

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação)

COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD)

(2013/C 327/09)

Relator-geral: **Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER**

Em 15 de abril e em 16 de abril de 2013, o Conselho e o Parlamento Europeu, respetivamente, decidiram, nos termos do artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação)

COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD).

Em 16 de abril de 2013, a Mesa do Comité decidiu incumbir a Secção Especializada do Mercado Único, Produção e Consumo da preparação dos correspondentes trabalhos.

Dada a urgência dos trabalhos, o Comité Económico e Social Europeu, na 491.^a reunião plenária de 10 e 11 de julho de 2013 (sessão de 11 de julho), designou Bernardo Hernández Bataller relator-geral e adotou, por 116 votos a favor, com 2 abstenções, o seguinte parecer:

1. Conclusões e recomendações

1.1 O quadro normativo de proteção supranacional em vigor é claramente insuficiente dado o incontestável valor económico das marcas e o seu impacto positivo no funcionamento do mercado interno. Não obstante, a proposta de diretiva significa um avanço em relação à situação atual que se caracteriza por divergências normativas entre a marca comunitária e as marcas nacionais.

1.2 Por conseguinte, o Comité defende um reforço da proteção dos direitos de propriedade intelectual inerentes ao uso legítimo de uma marca comercial, apoiando, dentro do possível, o registo comunitário das marcas, e insta a Comissão Europeia a assistir o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) nas suas funções de supervisão do respeito destes direitos.

1.3 Nesse sentido, o direito da União confere ao titular de uma marca tanto o direito de uso exclusivo («ius utendi»), com fins lucrativos, como a possibilidade de impedir que a sua exploração seja comprometida por atos de terceiros mediante a imitação ou a apropriação indevida de sinais distintivos («ius prohibendi»). O Comité solicita que sejam tomadas medidas preventivas e de reparação perante a pirataria que afeta a competitividade das empresas europeias.

1.4 Contudo, o quadro normativo da UE em vigor não regula com precisão os termos em que o titular de uma marca pode tomar as medidas adequadas para impedir atos desta natureza.

1.5 Em geral, todo este processo de harmonização deveria resultar, nos próximos anos, numa uniformização do direito das

marcas, adotando-se um código das marcas da União que prevê-se, em particular, a criação de um procedimento flexível, uniforme e económico que facilite aos interessados o recurso ao registo voluntário da marca comercial, pondo deste modo fim às divergências legislativas.

1.6 O CESE deveria desempenhar um papel ativo no processo legislativo de adoção de todos os atos de propriedade intelectual. Por isso, lamenta que a proposta de alteração ao regulamento sobre a marca comunitária não lhe seja submetida para consulta.

1.7 O CESE espera que, no futuro, exista um mecanismo que garanta uma proteção uniforme das marcas para as empresas e os consumidores.

2. Introdução

2.1 A nível internacional, o direito das marcas rege-se pela Convenção para a Proteção da Propriedade Industrial, assinada em Paris em 20 de março de 1883, revista, pela última vez, em Estocolmo em 14 de julho de 1967 e alterada em 28 de setembro de 1979 ⁽¹⁾ (adiante designada «Convenção de Paris»).

2.2 Nos termos do artigo 19.º da Convenção de Paris, os Estados Partes reservam-se o direito de, separadamente, celebrar entre si acordos particulares para a proteção da propriedade industrial.

⁽¹⁾ Compilação dos Tratados das Nações Unidas, Vol. 828, n.º 11851.

2.3 Esta disposição foi utilizada como fundamento para a adoção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos do Registo de Marcas, adotado na conferência diplomática de Nice em 15 de junho de 1957, revisto, pela última vez, em Genebra em 13 de maio de 1977 e alterado em 28 de setembro de 1979 ⁽²⁾. A Classificação de Nice é revista de cinco em cinco anos por um comité de peritos.

2.4 Segundo a base de dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), dos Estados-Membros da União, apenas a República de Chipre e a República de Malta não são Partes no Acordo de Nice, embora ambos os países utilizem a Classificação de Nice.

2.5 A proteção das marcas é essencialmente territorial, o que se deve ao facto de a marca ser um direito de propriedade que protege um sinal num determinado território.

