

# «Pacote Legislativo UE – Marcas»

12 de Fevereiro 2014

- Pacote apresentado pela Comissão Europeia em **27 de Março de 2013**
- **3 iniciativas legislativas contidas no chamado «Trademark Package»**
  - Proposta de alteração da **Diretiva de Harmonização do Direito de Marcas**
  - Proposta de alteração do **Regulamento da Marca Comunitária**
  - Proposta de alteração do **Regulamento de Taxas das Marcas Comunitárias**

## ▪ Antecedentes

Compromisso alcançado em 2008 no CA do IHMI; Conclusões do Conselho de 2010; Estudo do Instituto Max Planck; Abordagem comum sobre as agências descentralizadas da UE (2012); Diálogo com os meios interessados; entre outros

## ▪ Principais objetivos

- Tornar o sistema de marcas mais acessível, mais eficiente e mais previsível
- Atualizar e clarificar normas jurídicas; incorporar jurisprudência do TJUE
- Harmonizar procedimentos a nível nacional e europeu
- Fortalecer a cooperação entre institutos de PI
- Reforçar os instrumentos de combate à violação dos direitos de propriedade industrial

- Processo interno de **consulta pública**. Várias entidades participantes, entre as quais a ACPI.
  
- **Ponto de situação dos trabalhos:**
  - Prosseguem no Conselho da U.E. as discussões formais e informais («Friends of Trademarks»)
  - Proposta de compromisso sobre a Diretiva apresentada pela PRES LT em Novembro de 2013
  - Aguarda-se a proposta de compromisso sobre o Regulamento da Marca Comunitária (final de Fevereiro de 2014)
  - Projetos de relatório do Parlamento Europeu - Julho e Dezembro 2013
  - Conselho de competitividade de Maio de 2014 – Acordo Político sobre o pacote?

## Propostas de alteração da Diretiva de Marcas

(Diretiva n.º 2008/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2009, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas)

## Alterações em matéria de exame do pedido de registo

### **1 - Previsão das IG como motivo absoluto de recusa**

*A proposta de compromisso da PRES LT mantém esta proposta da Comissão  
O relatório do PE mantém esta proposta da Comissão*

### **2 – Análise de motivos absolutos de recusa existentes noutro Estado-Membro**

*A proposta de compromisso da PRES LT elimina esta proposta da Comissão  
O relatório do PE elimina esta proposta da Comissão*

### **3 - Relevância do prestígio verificado em qualquer outro Estado-Membro**

*A proposta de compromisso da PRES LT elimina esta proposta da Comissão  
O relatório do PE elimina esta proposta da Comissão*

### **4 - Relevância de marcas anteriores protegidas fora da UE (proposta idêntica no RMC)**

*A proposta de compromisso da PRES LT elimina esta proposta da Comissão  
O relatório do PE mantém esta proposta da Comissão*

(cont.)

## 5 - Supressão do exame *ex officio* dos motivos relativos de recusa

*A proposta de compromisso da PRES LT elimina esta proposta da Comissão  
O relatório do PE elimina esta proposta da Comissão*

### Artigo 41.º da Proposta de compromisso

*1. The offices shall undertake examination ex officio of whether a trade mark application is eligible for registration considering the absolute grounds for refusal provided for in Article 4.*

*Additional Proposal:*

*2. Without prejudice of paragraph 1, **the offices may also undertake examination ex officio** of whether a trademark application is eligible for registration considering the relative grounds for refusal provided for in Article 5 or provide searches and notifications with regard to earlier rights on a purely informative basis.*

*3. The searches and notifications mentioned in paragraph 2 shall not have binding effect on the further registration process, including on subsequent opposition proceedings.*

## Alteração no processo de Oposição

### **Possibilidade de invocar o não-uso como defesa após a apresentação de uma reclamação**

*A proposta de compromisso da PRES LT mantém esta proposta da Comissão  
O relatório do PE mantém esta proposta da Comissão*

## Alteração da duração do registo

### **O pedido de registo passa a marcar o início do prazo de 10 anos de duração do registo**

*A proposta de compromisso da PRES LT mantém esta proposta da Comissão  
O relatório do PE mantém esta proposta da Comissão*

## Alteração nas ações relativas à validade do registo

### **A questão da validade passa a ser apreciada em sede administrativa e não judicial**

*A proposta de compromisso da PRES LT mantém esta proposta da Comissão  
O relatório do PE mantém esta proposta da Comissão*

## Reforço do âmbito de proteção do registo

### **1 - Possibilidade de reação do titular contra uso da marca como nome comercial (proposta idêntica no RMC)**

*A proposta de compromisso da PRES LT mantém esta proposta da Comissão  
O relatório do PE mantém esta proposta da Comissão*

