

# Jornal Oficial

# L 78

## da União Europeia



Edição em língua  
portuguesa

### Legislação

52.º ano

24 de Março de 2009

Índice

I *Actos aprovados ao abrigo dos Tratados CE/Euratom cuja publicação é obrigatória*

REGULAMENTOS

★ **Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (Versão codificada) <sup>(1)</sup>** ..... 1

<sup>(1)</sup> Texto relevante para efeitos do EEE

## I

(Actos aprovados ao abrigo dos Tratados CE/Euratom cuja publicação é obrigatória)

## REGULAMENTOS

## REGULAMENTO (CE) N.º 207/2009 DO CONSELHO

de 26 de Fevereiro de 2009

sobre a marca comunitária

(Versão codificada)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 308.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu <sup>(1)</sup>,

Considerando o seguinte:

(1) O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária <sup>(2)</sup> foi por várias vezes alterado de modo substancial <sup>(3)</sup>, sendo conveniente, por uma questão de lógica e clareza, proceder à codificação do referido regulamento.

(2) Convém promover um desenvolvimento harmonioso das actividades económicas em toda a Comunidade e uma expansão contínua e equilibrada através da realização e do bom funcionamento de um mercado interno que ofereça condições análogas às existentes num mercado nacional. A realização de um mercado dessa natureza e o reforço da sua unidade implicam não só a eliminação dos obstáculos à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de serviços e a instituição de um regime que assegure não haver falseamento da concorrência, mas também a criação de condições jurídicas que permitam às empresas adaptar à partida as suas actividades de fabrico e distribuição de bens ou de prestação de serviços à escala da Comunidade. Entre os instrumentos jurídicos de que as empresas deverão dispor para o efeito, são particularmente adequadas marcas que lhes permitam identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem atender a fronteiras.

(3) Para atingir os objectivos comunitários acima referidos, parece adequado prever um regime comunitário de marcas que confira às empresas o direito de adquirirem, segundo um procedimento único, marcas comunitárias que gozem de protecção uniforme e produzam efeitos em todo o território da Comunidade. O princípio do carácter unitário da marca comunitária assim definido deverá ser aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.

(4) A aproximação das legislações nacionais é ineficaz no tocante à supressão do obstáculo da territorialidade dos direitos conferidos aos titulares de marcas pelas legislações dos Estados-Membros. Para permitir às empresas exercerem sem entraves uma actividade económica em todo o mercado interno é necessário que existam marcas reguladas por um direito comunitário único, directamente aplicável em todos os Estados-Membros.

(5) Uma vez que o Tratado não prevê os poderes de acção necessários para a criação de um instrumento jurídico dessa natureza, há que recorrer ao artigo 308.º do Tratado.

(6) O direito de marcas comunitário não substitui, porém, os direitos de marcas dos Estados-Membros. Com efeito, não parece justificável obrigar as empresas a depositarem as suas marcas como marcas comunitárias, uma vez que as marcas nacionais continuam a ser necessárias às empresas que não pretendem que as suas marcas sejam protegidas à escala comunitária.

(7) O direito à marca comunitária só poderá ser adquirido por registo e este deverá ser recusado nomeadamente se a marca for desprovida de carácter distintivo, se for ilícita ou se lhe forem oponíveis direitos anteriores.

<sup>(1)</sup> JO C 146 E de 12.6.2008, p. 79.

<sup>(2)</sup> JO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

<sup>(3)</sup> Ver anexo I.

- (8) A protecção conferida pela marca comunitária, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. A protecção deverá também poder ser invocada em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. Há que interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá constituir uma condição específica da protecção.
- (9) Decorre do princípio da livre circulação de mercadorias que o titular de uma marca comunitária não pode impedir a sua utilização por terceiros relativamente a produtos que tenham sido postos em circulação na Comunidade, sob essa marca, pelo próprio titular ou com o seu consentimento, a menos que motivos legítimos justifiquem a sua oposição à comercialização posterior dos produtos.
- (10) Apenas se justificará proteger as marcas comunitárias e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efectivamente utilizadas.
- (11) A marca comunitária deverá ser tratada como um objecto de propriedade independente da empresa cujos produtos ou serviços designa. Deverá poder ser transmitida, sem prejuízo da necessidade imperiosa de não induzir o público em erro devido a essa transmissão. Deverá, além disso, poder ser dada em penhor a terceiros ou ser objecto de licenças.
- (12) O direito de marcas criado pelo presente regulamento requer medidas administrativas de execução a nível comunitário para todas as marcas. É por conseguinte, indispensável, embora conservando a estrutura institucional existente na Comunidade e o equilíbrio de poderes, prever um Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) independente no plano técnico e dotado de suficiente autonomia jurídica, administrativa e financeira. Para o efeito, é necessário e adequado que o referido Instituto tenha a forma de organismo da Comunidade, com personalidade jurídica e apto a exercer os poderes de execução que lhe são conferidos pelo presente regulamento, no âmbito do direito comunitário, e sem prejuízo das competências das instituições da Comunidade.
- (13) É conveniente garantir às partes afectadas pelas decisões do Instituto uma protecção jurídica adaptada à especificidade do direito das marcas. Para o efeito, prevê-se que as decisões dos examinadores e das diversas divisões do Instituto sejam susceptíveis de recurso. Caso a instância cuja decisão tenha sido impugnada não dê provimento ao recurso, deverá remetê-lo para um câmara de recurso do Instituto, que dele decidirá. Das decisões das câmaras de recurso do Instituto cabe por sua vez recurso para o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, que é competente para anular e para reformar as decisões impugnadas.
- (14) Por força do n.º 1, primeiro parágrafo, do artigo 225.º do Tratado CE, o Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias é competente para conhecer, em primeira instância, os recursos referidos nomeadamente no artigo 230.º do Tratado CE com excepção dos atribuídos a uma câmara jurisdicional e dos que o Estatuto reservar para o Tribunal de Justiça. Por conseguinte, as competências atribuídas pelo presente regulamento ao Tribunal de Justiça para anular e para reformar as decisões das Câmaras de Recurso são exercidas, em primeira instância, pelo Tribunal de Primeira Instância.
- (15) Para reforçar a protecção das marcas comunitárias, é conveniente que os Estados-Membros designem, tendo em conta o respectivo sistema nacional, um número tão limitado quanto possível de tribunais nacionais de primeira e segunda instância competentes em matéria de contrafacção e de validade da marca comunitária.
- (16) É indispensável que as decisões sobre a validade e a contrafacção das marcas comunitárias produzam efeitos em toda a Comunidade e a ela sejam extensivas, única maneira de evitar decisões contraditórias dos tribunais e do Instituto e de respeitar o carácter unitário das marcas comunitárias. Salvo derrogação prevista no presente regulamento, as disposições do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução das decisões em matéria civil e comercial<sup>(1)</sup>, deverão aplicar-se a todas as acções judiciais relativas às marcas comunitárias.
- (17) Convém evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em acções em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca comunitária e em marcas nacionais paralelas. Para o efeito, quando as acções forem instauradas no mesmo Estado-Membro, os meios para atingir o objectivo em questão deverão ser extraídos das normas processuais nacionais, que o presente regulamento não prejudica, ao passo que, quando as acções forem instauradas em Estados-Membros diferentes, se justifica recorrer a disposições inspiradas nas normas de litispendência e conexão do Regulamento (CE) n.º 44/2001.
- (18) Para assegurar a plena autonomia e independência do Instituto, considera-se necessário dotá-lo de um orçamento autónomo cujas receitas sejam essencialmente constituídas pelo produto das taxas pagas pelos utilizadores do sistema. Todavia, o processo orçamental comunitário continua a ser aplicável no que se refere aos eventuais subsídios a cargo do Orçamento Geral das Comunidades Europeias. Além disso, importa que a fiscalização das contas seja efectuada pelo Tribunal de Contas.
- (19) Para a execução do presente regulamento, é necessário adoptar as medidas necessárias, nomeadamente no que diz respeito a um regulamento relativo às taxas e um regulamento de execução em conformidade com a Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que

<sup>(1)</sup> JO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão <sup>(1)</sup>,

produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

APROVOU O PRESENTE REGULAMENTO:

## TÍTULO I

### DISPOSIÇÕES GERAIS

#### Artigo 1.º

#### Marca comunitária

1. São designadas «marcas comunitárias» as marcas de produtos ou serviços registadas nas condições e de acordo com as regras previstas no presente regulamento.

2. A marca comunitária tem carácter unitário. A marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser registada, transferida, ser objecto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.

#### Artigo 2.º

#### O Instituto

É criado um Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), adiante designado «Instituto».

#### Artigo 3.º

#### Capacidade jurídica

Para efeitos do presente regulamento, são equiparadas a pessoas colectivas as sociedades e outras entidades jurídicas que, nos termos da legislação aplicável, tenham capacidade própria, para serem titulares de direitos e obrigações de qualquer natureza, para celebrarem contratos ou praticarem outros actos jurídicos, e capacidade judiciária.

## TÍTULO II

### DIREITO DE MARCAS

#### SECÇÃO 1

#### Definição e aquisição da marca comunitária

#### Artigo 4.º

#### Sinais susceptíveis de constituir uma marca comunitária

Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do

#### Artigo 5.º

#### Titulares de marcas comunitárias

Qualquer pessoa singular ou colectiva, incluindo entidades públicas, pode ser titular de uma marca comunitária.

#### Artigo 6.º

#### Modo de aquisição da marca comunitária

A marca comunitária adquire-se por registo.

#### Artigo 7.º

#### Motivos absolutos de recusa

1. Será recusado o registo:
  - a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.º;
  - b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;
  - c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;
  - d) De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
  - e) De sinais exclusivamente compostos:
    - i) pela forma imposta pela própria natureza do produto,
    - ii) pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico,
    - iii) pela forma que confere um valor substancial ao produto;
  - f) De marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;
  - g) De marcas susceptíveis de enganar o público, por exemplo sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços;
  - h) De marcas que, na falta de autorização das entidades competentes, devam ser recusadas por força do artigo 6.º *ter* da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, adiante designada «Convenção de Paris»;

<sup>(1)</sup> JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

- i) De marcas que incluam emblemas, insígnias ou escudos que não os abrangidos pelo artigo 6.º *ter* da Convenção de Paris e que apresentem um interesse público particular, a não ser que as entidades competentes tenham autorizado o respectivo registo;
- j) De marcas de vinhos que contenham ou consistam em indicações geográficas que identifiquem vinhos, ou de marcas de bebidas espirituosas que contenham ou consistam em indicações geográficas que identifiquem bebidas espirituosas, em relação a vinhos ou bebidas espirituosas que não tenham essa origem;
- k) De marcas que contenham ou que sejam compostas por uma denominação de origem ou por uma indicação geográfica registada nos termos do Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios<sup>(1)</sup>, quando corresponderem a uma das situações referidas no artigo 13.º do referido regulamento e disserem respeito ao mesmo tipo de produtos, desde que o pedido de registo da marca seja apresentado posteriormente à data de depósito do pedido de registo da denominação de origem ou da indicação geográfica na Comissão.

2. O n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.

3. As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.

#### Artigo 8.º

##### Motivos relativos de recusa

1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

- a) Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida;
- b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

2. São consideradas «marcas anteriores», na acepção do n.º 1:

- a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o

direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

- i) marcas comunitárias,
  - ii) marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual,
  - iii) marcas que tenham sido objecto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro,
  - iv) marcas que tenham sido objecto de registo internacional com efeitos na Comunidade;
- b) Os pedidos de marcas referidas na alínea a), sob reserva do respectivo registo;
- c) As marcas que, à data do depósito do pedido de marca comunitária ou, se aplicável, à data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária, sejam notoriamente conhecidas num Estado-Membro, na acepção do artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris.

3. Após oposição do titular da marca, será recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, a menos que esse agente ou representante justifique a sua actuação.

4. Após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo a legislação comunitária ou o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal:

- a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária;
- b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

5. Após oposição do titular de uma marca anterior na acepção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.

<sup>(1)</sup> JO L 93 de 31.3.2006, p. 12.

## SECÇÃO 2

**Efeitos da marca comunitária**

## Artigo 9.º

**Direito conferido pela marca comunitária**

1. A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

- a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;
- b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;
- c) Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.

2. Pode nomeadamente ser proibido, se estiverem preenchidas as condições enunciadas no n.º 1:

- a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;
- b) Oferecer os produtos, colocá-los no comércio ou possuí-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob esse sinal;
- c) Importar ou exportar produtos sob esse sinal;
- d) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade.

3. O direito conferido pela marca comunitária só é oponível a terceiros a partir da publicação do registo da marca. Todavia, pode ser exigida uma indemnização razoável por actos posteriores à publicação do pedido de marca comunitária que, após a publicação do registo da marca, sejam proibidos por força desta. O tribunal em que for proposta a acção não pode decidir do mérito da causa enquanto o registo não for publicado.

## Artigo 10.º

**Reprodução da marca comunitária em dicionários**

Quando a reprodução da marca comunitária em dicionários, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes dê a impressão

de que ela constitui o nome genérico dos produtos ou serviços para os quais foi registada, o editor da obra deve, a pedido do titular da marca comunitária, assegurar que a reprodução da marca seja, o mais tardar na próxima edição, acompanhada de uma referência indicando que se trata de uma marca registada.

## Artigo 11.º

**Proibição de utilização de uma marca comunitária registada em nome de um agente ou representante**

Se uma marca comunitária tiver sido registada em nome do agente ou representante do respectivo titular sem a autorização deste último, este terá o direito de se opor à utilização da marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado essa utilização, a menos que o agente ou representante justifique o seu procedimento.

## Artigo 12.º

**Limitação dos efeitos da marca comunitária**

O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial:

- a) Do seu nome ou endereço;
- b) De indicações relativas à espécie, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de fabrico do produto ou da prestação do serviço ou a outras características destes;
- c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente como acessórios ou peças separadas,

desde que a utilização seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou comercial.

## Artigo 13.º

**Esgotamento do direito conferido pela marca comunitária**

1. O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a sua utilização para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.º 1 não é aplicável sempre que motivos legítimos justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.

**Artigo 14.º****Aplicação complementar do direito nacional em matéria de contrafacção**

1. Os efeitos da marca comunitária são exclusivamente determinados pelo disposto no presente regulamento. Por outro lado, as infracções a marcas comunitárias são reguladas pelo direito nacional em matéria de infracções a marcas nacionais nos termos do disposto no título X.
2. O presente regulamento não exclui que sejam intentadas acções respeitantes a marcas comunitárias com base no direito dos Estados-Membros nomeadamente em matéria de responsabilidade civil e de concorrência desleal.
3. As normas processuais aplicáveis são determinadas nos termos do disposto no título X.

**SECÇÃO 3****Utilização da marca comunitária****Artigo 15.º****Utilização da marca comunitária**

1. Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, excepto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

São igualmente consideradas como «utilização», na acepção do primeiro parágrafo:

- a) A utilização da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;
  - b) A aposição da marca comunitária nos produtos ou na respectiva embalagem na Comunidade apenas para efeitos de exportação.
2. A utilização da marca comunitária com o consentimento do titular é considerada como feita pelo titular.

**SECÇÃO 4****A marca comunitária como objecto de propriedade****Artigo 16.º****Equiparação da marca comunitária à marca nacional**

1. Salvo disposição em contrário dos artigos 17.º a 24.º, a marca comunitária enquanto objecto de propriedade é

considerada na sua totalidade e para o conjunto do território da Comunidade como uma marca nacional registada no Estado-Membro em que, de acordo com o registo de marcas comunitárias:

- a) O titular tenha a sua sede ou domicílio na data considerada;
- b) Se a alínea a) não for aplicável, o titular tenha um estabelecimento na data considerada.

2. Nos casos previstos no n.º 1, o Estado-Membro a que se refere esse número é aquele em que está sediado o instituto.

3. Se várias pessoas estiverem inscritas no registo de marcas comunitárias como co-titulares, o n.º 1 é aplicável ao primeiro inscrito; na sua falta, aplica-se, pela ordem da respectiva inscrição, aos co-titulares seguintes. Sempre que o n.º 1 não seja aplicável a nenhum dos co-titulares, é aplicável o n.º 2.

**Artigo 17.º****Transmissão**

1. A marca comunitária pode, independentemente da transmissão da empresa, ser transmitida para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais esteja registada.

2. A transmissão da totalidade da empresa implica a transmissão da marca comunitária, salvo se, nos termos da legislação aplicável à transmissão, existir uma convenção em contrário ou se tal decorrer claramente das circunstâncias. Esta disposição é aplicável à obrigação contratual de transmitir a empresa.

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, a cessão da marca comunitária deve ser feita por escrito e requer a assinatura das partes contratantes, salvo se resultar de sentença; na sua falta, a cessão é nula.

4. Se dos documentos que estabelecem a transmissão resultar manifestamente que, devido a essa transmissão, a marca comunitária poderá induzir o público em erro, nomeadamente sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços para os quais foi registada, o Instituto recusará o registo da transmissão, a menos que o interessado aceite limitar o registo da marca comunitária aos produtos ou serviços em relação aos quais a marca não seja enganosa.

5. A transmissão será inscrita no registo e publicada, a pedido de uma das partes.

6. Enquanto a transmissão não for inscrita no registo, o interessado não pode prevalecer-se dos direitos decorrentes do registo da marca comunitária.

7. Quando devam ser observados prazos em relação ao Instituto, o interessado poderá fazer perante este as declarações previstas para o efeito a partir do momento em que o Instituto receba o pedido de registo da transmissão.

8. Todos os documentos que devam ser notificados ao titular da marca comunitária, nos termos do artigo 79.º, serão dirigidos à pessoa registada na qualidade de titular.

#### Artigo 18.º

#### Transmissão de uma marca registada em nome de um agente

Se uma marca comunitária tiver sido registada em nome de um agente ou representante do respectivo titular, sem autorização deste último, este terá o direito de requerer a transmissão a seu favor do referido registo, a menos que o agente ou representante justifique o seu procedimento.

#### Artigo 19.º

#### Direitos reais

1. A marca comunitária pode, independentemente da empresa, ser dada em penhor ou ser objecto de outro direito real.
2. Os direitos referidos no n.º 1 serão inscritos no registo e publicados, a pedido de uma das partes.

#### Artigo 20.º

#### Execução forçada

1. A marca comunitária pode ser objecto de medidas de execução forçada.
2. Em matéria de processo de execução forçada sobre uma marca comunitária, a competência exclusiva pertence aos tribunais e às autoridades do Estado-Membro determinado nos termos do artigo 16.º.
3. A execução forçada será inscrita no registo e publicada, a pedido de uma das partes.

#### Artigo 21.º

#### Processos de insolvência

1. O único processo de insolvência em que uma marca comunitária pode ser incluída é aquele que tenha sido iniciado no Estado-Membro em cujo território se situa o principal centro de interesses do devedor.

No entanto, quando o devedor for uma empresa de seguros ou uma instituição de crédito na acepção da Directiva 2001/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Março de 2001, relativa ao saneamento e à liquidação das empresas de seguros <sup>(1)</sup> e da Directiva 2001/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril de 2001, relativa ao saneamento e à liquidação das instituições de crédito <sup>(2)</sup>, respectivamente, uma marca comunitária só pode ser incluída num processo de insolvência instaurado no Estado-Membro em que a empresa ou instituição tiver sido autorizada.