2.5.1 A nível do Direito primário da União, a proteção da propriedade intelectual está consagrada na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, designadamente no seu artigo 17.º, n.º 2.

2.5.2 Também o artigo 118.º do TFUE dispõe que «no âmbito do estabelecimento ou do funcionamento do mercado interno, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, estabelecem as medidas relativas à criação de títulos europeus, a fim de assegurar uma proteção uniforme dos direitos de propriedade intelectual na União, e à instituição de regimes de autorização, de coordenação e de controlo centralizados ao nível da União».

2.6 Na União Europeia coexiste a proteção da marca nacional e da marca comunitária. O titular de uma marca nacional pode exercer os direitos derivados dessa marca no território do Estado-Membro ao abrigo de cuja legislação a marca é protegida. O titular de uma marca comunitária pode fazer o mesmo no território dos vinte e oito Estados-Membros uma vez que a marca produz efeitos em todo o território da União Europeia.

2.7 As legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas foram parcialmente harmonizadas pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, codificada pela Diretiva 2008/95/CE.

2.8 Em paralelo e relativamente aos sistemas nacionais de marcas, o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, codificado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009, estabeleceu um sistema autónomo para o registo de direitos unitários com efeitos idênticos em toda a UE. Neste contexto, foi decidido que o Instituto de Harmonização no Mercado Interno seria responsável pelo registo e administração das marcas comunitárias.

2.9 Nos últimos anos, a Comissão lançou uma série de debates públicos sobre a propriedade intelectual, nos quais o CESE

participou, e, em 2011, anunciou a revisão do sistema de marcas na Europa com vista à modernização do mesmo, tanto a nível da UE como a nível nacional, tornando-o mais eficiente e coerente.

2.10 O Conselho, na sua Resolução de 25 de setembro de 2008 sobre um plano europeu global de combate à contrafação e à pirataria, solicitou a revisão do Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho, de 22 de julho de 2003, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que violem esses direitos ⁽³⁾. O CESE espera que sejam introduzidas melhorias no quadro jurídico para reforçar a tutela dos direitos de propriedade intelectual pelas autoridades aduaneiras e assegurar a adequada segurança jurídica.

2.11 O sistema europeu de marcas baseia-se no princípio da coexistência e complementaridade entre a proteção das marcas a nível nacional e europeu.

2.12 Enquanto o regulamento sobre a marca europeia prevê um sistema abrangente em que todas as questões de direito substantivo e adjetivo são reguladas, o atual nível de aproximação legislativa previsto na diretiva limita-se a determinadas disposições de direito substantivo, razão pela qual a proposta pretende que as normas substantivas sejam razoavelmente semelhantes e que pelo menos as normas processuais principais sejam compatíveis.

2.13 O objetivo da proposta é promover a inovação e o crescimento económico, tornando os sistemas de marcas de toda a UE mais acessíveis e eficientes para as empresas através da redução dos custos e da complexidade e do aumento da celeridade, da previsibilidade e da segurança jurídica.

2.14 Esta iniciativa de reformulação tem os seguintes objetivos concretos:

- modernizar e aperfeiçoar as disposições em vigor da diretiva, alterando as obsoletas, aumentando a segurança jurídica e clarificando os direitos conferidos pelas marcas em termos de alcance e limitações;
- obter uma maior aproximação das legislações e procedimentos nacionais em matéria de marcas, no intuito de os alinhar mais com o sistema da marca comunitária, mediante
 - a) a junção de mais normas substantivas; e
 - b) a introdução de normas processuais de base na diretiva, em consonância com o disposto no regulamento, em particular nos casos em que as diferenças existentes criam problemas sérios na perspetiva dos utilizadores, e sempre que esse alinhamento seja considerado indispensável para criar um sistema de proteção das marcas harmonioso e complementar na Europa;
- facilitar a cooperação entre os institutos dos Estados-Membros e o IHMI para promover a convergência de práticas e o desenvolvimento de instrumentos comuns, estabelecendo uma base jurídica para o efeito

⁽²⁾ Compilação dos Tratados das Nações Unidas, Vol. 818, n.º I-11849.

⁽³⁾ JO L 196 de 2.8.2003, p. 7.

