

## **Diretiva de Marcas**

Diretiva (UE) n.º 2015/2436, de 16 de dezembro de 2015

### **WEBINAR SERIES**

**14 de outubro de 2021**

***O que mudou no processo de oposição de marca em Portugal?***

Alexandre Quintela Leitão

## INDEX

- Objetivo e Propósito da Reforma do Sistema de Marcas?
- Quais são os principais motivos para apresentar oposição?
- Qual a tramitação processual inerente à oposição e o que há de novo após a reforma?
- Quais são os eventuais desfechos?

## QUAL O OBJETIVO DA REFORMA EM PORTUGAL?

- Facilita o registo e gestão de marcas em toda a UE
- Reduz as áreas de divergência na legislação nacional dos Estados-Membros da UE, procedendo à harmonização das respetivas legislações
- Aumenta a segurança jurídica, garante a uniformidade e reforça a proteção da marca para aumentar a competitividade e o crescimento dos negócios, proporcionando uma mais fácil atividade transfronteiriça das empresas no mercado interno

## QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS MOTIVOS PARA APRESENTAR UMA OPOSIÇÃO?

Qualquer pessoa singular ou coletiva que tenha conhecimento de que foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial um pedido de marca ou logótipo que pode prejudicar ou infringir os seus direitos, pode, através de requerimento, apresentar oposição.

Essa oposição terá por base os seguintes fundamentos:

- O pedido de registo constitui uma reprodução ou imitação do seu sinal distintivo prioritário, visando proteger produtos e/ou serviços idênticos ou afins;

## QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS MOTIVOS PARA APRESENTAR UMA OPOSIÇÃO? (CONCLUSÃO)

- A eventual vigência desse pedido possa provocar um juízo associativo ou de confundibilidade no espírito do consumidor, originando actos que desvirtuam a lealdade concorrencial;
- Quando o pedido tenha sido apresentado de má-fé.

Video sobre a Oposição no âmbito do EUIPO ECP3 ALP project:  
<https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/page/view.php?id=83065>

## QUAL A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL INERENTE À OPOSIÇÃO E O QUE HÁ DE NOVO APÓS A REFORMA?

- A oposição deve ser apresentada, pelo proprietário da Marca Registada ou pelo seu Representante Legal, no prazo de 2 meses a contar da publicação do pedido no Boletim da Propriedade Industrial.
- A formalização do pedido deverá ser feita on-line ou em papel, liquidando as taxas correspondentes a este acto (on-line: 53,87 €; em papel: 107,73 €).
- Após a apresentação do requerimento de oposição, o requerente do pedido é notificado do seu conteúdo, sendo-lhe concedido um prazo de dois meses para, querendo, responder e contestar os argumentos do oponente.

## QUAL A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL INERENTE À OPOSIÇÃO E O QUE HÁ DE NOVO APÓS A REFORMA? (CONT.)

- **A mais relevante inovação decorrente da reforma, traduz-se na possibilidade do requerente, em contestação, solicitar prova do uso sério da marca anterior.**

### **Principais aspetos a ter em consideração (artigo 227.º):**

- As provas de uso têm de se reportar ao período de 5 anos anterior à data do pedido de registo (ou data de prioridade reivindicada) não sendo esta exigência aplicável a marcas registadas há menos de 5 anos
- A omissão ou a insuficiência das provas implica inoponibilidade, não a caducidade do registo anterior
- O uso de Marcas da UE é determinado nos termos do respetivo Regulamento, tendo o Tribunal de Justiça (Acórdão de 19/12/2012, C-149/11, «Leno Marken», n.º 44) entendido ser exigível a prova de uso no espaço europeu e não concretamente num dos estados-membros

## QUAL A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL INERENTE À OPOSIÇÃO E O QUE HÁ DE NOVO APÓS A REFORMA? (CONT.)