<sup>(1)</sup> JO L 110 de 20.4.2001, p. 28.

<sup>(2)</sup> JO L 125 de 5.5.2001, p. 15.

2. Em caso de co-titularidade de uma marca comunitária, o n.º 1 é aplicável à parte do co-proprietário.

3. Quando uma marca comunitária estiver envolvida num processo de insolvência, a pedido da entidade nacional competente será feita uma inscrição nesse sentido no registo, a qual será publicada no boletim de marcas comunitárias referido no artigo 89.º.

#### Artigo 22.º

#### Licença

1. A marca comunitária pode ser objecto de licenças para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais tiver sido registada e para toda ou parte da Comunidade. As licenças podem ser exclusivas ou não exclusivas.

2. O titular da marca comunitária pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das cláusulas do contrato de licença no que respeite:

- a) Ao seu prazo de validade;
- b) À forma abrangida pelo registo sob a qual a marca pode ser utilizada;
- c) À natureza dos produtos ou serviços para os quais a licença foi concedida;
- d) Ao território no qual a marca pode ser aposta; ou
- e) À qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado.

3. Sem prejuízo do disposto no contrato de licença, o licenciado só poderá instaurar um processo por contrafacção de uma marca comunitária com o consentimento do titular da mesma. Todavia, o titular de uma licença exclusiva poderá instaurar esse processo se, após notificação, o próprio titular da marca não desencadear uma acção de contrafacção dentro de um prazo adequado.

4. Qualquer licenciado pode intervir na acção de contrafacção instaurada pelo titular da marca comunitária, a fim de obter reparação do seu prejuízo.

5. A concessão ou a transmissão de licenças relativas a marcas comunitárias será inscrita no registo e publicada a pedido de uma das partes.

#### Artigo 23.º

#### Oponibilidade a terceiros

1. Os actos jurídicos relativos à marca comunitária referidos nos artigos 17.º, 19.º e 22.º só são oponíveis a terceiros em todos os Estados-Membros após a sua inscrição no registo. Todavia, antes da sua inscrição, esses actos são oponíveis a

terceiros que tenham adquirido direitos sobre a marca após a data do acto em questão mas que dele tinham conhecimento aquando da aquisição desses direitos.

2. O n.º 1 não é aplicável em relação a uma pessoa que adquira a marca comunitária ou um direito sobre a marca comunitária por transmissão da empresa na sua totalidade ou por qualquer outra sucessão a título universal.

3. A oponibilidade a terceiros dos actos jurídicos referidos no artigo 20.º é regulada pelo direito do Estado-Membro determinado nos termos do artigo 16.º.

4. Até à entrada em vigor nos Estados-Membros de disposições comuns em matéria de falências, a oponibilidade a terceiros de processos de falência ou de processos análogos é regulada pelo direito do Estado-Membro onde esses processos tenham sido instaurados em primeiro lugar nos termos da lei nacional ou das convenções aplicáveis na matéria.

#### Artigo 24.º

### O pedido de marca comunitária como objecto de propriedade

Os artigos 16.º a 23.º são aplicáveis aos pedidos de marca comunitária.

## TÍTULO III

### PEDIDO DE MARCA COMUNITÁRIA

#### SECÇÃO I

### *Depósito do pedido e condições a preencher*

#### Artigo 25.

### Depósito do pedido

1. O pedido de marca comunitária é depositado, à escolha do requerente:

- a) Junto do Instituto;
- b) Junto do serviço central da propriedade industrial de um Estado-Membro ou do Instituto Benelux da Propriedade Intelectual. Um pedido assim depositado terá o mesmo efeito que um pedido depositado na mesma data junto do Instituto.

2. Sempre que um pedido seja depositado junto do serviço central da propriedade industrial de um Estado-Membro ou junto do Instituto Benelux de Propriedade Intelectual, esse serviço ou esse Instituto devem tomar todas as medidas necessárias para transmitir o pedido ao Instituto no prazo de duas semanas após o depósito. Pode ser exigida ao requerente uma taxa que não

podrá exceder os custos administrativos decorrentes da recepção e transmissão do pedido.

3. Os pedidos referidos no n.º 2 que não tenham dado entrada no Instituto dentro do prazo de dois meses a contar do seu depósito são considerados apresentados na data em que tiverem dado entrada no Instituto.

4. Dez anos após a entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 40/94, a Comissão elaborará um relatório sobre o funcionamento do sistema de depósito de pedidos de marcas comunitárias, acompanhando-o, se necessário, de propostas de alteração desse sistema.

#### Artigo 26.º

### Condições a preencher pelo pedido

1. O pedido de marca comunitária deve conter:

- a) Um requerimento de registo de uma marca comunitária;
- b) Indicações que permitam identificar o requerente;
- c) A lista dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo;
- d) A reprodução da marca.

2. O pedido de marca comunitária dá lugar ao pagamento de uma taxa de depósito e, eventualmente, de uma ou mais taxas de classificação.

3. O pedido de marca comunitária deve preencher as condições previstas no regulamento de execução referido no n.º 1 do artigo 162.º, a seguir designado «regulamento de execução».

#### Artigo 27.º

### Data de depósito

A data de depósito do pedido de marca comunitária é aquela em que o requerente tiver apresentado no Instituto ou, se o pedido tiver sido depositado no serviço central da propriedade industrial de um dos Estados-Membros ou no Instituto Benelux de Propriedade Intelectual, num desses serviços, os documentos com os elementos referidos no n.º 1 do artigo 26.º, sob reserva do pagamento da taxa de depósito no prazo de um mês a contar da apresentação dos referidos documentos.

#### Artigo 28.º

### Classificação

Os produtos e serviços para os quais sejam depositadas marcas comunitárias serão classificados de acordo com a classificação prevista no regulamento de execução.

## SECÇÃO 2

**Prioridade**

## Artigo 29.º

**Direito de prioridade**

1. Quem tiver depositado regularmente um pedido de marca num ou para um dos Estados partes na Convenção de Paris ou no acordo que cria a Organização Mundial do Comércio, ou quem representar essa pessoa, gozará, para efectuar o depósito de um pedido de marca comunitária para a mesma marca e para produtos ou serviços idênticos ou contidos naqueles para os quais tenha sido depositado o pedido, de um direito de prioridade durante um prazo de seis meses a contar da data de depósito do primeiro pedido.

2. É reconhecido como dando origem ao direito de prioridade qualquer depósito que tenha valor de depósito nacional regular por força da legislação nacional do Estado em que foi efectuado ou de acordos bilaterais ou multilaterais.

3. Por depósito nacional regular, deve entender-se qualquer depósito suficiente para determinar a data de depósito do pedido, independentemente do destino dado posteriormente ao pedido.

4. É considerado como primeiro pedido, cuja data de depósito é simultaneamente a data a partir da qual se conta o prazo de prioridade, um pedido posterior depositado para a mesma marca, para produtos ou serviços idênticos e no ou para o mesmo Estado que um primeiro pedido anterior, desde que esse pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado à data de depósito do pedido posterior, sem ter sido sujeito a inspecção pública e sem deixar subsistir direitos, e desde que não tenha ainda servido de base para a reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior já não pode então servir de base para a reivindicação do direito de prioridade.

5. Se o primeiro depósito tiver sido efectuado num Estado que não seja parte na Convenção de Paris ou no acordo que cria a Organização Mundial do Comércio, o disposto nos n.ºs 1 a 4 é aplicável apenas na medida em que esse Estado, de acordo com notas publicadas, conceda, com base num primeiro depósito efectuado no Instituto e sujeito a condições equivalentes às estabelecidas no presente regulamento, um direito de prioridade com efeitos equivalentes.

## Artigo 30.º

**Reivindicação da prioridade**

O requerente que queira prevalecer-se da prioridade de um depósito anterior será obrigado a apresentar uma declaração de prioridade e uma cópia do pedido anterior. Se a língua do pedido anterior não for uma das línguas do Instituto, o requerente deverá apresentar uma tradução do pedido anterior numa dessas línguas.

## Artigo 31.º

**Efeito do direito de prioridade**

Por força do direito de prioridade, a data de prioridade é considerada como sendo a do depósito do pedido de marca

comunitária para efeitos da determinação da anterioridade de direitos.

## Artigo 32.º

**Valor do depósito nacional do pedido**

O pedido de marca comunitária ao qual tenha sido atribuída uma data de depósito tem, nos Estados-Membros, o valor de um depósito nacional regular, tendo eventualmente em conta o direito de prioridade invocado em apoio do pedido de marca comunitária.

## SECÇÃO 3

**Prioridade de exposição**

## Artigo 33.º

**Prioridade de exposição**

1. Se o requerente da marca comunitária tiver apresentado produtos ou serviços com a marca depositada numa exposição internacional oficial ou oficialmente reconhecida na acepção da Convenção relativa às exposições internacionais, assinada em Paris em 22 de Novembro de 1928, com a última redacção que lhe foi dada em 30 de Novembro de 1972, poderá, se depositar o pedido num prazo de seis meses a contar da data da primeira apresentação dos produtos ou serviços com a marca depositada, invocar, a partir dessa data, um direito de prioridade, na acepção do artigo 31.º.

2. O requerente que pretenda prevalecer-se da prioridade nos termos do n.º 1 deve provar que os produtos ou serviços foram apresentados na exposição sob a marca depositada, de acordo com as condições estabelecidas no regulamento de execução.

3. A prioridade de exposição concedida num Estado-Membro ou num país terceiro não implica a prorrogação do prazo de prioridade previsto no artigo 29.º.

## SECÇÃO 4

**Reivindicação da antiguidade da marca nacional**

## Artigo 34.º

**Reivindicação da antiguidade da marca nacional**

1. O titular de uma marca anterior registada num Estado-Membro, incluindo as marcas registadas no território do Benelux, ou de uma marca anterior objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro, que deposite um pedido de marca idêntica para registo como marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca anterior foi registada, ou que estejam incluídos nesses produtos ou serviços, pode prevalecer-se, em relação à marca comunitária da antiguidade da marca anterior no que diz respeito ao Estado-Membro no qual ou para o qual a marca foi registada.

2. O único efeito da antiguidade, nos termos do presente regulamento, é o de, no caso do titular da marca comunitária renunciar à marca anterior ou a deixar caducar, ser considerado como se continuasse a beneficiar dos mesmos direitos que teria se a marca anterior continuasse registada.

3. A antiguidade reivindicada para a marca comunitária caduca se o titular da marca anterior cuja antiguidade foi reivindicada for declarado destituído dos seus direitos ou se essa marca for declarada nula ou for objecto de renúncia antes do registo da marca comunitária.

#### Artigo 35.º

### Reivindicação da antiguidade após registo da marca comunitária

1. O titular de uma marca comunitária que seja titular de uma marca anterior idêntica registada num Estado-Membro, incluindo marcas registadas no território do Benelux, ou de uma marca anterior idêntica objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro, para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca anterior tenha sido registada ou neles contidos, pode prevalecer-se da antiguidade da marca anterior no que diz respeito ao Estado-Membro no qual ou para o qual ela foi registada.

2. São aplicáveis os n.ºs 2 e 3 do artigo 34.º.

#### TÍTULO IV

### PROCEDIMENTO DE REGISTO

#### SECÇÃO 1

### Exame do pedido

#### Artigo 36.º

### Exame das condições de depósito

1. O Instituto analisará:
  - a) Se o pedido de marca comunitária preenche as condições para que lhe seja concedida uma data de depósito nos termos do artigo 27.º;
  - b) Se o pedido de marca comunitária preenche as condições previstas no presente regulamento e no regulamento de execução;
  - c) Se as taxas de classificação, quando aplicáveis, foram pagas no prazo estipulado.

2. Se o pedido de marca comunitária não preencher os requisitos do n.º 1, o Instituto convidará o requerente a sanar, nos prazos estipulados, as irregularidades ou a falta de pagamento verificadas.

3. Se as irregularidades ou a falta de pagamento verificadas nos termos da alínea a) do n.º 1 não forem sanadas nesses prazos, não será dado seguimento ao pedido como pedido de marca comunitária. Se o requerente der cumprimento ao convite do Instituto, este considerará como data de depósito do pedido a data em que as irregularidades e a falta de pagamento verificadas forem sanadas.

4. Se as irregularidades verificadas nos termos da alínea b) do n.º 1 não forem sanadas nos prazos estipulados, o Instituto recusará o pedido.

5. Se a falta de pagamento verificada nos termos da alínea c) do n.º 1 não for sanada nos prazos fixados, considera-se que o pedido foi retirado, a não ser que se possa deduzir claramente as categorias de produtos ou serviços que o montante pago se destina a cobrir.

6. A inobservância das disposições relativas à reivindicação de prioridade implica a perda do direito de prioridade do pedido.

7. Se as condições relativas à reivindicação da antiguidade de uma marca nacional não forem preenchidas, esse direito de reivindicação deixará de poder ser invocado para o pedido.

#### Artigo 37.º

### Exame dos motivos absolutos de recusa

1. Se a marca for excluída do registo por força do artigo 7.º em relação à totalidade ou a parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária tenha sido pedida, o pedido será recusado em relação a esses produtos ou serviços.

2. Sempre que a marca inclua um elemento desprovido de carácter distintivo e que a inclusão desse elemento na marca possa criar dúvidas acerca da extensão da protecção da marca, o Instituto pode pedir, como condição para o registo da marca, que o requerente declare que não invocará nenhum direito exclusivo sobre esse elemento. Essa declaração será publicada ao mesmo tempo que o pedido ou, se for caso disso, que o registo da marca comunitária.

3. O pedido só pode ser recusado depois de ter sido dada ao requerente a possibilidade de o retirar ou modificar, ou de apresentar as suas observações.

#### SECÇÃO 2

### Investigação

#### Artigo 38.º

### Investigação

1. Depois de atribuir uma data de depósito a um pedido de marca comunitária, o Instituto elaborará um relatório de investigação onde serão mencionadas as marcas comunitárias ou os pedidos de marca comunitária anteriores cuja existência

tenha sido verificada e que, nos termos do artigo 8.º, sejam susceptíveis de ser opostos ao registo da marca comunitária que constitui o objecto do pedido.

2. Se, no momento do depósito de um pedido de marca comunitária, o requerente solicitar também que lhe seja apresentado um relatório de investigação por parte dos serviços centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e se tiver sido paga a respectiva taxa de investigação no prazo previsto para o pagamento da taxa de depósito, o Instituto, logo que tenha atribuído uma data de depósito ao pedido de marca comunitária, transmitirá uma cópia do mesmo ao serviço central da propriedade industrial de todos os Estados-Membros que lhe tenham comunicado a sua decisão de efectuar uma investigação no seu próprio registo de marcas para os pedidos de marca comunitária.

3. Cada um dos serviços centrais da propriedade industrial referidos no n.º 2 enviará ao Instituto, no prazo de dois meses a contar da data de recepção do pedido de marca comunitária, um relatório de investigação mencionando as marcas nacionais anteriores ou os pedidos de marca nacional anteriores cuja existência tenha sido verificada e que, nos termos do artigo 8.º, sejam susceptíveis de ser opostos ao registo da marca comunitária que constitui o objecto do pedido, ou então constatando que a investigação não forneceu qualquer indicação sobre esses direitos.

4. O relatório de investigação referido no n.º 3 deverá obedecer a um modelo normalizado elaborado pelo Instituto, após consulta ao Conselho de Administração, previsto no n.º 1 do artigo 126.º, a seguir designado «Conselho de Administração». Os elementos essenciais desse modelo são definidos no regulamento de execução.

5. O Instituto pagará uma certa quantia a cada serviço central da propriedade industrial por cada relatório de investigação apresentado por esse serviço nos termos do n.º 3. Essa quantia, que será idêntica para todos os serviços centrais, será fixada pelo Comité Orçamental por decisão tomada por maioria de três quartos dos representantes dos Estados-Membros.

6. O Instituto transmitirá sem demora ao requerente da marca comunitária o relatório de investigação comunitária e os relatórios de investigação nacionais, quando solicitados, que lhe tenham sido enviados no prazo previsto no n.º 3.

7. Após a publicação do pedido de marca comunitária, que não pode ter lugar antes de decorrido o prazo de um mês a contar da data em que o Instituto transmitir os relatórios de investigação ao requerente, o Instituto informará os titulares das marcas comunitárias ou dos pedidos de marca comunitária anteriores mencionados no relatório de investigação comunitária, da publicação do pedido de marca comunitária.

### SECÇÃO 3

#### **Publicação do pedido**

##### Artigo 39.º

#### **Publicação do pedido**

1. Se as condições a satisfazer pelo pedido de marca comunitária se encontrarem preenchidas e o prazo referido no n.º 7 do artigo 38.º tiver expirado, o pedido será publicado, desde que não tenha sido recusado nos termos do artigo 37.º.

2. Se, após a publicação, o pedido for recusado nos termos do artigo 37.º, a decisão de recusa será publicada quando for definitiva.

### SECÇÃO 4

#### **Observações de terceiros e oposição**

##### Artigo 40.º

#### **Observações de terceiros**

1. Qualquer pessoa singular ou colectiva, bem como as associações representativas de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores pode, após publicação do pedido de marca comunitária, dirigir ao Instituto observações escritas, que precisem os motivos de recusa automática do registo da marca previstos nomeadamente no artigo 7.º. Não adquirem por esse facto a qualidade de partes no processo perante o Instituto.

2. As observações referidas no n.º 1 serão notificadas ao requerente, que pode tomar posição.

##### Artigo 41.º

#### **Oposição**

1. Pode ser apresentada oposição ao registo da marca no prazo de três meses a contar da publicação do pedido de marca comunitária, com o fundamento de que o registo da marca deve ser recusado por força do artigo 8.º:

- a) Nos casos referidos nos n.ºs 1 e 5 do artigo 8.º, pelos titulares das marcas anteriores a que se refere o n.º 2 do artigo 8.º e pelos licenciados habilitados pelos titulares dessas marcas;
- b) Nos casos referidos no n.º 3 do artigo 8.º, pelos titulares das marcas a que se refere esta disposição;
- c) Nos casos referidos no n.º 4 do artigo 8.º, pelos titulares de marcas ou sinais anteriores a que se refere esta disposição, bem como pelas pessoas autorizadas, por força do direito nacional aplicável, a exercer esses direitos.

2. Pode igualmente ser formulada oposição ao registo da marca nas condições fixadas no n.º 1 em caso de publicação de um pedido modificado nos termos do n.º 2, segundo período, do artigo 43.º.

3. A oposição deve ser apresentada por escrito e fundamentada, só se considerando apresentada após pagamento da taxa de oposição. O opositor pode apresentar em seu apoio factos, provas e observações num prazo fixado pelo Instituto.

#### Artigo 42.º

##### **Exame da oposição**

1. No decurso do exame da oposição, o Instituto convidará as partes, sempre que tal se revele necessário, a apresentarem observações sobre comunicações suas ou das outras partes, num prazo a fixar pelo Instituto.

