares de marcas nacionais podem opor-se à importação realizada por particulares, quando essa importação tenha intuítos comerciais (Artigo 10.º);**

*Alteração positiva, mas que deverá merecer o devido enquadramento e concretização aquando da transposição para a legislação nacional.*

**11. Titulares de marcas nacionais podem opor-se aos produtos de contrafacção em trânsito (Artigo 10.º);**

*Proposta positiva.*

**12. O Artigo 16.º**, no que respeita ao **uso da marca**, vem introduzir alterações no que respeita ao prazo de cinco anos quando estão em causa marcas internacionais protegidas no nosso país. Com efeito, a redacção no nº 3 determina que “os cinco anos são calculados a partir da data em que a marca deixa de poder ser objecto de recusa ou oposição. Se tiver sido apresentada uma oposição que tenha sido retirada, o prazo é calculado a partir da data em que a decisão que encerra o procedimento de oposição transitar em julgado”.

*Compreende-se o objectivo de contar os cinco anos nos mesmos termos em que é feita a contagem do prazo para os registos de marcas nacionais e comunitárias, ou seja, a contar da data em que é concedida a protecção de registo internacional, o que, nessa medida poderia fazer sentido.*

**13. Concretização das regras em que se define a marca como objecto de propriedade (Artigos 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º e 27.º);**

*Concretização positiva.*

**14. Abolição dos motivos relativos de recusa (Artigo 41.º);**

*Os motivos relativos de recusa estão ainda consagrados na legislação de 12 Estados membros.*

*No regime nacional, independentemente de serem ou não apresentadas reclamações o Instituto está obrigado a efectuar pesquisas de anterioridade no momento do exame de novos pedidos de registo de marcas e, sempre que detecte direitos anteriores que possam ser lesados com esses novos pedidos, deverá oficiosamente proferir decisão de recusa provisória.*

*Na proposta inicial para o actual Código da Propriedade Industrial constava a abolição desses motivos relativos de recusa, ou seja, os novos pedidos de registo apenas poderiam ser recusados caso os titulares de direitos anteriores apresentassem reclamação, deixando o Instituto de*

*fazer a verificação dos direitos anteriores. Essa proposta sofreu forte oposição por parte da maioria das entidades então consultadas, na medida em que seria muito prejudicial para o tecido empresarial português constituído, maioritariamente, por PMEs. Com efeito, o INPI deixaria de ter qualquer papel activo na defesa das marcas registadas por essas empresas, recaindo sobre as mesmas a total responsabilidade e os encargos inerentes à defesa das marcas.*

*Deste modo, esta proposta afigura-se claramente negativa e lesiva dos interesses nacionais.*

**15. No Artigo 42.º admite-se a possibilidade de terceiros apresentarem observações invocando motivos absolutos de recusa, sem que para tal sejam considerados parte no processo.**

*Disposição positiva. No entanto, não obstante não serem considerados partes do processo, deverá garantir-se que os Exponentes serão devidamente notificados do desenvolvimento do processo. Por outro lado, na fixação de taxas para essa iniciativa deverá ter-se em consideração o seu carácter de defesa do interesse público, consagrando-se isenção ou redução significativa.*

**16. Consagração do regime de taxa de pedido abrangendo apenas uma classe, ficando as classes adicionais sujeitas a taxas suplementares (Artigo 44.º);**

*Alteração positiva que virá seguramente limitar o registo de marcas às classes de produtos/serviços em que existe efectivo interesse. Sublinhe-se que este é o sistema que vigora no nosso país.*

**17. No Artigo 45.º e de acordo com a prática do IHMI, consagra-se a obrigatoriedade nas reclamações de um período de cooling-off (2 meses).**

*Proposta positiva pois privilegia-se a resolução pacífica dos diferendos entre marcas.*

**18. E no Artigo 46.º, institui-se o regime da prova de uso, a pedido do requerente do registo.**

*Proposta positiva. Em todo o caso, a implementação deste mecanismo terá de ser enquadrada com a opção que vier a ser feita quanto à abolição ou não do exame oficioso quanto aos motivos relativos de recusa. Mantendo-se esse exame, como se pugna, terá de consagrar-se que a não apresentação de prova de uso implica a improcedência da reclamação, mas que tal não prejudica a possibilidade da marca invocada poder ser considerada no exame oficioso e determinar decisão de recusa provisória.*

