



# A Reforma do Sistema de Marcas da União Europeia

Ana de Sampaio  
J. E. Dias Costa, Lda.  
Lisbon – Portugal  
[www.jedc.pt](http://www.jedc.pt)

*Algumas etapas:*

**Maio 2007** – Conselho de Competitividade da UE lança as bases para a realização de um estudo detalhado do funcionamento global da marca comunitária;

**Julho 2009** – A DG Markt lança a abertura do concurso cuja missão será analisar o estado actual do sistema da marca comunitária e potenciais melhoramentos e desenvolvimentos futuros, *analizando ainda a relação entre a marca comunitária e os sistemas nacionais, incluindo a necessidade de mais harmonização;*

**Outubro 2009** – Estudo atribuído ao Max Planck Institute (MPI);

**Novembro 2009 – Dezembro 2010** – O MPI contacta as associações de usuários que emitem comunicados diversos, distribui um questionário a todos os usuários da marca comunitária, recolhe informação dos institutos nacionais;

*Algumas etapas:*

**Março 2011** – *A Comissão Europeia publica o estudo do MPI;*

**Março 2013** – *A Comissão Europeia publica as propostas para:  
Reforma da Directiva de 1989 (2008/95/EC)  
Revisão do Regulamento de 1994 (207/2009/EC) e  
Revisão do Regulamento de taxas (2869/95).*

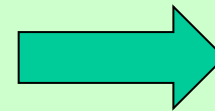
**Julho 2013** – *Projecto de relatório do Parlamento Europeu (Comissão JURI);*

**Dezembro 2013** – *Alterações ao projecto no âmbito do Parlamento (várias comissões);*

**24 a 27 Fevereiro 2014: First Reading**

## Processo legislativo complexo:

- Discussões a nível do Conselho Europeu (países com opiniões diferentes);
- Relatórios das várias comissões do Parlamento (JURI, IMCO que fazem propostas de alterações);
- O Parlamento e o Conselho estão em pé de igualdade na apreciação destas propostas (processo legislativo de co-decisão);
- Reuniões tripartidas (Trilogue Comissão, Conselho e Parlamento)  
Eleições Europeias em Maio 2014  
Entrada em vigor: 2014 ou 2015 ?



- Propostas:

Terminologia nova:

**European Union Trade Marks and Designs Agency - EUTMDA**

**vs**

**European Union Intellectual Property Agency - EUIPA**

(e para onde foi a palavra Harmonização?)

(Artigo 2 b Directiva /Considerando 2 e Artigo 2 Regulamento)

**European Trade Mark**

**vs**

**European Union Trade Mark**

(Considerando 10 Directiva / Considerando 2 e Artigo 1 Regulamento)

## Directiva (2008/95/CE 22 Outubro 2008):

- Uma das primeiras alterações à proposta da Comissão feita pelo Parlamento (JURI):

Considerando 5: The revision of the Directive should include measures to make it more consistent with the Regulation CE 207/2009 to reduce the areas of divergence within the trade mark system in Europe as a whole, **while maintaining national trade mark protection as an attractive option for applicants. In this context, the complementary relationship between the European Union trade mark system and national trade mark systems should be ensured.**

## Directiva (2008/95/CE 22 Outubro 2008):

Representação gráfica vs representação clara, autónoma, facilmente acessível, durável e objectiva

(Considerando 13 Directiva / Considerando 9 Regulamento)

Exame *ex officio* limitado a motivos absolutos vs motivos absolutos e relativos (solução de compromisso em Nov 2013)

(Considerando 34)

Motivos absolutos oriundos de outros Estados Membros ou traduções e transcrições em todas as línguas da União Europeia (alteração eliminada pelo Parlamento)

(Artigo 4º Directiva / Artigo 7º Regulamento)

## Directiva:

Os Estados Membros passam a ter de permitir o consentimento do titular (deixa de ser opcional)

(Artigo 5º § 5)

Reacção contra a circulação de bens em trânsito: várias propostas em cima da mesa sendo que aquela que reúne maior consenso entre as associações de usuários é a proposta inicial da Comissão:

*O titular de uma marca pode impedir que terceiros circulem bens em trânsito, que se destinam a um país fora da União Europeia, quando esses produtos, incluindo as embalagens, contenham uma marca registada idêntica (ou marca semelhante), sem o seu consentimento.*

