



Bruxelas, 24.11.2015
COM(2015) 589 final

2013/0088 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

**em conformidade com o artigo 294.º, n.º 6, do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia**

relativa à

**posição do Conselho sobre a adoção de um Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de fevereiro de
2009 sobre a marca comunitária, que altera o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da
Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca
comunitária e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas
a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos)**

(Texto relevante para efeitos do EEE)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

em conformidade com o artigo 294.º, n.º 6, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia

relativa à

posição do Conselho sobre a adoção de um Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária, que altera o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

1. CONTEXTO

Data de transmissão da proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho (documento COM(2013) 0161 final – 2013/0088 COD):	27 de março de 2013
Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu:	11 de julho de 2013
Data do parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados:	4 de fevereiro de 2014
Data da posição do Parlamento Europeu em primeira leitura:	25 de fevereiro de 2014
Data da adoção da posição do Conselho:	10 de novembro de 2015

2. OBJETIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

Consideradas no seu conjunto como um pacote, o principal objetivo comum da proposta da Comissão de adoção de um Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária, que altera o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) [COM(2013) 0161 final — 2013/0088 (COD)] («proposta de regulamento») e da proposta paralela de reformulação da diretiva consiste em promover a inovação e o crescimento, tornando os sistemas de marcas na Europa mais acessíveis, eficazes e eficientes para as empresas, com menores custos e complexidade e maior celeridade, segurança jurídica e proteção contra a contrafação.

Especificamente, a proposta de regulamento visa:

- simplificar os procedimentos de pedido e de registo das marcas da UE;
- modernizar e melhorar as disposições em vigor. Trata-se de emendar as disposições obsoletas e reforçar a segurança jurídica, clarificando as disposições e eliminando as ambiguidades;
- estabelecer um quadro adequado para a cooperação entre o IHMI e os institutos nacionais para promover a convergência de práticas e o desenvolvimento de instrumentos comuns (ver secção 5.4);
- atualizar a administração do IHMI;
- adaptar o Regulamento n.º 207/2009 ao Tratado de Lisboa;
- tratar questões essenciais relacionadas com os equilíbrios financeiros dentro do sistema de marcas da UE.

3. OBSERVAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO DO CONSELHO

3.1 Observações gerais

A posição do Conselho reflete o acordo político provisório alcançado pelo Conselho, a Comissão JURI do Parlamento Europeu e a Comissão, nas negociações tripartidas informais de 21 de abril de 2015. Este acordo político foi confirmado pelo Conselho em 13 de julho de 2015. A adoção da posição do Conselho em primeira leitura e a votação em sessão plenária no Parlamento em meados de dezembro de 2015 deverão conduzir à adoção final do texto no início da segunda leitura. Apesar de preocupações relacionadas com certos aspetos orçamentais do compromisso, que são tratadas numa declaração em anexo, a Comissão apoia o compromisso alcançado, que melhora a situação atual, em particular em matéria de direito das marcas.

3.2 Observações sobre as alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu

3.2.1. Alterações do Parlamento Europeu total, parcial ou substancialmente incluídas na posição do Conselho em primeira leitura

A posição do Conselho em primeira leitura integra um número significativo de alterações introduzidas pelo Parlamento Europeu, incluindo as exigidas por alterações paralelas na Diretiva 2008/95.

Em relação ao direito das marcas, o Conselho aceitou complementar o período transitório na proposta de regulamento, que permite adaptar as especificações das marcas da UE depositadas antes da modificação do sistema de classificação de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, fornecendo garantias aos terceiros que entretanto depositaram pedidos de marcas. A Comissão apoia esta abordagem.

O Conselho aprovou também a proposta do Parlamento no sentido de fixar diretamente no próprio Regulamento n.º 207/2009, sob a forma de anexo, os montantes das taxas a pagar ao IHMI, atualmente estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão. Esta disposição é aceitável para a Comissão.

No que diz respeito ao papel e funcionamento do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI), as alterações do Parlamento aceites de um modo geral pelo Conselho incluem a alteração da designação desta agência para «Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia». Se a Comissão pode aceitar esta alteração num espírito de compromisso, é lamentável que a nova designação não represente a atividade principal desta agência e não reflita adequadamente o facto de o «Instituto» ser uma «agência» da UE. Por outro lado, a Comissão pode subscrever a ideia apoiada pelos legisladores de criação de um centro de

mediação no âmbito da agência, mas tal como o Conselho prefere que as suas atribuições não abranjam atividades de arbitragem.