2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

3. O n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.

4. Se os considerar útil, o Instituto procurará conciliar as partes.

5. Se do exame da oposição resultar a recusa do registo da marca para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que foi requerida a marca comunitária, o pedido será recusado em relação aos produtos ou serviços em causa. Caso contrário, a oposição será rejeitada.

6. A decisão de recusa do pedido será publicada logo que seja definitiva.

#### SECÇÃO 5

##### **Retirada, limitação, modificação e divisão do pedido**

#### Artigo 43.

##### **Retirada, limitação e modificação do pedido**

1. O requerente pode, em qualquer momento, retirar o seu pedido de marca comunitária ou limitar a lista de produtos ou

serviços nele contida. Se o pedido já tiver sido publicado, a retirada ou a limitação serão igualmente publicadas.

2. Além disso, o pedido de marca comunitária só pode ser modificado, a pedido do requerente, para corrigir o nome ou a morada do requerente, erros de expressão ou de transcrição, ou erros manifestos, desde que essa correcção não afecte substancialmente a marca ou não alargue a lista de produtos ou serviços. Se as modificações incidirem sobre a apresentação da marca ou a lista de produtos ou serviços, e sempre que essas modificações sejam introduzidas após a publicação do pedido, este será publicado com as modificações.

#### Artigo 44.º

##### **Divisão do pedido**

1. O requerente pode dividir o pedido declarando que alguns produtos ou serviços incluídos no pedido inicial serão objecto de um ou vários pedidos divisionários. Os produtos ou serviços constantes da declaração de divisão não podem coincidir com os produtos ou serviços que se mantenham no pedido inicial ou que estejam contidos noutras declarações de divisão.

2. A declaração de divisão não é admissível:

a) Se, tendo sido apresentada oposição ao pedido inicial, essa declaração de divisão tiver por efeito introduzir uma divisão nos produtos e serviços objecto dessa oposição, até que a decisão da Divisão de Oposição se tenha tornado definitiva ou até ao abandono do processo de oposição;

b) Durante os períodos previstos no regulamento de execução.

3. A declaração de divisão deve cumprir o disposto no regulamento de execução.

4. A declaração de divisão está sujeita a uma taxa. A declaração é considerada como não efectuada até ao pagamento da taxa.

5. A divisão produz efeitos na data da sua transcrição para os processos relativos ao pedido inicial conservados pelo Instituto.

6. Todos os requerimentos e pedidos efectuados e todas as taxas pagas em relação ao pedido inicial antes da data de recepção da declaração de divisão por parte do Instituto são considerados apresentados ou pagos também em relação ao pedido ou pedidos divisionários. As taxas devidamente pagas em relação ao pedido inicial antes da data de recepção da declaração de divisão não são reembolsáveis.

7. O pedido divisionário conserva a data de depósito e qualquer data de prioridade e de antiguidade do pedido inicial.

## SECÇÃO 6

**Registo**

## Artigo 45.º

**Registo**

Se o pedido cumprir o disposto no presente regulamento e não tiver sido deduzida oposição no prazo referido no n.º 1 do artigo 41.º, ou se a oposição tiver sido rejeitada por uma decisão definitiva, a marca será registada como marca comunitária, desde que a taxa de registo tenha sido paga no prazo estipulado. Na falta de pagamento da taxa nesse prazo, o pedido considera-se retirado.

## TÍTULO V

**PRAZO DE VALIDADE, RENOVAÇÃO, MODIFICAÇÃO E  
DIVISÃO DA MARCA COMUNITÁRIA**

## Artigo 46.º

**Prazo de validade do registo**

O prazo de validade do registo da marca comunitária é de 10 anos a contar da data do depósito do pedido. O registo pode ser renovado, nos termos do artigo 47.º, por períodos de 10 anos.

## Artigo 47.º

**Renovação**

1. O registo da marca comunitária é renovado a pedido do titular da marca ou de qualquer pessoa por ele expressamente autorizada, desde que tenham sido pagas as taxas.
2. O Instituto informará, com a devida antecedência, o titular da marca comunitária e todos os titulares de direitos registados sobre a marca comunitária do termo da validade do registo. A falta de informação não pode ser imputada ao Instituto.
3. O pedido de renovação deve ser apresentado num prazo de seis meses que termina no último dia do mês em que cessa o período de protecção. As taxas devem igualmente ser pagas nesse prazo. O pedido pode ainda ser apresentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses, a contar do dia seguinte ao referido na primeira frase, sob reserva do pagamento de uma sobretaxa no decurso desse prazo suplementar.
4. Se o pedido for apresentado ou as taxas forem pagas apenas em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária foi registada, o registo só será renovado para esses produtos ou serviços.
5. A renovação produz efeitos no dia seguinte ao termo do prazo de validade do registo. A renovação será registada.

## Artigo 48.º

**Modificação**

1. A marca comunitária não será modificada no registo durante o prazo de validade do registo nem aquando da renovação deste.
2. Se, no entanto, a marca comunitária incluir o nome e o endereço do titular, pode ser registada, a pedido do titular, qualquer modificação destes que não afecte substancialmente a identidade da marca tal como foi registada inicialmente.
3. A publicação do registo da modificação será acompanhada de uma reprodução da marca comunitária modificada. Os terceiros cujos direitos possam ser afectados pela modificação podem contestar o seu registo num prazo de três meses a contar da publicação.

## Artigo 49.º

**Divisão do registo**

1. O titular da marca comunitária pode dividir o registo, declarando que alguns produtos ou serviços incluídos no registo inicial serão objecto de um ou vários registos divisionários. Os produtos ou serviços do registo divisionário não podem coincidir com os produtos ou serviços que se mantenham no registo inicial ou que estejam contidos noutros registos divisionários.
2. A declaração de divisão não é admissível:
  - a) Se, tendo sido apresentado no Instituto um pedido de extinção ou de nulidade do registo inicial, essa declaração de divisão tiver por efeito introduzir uma divisão dos produtos ou serviços objecto desse pedido, até que a decisão da Divisão de Anulação se tenha tornado definitiva ou até que o processo tenha terminado de outra forma;
  - b) Se, tendo sido apresentado um pedido reconvenicional de extinção ou de nulidade no âmbito de uma acção intentada num tribunal de marcas comunitárias, essa declaração de divisão tiver por efeito introduzir uma divisão nos produtos e serviços objecto desse pedido reconvenicional, até que a menção da decisão do tribunal de marcas comunitárias tenha sido inscrita no registo, nos termos do n.º 6 do artigo 100.º.
3. A declaração de divisão deve cumprir o disposto no regulamento de execução.
4. A declaração de divisão está sujeita a uma taxa. A declaração de divisão é considerada como não efectuada até ao pagamento da taxa.
5. A divisão produz efeitos na data da sua inscrição no registo.
6. Todos os requerimentos e pedidos efectuados e todas as taxas pagas em relação ao registo inicial antes da data de recepção da declaração de divisão por parte do Instituto são

considerados apresentados ou pagos também em relação ao registo ou registos de divisão. As taxas devidamente pagas em relação ao registo inicial antes da data de recepção da declaração de divisão não são reembolsáveis.

7. O registo de divisão conserva a data de depósito e qualquer data de prioridade e de antiguidade do registo inicial.

## TÍTULO VI

### RENÚNCIA, EXTINÇÃO E NULIDADE

#### SECÇÃO 1

##### **Renúncia**

##### *Artigo 50.º*

##### **Renúncia**

1. A marca comunitária pode ser objecto de renúncia em relação à totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que foi registada.

2. A renúncia será declarada por escrito ao Instituto pelo titular da marca e só produzirá efeitos após o respectivo registo.

3. A renúncia só será registada com o acordo do titular de qualquer direito inscrito no registo. Se tiver sido registada uma licença, a renúncia só será inscrita no registo se o titular da marca provar ter informado o licenciado da sua intenção de renunciar; a inscrição será feita no termo do prazo estipulado pelo regulamento de execução.

#### SECÇÃO 2

##### **Causas de extinção**

##### *Artigo 51.º*

##### **Causas de extinção**

1. Será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional em acção de contrafacção:

a) Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objecto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização; todavia, ninguém poderá alegar a extinção dos direitos do titular se, entre o termo desse período e a apresentação do pedido ou do pedido reconvenicional, a marca tiver sido objecto de um início ou reinício de utilização séria; no

entanto, o início ou reinício da utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido reconvenicional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não será tido em consideração se os preparativos para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvenicional;

b) Se, por motivo de actividade ou inactividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registada;

c) Se, na sequência da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, a marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica desses produtos ou serviços.

2. Se a causa de extinção só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária foi registada, a perda dos direitos do titular só será declarada em relação aos produtos ou serviços em causa.

#### SECÇÃO 3

##### **Causas de nulidade**

##### *Artigo 52.º*

##### **Causas de nulidade absoluta**

1. A nulidade da marca comunitária é declarada na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional numa acção de contrafacção:

a) Sempre que a marca comunitária tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 7.º;

b) Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa-fé no acto de depósito do pedido de marca.

2. Se a marca comunitária tiver sido registada contrariamente ao n.º 1, alíneas b), c) ou d), do artigo 7.º, não pode, todavia, ser declarada nula se, pela utilização que dela foi feita, tiver adquirido, depois do registo, um carácter distintivo para os produtos ou serviços para que foi registada.

3. Se a causa da nulidade só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária foi registada, a nulidade da marca só pode ser declarada para os produtos ou serviços em causa.

## Artigo 53.º

**Causas de nulidade relativa**

1. A marca comunitária é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de um pedido reconvenicional numa acção de contrafacção:

- a) Sempre que exista uma marca anterior, referida no n.º 2 do artigo 8.º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas no n.º 1 ou no n.º 5 do mesmo artigo;
- b) Sempre que exista uma marca, referida no n.º 3 do artigo 8.º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número;
- c) Sempre que exista um direito anterior, referido no n.º 4 do artigo 8.º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número.

2. A marca comunitária é igualmente declarada nula na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional numa acção de contrafacção se a sua utilização puder ser proibida por força de outro direito anterior, nos termos da legislação comunitária ou do direito nacional que regula a respectiva protecção, e nomeadamente:

- a) De um direito ao nome;
- b) De um direito à imagem;
- c) De um direito de autor;
- d) De um direito de propriedade industrial.

3. A marca comunitária não pode ser declarada nula se o titular de um direito referido nos n.ºs 1 ou 2 der o seu consentimento expresso ao registo dessa marca antes da apresentação do pedido de nulidade ou do pedido reconvenicional.

4. O titular de um dos direitos referidos no n.º 1 ou no n.º 2 que tenha pedido previamente a anulação da marca comunitária ou apresentado um pedido reconvenicional numa acção de contrafacção, não pode apresentar novo pedido de nulidade nem apresentar qualquer pedido reconvenicional baseado noutro desses direitos que pudesse ter sido invocado em apoio do primeiro pedido.

5. É aplicável o n.º 3 do artigo 52.º.

## Artigo 54.º

**Prescrição por tolerância**

1. O titular de uma marca comunitária que tenha tolerado a utilização de uma marca comunitária posterior na Comunidade durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, não pode pedir a anulação nem opor-se à utilização da marca posterior, com base nessa marca anterior, em relação aos

produtos ou serviços para que foi utilizada a marca posterior, a não ser que o depósito da marca comunitária posterior tenha sido efectuado de má-fé.

2. O titular de uma marca nacional anterior referida no n.º 2 do artigo 8.º, ou de outro sinal anterior referido no n.º 4 do artigo 8.º, que tenha tolerado a utilização de uma marca comunitária posterior durante cinco anos consecutivos no Estado-Membro onde essa marca anterior ou outro sinal anterior se encontrem protegidos, com conhecimento dessa utilização, não pode pedir a anulação ou opor-se à utilização da marca posterior, com base na marca anterior ou outro sinal anterior, para os produtos ou serviços para que foi utilizada a marca posterior, a não ser que o depósito da marca comunitária posterior tenha sido efectuado de má-fé.

3. Nos casos referidos nos n.ºs 1 ou 2, o titular da marca comunitária posterior não pode opor-se à utilização do direito anterior, embora esse direito já não possa ser invocado contra a marca comunitária posterior.

## SECÇÃO 4

**Efeitos da extinção e da nulidade**

## Artigo 55.º

**Efeitos da extinção e da nulidade**

1. Considera-se que a marca comunitária deixou de produzir os efeitos previstos no presente regulamento a contar da data do pedido de extinção ou do pedido reconvenicional, na medida em que o titular tenha sido declarado total ou parcialmente privado dos seus direitos. A pedido de uma das partes, pode ser fixada na decisão qualquer data anterior em que se tenha verificado uma das causas da extinção.

2. Considera-se que a marca comunitária não produziu, desde o início, os efeitos previstos no presente regulamento, na medida em que tenha sido declarada total ou parcialmente nula.

3. Sob reserva das disposições nacionais sobre recursos de reparação do prejuízo causado pela falta ou pela má-fé do titular da marca, e sobre enriquecimento sem causa, o efeito retroactivo da extinção ou da nulidade da marca não afecta:

- a) As decisões em acções de contrafacção que tenham transitado em julgado e tenham sido executadas antes da decisão de extinção ou de nulidade;
- b) Os contratos celebrados antes da decisão de extinção ou de nulidade, na medida em que tenham sido executados anteriormente a essa decisão; todavia, pode ser reclamada, por razões de equidade, a restituição de somas pagas por força do contrato, na medida em que as circunstâncias o justifiquem.

## SECÇÃO 5

**Processo de extinção e de anulação no instituto**

## Artigo 56.º

**Pedido de extinção ou de anulação**

1. Pode ser apresentado ao Instituto um pedido de extinção ou de anulação da marca comunitária:
  - a) Nos casos definidos nos artigos 51.º e 52.º, por qualquer pessoa singular ou colectiva bem como por qualquer agrupamento ou organismo constituído para representação dos interesses de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores e que, nos termos da legislação que lhe é aplicável, tenha capacidade para comparecer em juízo;
  - b) Nos casos definidos no n.º 1 do artigo 53.º, pelas pessoas referidas no n.º 1 do artigo 41.º;
  - c) Nos casos definidos no n.º 2 do artigo 53.º, pelos titulares dos direitos anteriores a que se refere essa disposição ou pelas pessoas que, de acordo com a legislação do Estado-Membro em causa, estejam habilitadas a exercer os direitos em questão.
2. O pedido será apresentado por escrito e fundamentado, só se considerando apresentado depois do pagamento da taxa.
3. O pedido de extinção ou de anulação é inadmissível se um órgão judicial de um Estado-Membro já tiver decidido de um pedido com o mesmo objecto e a mesma causa entre as mesmas partes e se essa decisão já tiver transitado em julgado.

## Artigo 57.º

**Exame do pedido**

1. Durante o exame do pedido de extinção ou de anulação, o Instituto convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes.
2. A pedido do titular da marca comunitária, o titular de uma marca comunitária anterior, parte no processo de anulação, terá de provar que, nos cinco anos anteriores à data do pedido de anulação, a marca comunitária anterior foi objecto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se fundamenta o pedido de anulação, ou que existem justos motivos para a sua não utilização, desde que nessa data a marca comunitária anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Por outro lado, se a marca comunitária anterior estava registada há, pelo menos, cinco anos à data de publicação do pedido de marca comunitária, o titular da marca comunitária anterior terá igualmente de provar que nessa data se encontravam preenchidas as condições enunciadas no n.º 2 do artigo 42.º. Na falta dessa prova, o pedido de anulação será

rejeitado. Se a marca comunitária anterior só tiver sido utilizada em relação a uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, considera-se registada apenas em relação a essa parte para efeitos do exame do pedido de anulação.

3. O n.º 2 aplica-se às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, entendendo-se que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontra protegida.
4. Se o considerar útil, o Instituto pode convidar as partes a conciliarem-se.
5. Se do exame do pedido de extinção ou de anulação resultar que o registo da marca deveria ter sido recusado em relação à totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que esta foi registada, os direitos do titular da marca comunitária serão considerados extintos ou será declarada a nulidade da marca para os produtos ou serviços em causa. Caso contrário, o pedido de extinção ou de anulação será rejeitado.
6. A decisão do Instituto relativa ao pedido de extinção ou de anulação da marca será objecto de uma menção inscrita no registo, logo que seja definitiva.

## TÍTULO VII

**PROCESSO DE RECURSO**

## Artigo 58.º

**Decisões susceptíveis de recurso**

1. As decisões dos examinadores das divisões de oposição, da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas e das divisões de anulação são susceptíveis de recurso. O recurso tem efeito suspensivo.
2. Uma decisão que não ponha termo a um processo em relação a uma das partes só pode ser objecto de recurso com a decisão final, salvo se a referida decisão prever um recurso independente.

## Artigo 59.º

**Pessoas admitidas a interpor recurso e a serem partes no processo**

Todas as partes num processo que tenha conduzido a uma decisão podem recorrer dessa decisão na medida em que esta não tenha dado procedência às suas pretensões. As outras partes nesse processo são, por direito, partes no processo de recurso.

## Artigo 60.º

**Prazo e forma de recurso**

O recurso deve ser interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão a que se

refere. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso. As alegações com os fundamentos do recurso devem ser apresentadas por escrito num prazo de quatro meses a contar da data de notificação da decisão.

#### Artigo 61.º

##### Revisão das decisões nos casos *ex parte*

1. Quando a parte que interpôs o recurso for a única no processo e a instância de cuja decisão se recorre considerar o recurso admissível e fundamentado, a instância em questão deve dar-lhe provimento.

2. Se não for dado provimento ao recurso no prazo de um mês a contar da recepção das alegações com os fundamentos, o recurso deve ser imediatamente enviado à Câmara de Recurso, sem análise do mérito da causa.

#### Artigo 62.º

##### Revisão das decisões nos casos *inter partes*

1. Se o processo opuser a parte que interpôs o recurso a outra parte e a instância de cuja decisão se recorre considerar o recurso admissível e fundamentado, a instância em questão deve dar-lhe provimento.

2. Só poderá ser dado provimento ao recurso se a instância de cuja decisão se recorre notificar a outra parte da intenção de dar provimento ao mesmo e se esta última o aceitar no prazo de dois meses a contar da data de recepção da notificação.

3. Se, no prazo de dois meses a contar da data de recepção da notificação referida no n.º 2, a outra parte não aceitar que seja dado provimento ao recurso e emitir uma declaração nesse sentido, ou não apresentar nenhuma declaração dentro do prazo estabelecido, o recurso deve ser imediatamente enviado à câmara de recurso, sem análise do mérito da causa.

4. No entanto, se a instância de cuja decisão se recorre não considerar o recurso admissível e fundamentado no prazo de um mês a contar da recepção das alegações com os fundamentos deve, em vez de tomar as medidas previstas nos n.ºs 2 e 3, remeter imediatamente o recurso para a câmara de recurso, sem análise do mérito da causa.

#### Artigo 63.º

##### Exame do recurso

1. Se o recurso for admissível, a Câmara de Recurso verificará se lhe pode ser dado provimento.

2. Durante o exame do recurso, a Câmara de Recurso convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes.

#### Artigo 64.º

##### Decisão do recurso

1. Depois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele. A referida câmara pode exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada, ou remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento.