2.15 A proposta de diretiva visa, por um lado, atualizar e aperfeiçoar as disposições em vigor:

- a definição de marca prevê a possibilidade de registo de marcas que podem ser representadas por meios tecnológicos que ofereçam garantias satisfatórias;
- os direitos conferidos pela marca, contemplados nos artigos 10.º e 11.º relativos aos direitos conferidos sem prejuízo de direitos anteriores; casos de dupla identidade; utilização como designação comercial ou de empresa; utilização como publicidade comparativa; remessas de fornecedores comerciais; produtos introduzidos no território aduaneiro; atos preparatórios e limitação dos efeitos da marca.

2.16 Por outro lado, a proposta promove uma maior aproximação do direito substantivo mediante a proteção das indicações geográficas e denominações tradicionais; a proteção de marcas que gozam de prestígio; o tratamento das marcas como objetos de propriedade, uma vez que podem ser objeto de cessão de direitos reais; e a regulação das marcas coletivas.

2.17 Relativamente ao alinhamento das principais normas processuais, a proposta abrange a designação e classificação de produtos e serviços; a apreciação oficiosa; as taxas; o procedimento de oposição; a falta de utilização como defesa num procedimento de oposição; o procedimento de extinção ou declaração de nulidade; e a falta de utilização como defesa num procedimento de declaração de nulidade.

2.18 A proposta visa também facilitar a cooperação entre os institutos. Como complemento do quadro normativo da cooperação proposto no contexto da revisão do regulamento, o artigo 52.º estabelece uma base legal para facilitar a cooperação entre o IHMI e os institutos da propriedade industrial dos Estados-Membros.

3. Observações na generalidade

3.1 O CESE acolhe favoravelmente a proposta de diretiva da Comissão Europeia que surge oportunamente numa altura em que a conjuntura económica geral se caracteriza pela falta de competitividade e por uma desaceleração económica na Europa.

3.1.1 Nesse sentido, a marca contribui, por um lado, para a criação de valor empresarial e para a fidelização do cliente e, por outro, para a proteção do consumidor.

3.1.2 Este último aspeto reveste-se de grande importância por vários motivos:

- primeiro, porque a proteção das marcas reduz os custos de procura dos consumidores;
- segundo, porque garante um nível de qualidade coerente que obriga o produtor a cuidar do conteúdo do produto ou do serviço;
- terceiro, porque exige um investimento na melhoria e na inovação que reforça a confiança comercial dos consumidores.

3.2 A proposta de diretiva melhorará significativamente o atual quadro normativo das legislações dos Estados-Membros, nomeadamente em três aspetos:

- a simplificação dos sistemas de registo de marcas de toda a UE com a consequente redução de custos e maior celeridade dos procedimentos;
- a segurança jurídica derivada do reforço da complementaridade entre as normas internas e as normas supranacionais, bem como da coordenação entre as autoridades competentes; e, por último,
- o aumento dos níveis de proteção da propriedade intelectual sobretudo através da clarificação do regime relativo a produtos em trânsito, a inclusão de novos critérios de registo como, por exemplo, as marcas sonoras e determinadas especificações sobre a proteção das indicações geográficas ou de línguas não comunitárias, entre outras.

3.3 Também introduz, à luz da evolução económica, algumas novidades importantes, tais como a definição de marca, permitindo uma identificação diferente da gráfica e uma identificação mais precisa da marca ao admitir a possibilidade de registar marcas passíveis de serem representadas através de meios tecnológicos que oferecem garantias satisfatórias.

3.4 Outro aspeto positivo é a intenção de promover uma maior aproximação do direito substantivo, prevendo uma proteção das indicações geográficas e denominações tradicionais; a proteção das marcas que gozam de prestígio e o tratamento das marcas como objetos de propriedade, como a cessão e os aspetos vitais da exploração comercial. A introdução na proposta de diretiva das figuras das marcas coletivas e das marcas de garantia é da maior importância tanto para as empresas como para os consumidores.

3.5 Por último, o CESE acolhe favoravelmente o alinhamento das principais normas processuais através do qual são estabelecidas normas comuns para a designação e classificação dos produtos e serviços, seguindo os princípios definidos pelo Tribunal de Justiça, bem como para a apreciação oficiosa, o exame da oposição e os procedimentos de extinção ou declaração de nulidade.