### **2 - Possibilidade de reação do titular contra uso da marca em publicidade comparativa (proposta idêntica no RMC)**

*A proposta de compromisso da PRES LT mantém esta proposta da Comissão  
O relatório do PE mantém esta proposta da Comissão*

### **3 - Possibilidade de reação do titular contra embalagens/outros meios que exibam a marca (proposta idêntica no RMC)**

*A proposta de compromisso da PRES LT mantém esta proposta da Comissão  
O relatório do PE mantém esta proposta da Comissão*



## Reforço do âmbito de proteção do registo

### **4 - Possibilidade de reação contra a circulação de bens em trânsito na UE que ostentem marca registada** *(proposta idêntica no RMC)*

*O relatório do PE altera esta proposta da Comissão. Inicialmente impunha ao titular da marca a obrigação de provar que a respetiva marca se encontra também registada no país de destino da mercadoria em trânsito. No Relatório de Dezembro impõe também ao terceiro a demonstração de que o destino da mercadoria vai para além da UE.*

*A proposta de compromisso da PRES LT apresenta várias soluções possíveis:*

- *Opção 1 - Manter a proposta da Comissão*
- *Opção 2 - Prever a impossibilidade de reação do titular se o terceiro provar que o titular não está habilitado a reagir no país de destino*
- *Opção 3 - Prever a possibilidade de reação do titular se este provar que a marca se encontra também registada no país de destino*
- *Opção 4 - Prever a impossibilidade de reação do titular se o terceiro provar que o destino final da mercadoria vai para além da UE*

## **Propostas de alteração do Regulamento da Marca Comunitária**

(Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária)

## Novas regras aplicáveis ao pedido de registo comunitário

### **1 - Supressão do requisito «representação gráfica» da marca (proposta idêntica na Diretiva)**

*O relatório do PE mantém esta proposta da Comissão*

### **2 - Supressão da possibilidade de apresentação dos pedidos comunitários através dos institutos nacionais**

*O relatório do PE mantém esta proposta da Comissão*

### **3 - Supressão do prazo de 30 dias para pagamento da taxa do pedido**

*O relatório do PE altera esta proposta da Comissão*

(cont.)

**4 - Obrigação de indicação clara e precisa dos produtos e serviços para determinar a extensão da proteção.** Os termos genéricos apenas abarcam os produtos e serviços compreendidos no sentido literal do termo (*proposta idêntica na Diretiva*)

- Para marcas anteriores a 22.06.2012 que abarquem a totalidade do título de uma classe → Prevê-se a necessidade de apresentação de uma declaração que refira que a intenção do titular foi abarcar produtos e serviços para além dos abrangidos pelo sentido literal, identificando-os de modo preciso
- Esta declaração deverá ser apresentada no prazo de 4 meses contados da entrada em vigor do RMC
- Na ausência de declaração, a proteção da marca abarcará apenas os produtos/serviços compreendidos pelo sentido literal dos termos genéricos

*O relatório do PE mantém esta proposta da Comissão, aumentando apenas o prazo para apresentação da declaração (de 4 para 6 meses)*

- ❖ **Proposta do Reino Unido:** Abrir uma fase de oposição para as marcas que façam a declaração acima referida.

## Alterações em matéria de governação do Instituto de Harmonização do Mercado Interno

- **Alteração de terminologia: «Marca Europeia»; «Agência de Marcas e Desenhos da UE»; «Diretor-Executivo»**

*O relatório do PE altera algumas destas propostas da Comissão*

- **Alteração da composição do CA, introduzindo-se mais um representante da Comissão Europeia**

*O relatório do PE altera estas propostas da Comissão*

- **Criação de uma Comissão Executiva junto do CA**

*O relatório do PE elimina esta proposta da Comissão*

- **Alteração das regras de nomeação do Diretor-Executivo, deixando o CA de participar no processo de pré-seleção**

*O relatório do PE altera esta proposta da Comissão*

## **Propostas de alteração do Regulamento de Taxas da Marca Comunitária**

(Regulamento n.º 2869/95 sobre as taxas aplicáveis às marcas comunitárias)

**1 - Previsão do recurso a atos delegados para fixação das taxas das marcas comunitárias (proposta para o artigo 144.ºA do RMC)**

**2 - Critérios exclusivamente orçamentais para determinação do valor das taxas do pedido (proposta para o artigo 144.º/2 RMC)**

**3 - Redução das taxas do pedido de registo por via da adoção do modelo «uma taxa por classe de produtos e serviços»**

(a taxa do pedido passa a abranger apenas uma classe de produtos e serviços)

Atualmente:

1, 2 ou 3 classes (online) – 900€

Proposta:

1 classe (online) – 775€ (- 125€)  
2 classes (online) – 825€ (-75€)  
3 classes (online) – 900€