2. Se a Câmara de Recurso remeter o processo à instância que tomou a decisão contestada a fim de lhe ser dado seguimento, esta instância fica vinculada à fundamentação e ao dispositivo da decisão da Câmara de Recurso, desde que os factos da causa sejam os mesmos.

3. As decisões da Câmara de Recurso só produzem efeitos a partir do termo do prazo referido no n.º 5 do artigo 65.º ou, se tiver sido apresentado um recurso no Tribunal de Justiça, durante esse período a partir da rejeição deste último.

#### Artigo 65.º

##### Recurso para o Tribunal de Justiça

1. As decisões das Câmaras de Recurso sobre recursos são susceptíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.

2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.

3. O Tribunal de Justiça é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.

4. O recurso está aberto a qualquer parte no processo na Câmara de Recurso, desde que a decisão dessa câmara não tenha dado provimento às suas pretensões.

5. O recurso será interposto no Tribunal de Justiça num prazo de dois meses a contar da notificação da decisão da Câmara de Recurso.

6. O Instituto deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça.

#### TÍTULO VIII

##### MARCAS COMUNITÁRIAS COLECTIVAS

#### Artigo 66.º

##### Marcas comunitárias colectivas

1. Podem constituir marcas comunitárias colectivas as marcas comunitárias assim designadas aquando do seu depósito e próprias para distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que delas é titular dos de outras empresas. Podem depositar marcas comunitárias colectivas as associações de fabricantes, de produtores, de prestadores de serviços ou de comerciantes que, nos termos da legislação que lhes seja aplicável, tenham capacidade, em seu próprio nome, para serem

titulares de direitos e obrigações de qualquer natureza, para celebrar contratos ou realizar outros actos jurídicos e para comparecer em juízo, ou ainda as pessoas colectivas de direito público.

2. Em derrogação do n.º 1, alínea c), do artigo 7.º, podem constituir marcas comunitárias colectivas, na acepção do n.º 1, sinais ou indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica do produto ou serviço no comércio. Uma marca colectiva não autoriza o titular a proibir que um terceiro utilize esses sinais ou indicações no comércio, desde que essa utilização seja feita de acordo com os códigos de práticas leais em matéria industrial ou comercial; em particular, essa marca não pode ser oposta a terceiros habilitados a utilizar uma denominação geográfica.

3. O disposto no presente regulamento aplica-se às marcas comunitárias colectivas, salvo disposição em contrário prevista nos artigos 67.º a 74.º.

#### Artigo 67.º

##### Regulamento de utilização da marca

1. O requerente de uma marca comunitária colectiva deve apresentar um regulamento de utilização no prazo fixado.

2. O regulamento de utilização indicará as pessoas autorizadas a utilizar a marca, as condições de filiação na associação, assim como, na medida em que existam, as condições de utilização da marca, incluindo as sanções. O regulamento de utilização de uma marca referida no n.º 2 do artigo 66.º deve autorizar qualquer pessoa cujos produtos ou serviços provenham da zona geográfica em causa a tornar-se membro da associação que é titular da marca.

#### Artigo 68.º

##### Recusa do pedido

1. Para além dos motivos de recusa de um pedido de marca comunitária previstos nos artigos 36.º e 37.º, o pedido de marca comunitária colectiva será recusado quando não preencha os requisitos do artigo 66.º ou do artigo 67.º, ou quando o regulamento de utilização seja contrário à ordem pública ou aos bons costumes.

2. O pedido de marca comunitária colectiva será igualmente recusado quando o público puder ser induzido em erro acerca do carácter ou do significado da marca, nomeadamente quando esta for susceptível de se revestir de natureza diferente da de marca colectiva.

3. O pedido não será recusado se o requerente, mediante alteração do regulamento de utilização, preencher os requisitos dos n.ºs 1 e 2.

#### Artigo 69.º

##### Observações de terceiros

Para além dos casos referidos no artigo 40.º, qualquer pessoa ou agrupamento referido nesse artigo pode apresentar ao Instituto observações escritas fundamentadas acerca dos motivos de recusa do pedido de marca comunitária colectiva nos termos do artigo 68.º.

#### Artigo 70.º

##### Utilização da marca

A utilização da marca comunitária colectiva feita por qualquer pessoa habilitada a utilizar essa marca satisfaz o disposto no presente regulamento na medida em que sejam preenchidas as condições a que este sujeita a utilização da marca comunitária.

#### Artigo 71.º

##### Alteração do regulamento de utilização da marca

1. O titular da marca comunitária colectiva submeterá à apreciação do Instituto qualquer regulamento de utilização alterado.

2. A alteração não será mencionada no registo se o regulamento de utilização alterado não cumprir o disposto no artigo 67.º ou implicar um dos motivos de recusa referidos no artigo 68.º.

3. O artigo 69.º é aplicável ao regulamento de utilização alterado.

4. Para efeitos do presente regulamento, a alteração do regulamento de utilização só produzirá efeitos a partir da data do registo da alteração.

#### Artigo 72.º

##### Exercício da acção de contrafacção

1. O disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 22.º sobre direitos dos licenciados é aplicável a qualquer pessoa habilitada a utilizar marcas comunitárias colectivas.

2. O titular de uma marca comunitária colectiva pode reclamar, em nome das pessoas habilitadas a utilizar a marca, a reparação das perdas e danos por elas sofridos em virtude da utilização não autorizada da marca.

#### Artigo 73.º

##### Causas de extinção

Para além das causas de extinção previstas no artigo 51.º, o titular da marca colectiva é declarado destituído dos seus direitos mediante pedido apresentado ao Instituto ou pedido reconvenicional em acção de contrafacção, sempre que:

- a) O titular não tome medidas razoáveis para impedir uma utilização da marca incompatível com as condições de utilização previstas no regulamento de utilização ou nas eventuais alterações do mesmo que estejam averbadas no registo;
- b) A maneira como a marca foi utilizada pelo titular tenha feito com que esta se tenha tornado susceptível de induzir o público em erro, na acepção do n.º 2 do artigo 68.º;
- c) A alteração do regulamento de utilização tenha sido averbada no registo contrariamente ao disposto no n.º 2 do artigo 71.º, salvo se o titular da marca satisfizer, através de nova alteração do regulamento de utilização, as exigências fixadas nessas disposições.

*Artigo 74.º***Causas de nulidade**

Além das causas de nulidade previstas nos artigos 52.º e 53.º, a marca comunitária colectiva será declarada nula mediante pedido apresentado ao Instituto ou pedido reconvenicional em acção de contrafacção, sempre que essa marca tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 68.º, salvo se o titular da marca satisfizer, através de uma alteração do regulamento de utilização, as exigências fixadas nessas disposições.

## TÍTULO IX

**DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS**

## SECÇÃO 1

**Disposições gerais***Artigo 75.º***Fundamentação das decisões**

As decisões do Instituto serão fundamentadas. Essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.

*Artigo 76.º***Exame officioso dos factos**

1. No decurso do processo, o Instituto procederá ao exame officioso dos factos; contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

2. O Instituto pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.

*Artigo 77.º***Processo oral**

1. O Instituto recorrerá ao processo oral, quer officiosamente quer a pedido de uma parte no processo, desde que o considere útil.

2. O processo oral perante os examinadores, a divisão de oposição e a Divisão Jurídica e de Administração de Marcas não é público.

3. O processo oral, incluindo o proferimento da decisão, será público perante a divisão de anulação e as Câmaras de Recurso, salvo decisão em contrário da instância à qual a causa tenha sido submetida, no caso de a publicidade poder apresentar inconvenientes graves e injustificados, nomeadamente para uma das partes no processo.

*Artigo 78.º***Instrução**

1. Em qualquer processo no Instituto, podem ser tomadas nomeadamente as seguintes medidas de instrução:

- a) Audição das partes;
- b) Pedido de informações;
- c) Apresentação de documentos e amostras;
- d) Audição de testemunhas;
- e) Peritagem;
- f) Declarações escritas prestadas sob juramento ou solenemente, ou que tenham efeito equivalente segundo a legislação do Estado em que forem prestadas.

2. O serviço a que o caso tenha sido apresentado pode encarregar um dos seus membros de proceder às medidas de instrução.

3. Se o Instituto considerar necessário que uma parte, uma testemunha ou um perito deponha oralmente, convidará a pessoa em causa a comparecer.

4. As partes serão informadas da audição de qualquer testemunha ou perito perante o Instituto. As partes têm o direito de estar presentes e de fazer perguntas à testemunha ou ao perito.

*Artigo 79.º***Notificação**

O Instituto notificará officiosamente todas as decisões e convites para comparecer, bem como as comunicações que façam correr um prazo ou cuja notificação esteja prevista noutras disposições do presente regulamento ou no regulamento de execução, ou seja ordenada pelo presidente do Instituto.

*Artigo 80.º***Revogação e cancelamento**

1. Sempre que o Instituto efectue uma inscrição no registo ou profira uma decisão que enferme de um erro processual manifesto, imputável ao Instituto, este procede ao cancelamento dessa inscrição ou à revogação dessa decisão. Sempre que exista uma única parte no processo e a inscrição ou o acto lesem os direitos da mesma, proceder-se-á ao cancelamento da inscrição ou à revogação da decisão ainda que o erro não seja manifesto para a parte.

2. O cancelamento de inscrição ou a revogação da decisão a que se refere o n.º 1 serão promovidos, officiosamente ou por iniciativa de uma das partes no processo, pela instância que efectuou a inscrição ou proferiu a decisão. Proceder-se-á ao cancelamento ou à revogação no prazo de seis meses a contar da

data da inscrição no registo ou da adopção da decisão, depois de ouvidas as partes no processo e os eventuais titulares de direitos da marca comunitária em questão que estejam inscritos no registo.

3. O disposto no presente artigo não prejudica a faculdade de as partes interpor recurso nos termos dos artigos 58.º e 65.º, nem a possibilidade de, nas formas e condições estabelecidas pelo regulamento de execução, serem corrigidos os erros linguísticos ou de transcrição e os erros manifestos nas decisões do Instituto, bem como os erros imputáveis ao Instituto no registo da marca e na publicação desse registo.

#### Artigo 81.º

##### **Restitutio in integrum**

1. O requerente ou o titular de uma marca comunitária ou qualquer outra parte num processo perante o Instituto que, embora tendo feito prova de toda a vigilância inerente às circunstâncias, não tenha conseguido observar um prazo em relação ao Instituto, será, mediante requerimento, reinvestido nos seus direitos se, por força do disposto no presente regulamento, o impedimento tiver tido por consequência directa a perda de um direito ou de uma faculdade de recurso.

2. O requerimento deve ser apresentado por escrito num prazo de dois meses a contar da cessação do impedimento. O acto não cumprido deve sê-lo nesse mesmo prazo. O requerimento só é admissível no prazo de um ano a contar do termo do prazo não observado. Em caso de não apresentação do pedido de renovação do registo ou de falta de pagamento das taxas de renovação, o prazo suplementar de seis meses previsto no terceiro período do n.º 3 do artigo 47.º será deduzido de um período de um ano.

3. O requerimento deve ser fundamentado e indicar os factos e as justificações invocadas em seu apoio, só sendo considerado apresentado após pagamento da taxa de *restitutio in integrum*.

4. A instância competente para deliberar sobre o acto não cumprido decidirá do requerimento.

5. O disposto no presente artigo não é aplicável aos prazos previstos no n.º 2 do presente artigo, nos n.ºs 1 e 3 do artigo 41.º e no artigo 82.º.

6. Quando o requerente ou o titular de uma marca comunitária for reinvestido nos seus direitos, não poderá invocá-los contra um terceiro que, de boa-fé, tenha comercializado produtos ou prestado serviços sob um sinal idêntico ou semelhante à marca comunitária durante o período compreendido entre a perda do direito sobre o pedido ou sobre a marca comunitária e a publicação da menção da reinstituição desse direito.

7. O terceiro que possa prevalecer-se do disposto no n.º 6 pode deduzir oposição de terceiros contra a decisão que reinveste o requerente ou o titular da marca comunitária nos seus direitos, num prazo de dois meses a contar da data de publicação da menção da reinstituição do direito.

8. O presente artigo não prejudica o direito de um Estado-Membro conceder a *restitutio in integrum* quanto aos prazos

previstos no presente regulamento que devam ser observados perante as autoridades desse Estado.

#### Artigo 82.º

##### **Continuação do processo**

1. O requerente, o titular de uma marca comunitária ou qualquer outra parte num processo no Instituto que não tenha observado um prazo em relação ao Instituto pode obter, mediante requerimento, a continuação do processo desde que, no momento do requerimento, o acto omissivo tenha sido cumprido. O requerimento de continuação do processo só é admissível se for apresentado no prazo de dois meses a contar do termo do prazo não observado. O requerimento só será considerado apresentado após pagamento de uma taxa de continuação do processo.

2. O disposto no presente artigo não é aplicável aos prazos previstos no n.º 3 do artigo 25.º, no artigo 27.º, no n.º 1 do artigo 29.º, no n.º 1 do artigo 33.º, no n.º 2 do artigo 36.º, no artigo 41.º, no artigo 42.º, no n.º 3 do artigo 47.º, no artigo 60.º, no artigo 62.º, no n.º 5 do artigo 65.º, no artigo 81.º e no artigo 112.º, nem aos prazos previstos no presente artigo ou no regulamento de execução para a reivindicação da prioridade, na aceção do artigo 30.º, da prioridade de exposição, na aceção do artigo 33.º, ou da antiguidade, na aceção do artigo 34.º, a seguir ao depósito do pedido.

3. A instância competente para deliberar sobre o acto omissivo decide do requerimento.

4. Se o Instituto der provimento ao requerimento, as consequências da inobservância do prazo são consideradas como não ocorridas.

5. Se o Instituto indeferir o requerimento, a taxa é reembolsada.

#### Artigo 83.º

##### **Referência aos princípios gerais**

Na falta de uma disposição processual no presente regulamento, no regulamento de execução, no regulamento relativo às taxas ou no regulamento processual das Câmaras de Recurso, o Instituto tomará em consideração os princípios geralmente aceites nos Estados-Membros sobre a matéria.

#### Artigo 84.º

##### **Fim das obrigações financeiras**

1. O direito do Instituto de exigir o pagamento de taxas prescreve no prazo de quatro anos a contar do termo do ano civil em que a taxa se tornar exigível.

2. Os direitos em relação ao Instituto em matéria de reembolso de taxas ou de montantes por este cobrados em excesso aquando do pagamento de taxas prescrevem no prazo de quatro anos a contar do termo do ano civil em que o direito se constituir.

3. O prazo previsto nos n.ºs 1 e 2 é interrompido, no caso referido no n.º 1, por um convite ao pagamento da taxa e, no caso referido no n.º 2, por um requerimento escrito para o exercício desse direito. Esse prazo recomeça a correr a partir da data da sua interrupção e expira, o mais tardar, no termo de um prazo de seis anos a contar do termo do ano civil em que tiver começado a correr inicialmente, a não ser que entretanto tenha sido iniciada uma acção judicial para fazer valer esse direito; nesse caso, o prazo expirará no mínimo no termo de um prazo de um ano a contar da data em que a decisão tiver transitado em julgado.

## SECÇÃO 2

### **Custas**

#### *Artigo 85.º*

#### **Repartição das custas**

1. A parte vencida num processo de oposição, de extinção, de anulação ou de recurso suportará as taxas da outra parte, bem como, sem prejuízo do disposto no n.º 6 do artigo 119.º, todas as custas a cargo desta, indispensáveis para efeitos processuais, incluindo as despesas de deslocação e estadia e a remuneração de um agente, consultor ou advogado, até ao limite das tarifas fixadas para cada categoria de custas nas condições previstas no regulamento de execução.

2. Todavia, na medida em que as partes sejam vencidas respectivamente num ou mais pontos ou na medida em que a equidade assim o exija, a divisão de oposição, a divisão de anulação ou a Câmara de Recurso decidirão uma repartição diferente das custas.

3. A parte que puser termo a um processo mediante a retirada do pedido de marca comunitária, da oposição, do pedido de extinção ou de anulação ou do recurso, mediante a não renovação do registo da marca comunitária ou mediante renúncia àquela, suportará as taxas e as custas da outra parte nas condições previstas nos n.ºs 1 e 2.

4. Se não houver lugar a decisão, a divisão de oposição, a divisão de anulação ou a Câmara de Recurso decide livremente sobre as custas.

5. Se as partes concordarem perante a divisão de oposição, a divisão de anulação ou a Câmara de Recurso, numa liquidação das custas diferente da resultante da aplicação dos números anteriores, a instância interessada registará esse acordo.

6. A Divisão de Oposição, a Divisão de Anulação ou a Câmara de Recurso fixam o montante das custas a reembolsar por força dos números anteriores, sempre que as custas a pagar se limitem às taxas devidas ao Instituto e às despesas de representação. Em todos os outros casos, mediante requerimento, a secretaria da Câmara de Recurso ou um membro do pessoal da Divisão de Oposição ou da Divisão de Anulação fixam o montante das custas a reembolsar. O requerimento só é admissível no período de dois meses após a data em que a decisão relativamente à qual se requer a fixação das custas tiver transitado em julgado. Esse

montante pode, mediante requerimento apresentado no prazo fixado, ser reformado por decisão da Divisão de Oposição, da Divisão de Anulação ou da Câmara de Recurso.

#### *Artigo 86.º*

#### **Execução das decisões que fixam o montante das custas**

1. Qualquer decisão definitiva do Instituto que fixe o montante das custas constitui título executivo.

2. A execução forçada regula-se pelas normas de processo civil em vigor no Estado em cujo território seja efectuada. A fórmula executiva será aposta, sem qualquer controlo para além da verificação da autenticidade do título, pela autoridade nacional que o governo de cada Estado-Membro designar para o efeito e de que dará conhecimento ao Instituto e ao Tribunal de Justiça.

3. Após o cumprimento destas formalidades a pedido do interessado, este pode prosseguir a execução forçada apresentando directamente o assunto ao órgão competente, nos termos da legislação nacional.

4. A execução forçada só pode ser suspensa por decisão do Tribunal de Justiça. O controlo da regularidade das medidas de execução é contudo da competência dos órgãos judiciais do país em questão.

## SECÇÃO 3

### **Informação do público e das autoridades dos Estados-Membros**

#### *Artigo 87.º*

#### **Registo de Marcas Comunitárias**

O Instituto mantém um registo, denominado Registo de Marcas Comunitárias, onde são inscritas as indicações cujo registo de menção está previsto no presente regulamento ou no regulamento de execução. O registo está aberto à inspecção pública.

#### *Artigo 88.º*

#### **Inspeção pública**

1. Os processos relativos a pedidos de marcas comunitárias que ainda não tenham sido publicados só podem ser abertos à inspeção pública com o acordo do requerente.

2. Todo aquele que provar que o requerente de uma marca comunitária afirmou que após o registo da marca se prevaleceria desta contra si, poderá consultar o processo antes da publicação do pedido e sem o acordo do requerente.

3. Após a publicação do pedido de marca comunitária, os processos relativos a esse pedido e à marca assim constituída serão, mediante requerimento, abertos à inspeção pública.