3.6 Além disso, o Comité valoriza positivamente a vasta publicitação e consequente participação dos setores interessados da sociedade civil no processo de elaboração da proposta de diretiva.

3.7 Não obstante, o Comité tem uma objeção a fazer ao objeto e ao conteúdo da proposta ora em análise, sem prejuízo das disposições que possam ser previstas pela proposta de alteração do Regulamento (CE) n.º 207/2009 em vigor, que estabeleceu um sistema autónomo para o registo de direitos unitários, e que constitui um pacote legislativo juntamente com a proposta de diretiva.

3.8 Nesse sentido, o Comité estranha não ter sido chamado a emitir parecer sobre a proposta COM(2013) 161 final de 27.3.2013 que altera o referido regulamento sobre a marca comunitária.

3.9 Tratando-se de um ato que afeta diretamente o funcionamento do mercado interno (artigo 118.º do TFUE) e que produz efeitos ao nível da defesa dos consumidores (artigo 169.º do TFUE), uma interpretação contextual e coerente das disposições dos Tratados que conferem expressamente ao Comité competência consultiva nestes domínios torna incontornável a sua participação no procedimento legislativo de adoção do referido ato.

3.10 Nesse sentido, o direito da União confere ao titular de uma marca tanto o direito de uso exclusivo («ius utendi»), com fins lucrativos, como a possibilidade de impedir que a sua exploração seja comprometida por atos de terceiros mediante a imitação ou a apropriação indevida de sinais distintivos («ius prohibendi»), como disposto no artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009.

3.11 Contudo, o quadro normativo da UE em vigor não regula com precisão os termos em que o titular de uma marca pode tomar as medidas adequadas para impedir atos desta natureza.

3.11.1 Se bem que a proposta de diretiva alargue consideravelmente o número de casos que permitem ao titular de uma marca proibir a sua utilização por terceiros (artigo 10.º), criando inclusivamente uma nova disposição sobre esta matéria, nomeadamente a infração aos direitos do titular mediante a apresentação, a embalagem ou outros meios (artigo 11.º), a sua utilização indevida por um agente ou representante da pessoa que é titular da marca (artigo 13.º), a determinação exata do alcance do direito é deixada à apreciação do juiz competente, caso haja sido intentada ação em tribunal pelo interessado.

3.11.2 Assim, cabe a cada órgão jurisdicional apreciar se existe ou não risco de confusão ou de apropriação indevida da marca protegida por um terceiro e, caso isso se confirme, determinar também o ressarcimento devido ao titular em função da ação interposta.

3.11.3 Por conseguinte, a proposta de diretiva não oferece uma proteção uniforme dos direitos de exploração do titular de uma marca nem dos direitos dos consumidores no caso de serem lesados pelo uso indevido ou fraudulento de uma marca comercial.

3.12 O caráter de complementaridade entre o sistema supranacional e os sistemas internos de proteção dos direitos do titular de uma marca, constitui, portanto, um claro risco para os objetivos da proposta de diretiva que visam uma proteção o mais eficiente e expedita possível.

3.12.1 Assim, por exemplo, não é garantida a supressão das divergências internas derivadas da incorreta transposição da Diretiva 2004/48/CE relativa ao respeito da propriedade intelectual, nomeadamente as disposições em matéria de segurança de ação de:

- cessação, incluindo a eventual destruição dos produtos e dos meios utilizados para o seu fabrico, ou a cobrança coerciva de penas de multa;
- indemnização por danos e prejuízos ou a possibilidade de proferir a respetiva sentença.

3.12.2 Esta insegurança jurídica é ainda maior no caso de ocorrer violação dos direitos do titular de uma marca em vários Estados-Membros.

3.13 Tanto mais que a própria proposta de diretiva prevê casos que aumentam ainda mais a complexidade da proteção.

3.13.1 Assim, por exemplo, o n.º 3 do artigo 4.º (motivos de recusa ou de nulidade) dispõe que «as marcas podem ser declaradas nulas se o pedido de registo for feito de má-fé pelo requerente» e que «qualquer Estado-Membro pode também estabelecer que essa marca não seja registada».