No que respeita ao novo quadro de cooperação entre os institutos nacionais de propriedade intelectual e a agência da UE, o Conselho aceitou tornar esta cooperação obrigatória, dando aos institutos nacionais a possibilidade de optarem por não cooperar em determinadas circunstâncias. Além disso, o Conselho subscreveu o pedido formulado pelo Parlamento no sentido de garantir uma estreita consulta dos utilizadores das marcas sobre os projetos desenvolvidos neste contexto. O Conselho decidiu igualmente aumentar o montante máximo do orçamento afetado a esta atividade para 15 % das receitas anuais da agência, tendo o PE apoiado um aumento para 20 %. A Comissão apoia inteiramente estas adaptações.

No que diz respeito à administração da agência, embora a Comissão lamente o facto de o Conselho ter seguido a opinião do Parlamento Europeu de suprimir as disposições na proposta de regulamento que permitiam a criação de uma Comissão Executiva, apoia a nova composição do Conselho de Administração, que incluirá um representante do Parlamento Europeu.

3.2.2. Alterações do Parlamento Europeu não incluídas na posição do Conselho em primeira leitura

Os legisladores não conseguiram chegar a acordo sobre um novo procedimento para selecionar e nomear o diretor do IHMI, em conformidade com as práticas existentes na grande maioria das outras agências da UE e, por conseguinte, suprimiram esta disposição da proposta de regulamento. A Comissão lamenta este resultado, que não deve ser considerado um precedente para futuras reformas de outras agências da UE.

A Comissão congratula-se contudo com o facto de o Conselho não ter tido em conta a proposta do Parlamento Europeu de manter a atual disposição no Regulamento n.º 207/2009 que autoriza o diretor da agência a apresentar propostas para alterar o regulamento, nem de ter atribuído formalmente os poderes de nomeação ao diretor, em vez do Conselho de Administração.

No que diz respeito ao direito das marcas, e em conformidade com a abordagem adotada na proposta de reformulação da Diretiva 2008/95, a Comissão apoia a rejeição do Conselho de complementar a limitação dos efeitos da marca como proposto pelo Parlamento Europeu. Contudo, pode aceitar o compromisso final de acrescentar uma clarificação linguística na disposição pertinente para abordar, em especial, a questão dos direitos e liberdades fundamentais incluindo a expressão artística.

Tal como no caso da proposta de reformulação da Diretiva 2008/95, a Comissão apoia a supressão pelo Conselho da disposição relevante sobre a importação de pequenas remessas, à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça.

3.3 Novas disposições introduzidas pelo Conselho e posição da Comissão

Em consonância com a abordagem seguida na proposta de reformulação da Diretiva 2008/95, o Conselho acordou numa solução de compromisso no que diz respeito à disposição sobre mercadorias em trânsito, que cessa o direito de impedir que as mercadorias entrem no território da UE, se o declarante/detentor das mercadorias for capaz de demonstrar perante o órgão jurisdicional competente que o titular da marca não tem o direito de proibir a colocação dos produtos no mercado do país de destino final. Embora preservando o objetivo essencial da proposta da Comissão de garantir meios eficientes e eficazes para combater os crescentes fluxos de mercadorias contrafeitas que atravessem a União, esta alteração estabelece um equilíbrio adequado entre a necessidade de garantir uma aplicação eficaz do direito das marcas e a necessidade política de assegurar que não se impede indevidamente o livre fluxo

de mercadorias nas raras situações em que o direito das marcas pertença a diferentes partes fora da UE. A solução proposta pelo Conselho pode, por conseguinte, receber o apoio da Comissão.

O Conselho adotou novos montantes das taxas a pagar ao IHMI (que constarão de um anexo ao Regulamento n.º 207/2009) com o objetivo de aproximar as taxas anuais de renovação do nível das taxas adotadas para os pedidos. A Comissão apoia vivamente esta abordagem, que permitirá gerar até 37 % de poupanças, em especial nas taxas anuais de renovação das empresas que procuram proteger a sua marca da UE além do período inicial de 10 anos.