4. Todavia, sempre que os processos sejam abertos à inspeção pública nos termos dos n.ºs 2 ou 3, poderão ser excluídos documentos do processo, nos termos do disposto no regulamento de execução.

**Artigo 89.º****Publicações periódicas**

O Instituto publicará periodicamente:

- a) Um *Boletim de marcas comunitárias*, contendo as inscrições feitas no Registo de Marcas Comunitárias e todas as outras indicações cuja publicação seja determinada pelo presente regulamento ou pelo regulamento de execução;
- b) Um *Jornal Oficial do Instituto*, contendo as comunicações e as informações de ordem geral emanadas do presidente do Instituto, e quaisquer outras informações relativas ao presente regulamento e à sua execução.

**Artigo 90.º****Cooperação administrativa**

Salvo disposição em contrário do presente regulamento ou das legislações nacionais, o Instituto e os órgãos judiciais ou outras autoridades competentes dos Estados-Membros prestar-se-ão assistência mútua, a pedido, permutando informações ou processos. Sempre que o Instituto comunique processos aos órgãos jurisdicionais, aos ministérios públicos ou aos serviços centrais da propriedade industrial, essa comunicação não será sujeita às restrições previstas no artigo 88.º.

**Artigo 91.º****Intercâmbio de publicações**

1. O Instituto e os serviços centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros intercambiarão, mediante requerimento, segundo as suas necessidades e gratuitamente, um ou mais exemplares das respectivas publicações.
2. O Instituto poderá celebrar acordos de intercâmbio ou envio de publicações.

**SECÇÃO 4****Representação****Artigo 92.º****Princípios gerais de representação**

1. Sob reserva do disposto no n.º 2, ninguém é obrigado a fazer-se representar junto do Instituto.
2. Sem prejuízo do disposto no segundo período do n.º 3, as pessoas singulares e colectivas que não tenham domicílio nem sede ou estabelecimento industrial ou comercial real e efectivo na Comunidade devem ser representadas junto do Instituto, nos termos do n.º 1 do artigo 93.º, em qualquer processo instituído pelo presente regulamento, excepto para o depósito de pedidos de marca comunitária; o regulamento de execução pode prever outras excepções.
3. As pessoas singulares ou colectivas que tenham o seu domicílio ou sede, ou um estabelecimento industrial ou comercial real e efectivo na Comunidade podem actuar, junto

do Instituto, por intermédio de um empregado. O empregado de uma pessoa colectiva referida no presente número pode agir igualmente para outras pessoas colectivas que estejam economicamente ligadas àquela, mesmo que essas outras pessoas colectivas não tenham domicílio nem sede ou estabelecimento industrial ou comercial real e efectivo na Comunidade.

4. O regulamento de execução deve especificar se e em que condições um empregado deve apresentar ao Instituto uma procuração assinada, a inserir no processo.

**Artigo 93.º****Representação profissional**

1. A representação das pessoas singulares ou colectivas junto do Instituto só pode ser assegurada:

- a) Por um advogado habilitado a exercer no território de um Estado-Membro e que possua o seu domicílio profissional na Comunidade, na medida em que possa agir no referido Estado na qualidade de mandatário em matéria de marcas;
- b) Pelos mandatários autorizados inscritos numa lista mantida para o efeito pelo Instituto. O regulamento de execução deve especificar se e em que condições os representantes junto do Instituto devem apresentar a este último uma procuração assinada, a inserir no processo.

Os representantes perante o Instituto depositarão no Instituto uma procuração assinada, que deverá constar do processo e cujas modalidades estão especificadas no regulamento de execução.

2. Pode ser inscrita na lista de mandatários autorizados qualquer pessoa singular que:

- a) Possua a nacionalidade de um dos Estados-Membros;
- b) Tenha o seu domicílio profissional ou local de trabalho na Comunidade;
- c) Esteja habilitada a representar, em matéria de marcas, pessoas singulares ou colectivas perante o serviço central da propriedade industrial de um Estado-Membro. Sempre que, nesse Estado, a habilitação não esteja subordinada à exigência de uma qualificação profissional especial, os requerentes de inscrição na lista do Instituto que actuam em matéria de marcas perante o serviço central da propriedade industrial desse Estado devem ter exercido essa actividade a título habitual durante cinco anos, pelo menos. São, todavia, dispensadas desta condição relativa ao exercício da profissão as pessoas cuja qualificação profissional para assegurar, em matéria de marcas, a representação de pessoas singulares ou colectivas perante o serviço central da propriedade industrial de um dos Estados-Membros seja oficialmente reconhecida em conformidade com a regulamentação estabelecida por esse Estado.

3. A inscrição será feita mediante requerimento acompanhado de uma declaração fornecida pelo serviço central da propriedade industrial do Estado-Membro em causa indicando que se encontram preenchidas as condições referidas no n.º 2.

4. O presidente do Instituto pode conceder derrogações:
- Da exigência referida no n.º 2, alínea c), segundo período, sempre que o requerente forneça prova de que adquiriu de outro modo a qualificação requerida;
  - Em casos específicos, da exigência referida no n.º 2, alínea a).
5. O regulamento de execução define as condições em que uma pessoa pode ser retirada da lista de mandatários autorizados.

## TÍTULO X

### COMPETÊNCIA E PROCEDIMENTO NO QUE SE REFERE A ACÇÕES JUDICIAIS RELATIVAS A MARCAS COMUNITÁRIAS

#### SECÇÃO 1

#### *Aplicação do Regulamento (CE) N.º 44/2001*

##### Artigo 94.º

#### **Aplicação do Regulamento (CE) n.º 44/2001**

- Salvo se o presente regulamento dispuser em contrário, são aplicáveis aos processos relativos a marcas comunitárias e a pedidos de marca comunitária, assim como aos processos relativos a acções simultâneas ou sucessivas instauradas com base em marcas comunitárias e em marcas nacionais, as disposições do Regulamento (CE) n.º 44/2001.
- No que respeita aos processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 96.º:
  - Não são aplicáveis o artigo 2.º, o artigo 4.º, os pontos 1, 3, 4 e 5 do artigo 5.º e o artigo 31.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001;
  - Os artigos 23.º e 24.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001 são aplicáveis dentro dos limites previstos no n.º 4 do artigo 97.º do presente regulamento;
  - As disposições do capítulo II do Regulamento (CE) n.º 44/2001 aplicáveis às pessoas domiciliadas num Estado-Membro aplicam-se igualmente às pessoas que não estejam domiciliadas num Estado-Membro, mas que aí tenham um estabelecimento.

#### SECÇÃO 2

#### **Litígios em matéria de contrafacção e de validade das marcas comunitárias**

##### Artigo 95.º

#### **Tribunais de marcas comunitárias**

- Os Estados-Membros designarão no seu território um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais

nacionais de primeira e segunda instância, a seguir denominados «tribunais de marcas comunitárias», encarregados de desempenhar as funções que lhes são atribuídas pelo presente regulamento.

- Os Estados-Membros comunicarão à Comissão, num prazo de três anos a contar da entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 40/94, uma lista dos tribunais de marcas comunitárias, com a indicação da respectiva denominação e competência territorial.

- Serão imediatamente comunicadas à Comissão pelo Estado-Membro interessado todas as modificações que ocorram após a comunicação referida no n.º 2 no que respeita ao número, à denominação ou à competência territorial dos referidos tribunais.

- A Comissão notificará os Estados-Membros das informações referidas nos n.ºs 2 e 3, que serão publicadas no *Jornal Oficial da União Europeia*.

- Enquanto um Estado-Membro não tiver procedido à comunicação prevista no n.º 2, todos os processos resultantes de acções ou pedidos referidos no artigo 96.º para os quais os tribunais desse Estado sejam competentes em aplicação do artigo 97.º serão intentados nos tribunais desse Estado que teriam competência territorial e material se se tratasse de processos relativos a marcas nacionais registadas nesse Estado.

##### Artigo 96.º

#### **Competência em matéria de contrafacção e de validade**

Os tribunais de marcas comunitárias têm competência exclusiva:

- Para todas as acções de contrafacção e — se a lei nacional as admitir — de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária;
- Para as acções de verificação de não contrafacção, se a lei nacional as admitir;
- Para todas as acções intentadas na sequência dos factos referidos no n.º 3, segundo período do artigo 9.º;
- Para os pedidos reconventionais de extinção ou de nulidade da marca comunitária referidos no artigo 100.º.

##### Artigo 97.º

#### **Competência internacional**

- Sem prejuízo do disposto no presente regulamento bem como das disposições do Regulamento (CE) n.º 44/2001 aplicáveis por força do artigo 94.º, os processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 96.º serão intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o réu tenha o seu domicílio ou, se este não se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, do Estado-Membro em cujo território o réu tenha um estabelecimento.

2. Se o réu não tiver domicílio nem estabelecimento no território de um Estado-Membro, esses processos serão intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o autor tenha o seu domicílio ou, se este último não se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o autor tenha um estabelecimento.

3. Se nem o réu nem o autor estiverem assim domiciliados ou tiverem um tal estabelecimento, esses processos serão intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o Instituto tem a sua sede.

4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 a 3 do presente artigo:

- a) É aplicável o artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001 se as partes acordarem que é competente um outro tribunal de marcas comunitárias;
- b) É aplicável o artigo 24.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001 se o réu comparecer perante outro tribunal de marcas comunitárias.

5. Os processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 96.º, com excepção das acções declarativas de não contrafacção de uma marca comunitária, podem ser igualmente intentados nos tribunais dos Estados-Membros em cujo território a contrafacção tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida, ou em cujo território tenha sido cometido um acto referido no n.º 3, segundo período, do artigo 9.º.

#### Artigo 98.º

##### Extensão da competência

1. Um tribunal de marcas comunitárias cuja competência se fundamente nos n.ºs 1 a 4 do artigo 97.º é competente para decidir sobre:

- a) Os actos de contrafacção cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro;
- b) Os actos referidos no n.º 3, segundo período, do artigo 9.º, cometidos no território de qualquer Estado-Membro.

2. Um tribunal de marcas comunitárias cuja competência se fundamenta no n.º 5 do artigo 97.º apenas é competente para decidir sobre os actos cometidos ou em vias de serem cometidos no território do Estado-Membro em que esse tribunal estiver situado.

#### Artigo 99.º

##### Presunção de validade — defesa quanto ao fundo

1. Os tribunais de marcas comunitárias consideram válida a marca comunitária a não ser que o réu conteste a sua validade por meio de um pedido reconvenicional de extinção ou de nulidade.

2. A validade de uma marca comunitária não pode ser contestada por uma acção de verificação de não-contrafacção.

3. Nas acções a que se referem as alíneas a) e c) do artigo 96.º as excepções de extinção ou de nulidade da marca comunitária apresentadas por outra via que não seja um pedido

reconvenicional só são admissíveis na medida em que o réu alegue que o titular da marca comunitária poderia ser destituído dos seus direitos por uso insuficiente, ou que a marca poderia ser declarada nula por motivo da existência de um direito anterior do réu.

#### Artigo 100.º

##### Pedido reconvenicional

1. O pedido reconvenicional de extinção ou de nulidade só pode ser fundamentado com base nas causas de extinção ou de nulidade previstos no presente regulamento.

2. O tribunal da marca comunitária recusará o pedido reconvenicional de extinção ou de nulidade se já tiver sido emitida pelo Instituto uma decisão definitiva entre as mesmas partes, sobre um pedido com o mesmo objecto e a mesma causa.

3. Se o pedido reconvenicional for formulado num litígio em que o titular da marca não seja parte, este será informado do facto e poderá intervir no litígio em conformidade com as condições previstas na lei nacional.

4. O tribunal de marcas comunitárias em que tenha sido apresentado um pedido reconvenicional de extinção ou de nulidade de uma marca comunitária comunicará ao Instituto a data em que esse pedido reconvenicional foi apresentado. O Instituto inscreverá esse facto no Registo de Marcas Comunitárias.

5. É aplicável o disposto nos n.ºs 2 a 5 do artigo 57.º.

6. Sempre que um tribunal de marcas comunitárias tenha proferido uma decisão transitada em julgado sobre um pedido reconvenicional de extinção ou de nulidade de uma marca comunitária, será enviada ao Instituto uma cópia da sua decisão. Qualquer parte pode pedir informações quanto a esse envio. O Instituto inscreverá no Registo de Marcas Comunitárias a menção da decisão, nas condições previstas no regulamento de execução.

7. Uma vez apresentado um pedido reconvenicional de extinção ou de nulidade a um tribunal de marcas comunitárias, este pode sobrestar na decisão a pedido do titular da marca comunitária e após audição das outras partes, e convidar o réu a apresentar ao Instituto um pedido de extinção ou de nulidade dentro dum prazo que lhe concederá. Se esse pedido não for apresentado no prazo fixado, o processo prosseguirá; o pedido reconvenicional é considerado retirado. É aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 104.º.

#### Artigo 101.º

##### Direito aplicável

1. Os tribunais de marcas comunitárias aplicarão as disposições do presente regulamento.

2. Às questões não abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, os tribunais de marcas comunitárias aplicarão o seu direito nacional e, nomeadamente, o seu direito internacional privado.

3. Salvo disposição em contrário do presente regulamento, o tribunal da marca comunitária aplicará as normas processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais dos Estados-Membros em cujo território estiverem situados.

#### Artigo 102.º

##### Sanções

1. Sempre que um tribunal da marca comunitária verifique que o réu contrafez ou ameaçou contrafazer uma marca comunitária, proferirá, salvo se tiver razões especiais para não o fazer, uma decisão proibindo-o de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção. Tomará igualmente, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito dessa proibição.

2. Por outro lado, o tribunal da marca comunitária aplicará a lei, incluindo o direito internacional privado, do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção.

#### Artigo 103.º

##### Medidas provisórias e cautelares

1. As medidas provisórias e cautelares previstas na lei de um Estado-Membro a propósito de marcas nacionais podem ser requeridas, a propósito de uma marca comunitária ou de um pedido de marca comunitária, às autoridades judiciais, incluindo os tribunais da marca comunitária, desse Estado-Membro, mesmo que, por força do presente regulamento, um tribunal de marcas comunitárias de um outro Estado-Membro seja competente para conhecer do mérito da causa.

2. Um tribunal da marca comunitária cuja competência se fundamente nos n.ºs 1, 2, 3 ou 4 do artigo 97.º é competente para ordenar medidas provisórias e cautelares, que, sob reserva de qualquer processo requerido para fins de reconhecimento e de execução nos termos do título III do Regulamento (CE) n.º 44/2001, serão aplicáveis no território de todos os Estados-Membros. Nenhum outro órgão jurisdicional tem esta competência.

#### Artigo 104.º

##### Regras específicas em matéria de conexão

1. Salvo se existirem razões especiais para que o processo prossiga, um tribunal de marcas comunitárias a que seja submetida uma acção referida no artigo 96.º, com excepção de uma acção de verificação de não contrafacção, suspenderá a instância por sua própria iniciativa, após audição das partes, ou a pedido de uma das partes e após audição das outras partes, sempre que a validade da marca comunitária já tenha sido contestada num outro tribunal de marcas comunitárias por um pedido reconvenicional ou já tenha sido apresentado ao Instituto um pedido de extinção ou de nulidade.

2. Salvo se existirem razões especiais para que o processo prossiga, quando um pedido de extinção ou de nulidade for apresentado ao Instituto, este suspenderá a instância, por sua

própria iniciativa, após audição das partes, ou a pedido de uma das partes e após audição das outras partes, sempre que a validade de marca comunitária já tenha sido contestada num tribunal de marcas comunitárias por um pedido reconvenicional. Todavia, se uma das partes no processo pendente no tribunal de marcas comunitárias o requerer, o tribunal pode, após audição das outras partes, suspender o processo. Nesse caso, o Instituto prosseguirá o processo perante ele pendente.

3. Sempre que o tribunal de marcas comunitárias suspender o processo, pode ordenar medidas provisórias e cautelares aplicáveis durante o período de suspensão.

#### Artigo 105.º

##### Competência dos tribunais de marcas comunitárias de segunda instância — agravo de cassação

1. As decisões dos tribunais de marcas comunitárias de primeira instância proferidas em processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 96.º são susceptíveis de recurso para os tribunais de marcas comunitárias de segunda instância.

2. As condições em que pode ser interposto recurso para um tribunal de marcas comunitárias de segunda instância são determinadas pela lei nacional do Estado-Membro em cujo território esse tribunal estiver situado.

3. As disposições nacionais relativas ao agravo de cassação são aplicáveis às decisões dos tribunais de marcas comunitárias de segunda instância.

#### SECÇÃO 3

##### Outros litígios relativos a marcas comunitárias

#### Artigo 106.º

##### Disposições complementares relativas à competência dos tribunais nacionais que não sejam tribunais de marcas comunitárias

1. No Estado-Membro cujos tribunais sejam competentes nos termos do n.º 1 do artigo 94.º, as acções, com excepção das referidas no artigo 96.º serão intentadas nos tribunais que teriam competência territorial e material se se tratasse de acções relativas a marcas nacionais registadas nesse Estado.

2. Sempre que, por força do n.º 1 do artigo 94.º e do n.º 1 do presente artigo, nenhum tribunal seja competente para conhecer de uma acção, com excepção das referidas no artigo 96.º, relativa a uma marca comunitária, essa acção poderá ser intentada nos tribunais do Estado-Membro em que o Instituto tem a sua sede.

#### Artigo 107.º

##### Obrigações dos tribunais nacionais

Todo o tribunal nacional em que tenha sido intentada uma acção que não as referidas no artigo 96.º relativa a uma marca comunitária deve considerar válida essa marca.

## SECÇÃO 4

**Disposições transitórias**

## Artigo 108.º

**Disposições transitórias relativas à aplicação do Regulamento (CE) n.º 44/2001**

As disposições do Regulamento (CE) n.º 44/2001 aplicáveis por força dos artigos anteriores produzirão efeitos, em relação a cada Estado-Membro, somente na versão do texto do referido regulamento que no momento em causa esteja em vigor em relação a esse Estado-Membro.

## TÍTULO XI

**INCIDÊNCIAS NO DIREITO DOS ESTADOS-MEMBROS**

## SECÇÃO 1

**Ações cíveis com fundamento em várias marcas**

## Artigo 109.º

**Acções cíveis simultâneas e sucessivas com fundamento em marcas comunitárias e em marcas nacionais**

1. Quando acções de contrafacção penderem pelos mesmos factos entre as mesmas partes perante órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, tendo sido submetida a um desses órgãos uma acção com base numa marca comunitária e ao outro uma acção com base numa marca nacional:

- a) O órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda acção deve, mesmo oficiosamente, declarar-se não competente a favor do tribunal onde foi intentada a primeira acção, quando as marcas em causa forem idênticas e válidas para produtos ou serviços idênticos. O órgão jurisdicional que deveria declarar-se não competente pode sobrestar na decisão se for impugnada a competência do outro órgão jurisdicional;
- b) O órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda acção pode sobrestar na decisão sempre que as marcas em causa sejam idênticas e válidas para produtos ou serviços similares e sempre que as marcas em causa sejam similares e válidas para produtos ou serviços idênticos ou similares.