**19. Obrigatoriedade da competência dos Institutos Nacionais para apreciação dos processos de oposição e dos processos de caducidade e anulação (Artigo 47.º);**

*Trata-se de uma alteração muito significativa retirando competência exclusiva aos tribunais para apreciação da validade dos registos, particularmente nos casos de anulação.*

*Na prática pretende instituir-se em todos os Institutos nacionais o sistema que vigora no IHMI através da Cancellation Division.*

*Esta alteração impõe a atribuição ao INPI de novas competências e responsabilidades, o que se afigura positivo no reforço das atribuições desta Instituição.*

**20. O Artigo 50.º fixa a validade das marcas em 10 anos a contar da data do respectivo pedido, o que altera a modalidade sempre praticada no nosso país (10 anos a contar da data do registo).**

*Proposta negativa. O regime legal sempre determinou a fixação da validade das marcas em função da data do registo. A alteração da contagem do prazo de validade passando a contar-se a partir da data do pedido (e não do registo) não parece ter qualquer justificação.*



**21. Fim da possibilidade de pedidos de registo de marcas comunitárias submetidos nos Institutos nacionais.**

*Estando o INPI em melhores condições para avaliar o mérito dessa proposta, a ACPI apoia a posição que o Instituto adoptar nesta matéria.*

**22. Alteração da terminologia aplicada às marcas comunitárias e ao IHMI.**

*Não se considera correcta a adopção da designação “Marca Europeia”. Trata-se, na verdade de uma “Marca da União Europeia”, não podendo desvalorizar-se a circunstância de haver países europeus que não integrem a U.E.. Por exemplo, as marcas da Suíça não são “menos europeias” que as marcas dos Estados membros da U.E..*

**B) Proposta do Regulamento de Taxas – comentários ACPI:**

A proposta de alteração do Regulamento de Taxas nas Marcas Comunitárias não apresenta, em termos gerais, alterações significativas, limitando-se a acertos nas taxas inerentes aos diversos actos.

Deste modo, destacam-se apenas os seguintes aspectos:

**i) Consagração do regime de taxa de pedido abrangendo apenas uma classe, ficando as classes adicionais sujeitas a taxas suplementares:**

*Tal como se refere anteriormente, constitui uma alteração positiva que virá seguramente limitar o registo de marcas às classes de produtos/serviços em que existe efectivo interesse.*

*Não pode contudo deixar de se contestar vivamente a tendência de reduzir de forma gradual o valor das taxas o que, afectando gravemente o equilíbrio entre os sistemas nacionais e*

*comunitário, prejudicará os primeiros e acabará por tornar ineficaz o princípio da complementaridade.*

**ii) Aplicação do sistema de débito automático das taxas dos pedidos de registo:**

*O sistema actual na marca comunitária permite um deferimento de 30 dias no pagamento de taxas de novos pedidos de registo. Este mecanismo permite que os requerentes de marcas que, passados poucos dias, percam interesse e pretendam desistir dessas marcas (ou substituir por outras) não sejam penalizados com o pagamento das respectivas taxas. A proposta é negativa pois vem retirar essa possibilidade aos utilizadores do sistema.*

**iii) Não há alteração da taxa de renovação:**

*Esta taxa continua a ser bastante elevada e a proposta não prevê a sua diminuição, como tem sido defendido pelos usuários do sistema.*

**iv) Taxa de pedido e taxa de concessão:**

*A proposta não consagre a divisão de taxas de pedido de registo e de concessão de registo, fixando um valor único a pagar na fase inicial do pedido.*

*A fixação de uma taxa de concessão do registo permitiria reduzir significativamente a taxa inicial (tornando o sistema de protecção mais atractivo) e imputando a taxa final apenas aos registos efectivamente concedidos.*

*Desde logo, sob os pontos de vista legal e de dignidade do direito, não se considera compreensível um sistema em que uma marca recusada e uma marca concedida (em que é conferido um direito de exclusividade por 10 anos!) estejam sujeitas ao pagamento da mesma taxa.*

- v) **Redução especial de taxas para os pedidos de registo que adoptem o sistema de classificação vigente.**

*Não existe qualquer justificação aceitável para essa redução especial de taxas, devendo manter-se critérios tão uniformes quanto possível nas taxas fixadas.*

**Julho de 2013**