O Conselho adotou uma nova base jurídica para compensar os Estados-Membros pelos custos suportados pelos seus institutos nacionais por constituírem uma parte funcional do sistema de marcas da UE. A Comissão tinha inicialmente apenas proposto um mecanismo de financiamento que permitisse ao IHMI financiar projetos comuns de cooperação por meio de subvenções, mas pode aceitar esta alteração no âmbito do compromisso final entre os legisladores.

O Conselho reintroduziu uma disposição, inicialmente proposta pela Comissão e suprimida pelo Parlamento Europeu, que permite transferir os excedentes orçamentais do IHMI para o orçamento da UE. Embora a Comissão subscreva plenamente o princípio desta transferência, lamenta que as condições estabelecidas pelo Conselho sejam suscetíveis de limitar consideravelmente o âmbito de aplicação desta nova disposição na prática.

Por último, o Conselho introduziu disposições sobre a utilização dos atos de execução e dos correspondentes procedimentos de comitologia para a sua aprovação. Neste contexto, foi necessário incorporar no texto do regulamento um grande número de regras técnicas atualmente previstas no Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, no Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão e no Regulamento (CE) n.º 216/96 da Comissão. A Comissão lamenta este facto de um ponto de vista prático, uma vez que exige o recurso ao processo legislativo ordinário mesmo para pequenas alterações técnicas.

4. CONCLUSÃO

Apesar das preocupações relacionadas com certos aspetos orçamentais do compromisso, que são abordadas na declaração em anexo, a Comissão pode apoiar o compromisso alcançado, em especial as alterações que reforçam a posição dos titulares das marcas e garantem uma maior segurança jurídica na aplicação do direito das marcas.

5. DECLARAÇÃO DA COMISSÃO

A Comissão toma nota do acordo alcançado entre o Parlamento Europeu e o Conselho sobre a reforma do sistema de marcas da UE. Tendo em conta o seu valor acrescentado para os utilizadores do sistema de marcas da UE, a Comissão decidiu apoiar esta reforma, dado que, em geral, o acordo permite melhorar significativamente a situação atual, em particular em matéria de direito das marcas. Concede esse apoio não obstante as suas preocupações com certos aspetos orçamentais do acordo.

A Comissão lamenta, em particular, que os legisladores não tenham conseguido chegar a acordo sobre um dos elementos fundamentais da sua proposta relativo ao orçamento do IHMI: a revisão automática do nível das taxas em caso de excedentes significativos recorrentes e a transferência automática desses excedentes para o orçamento da UE. Com efeito, embora o nível das taxas seja fixado no regulamento sobre as marcas da UE, a transferência de excedentes «significativos» continuará a estar sujeita ao poder discricionário do Comité Orçamental do IHMI (votação por maioria de 2/3). A Comissão recorda que essa transferência

só teria lugar depois de esgotados todos os tipos de recursos disponíveis, como previsto no ato de base, incluindo a compensação dos serviços centrais da propriedade industrial e de outras autoridades competentes dos Estados-Membros, pelos custos suportados ao garantir o bom funcionamento do sistema de marcas da União Europeia.

A Comissão continuará a analisar o nível das taxas cobradas pelo IHMI, tendo em vista propor o seu ajustamento ao nível mais próximo possível dos custos dos serviços prestados à indústria e evitar a acumulação de excedentes significativos no quadro do IHMI, em linha com as regras aplicáveis a todas as agências, que foram acordadas com o Parlamento Europeu e o Conselho.

A Comissão sublinha que as agências integralmente autofinanciadas, como o IHMI, bem como as instituições e os organismos com autonomia orçamental financiados fora do âmbito do orçamento da UE, devem suportar a totalidade dos custos com o seu pessoal, incluindo os custos relativos à escolaridade dos filhos desse pessoal nas escolas europeias. Em conformidade com o princípio da autonomia administrativa, a Comissão tomará todas as medidas necessárias para garantir que os referidos organismos, instituições e agências suportam efetivamente esses custos ou que os restituem ao orçamento da UE.

A Comissão realça que, no que se refere ao procedimento de pré-seleção e nomeação do Diretor Executivo, qualquer futura reforma do IHMI deve ser plenamente compatível com os princípios da Abordagem Comum.