2. O órgão jurisdicional onde tenha sido intentada uma acção de contrafacção com base numa marca comunitária rejeitará a acção se sobre os mesmos factos tiver sido proferida uma decisão definitiva quanto ao fundo numa acção entre as mesmas partes, com base numa marca nacional idêntica, válida para produtos ou serviços idênticos.

3. O órgão jurisdicional onde tenha sido intentada uma acção de contrafacção com base numa marca nacional rejeitará a acção se sobre os mesmos factos tiver sido proferida uma decisão definitiva quanto ao fundo numa acção entre as mesmas partes, com base numa marca comunitária idêntica, válida para produtos ou serviços idênticos.

4. O disposto nos números anteriores não se aplica às medidas provisórias ou cautelares.

## SECÇÃO 2

**Aplicação do direito nacional para fins de proibição do uso de marcas comunitárias**

## Artigo 110.º

**Proibição do uso de marcas comunitárias**

1. Salvo disposição em contrário, o presente regulamento não afecta o direito, existente por força da lei dos Estados-Membros, de intentar acções contra o uso de uma marca comunitária posterior, por violação de direitos anteriores na acepção do artigo 8.º ou do n.º 2 do artigo 53.º. Deixará, no entanto, de ser possível intentar acções por violação de direitos anteriores na acepção dos n.ºs 2 e 4 do artigo 8.º quando o titular do direito anterior já não puder, por força do n.º 2 do artigo 54.º, pedir a nulidade da marca comunitária.

2. Salvo disposição em contrário, o presente regulamento não afecta o direito de intentar, com base no direito civil, administrativo ou penal de um Estado-Membro, ou com base em disposições do direito comunitário, acções que tenham por objectivo a proibição do uso de uma marca comunitária, na medida em que o direito desse Estado-Membro ou o direito comunitário possa ser invocado para proibir o uso de uma marca nacional.

## Artigo 111.º

**Direitos anteriores de âmbito local**

1. O titular de um direito anterior de âmbito local pode opor-se ao uso da marca comunitária no território onde esse direito é válido, na medida em que o direito do Estado-Membro em causa o permita.

2. O n.º 1 deixa de ser aplicável se o titular do direito anterior tiver tolerado o uso da marca comunitária no território onde esse direito é válido, durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, salvo se o depósito da marca comunitária tiver sido efectuado de má-fé.

3. O titular da marca comunitária não pode opor-se ao uso do direito referido no n.º 1, mesmo que esse direito já não possa ser invocado contra a marca comunitária.

## SECÇÃO 3

**Transformação em pedido de marca nacional**

## Artigo 112.º

**Requerimento destinado a encetar o processo nacional**

1. O requerente ou o titular de uma marca comunitária pode requerer a transformação do seu pedido ou da sua marca comunitária em pedido de marca nacional:

a) Na medida em que o pedido de marca comunitária seja recusado, retirado ou considerado retirado;

b) Na medida em que a marca comunitária deixe de produzir efeitos.

2. A transformação não ocorre:

a) Quando o titular da marca comunitária tenha perdido os seus direitos por falta de uso dessa marca, a não ser que no Estado-Membro para o qual a transformação foi pedida a marca comunitária tenha sido utilizada em condições que constituam uso real nos termos da legislação do referido Estado-Membro;

b) Tendo em vista a protecção num Estado-Membro onde, de acordo com a decisão do Instituto ou do órgão jurisdicional nacional, o pedido ou a marca comunitária estejam feridos de um motivo de recusa de registo, de revogação ou de nulidade.

3. O pedido de marca nacional com origem na transformação de um pedido ou de uma marca comunitária beneficia, no Estado-Membro em causa, da data de depósito ou da data de prioridade desse pedido ou dessa marca e, se for caso disso, da antiguidade de uma marca desse Estado reivindicada nos termos do artigo 34.º ou do artigo 35.º.

4. Se um pedido de marca comunitária for considerado retirado, o Instituto deve dirigir ao requerente uma comunicação concedendo-lhe um prazo de três meses a contar dessa comunicação para apresentar um requerimento de transformação.

5. Quando o pedido de marca comunitária for retirado ou a marca comunitária deixar de produzir efeitos por motivo da inscrição de uma renúncia ou da não renovação do registo, o requerimento de transformação deve ser apresentado no prazo de três meses a contar da data em que o pedido de marca comunitária tiver sido retirado ou em que a marca comunitária tiver deixado de produzir efeitos.

6. Se o pedido de marca comunitária for recusado por uma decisão do Instituto ou se a marca deixar de produzir efeitos na sequência de uma decisão do Instituto ou de um tribunal de marcas comunitárias, o requerimento de transformação deve ser apresentado no prazo de três meses a contar da data em que essa decisão se tenha tornado definitiva.

7. A disposição que é objecto do artigo 32.º deixa de produzir efeitos se o requerimento não for apresentado no prazo concedido.

#### *Artigo 113.º*

### **Apresentação, publicação e transmissão do requerimento de transformação**

1. O requerimento de transformação é apresentado no Instituto; os Estados-Membros em que o requerente pretende que seja iniciado o processo de registo de uma marca nacional

serão mencionados no requerimento. Este requerimento só é considerado entregue após pagamento da taxa de transformação.

2. Se o pedido de marca comunitária tiver sido publicado, é feita menção da recepção do requerimento de transformação no registo de marcas comunitárias, se for caso disso, e o referido requerimento é publicado.

3. O Instituto verifica se a transformação requerida preenche as condições previstas no presente regulamento, nomeadamente nos n.ºs 1, 2, 4, 5 e 6 do artigo 112.º e no n.º 1 do presente artigo, bem como as condições formais previstas no regulamento de execução. Se estas condições estiverem preenchidas, o Instituto transmitirá o requerimento de transformação aos serviços da propriedade industrial dos Estados-Membros que nele venham mencionados.

#### *Artigo 114.º*

### **Condições de forma da transformação**

1. Qualquer serviço central da propriedade industrial a que o requerimento de transformação seja transmitido pode obter junto do Instituto todas as informações adicionais relativas ao requerimento susceptíveis de lhe permitir tomar uma decisão quanto à marca nacional resultante da transformação.

2. O pedido ou a marca comunitária transmitidos nos termos do artigo 113.º, não podem, quanto à forma, ser sujeitos pela lei nacional a condições diferentes das previstas no presente regulamento ou no regulamento de execução, nem a condições suplementares.

3. O serviço central da propriedade industrial a que é transmitido o requerimento pode exigir que, num prazo que não pode ser inferior a dois meses, o requerente:

- a) Pague a taxa nacional de depósito;
- b) Apresente uma tradução do requerimento e dos respectivos anexos, numa das línguas oficiais do Estado em causa;
- c) Eleja domicílio no Estado em causa;
- d) Forneça uma reprodução da marca no número de exemplares especificado pelo Estado em questão.

#### TÍTULO XII

### **O INSTITUTO**

#### SECÇÃO 1

### **Disposições gerais**

#### *Artigo 115.º*

### **Estatuto jurídico**

1. O Instituto é um organismo da Comunidade. Tem personalidade jurídica.

2. Em todos os Estados-Membros, o Instituto possui a mais ampla capacidade jurídica reconhecida às pessoas colectivas pelas legislações nacionais; pode nomeadamente adquirir ou alienar bens móveis e imóveis e comparecer em juízo.

3. O Instituto é representado pelo seu presidente.

#### Artigo 116.º

##### Pessoal

1. Sem prejuízo da aplicação do artigo 136.º aos membros das Câmaras de Recurso, são aplicáveis ao pessoal do Instituto o Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, a seguir designado «o Estatuto», o Regime Aplicável aos outros Agentes das Comunidades Europeias e os regulamentos de execução dessas disposições, adoptados de comum acordo pelas instituições das Comunidades Europeias.

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 125.º, o Instituto exercerá em relação ao seu pessoal os poderes atribuídos a cada instituição pelo Estatuto e pelo Regime Aplicável aos outros Agentes.

#### Artigo 117.º

##### Privilégios e imunidades

O Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias é aplicável ao Instituto.

#### Artigo 118.º

##### Responsabilidade

1. A responsabilidade contratual do Instituto rege-se pela lei aplicável ao contrato em causa.

2. O Tribunal de Justiça é competente para deliberar por força de uma cláusula de compromisso constante dos contratos celebrados pelo Instituto.

3. Em matéria de responsabilidade não contratual, o Instituto deve reparar, de acordo com os princípios gerais comuns aos direitos dos Estados-Membros, as perdas e danos causados pelos seus serviços ou pelos seus agentes no exercício das suas funções.

4. O Tribunal de Justiça é competente para conhecer dos litígios relativos à reparação das perdas e danos referidos no n.º 3.

5. A responsabilidade pessoal dos agentes em relação ao Instituto rege-se pelas disposições que fixam o respectivo estatuto ou o regime que lhes é aplicável.

#### Artigo 119.º

##### Línguas

1. Os pedidos de marca comunitária deverão ser depositados numa das línguas oficiais da Comunidade Europeia.

2. As línguas do Instituto são o alemão, o espanhol, o francês, o inglês e o italiano.

3. O requerente deverá indicar uma segunda língua, que deverá ser uma língua do Instituto, cuja utilização aceitará, como língua eventual de processo em processos de oposição, extinção ou anulação.

Se o depósito tiver sido feito numa língua que não seja uma língua do Instituto, este deverá assegurar a tradução do pedido, tal como descrito no n.º 1 do artigo 26.º, para a língua indicada pelo requerente.

4. Caso o requerente de uma marca comunitária seja parte única no processo perante o Instituto, a língua do processo será a língua em que foi depositado o pedido de marca comunitária. Se o depósito não tiver sido feito numa das línguas do Instituto, o Instituto poderá enviar comunicações escritas ao requerente na segunda língua por ele indicada no pedido.

5. O acto de oposição e o pedido de extinção ou de anulação deverão ser depositados numa das línguas do Instituto.

6. Se a língua utilizada, em conformidade com o n.º 5, para o acto de oposição ou para o pedido de extinção ou de anulação for a língua utilizada para o pedido de marca ou a segunda língua indicada aquando do depósito desse pedido, será essa a língua do processo.

Se a língua utilizada, em conformidade com o n.º 5, para o acto de oposição ou para o pedido de extinção ou de anulação não for a língua do pedido de marca nem a segunda língua indicada aquando do depósito desse pedido, a parte oponente ou a parte que requereu a extinção ou a nulidade da marca comunitária deverá apresentar, a expensas suas, uma tradução do seu acto para a língua do pedido de marca, se esta for uma das línguas do Instituto, ou para a segunda língua indicada aquando do depósito do pedido de marca. A tradução deverá ser apresentada no prazo estabelecido no regulamento de execução. A língua de processo passará então a ser a língua em que tenha sido apresentada a tradução do acto.

7. As partes nos processos de oposição, de extinção, de anulação ou de recurso poderão acordar em que se utilize outra língua oficial da Comunidade Europeia como língua de processo.

#### Artigo 120.º

##### Publicação e inscrição no registo

1. Os pedidos de marca comunitária, tal como descritos no n.º 1 do artigo 26.º, e todas as outras informações cuja publicação se encontre prevista no presente regulamento ou no regulamento de execução serão publicados em todas as línguas oficiais da Comunidade Europeia.

2. Todas as inscrições no Registo de Marcas Comunitárias serão feitas em todas as línguas oficiais da Comunidade Europeia.

3. Em caso de dúvida, fará fé a língua em que tiver sido depositado o pedido de marca comunitária. Se o depósito tiver sido numa língua oficial da Comunidade Europeia que não seja uma das línguas do Instituto, fará fé o texto redigido na segunda língua indicada pelo requerente.

*Artigo 121.º*

Os serviços de tradução necessários ao funcionamento do Instituto serão assegurados pelo Centro de Tradução dos órgãos da União Europeia.

*Artigo 122.º***Controlo da legalidade**

1. A Comissão controlará a legalidade dos actos do presidente do Instituto em relação aos quais o direito comunitário não preveja controlo de legalidade por um outro órgão, bem como os actos do Comité Orçamental criado no Instituto nos termos do artigo 138.º.

2. A Comissão solicitará a alteração ou a supressão de qualquer dos actos referidos no n.º 1, sempre que se trate de actos ilegais.

3. Todos os actos referidos no n.º 1, implícitos ou explícitos, são susceptíveis de ser submetidos à Comissão por qualquer Estado-Membro, ou por qualquer terceiro directa e individualmente interessado, a fim de que a sua legalidade seja controlada. O assunto deve ser apresentado à Comissão no prazo de um mês a contar da data em que o interessado tenha tomado conhecimento do acto em questão pela primeira vez. A Comissão tomará uma decisão no prazo de três meses. A falta de decisão dentro deste prazo equivale a uma decisão implícita de rejeição.

*Artigo 123.º***Acesso aos documentos**

1. O Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 2001, relativo ao acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão <sup>(1)</sup> é aplicável aos documentos detidos pelo Instituto.

2. O Conselho de Administração aprovará as regras de execução do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 no que diz respeito ao presente regulamento.

3. As decisões tomadas pelo Instituto ao abrigo do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 podem dar lugar à apresentação de queixa junto do Provedor de Justiça Europeu ou ser impugnadas no Tribunal de Justiça, nas condições previstas, respectivamente, nos artigos 195.º e 230.º do Tratado.

## SECÇÃO 2

**Direcção do instituto***Artigo 124.º***Competências do presidente**

1. A direcção do Instituto é assegurada por um presidente.

2. Para o efeito, o presidente tem, nomeadamente, as competências seguintes:

- a) Toma todas as medidas úteis, nomeadamente através da adopção de instruções administrativas internas e da publicação de comunicações, com vista a assegurar o funcionamento do Instituto;
- b) Pode apresentar à Comissão quaisquer projectos de alteração do presente regulamento, do regulamento de execução, do regulamento processual das Câmaras de Recurso e do regulamento relativo às taxas, bem como de qualquer outra regulamentação relativa à marca comunitária, depois de ouvir o Conselho de Administração e, no que diz respeito ao regulamento relativo às taxas e às disposições orçamentais do presente regulamento, o Comité Orçamental;
- c) Elabora a previsão das receitas e despesas do Instituto e executa o orçamento;
- d) Apresenta anualmente um relatório das actividades à Comissão, ao Parlamento Europeu e ao Conselho de Administração;
- e) Exerce, em relação ao pessoal, os poderes previstos no n.º 2 do artigo 116.º;
- f) Pode delegar os seus poderes.

3. O presidente é assistido por um ou mais vice-presidentes. Em caso de ausência ou de impedimento do presidente, o vice-presidente ou um dos vice-presidentes assume as suas funções, de acordo com o procedimento fixado pelo Conselho de Administração.

*Artigo 125.º***Nomeação de altos funcionários**

1. O presidente do Instituto é nomeado pelo Conselho com base numa lista de, no máximo, três candidatos, elaborada pelo Conselho de Administração. É demitido pelo Conselho, sob proposta do Conselho de Administração.

2. A duração do mandato do presidente é de cinco anos no máximo. O mandato é renovável.

3. O ou os vice-presidentes do Instituto são nomeados e demitidos de acordo com o procedimento previsto no n.º 1, depois de ouvido o presidente.

4. O Conselho exerce o poder disciplinar sobre os funcionários referidos nos n.ºs 1 e 3.

<sup>(1)</sup> JO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

## SECÇÃO 3

**Conselho de administração**

## Artigo 126.º

**Instituição e competência**

1. É criado no Instituto um Conselho de Administração. Sem prejuízo das competências atribuídas ao Comité Orçamental na secção V (Orçamento e Controlo Financeiro), o Conselho de Administração possui as competências a seguir definidas:
2. O Conselho de Administração elabora as listas de candidatos previstas no artigo 125.º.
3. O Conselho de Administração aconselha o presidente em matérias da competência do Instituto.
4. O Conselho de Administração é consultado antes da adopção das directivas relativas à análise feita no Instituto, bem como nos outros casos previstos no presente regulamento.
5. O Conselho de Administração pode apresentar pareceres e pedir informações ao presidente e à Comissão, se o considerar necessário.

## Artigo 127.º

**Composição**

1. O Conselho de Administração é composto por um representante de cada Estado-Membro e por um representante da Comissão, bem como pelos respectivos suplentes.
2. Os membros do Conselho de Administração podem fazer-se assistir por consultores ou peritos, dentro dos limites previstos no respectivo regulamento interno.

## Artigo 128.º

**Presidência**

1. O Conselho de Administração elege entre os seus membros um presidente e um vice-presidente. O vice-presidente substitui de direito o presidente em caso de impedimento deste.
2. A duração do mandato do presidente e do vice-presidente é de três anos. Este mandato é renovável.

## Artigo 129.º

**Sessões**

1. O Conselho de Administração reúne-se por convocação do seu presidente.
2. O presidente do Instituto toma parte nas deliberações, excepto se o Conselho de Administração decidir de outro modo.
3. O Conselho de Administração reúne-se em sessão ordinária uma vez por ano; pode também reunir-se por iniciativa do seu

presidente ou a pedido da Comissão ou de um terço dos Estados-Membros.

4. O Conselho de Administração estabelece o seu regulamento interno.
5. O Conselho de Administração delibera por maioria simples dos representantes dos Estados-Membros. Todavia, as decisões que o Conselho de Administração é competente para tomar por força dos n.ºs 1 e 3 do artigo 125.º requerem a maioria de três quartos dos representantes dos Estados-Membros. Em ambos os casos, cada Estado-Membro dispõe de um único voto.
6. O Conselho de Administração pode convidar observadores a participar nas suas sessões.
7. O secretariado do Conselho de Administração é assegurado pelo Instituto.

## SECÇÃO 4

**Execução dos procedimentos**

## Artigo 130.º

**Competências**

São competentes para tomar decisões no âmbito dos procedimentos prescritos no presente regulamento as seguintes entidades:

- a) Examinadores;
- b) Divisões de Oposição;
- c) Divisão Jurídica e de Administração de Marcas;
- d) Divisões de Anulação;
- e) Câmaras de Recurso.

## Artigo 131.º

**Examinadores**

Um examinador é competente para tomar, em nome do Instituto, decisões relacionadas com os pedidos de registo de marcas comunitárias, inclusivamente nas matérias mencionadas nos artigos 36.º, 37.º e 68.º, excepto no que compete às Divisões de Oposição.

## Artigo 132.º

**Divisões de Oposição**

1. As Divisões de Oposição são competentes para decidir sobre a oposição a pedidos de registo de marcas comunitárias.
2. As Divisões de Oposição tomam as respectivas decisões em formações de três membros. Pelo menos um deve ser jurista. Em certos casos especiais, previstos no regulamento de execução, as decisões são tomadas por um único membro.

*Artigo 133.º***Divisão Jurídica e de Administração de Marcas**

1. A Divisão Jurídica e de Administração de Marcas é competente para as decisões exigidas pelo presente regulamento que não se situem no âmbito da competência de um examinador, de uma Divisão de Oposição ou de uma Divisão de Anulação. Esta divisão é competente, em especial, para tomar decisões respeitantes às indicações a incluir no Registo de Marcas Comunitárias.
2. Esta divisão é igualmente competente para manter a lista de mandatários autorizados referida no artigo 93.º.
3. As decisões da divisão são tomadas por um membro.