- Se o requerente/contestante tiver efetuado um pedido de prova de uso que cumpra os requisitos do artigo 227.º, o INPI notifica a contestação ao oponente, indicando igualmente que foi solicitado que este demonstrasse o uso sério da sua marca.
- Quando forem solicitadas ao titular provas em como a marca foi objeto de uso sério no período relevante, deverá aquele apresentar, dentro do prazo estabelecido pelo INPI, elementos que demonstrem que a marca foi pública e exteriormente usada no comércio, no território relevante, durante aquele período para os produtos e/ou serviços que assinala.
- Os elementos de prova, devidamente datados, deverão ser escritos e poderão ser, entre outros, faturas, catálogos, etiquetas, listas de preços, embalagens, fotografias, anúncios, brochuras, flyers, stickers e declarações de fornecedores e/ou de clientes do titular da marca.



## QUAL A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL INERENTE À OPOSIÇÃO E O QUE HÁ DE NOVO APÓS A REFORMA? (CONCLUSÃO)

- Se o oponente não fornecer quaisquer elementos de prova, nem apresentar motivos que justifiquem o não uso do sinal, antes do termo do prazo de um mês, prorrogável por outro, ou se esses elementos e os motivos invocados sejam considerados irrelevantes ou insuficientes, o INPI considera improcedente a reclamação.
- O uso sério da marca não pode ser provado por probabilidades ou suposições e tem que ser demonstrado, no âmbito do artigo 267.º do CPI, com provas sólidas e objetivas que atestem um uso efetivo e público da marca, no mercado, para os produtos e/ou serviços pela mesma assinalados.

## QUAIS SÃO OS EVENTUAIS DESFECHOS?

- Oposição ou Observação de Terceiros Procedente (Artigo 229.º n.º 3)
- Oposição ou Observação de Terceiros Parcialmente Procedente (Artigo 229.º n.º 2)
- Oposição ou Observação de Terceiros Improcedente (Artigo 229.º n.º 4)
- Possível acordo entre as partes (Artigo 236.º - Declaração de Consentimento do Oponente ou Acordo de Coexistência outorgado pelas partes envolvidas e apresentado por ambas)

## O QUE DEVEMOS MEMORIZAR...

Síntese dos motivos para apresentar oposição:

- Risco de Confusão (**Artigo 232.º**)
- Reprodução ou Imitação de Marcas (**Artigo 232.º**), Logótipos (**Artigo 289.º**), Indicações Geográficas e Denominações de Origem (**Artigo 302.º**)
- Reprodução ou Imitação de Denominação Social (**Artigo 232.º n.º 2 al. a**)
- Concorrência Desleal (**Artigo 232.º n.º 2 al. h**)
- Observação de Terceiros (Motivos absolutos de recusa referentes a Marcas e Logótipos) que constitui uma inovação face ao Código anterior.
- Má-fé (**Artigo 231.º n.º 6**)

## O QUE DEVEMOS MEMORIZAR... (CONT.)

Processo de Oposição: O que há de novo após a reforma?

**Possibilidade do requerente, em contestação, solicitar prova do uso sério da marca anterior.**

- **Principais aspetos a ter em consideração (artigo 227.º):**

- as provas de uso têm de se reportar ao período de 5 anos anterior à data do pedido de registo (ou data de prioridade reivindicada)
- a omissão ou a insuficiência das provas implica inoponibilidade, não a caducidade do registo anterior
- exigência não aplicável a marcas registadas há menos de 5 anos

## O QUE DEVEMOS MEMORIZAR... (CONCLUSÃO)

Principais desfechos:

- Oposição ou Observação de Terceiros Procedente
- Oposição ou Observação de Terceiros Parcialmente Procedente
- Oposição ou Observação de Terceiros Improcedente
- Possível acordo entre as partes

Co-financiado pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia no âmbito dos Projectos Europeus de Cooperação.

*\* A responsabilidade exclusiva pelo conteúdo deste tutorial é dos autores. O EUIPO não é responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas. O conteúdo e os elementos gráficos mostrados são apenas para fins ilustrativos e educacionais.*