3.14 Uma vez que, de acordo com o IHMI, o conceito de má-fé não abarca a ausência de intenção de utilização, surge então a questão de saber que autoridade estabelecerá critérios uniformes para que as entidades competentes possam avaliar da existência de outras causas que pressuponham uma atuação de má-fé;

3.15 Esta lacuna normativa é paradoxal quando comparada com o disposto no artigo 10.º, n.º 5, da proposta de diretiva, que reforça a possibilidade de o titular de uma marca registada impedir terceiros de introduzir produtos provenientes de territórios não pertencentes à União Aduaneira, mesmo que não sejam aí colocados em livre circulação. Por conseguinte, a proposta não segue aqui a atual jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre mercadorias em trânsito (processos C-446/09 e C-495/09, Philips/Nokia) e invalida qualquer presunção ou prova de boa-fé com que os terceiros em causa poderiam atuar ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ O artigo 10.º, n.º 5, dispõe que o «titular de uma marca registada deve poder impedir terceiros de introduzir produtos, no contexto de uma atividade comercial, no território aduaneiro do Estado-Membro em que a marca se encontra registada, sem serem aí colocados em livre circulação, se esses produtos, incluindo a embalagem, provierem de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca registada respeitante a esses produtos ou não pode ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca». Trata-se, em resumo, de criar um mecanismo contudente contra a contrafação de bens produzidos fora da UE, que impede os interessados de beneficiarem da ficção legal segunda a qual os bens em trânsito não entram no território aduaneiro da UE.

3.16 Por outro lado, a prevenção e repressão deste tipo de práticas comerciais ilícitas seriam nitidamente reforçadas se, na proposta de diretiva, fosse estabelecida uma base jurídica específica para habilitar a Comissão Europeia a intensificar a sua ação através da cooperação com as autoridades de países terceiros cujas empresas as levam a cabo de forma generalizada e sistemática.

3.17 Acresce que a disposição do artigo 45.º, n.º 1, segundo a qual «os Estados-Membros devem estabelecer um procedimento administrativo eficiente e expedito para a oposição ao registo de um pedido de marca pelos motivos previstos no artigo 5.º junto dos respetivos institutos», também não é suficiente. Importa concretizar mais a natureza deste procedimento e delimitar normativamente o prazo razoável dentro do qual as autoridades nacionais competentes devem atuar, por uma questão de coerência com o disposto no artigo 41.º, n.º 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da UE (direito a uma boa administração).

3.18 De igual modo, por razões de eficácia e previsibilidade inerentes a uma proteção supranacional dos titulares de direitos de marca, há que rever o conteúdo de outras disposições da proposta de diretiva, tais como as dos artigos 44.º e 52.º. Em relação ao artigo 44.º, que estabelece o pagamento de uma taxa (genérica) adicional por cada classe de produtos e serviços para além da primeira classe, que deve ser incluída na taxa de pedido

de registo inicial, deveria ser determinado um tipo máximo para essas taxas.

3.19 Por outro lado, em relação ao artigo 52.º, que prevê a cooperação entre os Estados-Membros e o IHMI no intuito de promover a convergência de práticas e de instrumentos e de obter resultados coerentes no que se refere ao exame e ao registo de marcas, dever-se-ia incluir uma disposição específica que, em conformidade com o disposto no artigo 291.º, n.º 2, do TFUE, conferisse à Comissão competências de execução para a adoção de um «código de conduta» vinculativo.

3.20 A cooperação administrativa entre o IHMI e os respetivos institutos nacionais deve ser considerada matéria de interesse comum, nos termos do artigo 197.º do TFUE. Neste contexto, seria particularmente interessante facilitar o intercâmbio de informações e de funcionários e apoiar programas de formação, suportados por dotações orçamentais públicas para o efeito.

3.21 Em geral, todo este processo de harmonização deveria culminar, nos próximos anos, numa uniformização do direito das marcas graças à adoção de um código das marcas da União prevendo entre outras medidas, a criação de um procedimento flexível, uniforme e económico que proporcione aos interessados a possibilidade de optar pelo registo voluntário da marca comercial.

Bruxelas, 11 de julho de 2013

O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Henri MALOSSE