*Artigo 134.º***Divisões de Anulação**

1. As Divisões de Anulação são competentes para tomar decisões relacionadas com pedidos de extinção ou de declaração de nulidade de uma marca comunitária.
2. As Divisões de Anulação tomam as respectivas decisões em formações de três membros. Pelo menos um deve ser jurista. Em certos casos especiais, previstos no regulamento de execução, as decisões são tomadas por um único membro.

*Artigo 135.º***Câmaras de Recurso**

1. As Câmaras de Recurso são competentes para deliberar sobre os recursos apresentados contra decisões dos examinadores, das Divisões de Oposição, da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas e das Divisões de Anulação.
2. As Câmaras de Recurso tomam as respectivas decisões em formações de três membros, dos quais pelo menos dois devem ser juristas. Em certos processos específicos, as decisões são tomadas em câmara alargada, presidida pelo presidente das Câmaras de Recurso, ou por um único membro, que deve ser jurista.
3. Para determinar os processos especiais a apreciar em câmara alargada, há que atender à sua dificuldade jurídica, à sua importância ou ainda a circunstâncias especiais que o justifiquem. Esses processos podem ser remetidos para a câmara alargada:
  - a) Pelo órgão das Câmaras de Recurso criado nos termos do regulamento processual das câmaras referido no n.º 3 do artigo 162.º;
  - b) Pela câmara à qual o processo tenha sido distribuído.
4. A composição da câmara alargada e as regras relativas à sua convocação são estabelecidas nos termos do regulamento

processual das Câmaras de Recurso referido no n.º 3 do artigo 162.º.

5. Para determinar os processos especiais a apreciar por um único membro, há que atender à inexistência de dificuldades das questões de direito ou de facto suscitadas, à reduzida importância do processo ou à inexistência de outras circunstâncias especiais. A decisão de atribuir um processo a um único membro nas situações atrás referidas é tomada pela câmara à qual o processo tenha sido distribuído. Os pormenores são estabelecidos no regulamento processual das câmaras referido no n.º 3 do artigo 162.º.

*Artigo 136.º***Independência dos membros das Câmaras de Recurso**

1. O presidente das Câmaras de Recurso e o presidente de cada câmara são nomeados por um período de cinco anos segundo o procedimento previsto no artigo 125.º para a nomeação do presidente do Instituto. Só poderão ser destituídos das suas funções durante o período de exercício do cargo por motivos graves e se o Tribunal de Justiça, chamado a deliberar pela instituição que os tiver nomeado, tomar uma decisão nesse sentido. O mandato do presidente das Câmaras de Recurso e do presidente de cada câmara pode ser renovado por períodos adicionais de cinco anos ou até à respectiva idade de reforma, se esta for atingida durante o novo mandato.

O presidente das Câmaras de Recurso tem, entre outros, poderes de gestão e de organização, que consistem, nomeadamente, em:

- a) Presidir à instância das Câmaras de Recurso encarregada de definir as regras e a organização do trabalho das câmaras, a qual está prevista no regulamento processual das câmaras referido no n.º 3 do artigo 162.º;
- b) Garantir a execução das decisões dessa instância;
- c) Atribuir os processos às câmaras com base em critérios objectivos estabelecidos pela instância das Câmaras de Recurso;
- d) Comunicar ao presidente do Instituto as necessidades das câmaras em termos de despesas, tendo em vista a elaboração da correspondente previsão de despesa.

O presidente das Câmaras de Recurso preside à câmara alargada.

Os demais pormenores serão estabelecidos no regulamento processual das câmaras referido no n.º 3 do artigo 162.º.

2. Os membros das Câmaras de Recurso são nomeados pelo Conselho de Administração por um período de cinco anos. O seu mandato pode ser renovado por períodos adicionais de cinco anos ou até à respectiva idade de reforma, caso esta seja atingida durante o novo mandato.

3. Os membros das Câmaras de Recurso só podem ser destituídos das suas funções por motivos graves e se o Tribunal de Justiça, chamado a deliberar pelo Conselho de Administração, que agirá com base numa proposta do presidente das Câmaras de Recurso depois de consultar o presidente da câmara a que pertence o membro em questão, tomar uma decisão nesse sentido.

4. O presidente e os membros das Câmaras de Recurso, bem como o presidente de cada câmara são independentes. Nas suas decisões, não estão vinculados a qualquer instrução.

5. O presidente e os membros das Câmaras de Recurso, bem como o presidente de cada câmara não podem ser examinadores nem membros das Divisões de Oposição, da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas, ou das Divisões de Anulação.

#### Artigo 137.º

##### Exclusão e recusa

1. Os examinadores e os membros das divisões criadas no Instituto e das Câmaras de Recurso não podem participar na resolução de casos em que tenham interesse pessoal ou em que tenham intervindo anteriormente na qualidade de representantes de uma das partes. Dois dos três membros de uma Divisão de Oposição não deverão ter tomado parte na análise do pedido. Os membros das Divisões de Anulação não podem participar na resolução de casos em cuja decisão final tenham tomado parte no âmbito do processo de registo da marca ou do processo de oposição. Os membros das Câmaras de Recurso não podem participar no processo de recurso caso tenham participado na decisão que é objecto de recurso.

2. Se, por uma das razões mencionadas no n.º 1 ou por qualquer outro motivo, um membro de uma divisão ou de um Câmara de Recurso considerar que não pode participar na resolução de um caso, dará conhecimento desse facto à respectiva divisão ou câmara.

3. Os examinadores e os membros das divisões ou de uma Câmara de Recurso podem ser recusados por qualquer das partes, por uma das razões referidas no n.º 1, ou se puderem ser suspeitos de parcialidade. A recusa não é admissível quando a parte em causa tenha praticado actos processuais, se bem que já tivesse conhecimento do motivo de recusa. Nenhuma recusa pode ser fundamentada na nacionalidade dos examinadores ou dos membros.

4. Nos casos referidos nos n.ºs 2 e 3, as divisões e as Câmaras de Recurso deliberarão sem a participação do membro interessado. Para tomar a decisão, o membro que se abstém ou que é recusado é substituído na divisão ou na câmara pelo respectivo suplente.

#### SECÇÃO 5

##### Orçamento e controlo financeiro

#### Artigo 138.º

##### Comité Orçamental

1. É instituído um Comité Orçamental no Instituto. O Comité Orçamental possui as competências que lhe são atribuídas na presente secção, bem como no n.º 4 do artigo 38.º.

2. São aplicáveis ao Comité Orçamental o n.º 6 do artigo 126.º, os artigos 127.º e 128.º, e os n.ºs 1 a 4 e 6 e 7 do artigo 129.º.

3. O Comité Orçamental toma as suas decisões por maioria simples dos representantes dos Estados-Membros. Todavia, as decisões que o Comité Orçamental possui competência para tomar ao abrigo do n.º 4 do artigo 38.º, do n.º 3 do artigo 140.º e do artigo 143.º exigem uma maioria de três quartos dos representantes dos Estados-Membros. Em ambos os casos, cada Estado-Membro dispõe de um único voto.

#### Artigo 139.º

##### Orçamento

1. Todas as receitas e despesas do Instituto devem ser objecto de previsões para cada exercício orçamental, que coincidirá com o ano civil, e devem ser inscritas no orçamento do Instituto.

2. O orçamento deve ser equilibrado em receitas e despesas.

3. As receitas do orçamento incluem, sem prejuízo de outras receitas, o produto das taxas devidas por força do regulamento relativo às taxas, o produto das taxas devidas por força do Protocolo de Madrid referidas no artigo 140.º do presente regulamento para os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia, o produto das taxas devidas por força do Acto de Genebra referidas no artigo 106.º-C do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários<sup>(1)</sup>, para os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia e outros pagamentos efectuados às partes contratantes do Acto de Genebra, e ainda, na medida do necessário, uma subvenção inscrita no Orçamento Geral das Comunidades Europeias, na secção relativa à Comissão, numa rubrica orçamental específica.

#### Artigo 140.º

##### Elaboração do orçamento

1. Até 31 de Março de cada ano, o mais tardar, o presidente elaborará uma previsão das receitas e despesas do Instituto para o exercício seguinte, enviando-a ao Comité Orçamental, acompanhada de um quadro dos efectivos.

<sup>(1)</sup> JO L 3 de 5.1.2002, p. 1.

2. Desde que nas previsões orçamentais esteja incluída uma subvenção comunitária, o Comité Orçamental transmitirá essa previsão sem demora à Comissão, que a enviará à Autoridade Orçamental das Comunidades. A Comissão pode juntar à referida previsão um parecer contendo previsões divergentes.

3. O Comité Orçamental adoptará o orçamento, que incluirá igualmente o quadro dos efectivos do Instituto. Na medida em que as previsões orçamentais incluam uma subvenção a cargo do Orçamento Geral das Comunidades, o orçamento do Instituto será ajustado, se for caso disso.

#### Artigo 141.º

##### **Auditoria e controlo financeiro**

1. No âmbito do Instituto, é criada uma função de auditoria interna, que deve ser exercida no respeito das normas internacionais pertinentes. O auditor interno, nomeado pelo presidente, é responsável perante este pela verificação do bom funcionamento dos sistemas e dos procedimentos de execução do orçamento do Instituto.

2. O auditor interno aconselha o presidente sobre o controlo dos riscos, formulando pareceres independentes relativos à qualidade dos sistemas de gestão e de controlo e emitindo recomendações para melhorar as condições de execução das operações e promover a boa gestão financeira.

3. Incumbe ao gestor orçamental a responsabilidade de criar sistemas e procedimentos de controlo interno adaptados à execução das suas tarefas.

#### Artigo 142.º

##### **Verificação das contas**

1. Até 31 de Março de cada ano, o mais tardar, o presidente enviará à Comissão, ao Parlamento Europeu, ao Comité Orçamental e ao Tribunal de Contas as contas da totalidade das receitas e despesas do Instituto no exercício anterior. O Tribunal de Contas examiná-las-á nos termos do artigo 248.º do Tratado.

2. O Comité Orçamental dá quitação da execução do orçamento ao presidente do Instituto.

#### Artigo 143.º

##### **Disposições financeiras**

O Comité Orçamental adoptará, mediante parecer da Comissão e do Tribunal de Contas das Comunidades Europeias, disposições financeiras internas que especificarão, nomeadamente, as regras relativas à elaboração e à execução do orçamento do Instituto. As disposições financeiras inspirar-se-ão nos regulamentos financeiros adoptados para outros organismos criados pela Comunidade, na medida em que tal seja compatível com o carácter próprio do Instituto.

#### Artigo 144.º

##### **Regulamento relativo às taxas**

1. O regulamento relativo às taxas fixa, nomeadamente, o montante das taxas e o seu modo de cobrança.

2. O montante das taxas deve ser fixado de modo a que as receitas correspondentes permitam assegurar, em princípio, o equilíbrio do orçamento do Instituto.

3. O regulamento relativo às taxas será adoptado e alterado segundo o procedimento referido no n.º 2 do artigo 163.º.

#### TÍTULO XIII

##### **REGISTO INTERNACIONAL DE MARCAS**

#### SECÇÃO 1

##### **Disposições gerais**

#### Artigo 145.º

##### **Disposições aplicáveis**

Salvo disposição em contrário do presente título, o presente regulamento e os seus regulamentos de execução aplicar-se-ão aos pedidos de registo internacional ao abrigo do Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, aprovado em Madrid em 27 de Junho de 1989 (a seguir designados, respectivamente, por «pedidos internacionais» e por «Protocolo de Madrid»), com base num pedido de marca comunitária ou numa marca comunitária, bem como aos registos de marcas no registo internacional mantido pelo secretariado internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (a seguir designados, respectivamente, por «registos internacionais» e «Secretariado Internacional») que designem a Comunidade Europeia.

#### SECÇÃO 2

##### **Registo internacional com base num pedido de marca comunitária ou numa marca comunitária**

#### Artigo 146.º

##### **Depósito do pedido internacional**

1. Os pedidos internacionais nos termos do artigo 3.º do Protocolo de Madrid que se baseiem num pedido de marca comunitária ou numa marca comunitária devem ser depositados no Instituto.

2. No caso de um pedido internacional ser depositado antes de a marca em que se irá basear o registo internacional estar registada como marca comunitária, o requerente do registo internacional deve indicar se este se deverá basear num pedido ou num registo de marca comunitária. Caso o registo internacional se deva basear numa marca comunitária depois

de registada, considerar-se-á que o pedido internacional foi recebido no Instituto na data de registo da marca comunitária.

#### Artigo 147.º

##### **Forma e conteúdo do pedido internacional**

1. O pedido internacional deve ser depositado, numa das línguas oficiais da Comunidade Europeia, por meio de um formulário fornecido pelo Instituto. Salvo indicação em contrário no formulário pelo requerente, ao depositar o seu pedido internacional, o Instituto deverá utilizar na correspondência com o requerente a língua em que for depositado o formulário normalizado.

2. Se o pedido internacional for depositado numa língua diferente das autorizadas pelo Protocolo de Madrid, o requerente deve indicar uma segunda língua de entre estas. Esta segunda língua será aquela em que o Instituto apresentará o pedido internacional ao Secretariado Internacional.

3. Sempre que o pedido internacional seja depositado numa língua diferente das autorizadas pelo Protocolo de Madrid para o depósito dos pedidos internacionais, o requerente poderá fornecer uma tradução da lista dos produtos ou dos serviços na língua em que o pedido será apresentado ao Secretariado Internacional por força do n.º 2.

4. O Instituto transmitirá o pedido internacional ao Secretariado Internacional o mais brevemente possível.

5. O depósito de um pedido internacional implica o pagamento de uma taxa ao Instituto. Nos casos referidos no n.º 2, segundo período, do artigo 146.º, a taxa é devida na data de registo da marca comunitária. O pedido só será considerado depositado quando a taxa aplicável tiver sido paga.

6. O pedido internacional deve obedecer às condições previstas no regulamento de execução.

#### Artigo 148.º

##### **Inscrição no processo e no registo**

1. A data e o número de um registo internacional baseado num pedido de marca comunitária serão inscritos no processo desse pedido. Caso o pedido dê origem a uma marca comunitária, a data e o número do registo internacional serão inscritos no registo.

2. A data e o número de um registo internacional baseado numa marca comunitária serão inscritos no registo.

#### Artigo 149.º

##### **Pedido de extensão territorial posterior ao registo internacional**

Todo o pedido de extensão territorial apresentado posteriormente ao registo internacional, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º *ter* do

Protocolo de Madrid, pode ser apresentado por intermédio do Instituto. O pedido deve ser apresentado na língua em que o pedido internacional foi depositado em aplicação do artigo 147.º.

#### Artigo 150.º

##### **Taxas internacionais**

As taxas a pagar ao Secretariado Internacional nos termos do Protocolo de Madrid serão pagas directamente ao Secretariado Internacional.

#### SECÇÃO 3

##### **Registos internacionais que designem a Comunidade Europeia**

#### Artigo 151.º

##### **Efeitos dos registos internacionais que designem a Comunidade Europeia**

1. Um registo internacional que designe a Comunidade Europeia produzirá os mesmos efeitos que um pedido de marca comunitária, a partir da data de registo nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Protocolo de Madrid ou da data da posterior extensão à da Comunidade Europeia nos termos do n.º 2 do artigo 3.º *ter* do Protocolo de Madrid.

2. Se não tiver sido notificada qualquer recusa nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º do Protocolo de Madrid, ou, em caso de recusa, se esta tiver sido retirada, o registo internacional de uma marca que designe a Comunidade Europeia produzirá os mesmos efeitos que o registo de uma marca como marca comunitária a partir da data referida no n.º 1.

3. Para efeitos de aplicação do n.º 3 do artigo 9.º, a publicação dos elementos do registo internacional que designe a Comunidade Europeia nos termos do n.º 1 do artigo 152.º equivalerá à publicação de um pedido de marca comunitária, e a publicação nos termos do n.º 2 do artigo 152.º equivalerá à publicação do registo de uma marca comunitária.

#### Artigo 152.º

##### **Publicação**

1. O Instituto publicará a data de registo de uma marca que designe a Comunidade Europeia nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Protocolo de Madrid, ou a data da extensão posterior à Comunidade Europeia nos termos do n.º 2 do artigo 3.º *ter* desse mesmo protocolo, a língua de depósito do pedido internacional e a segunda língua indicada pelo deposi-

tante, bem como o número do registo internacional e a data de publicação desse registo no boletim editado pelo Secretariado Internacional, uma reprodução da marca e os números das classes de bens ou serviços a proteger.

2. Se não tiver sido notificada qualquer recusa de protecção de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º do Protocolo de Madrid, ou, em caso de recusa, se esta tiver sido retirada, o Instituto publicará esse facto juntamente com o número do registo internacional e, se for caso disso, a data de publicação desse registo no boletim editado pelo Secretariado Internacional.

#### Artigo 153.º

##### Antiguidade

1. O requerente de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia pode reivindicar, no pedido internacional, a antiguidade de uma marca anteriormente registada num Estado-Membro, incluindo as marcas registadas no território do Benelux, ou de uma marca anterior que tenha sido objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro, conforme previsto no artigo 34.º.

2. O titular de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia pode, a partir da data de publicação dos efeitos desse registo nos termos do n.º 2 do artigo 152.º, reivindicar perante o Instituto a antiguidade de uma marca anteriormente registada num Estado-Membro, incluindo as marcas registadas no território do Benelux, ou de uma marca anterior que tenha sido objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro, conforme previsto no artigo 35.º. O Instituto notificará esse facto ao Secretariado Internacional.

#### Artigo 154.º

##### Exame dos motivos absolutos de recusa

1. Os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia serão sujeitos a um exame dos motivos absolutos de recusa nos mesmos termos que os pedidos de marca comunitária.

2. A protecção resultante de um registo internacional não será recusada sem que tenha sido dada ao respectivo titular a possibilidade de renunciar à protecção relativamente à Comunidade Europeia ou de limitar essa protecção, ou ainda de apresentar as suas observações.

3. A recusa da protecção equivale a recusa de um pedido de marca comunitária.

4. No caso de a protecção de um registo internacional ser recusada por meio de uma decisão definitiva ao abrigo do presente artigo, ou de o titular do registo internacional ter renunciado à protecção relativamente à Comunidade Europeia nos termos do n.º 2, o Instituto restituirá ao titular do registo internacional uma parte da taxa individual a definir no regulamento de execução.

#### Artigo 155.º

##### Investigação

1. Após ter recebido a notificação de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia, o Instituto elaborará um relatório de investigação comunitária nos termos previstos no n.º 1 do artigo 38.º.

2. Logo que receba a notificação de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia, o Instituto transmitirá uma cópia da mesma ao serviço central da propriedade industrial de todos os Estados-Membros que tenham comunicado ao Instituto a sua decisão de efectuar uma investigação no seu próprio registo de marcas, nos termos do n.º 2 do artigo 38.º.