(Artigo 10º § 5 Directiva / Considerando 18 Regulamento)



## Directiva:

Uso das marcas: mantêm-se obrigatoriedade uso aos 5 anos mas, para as marcas internacionais, este prazo de 5 anos conta-se a partir da data em que a marca internacional já não pode ser recusada ou oposta (sem alteração pelo Parlamento)

(Artigo 16º § 3)

Constitui uso genuíno, o uso da marca numa forma que não altere o seu carácter distintivo, mesmo que a forma do uso também se encontre registada como marca (= Guidelines OHIM)

(Artigo 16º § 4 a)

Criação do mecanismo das observações de terceiros (sistema do IHMI) vs permitir reclamações com base em motivos absolutos

(Artigo 42º)

## Directiva:

Reclamações com base em direitos anteriores vs reclamação com base em mais do que um direito anterior em nome do mesmo titular (ex: França) e dirigida a parte ou todos os produtos e serviços

(Artigo 45º § 2)

Período de reflexão (*cooling off period*) de 2 meses (novidade em Portugal)

(Artigo 45º § 3)

Possibilidade de invocar o não uso durante um processo de reclamação (novidade em Portugal)

(Artigo 46º)

Procedimento administrativo para acções de caducidade (já existe), anulação e nulidade (novidade em Portugal). Prazo de prescrição para interpor acção de anulação? 10 anos? (Artigo 47º) .

## Regulamento CE 207/2009:

- Clara opção de conferir poderes à Comissão para adoptar regras de procedimentos, agilizar processos e decisões.
- Prevê-se a abolição do Regulamento de Execução e a atribuição de amplos poderes à Comissão para adoptar actos delegados.
- Alterações significativas na forma de governação do IHMI (Artigos 124<sup>o</sup> e segs) mas com muita resistência do Parlamento e Conselho.
- Formaliza a necessidade de criação de um enquadramento de cooperação entre a Agência e os Institutos nacionais da EU mas não obrigatória (Considerando 40 e Artigo 123<sup>o</sup> c).
- O Parlamento propôs que as taxas fossem inseridas no Regulamento da Marca Comunitária e não num Regulamento separado (Considerando 44 e Artigos 127<sup>o</sup> e segs da proposta do Parlamento)

## Regulamento:

- Artigo 25º: Os pedidos de registo de marcas comunitárias deixam de poder ser apresentados no INPI.
- Artigo 28º: Necessidade de indicação clara e precisa dos produtos e serviços nos pedidos de registo (Caso IP Translator)
- Artigo 39º: Publicação das marcas comunitárias. Nova frase que é enigmática ou não: *a publicação ocorre sem prejuízo dessa informação já estar disponível ao público através de actos delegados nos termos do regulamento*
- Artigo 40º: Observações de terceiros apresentadas em qualquer altura e até ao fim do prazo de reclamações (ou se já houve reclamação até ser emitida uma decisão).

## Regulamento:

- Artigo 42º: Data das provas de uso em processos de reclamação: passa a ser de 5 anos a contar da data do pedido (ou data da prioridade)
- Artigo 86º: Cada Estado Membro deve comunicar ao IHMI, Tribunal Europeu e à Comissão uma única autoridade nacional responsável por verificar a autenticidade da decisão e promover a sua execução.
- Artigo 123º b) e Artigo 136º a): Serviços de mediação (já em curso) e serviços de arbitragem (detalhes sobre um novo centro de mediação e arbitragem)
- Artigo 156º § 2: Alteração do prazo de reclamações contra marcas internacionais: passa de 6+3 para 1+3

## Regulamento:

- Artigo 165º a) § 1: Revisão do Regulamento em 2019 e subsequentemente de 5 em 5 anos .

## Conclusões:

- As alterações à Directiva são muito significativas e vão ter um grande impacto nos sistemas nacionais e também no funcionamento dos Institutos Nacionais.
- As alterações ao Regulamento não são menos relevantes, mas são mais técnicas e de aperfeiçoamento do sistema.
- Há uma tendência, a médio/longo prazo, de harmonizar por completo os sistemas nacionais de protecção de marcas...
- E transformar o funcionamento dos institutos nacionais cada vez mais dependentes da EUTMDA ou EUIPA...