3. Os n.ºs 3 a 6 do artigo 38.º são aplicáveis *mutatis mutandis*.

4. O Instituto informará os titulares de marcas comunitárias ou de pedidos de marcas comunitárias anteriores mencionados no relatório de investigação comunitária da publicação nos termos previstos no n.º 1 do artigo 152.º do registo internacional que designa a Comunidade Europeia.

#### Artigo 156.º

##### Oposição

1. Os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia podem ser objecto de oposição nos mesmos termos que os pedidos de marca comunitária publicados.

2. O acto de oposição deverá ser apresentado num prazo de três meses com início seis meses a contar da data de publicação nos termos do n.º 1 do artigo 152.º. Só se considerará que a oposição deu entrada em devida forma quando tiver sido paga a taxa de oposição.

3. A recusa de protecção equivalerá à recusa de um pedido de marca comunitária.

4. No caso de a protecção de um registo internacional ser recusada por meio de uma decisão definitiva ao abrigo do presente artigo, ou de o titular do registo internacional ter renunciado à protecção relativamente à Comunidade Europeia antes da adopção de uma decisão definitiva ao abrigo do presente artigo, o Instituto restituirá ao titular do registo internacional uma parte da taxa individual a definir no regulamento de execução.

#### Artigo 157.º

##### Substituição de uma marca comunitária por um registo internacional

O Instituto anotarà no registo, a pedido, o facto de se considerar que uma marca comunitária foi substituída por um registo internacional em conformidade com o disposto no artigo 4.º bis do Protocolo de Madrid.

*Artigo 158.º***Declaração de invalidade dos efeitos de um registo internacional**

1. Os efeitos de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia podem ser declarados inválidos.
2. O pedido de declaração de invalidade dos efeitos de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia equivalerá a um pedido de declaração de anulação nos termos, respectivamente, do artigo 51.º e dos artigos 52.º ou 53.º.

*Artigo 159.º***Transformação de uma designação da Comunidade Europeia efectuada através de um registo internacional em pedido de marca nacional ou em designação dos Estados-Membros**

1. No caso de uma designação da Comunidade Europeia através de um registo internacional ter sido recusada ou deixar de produzir efeitos, o titular pode requerer a transformação da designação da Comunidade Europeia:

- a) Em pedido de marca nacional, nos termos dos artigos 112.º, 113.º e 114.º;
- b) Em designação de um Estado-Membro que seja parte contratante no Protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, aprovado em Madrid em 14 de Abril de 1891, na sua versão revista e alterada (a seguir designado por «Acordo de Madrid»), na medida em que, à data do pedido de transformação, seja possível designar directamente esse Estado-Membro com base no Protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid. Aplicar-se-á o disposto nos artigos 112.º, 113.º e 114.º.

2. O pedido de marca nacional ou a designação de um Estado-Membro que seja parte contratante no Protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid resultantes da transformação da designação da Comunidade Europeia através de um registo internacional beneficiará, relativamente ao Estado-Membro em questão, da data do registo internacional nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Protocolo de Madrid, da data da extensão à Comunidade Europeia nos termos do n.º 2 do artigo 3.º *ter* do Protocolo de Madrid, se esta for posterior ao registo internacional, ou da data de prioridade desse registo e, quando aplicável, da antiguidade de uma marca desse Estado reivindicada nos termos do artigo 153.º.

3. O pedido de transformação será publicado.

*Artigo 160.º***Utilização de uma marca que seja objecto de um registo internacional**

Para efeitos de aplicação do n.º 1 do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 42.º, do n.º 1, alínea a), do artigo 51.º e do n.º 2 do artigo 57.º, a data de publicação nos termos do n.º 2 do

artigo 152.º equivalerá à data de registo para o estabelecimento da data a partir da qual a marca que é objecto do registo internacional que designa a Comunidade Europeia deve começar a ser efectivamente utilizada na Comunidade.

*Artigo 161.º***Transformação**

1. Sob reserva do disposto no n.º 2, as disposições aplicáveis aos pedidos de marca comunitária aplicar-se-ão, com as necessárias adaptações, aos pedidos de transformação de um registo internacional num pedido de marca comunitária nos termos do artigo 9.º *quinquies* do Protocolo de Madrid.

2. Se o pedido de transformação se referir a um registo internacional que designe a Comunidade Europeia cujos elementos tenham sido publicados nos termos do n.º 2 do artigo 152.º, não se aplicará o disposto nos artigos 37.º a 42.º.

## TÍTULO XIV

## DISPOSIÇÕES FINAIS

*Artigo 162.º***Disposições comunitárias de execução**

1. As regras de execução do presente regulamento são fixadas por um regulamento de execução.

2. Para além das taxas previstas nos artigos anteriores, serão cobradas taxas, segundo as regras de execução fixadas no regulamento de execução, nos casos a seguir enumerados:

- a) Pagamento tardio da taxa de registo;
- b) Emissão de uma cópia do certificado de registo;
- c) Registo de uma licença ou de outro direito sobre uma marca comunitária;
- d) Registo de uma licença ou de outro direito sobre um pedido de marca comunitária;
- e) Extinção do registo de licenças ou de outros direitos;
- f) Modificação de uma marca comunitária registada;
- g) Fornecimento de extractos do registo;
- h) Inspeção pública de um processo;
- i) Emissão de cópias de documentos constantes do processo;
- j) Emissão de cópias autenticadas do pedido;
- k) Comunicação de informações contidas nos processos;
- l) Verificação da fixação das custas a pagar.

3. O regulamento de execução e o regulamento processual das Câmaras de Recurso serão adoptados segundo o procedimento referido no n.º 2 do artigo 163.º.

*Artigo 163.º*

**Comité e procedimento de adopção dos regulamentos de execução**

1. A Comissão é assistida pelo Comité para as questões relativas às taxas, às regras de execução e ao procedimento das Câmaras de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos).

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

*Artigo 164.º*

**Compatibilidade com outras disposições do direito comunitário**

As disposições do Regulamento (CE) n.º 510/2006, nomeadamente o seu artigo 14.º, não são afectadas pelo presente regulamento.

*Artigo 165.º*

**Disposições relativas ao alargamento da Comunidade**

1. A partir da data de adesão da Bulgária, da República Checa, da Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de Malta, da Polónia, da Roménia, da Eslovénia e da Eslováquia (a seguir designados «novo Estado-Membro», «novos Estados-Membros»), as marcas comunitárias registadas ou requeridas nos termos do presente regulamento antes das datas respectivas de adesão devem ser tornadas extensivas ao território destes Estados-Membros, a fim de produzirem os mesmos efeitos em toda a Comunidade.

2. O registo de uma marca comunitária cujo pedido tenha sido apresentado antes da data de adesão não pode ser recusado com base em nenhum dos motivos absolutos de recusa enumerados no n.º 1 do artigo 7.º, se esses motivos apenas se tiverem tornado aplicáveis devido à adesão de um novo Estado-Membro.

3. Pode ser apresentada oposição, nos termos do artigo 41.º, ao registo de uma marca comunitária cujo pedido tenha sido apresentado nos seis meses anteriores à data de adesão, quando

antes da adesão tenham sido adquiridos, num novo Estado-Membro, uma marca anterior ou outro direito anterior na acepção do artigo 8.º, desde que tenham sido adquiridos de boa-fé e que a data do depósito ou, quando aplicável, a data de prioridade ou a data de aquisição no novo Estado-Membro da marca anterior ou do outro direito anterior anteceda a data de depósito ou, quando aplicável, a data de prioridade da marca comunitária requerida.

4. A marca comunitária a que se refere o n.º 1 não pode ser declarada nula:

- a) Nos termos do artigo 52.º, se os motivos da nulidade se tornarem aplicáveis apenas em virtude da adesão de um novo Estado-Membro;
- b) Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 53.º, se o direito nacional anterior tiver sido registado, requerido ou adquirido num novo Estado-Membro antes da data da adesão.

5. O uso de uma marca comunitária a que se refere o n.º 1 pode ser proibido, nos termos dos artigos 110.º e 111.º, se a marca ou o direito anteriores tiverem sido registados, requeridos ou adquiridos de boa-fé no novo Estado-Membro, antes da data de adesão desse Estado, ou se, quando aplicável, a data de prioridade for anterior à data da adesão desse Estado.

*Artigo 166.º*

**Revogação**

O Regulamento (CE) n.º 40/94, tal como alterado pelos actos que constam do anexo I, é revogado.

As referências ao regulamento revogado devem entender-se como sendo feitas para o presente regulamento e devem ser lidas de acordo com o quadro de correspondência constante do anexo II.

*Artigo 167.º*

**Entrada em vigor**

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

2. Os Estados-Membros porão em vigor as medidas necessárias para a execução dos artigos 95.º e 114.º no prazo de três anos a contar da entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 40/94.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 26 de Fevereiro de 2009.

*Pelo Conselho*

*O Presidente*

I. LANGER

## ANEXO I

**Regulamento revogado com as sucessivas alterações****(a que se refere o artigo 166.º)**

Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho

(JO L 11 de 14.1.1994, p. 1)

Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho

(JO L 349 de 31.12.1994, p. 83)

Regulamento (CE) n.º 807/2003 do Conselho

(JO L 122 de 16.5.2003, p. 36)

Apenas o ponto 48 no anexo III

Regulamento (CE) n.º 1653/2003 do Conselho

(JO L 245 de 29.9.2003, p. 36)

Regulamento (CE) n.º 1992/2003 do Conselho

(JO L 296 de 14.11.2003, p. 1)

Regulamento (CE) n.º 422/2004 do Conselho

(JO L 70 de 9.3.2004, p. 1)

Regulamento (CE) n.º 1891/2006 do Conselho

(JO L 386 de 29.12.2006, p. 14)

Apenas o artigo 1.º

Anexo II, parte 4 C I, do Acto de Adesão de 2003

(JO L 236 de 23.9.2003, p. 342)

Anexo III, ponto 1.I, do Acto de Adesão de 2005

(JO L 157 de 21.6.2005, p. 231)

## ANEXO II

## Quadro de correspondência

Regulamento (CE) n.º 40/94	Presente regulamento
Artigos 1.º a 14.º	Artigos 1.º a 14.º
Artigo 15.º, n.º 1	Artigo 15.º, n.º 1, primeiro parágrafo
Artigo 15.º, n.º 2, frase introdutória	Artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, frase introdutória
Artigo 15.º, n.º 2, alínea a)	Artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a)
Artigo 15.º, n.º 2, alínea b)	Artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea b)
Artigo 15.º, n.º 3	Artigo 15.º, n.º 2
Artigos 16.º a 36.º	Artigos 16.º a 36.º
Artigo 37.º	—
Artigo 38.º	Artigo 37.º
Artigo 39.º	Artigo 38.º
Artigo 40.º	Artigo 39.º
Artigo 41.º	Artigo 40.º
Artigo 42.º	Artigo 41.º
Artigo 43.º	Artigo 42.º
Artigo 44.º	Artigo 43.º
Artigo 44.ºA	Artigo 44.º
Artigos 45.º a 48.º	Artigos 45.º a 48.º
Artigo 48.ºA	Artigo 49.º
Artigo 49.º	Artigo 50.º
Artigo 50.º	Artigo 51.º
Artigo 51.º	Artigo 52.º
Artigo 52.º	Artigo 53.º
Artigo 53.º	Artigo 54.º
Artigo 54.º	Artigo 55.º
Artigo 55.º	Artigo 56.º
Artigo 56.º	Artigo 57.º
Artigo 57.º	Artigo 58.º
Artigo 58.º	Artigo 59.º
Artigo 59.º	Artigo 60.º
Artigo 60.º	Artigo 61.º
Artigo 60.ºA	Artigo 62.º
Artigo 61.º	Artigo 63.º
Artigo 62.º	Artigo 64.º
Artigo 63.º	Artigo 65.º
Artigo 64.º	Artigo 66.º
Artigo 65.º	Artigo 67.º
Artigo 66.º	Artigo 68.º
Artigo 67.º	Artigo 69.º
Artigo 68.º	Artigo 70.º
Artigo 69.º	Artigo 71.º
Artigo 70.º	Artigo 72.º
Artigo 71.º	Artigo 73.º
Artigo 72.º	Artigo 74.º

Regulamento (CE) n.º 40/94	Presente regulamento
Artigo 73.º	Artigo 75.º
Artigo 74.º	Artigo 76.º
Artigo 75.º	Artigo 77.º
Artigo 76.º	Artigo 78.º
Artigo 77.º	Artigo 79.º
Artigo 77.ºA	Artigo 80.º
Artigo 78.º	Artigo 81.º
Artigo 78.ºA	Artigo 82.º
Artigo 79.º	Artigo 83.º
Artigo 80.º	Artigo 84.º
Artigo 81.º	Artigo 85.º
Artigo 82.º	Artigo 86.º
Artigo 83.º	Artigo 87.º
Artigo 84.º	Artigo 88.º
Artigo 85.º	Artigo 89.º
Artigo 86.º	Artigo 90.º
Artigo 87.º	Artigo 91.º
Artigo 88.º	Artigo 92.º
Artigo 89.º	Artigo 93.º
Artigo 90.º	Artigo 94.º
Artigo 91.º	Artigo 95.º
Artigo 92.º	Artigo 96.º
Artigo 93.º	Artigo 97.º
Artigo 94.º, n.º 1, frase introdutória	Artigo 98.º, n.º 1, frase introdutória
Artigo 94.º, n.º 1, primeiro travessão	Artigo 98.º, n.º 1, alínea a)
Artigo 94.º, n.º 1, segundo travessão	Artigo 98.º, n.º 1, alínea b)
Artigo 94.º, n.º 2	Artigo 98.º, n.º 2
Artigo 95.º	Artigo 99.º
Artigo 96.º	Artigo 100.º
Artigo 97.º	Artigo 101.º
Artigo 98.º	Artigo 102.º
Artigo 99.º	Artigo 103.º
Artigo 100.º	Artigo 104.º
Artigo 101.º	Artigo 105.º
Artigo 102.º	Artigo 106.º
Artigo 103.º	Artigo 107.º
Artigo 104.º	Artigo 108.º
Artigo 105.º	Artigo 109.º
Artigo 106.º	Artigo 110.º
Artigo 107.º	Artigo 111.º
Artigo 108.º	Artigo 112.º
Artigo 109.º	Artigo 113.º
Artigo 110.º	Artigo 114.º
Artigo 111.º	Artigo 115.º
Artigo 112.º	Artigo 116.º
Artigo 113.º	Artigo 117.º
Artigo 114.º	Artigo 118.º

Regulamento (CE) n.º 40/94	Presente regulamento
Artigo 115.º	Artigo 119.º
Artigo 116.º	Artigo 120.º
Artigo 117.º	Artigo 121.º
Artigo 118.º	Artigo 122.º
Artigo 118.ºA	Artigo 123.º
Artigo 119.º	Artigo 124.º
Artigo 120.º	Artigo 125.º
Artigo 121.º, n.ºs 1 e 2	Artigo 126.º, n.ºs 1 e 2
Artigo 121.º, n.º 3	—
Artigo 121.º, n.º 4	Artigo 126.º, n.º 3
Artigo 121.º, n.º 5	Artigo 126.º, n.º 4
Artigo 121.º, n.º 6	Artigo 126.º, n.º 5
Artigo 122.º	Artigo 127.º
Artigo 123.º	Artigo 128.º
Artigo 124.º	Artigo 129.º
Artigo 125.º	Artigo 130.º
Artigo 126.º	Artigo 131.º
Artigo 127.º	Artigo 132.º
Artigo 128.º	Artigo 133.º
Artigo 129.º	Artigo 134.º
Artigo 130.º	Artigo 135.º
Artigo 131.º	Artigo 136.º
Artigo 132.º	Artigo 137.º
Artigo 133.º	Artigo 138.º
Artigo 134.º	Artigo 139.º
Artigo 135.º	Artigo 140.º
Artigo 136.º	Artigo 141.º
Artigo 137.º	Artigo 142.º
Artigo 138.º	Artigo 143.º
Artigo 139.º	Artigo 144.º
Artigo 140.º	Artigo 145.º
Artigo 141.º	Artigo 146.º
Artigo 142.º	Artigo 147.º
Artigo 143.º	Artigo 148.º
Artigo 144.º	Artigo 149.º
Artigo 145.º	Artigo 150.º
Artigo 146.º	Artigo 151.º
Artigo 147.º	Artigo 152.º
Artigo 148.º	Artigo 153.º
Artigo 149.º	Artigo 154.º
Artigo 150.º	Artigo 155.º
Artigo 151.º	Artigo 156.º
Artigo 152.º	Artigo 157.º
Artigo 153.º	Artigo 158.º
Artigo 154.º	Artigo 159.º
Artigo 155.º	Artigo 160.º
Artigo 156.º	Artigo 161.º

Regulamento (CE) n.º 40/94	Presente regulamento
Artigo 157.º, n.º 1	Artigo 162.º, n.º 1
Artigo 157.º, n.º 2, frase introdutória	Artigo 162.º, n.º 2, frase introdutória
Artigo 157.º, n.º 2, ponto 2)	Artigo 162.º, n.º 2, alínea a)
Artigo 157.º, n.º 2, ponto 3)	Artigo 162.º, n.º 2, alínea b)
Artigo 157.º, n.º 2, ponto 5)	Artigo 162.º, n.º 2, alínea c)
Artigo 157.º, n.º 2, ponto 6)	Artigo 162.º, n.º 2, alínea d)
Artigo 157.º, n.º 2, ponto 7)	Artigo 162.º, n.º 2, alínea e)
Artigo 157.º, n.º 2, ponto 8)	Artigo 162.º, n.º 2, alínea f)
Artigo 157.º, n.º 2, ponto 9)	Artigo 162.º, n.º 2, alínea g)
Artigo 157.º, n.º 2, ponto 10)	Artigo 162.º, n.º 2, alínea h)
Artigo 157.º, n.º 2, ponto 11)	Artigo 162.º, n.º 2, alínea i)
Artigo 157.º, n.º 2, ponto 12)	Artigo 162.º, n.º 2, alínea j)
Artigo 157.º, n.º 2, ponto 13)	Artigo 162.º, n.º 2, alínea k)
Artigo 157.º, n.º 2, ponto 14)	Artigo 162.º, n.º 2, alínea l)
Artigo 157.º, n.º 3	Artigo 162.º, n.º 3
Artigo 158.º	Artigo 163.º
Artigo 159.º	Artigo 164.º
Artigo 159.º-A, n.ºs 1, 2 e 3	Artigo 165.º, n.ºs 1, 2 e 3
Artigo 159.º-A, n.º 4, frase introdutória	Artigo 165.º, n.º 4, frase introdutória
Artigo 159.º-A, n.º 4, primeiro travessão	Artigo 165.º, n.º 4, alínea a)
Artigo 159.º-A, n.º 4, segundo travessão	Artigo 165.º, n.º 4, alínea b)
Artigo 159.º-A, n.º 5	Artigo 165.º, n.º 5
—	Artigo 166.º
Artigo 160.º, n.º 1	Artigo 167.º, n.º 1
Artigo 160.º, n.º 2	Artigo 167.º, n.º 2
Artigo 160.º, n.ºs 3 e 4	—
—	Anexo I
—	Anexo II