

**LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO
EXAME DE MARCAS COMUNITÁRIAS
EFETUADO NO INSTITUTO DE
HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO
(MARCAS, DESENHOS E MODELOS)**

PARTE A

DISPOSIÇÕES GERAIS

SECÇÃO 8

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Índice

1	Princípios gerais.....	3
2	Critérios para a concessão da <i>restitutio</i>	3
2.1	Processos aos quais que se aplica a <i>restitutio</i>	3
2.2	Partes	4
2.3	Prazo para os institutos nacionais transmitirem um pedido ao Instituto.....	4
2.4	Prazos excluídos da <i>restitutio in integrum</i>	4
2.5	Perda de direitos ou de faculdades de recurso em consequência direta da inobservância de um prazo.....	5
2.6	Efeito da <i>restitutio in integrum</i>	6
3	Procedimento.....	6
3.1	Prazo	6
3.2	Taxa.....	7
3.3	Línguas	7
3.4	Elementos e provas.....	7
3.5	Competência.....	8
3.6	Publicações	8
3.7	Decisão, papel de outras partes nos processos de <i>restitutio</i>	8
4	Oposição de terceiros	9

1 Princípios gerais

Artigo 81.º do CTMR
Artigo 67.º do CDR

Uma parte num processo perante o Instituto pode ser reinvestida nos seus direitos (*restitutio in integrum*) se, embora tendo feito prova de toda a vigilância inerente às circunstâncias, não tiver conseguido observar um prazo em relação ao Instituto, desde que o impedimento tenha tido por consequência direta, por força das disposições dos regulamentos relevantes, a perda de um direito ou de uma faculdade de recurso (ver acórdão de 28/06/2012, T-314/10, «Cook's», n.ºs 16 e 17).

A *restitutio in integrum* só pode ser concedida mediante requerimento dirigido ao Instituto e está sujeita ao pagamento de uma taxa.

2 Critérios para a concessão da *restitutio*

A *restitutio in integrum* só será concedida em circunstâncias excecionais que sejam imprevisíveis e alheias à vontade da parte em questão. Entre estas circunstâncias incluem-se, por exemplo, um erro cometido por um serviço de correio aquando da entrega de uma comunicação ao Instituto, um erro induzido ou cometido pelo Instituto ou uma greve geral.

Pelo contrário, erros humanos cometidos pelo representante ou pela própria parte aquando da gestão de procedimentos de renovação, problemas informáticos, atrasos de correio, dificuldades económicas e erros no cálculo de prazos ou interpretação equívoca da legislação aplicável não são considerados circunstâncias excecionais (decisão de 14/06/2012, R 2235/2011-1, «KA» e acórdão de 19/09/2012, T-267/11, «VR»).

2.1 Processos aos quais que se aplica a *restitutio*

A *restitutio* é aplicável em todos processos perante o Instituto.

Isto inclui processos ao abrigo do CTMR, bem como processos relativos a desenhos ou modelos comunitários registados ao abrigo do CDR. As respetivas disposições não diferem materialmente.

A *restitutio* é aplicável em processos *ex parte*, processos *inter partes* e processos de recurso.

Para obter informações sobre a *restitutio* em relação ao incumprimento do prazo para interpor recurso e à revisão, consultar as Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 7, Revisão.

2.2 Partes

Artigo 81.º do CTMR
Artigo 67.º do CDR

A *restitutio* está ao dispor de qualquer parte num processo perante do Instituto, ou seja, não só do requerente ou do titular de uma marca comunitária ou do requerente ou do titular de um desenho ou modelo comunitário registado, mas também da parte oponente, do requerente de uma declaração de extinção ou de nulidade ou de um presumível infrator que intervém como parte num processo de declaração de nulidade nos termos do artigo 54.º do CDR.

O prazo deverá ter sido inobservado pela parte em questão ou pelo respetivo representante.

2.3 Prazo para os institutos nacionais transmitirem um pedido ao Instituto

Artigo 25.º, n.º 2, do CTMR
Artigo 35.º, n.º 1, e artigo 38.º, n.º 2, do CDR

O prazo de um mês para a transmissão de um pedido de marca comunitária, ou de dois meses para a transmissão de um pedido de desenho ou modelo comunitário depositado num instituto nacional, tem de ser observado pelo instituto nacional e não pelo requerente, e, conseqüentemente, não é passível de *restitutio in integrum*.

Nos termos do artigo 38.º, n.º 2, do CDR, a transmissão tardia de um pedido de desenho ou modelo comunitário tem por efeito diferir a data de receção efetiva dos documentos relevantes pelo Instituto.

Além disso, em caso de inobservância do prazo previsto no artigo 25.º, n.º 3, do CTMR para a transmissão de um pedido de marca comunitária, o Instituto não considerará que o pedido de marca foi retirado, mas tratará o pedido de marca comunitária como se o mesmo tivesse sido recebido diretamente no Instituto e não por intermédio de um instituto nacional, com a consequência de que a data de depósito será a data de receção efetiva pelo IHMI.

2.4 Prazos excluídos da *restitutio in integrum*

Artigo 81.º, n.º 5, do CTMR
Artigo 67.º, n.º 5, do CDR

No interesse da segurança jurídica, a *restitutio in integrum* não é aplicável aos seguintes prazos:

Artigo 29.º, n.º 1, e artigo 81.º, n.º 5, do CTMR
Regra 6, n.º 1, do CTMIR
Artigo 41.º, n.º 1, e artigo 67.º, n.º 5, do CDR
Artigo 8.º, n.º 1, do CDIR

- O prazo de prioridade, ou seja, o prazo de seis meses para a apresentação de um pedido que reivindique a prioridade de um pedido anterior de marca, desenho ou modelo nos termos do artigo 29.º, n.º 1, do CTMR, ou do artigo 41.º, n.º 1, do CDR. No entanto, a *restitutio* aplica-se ao prazo de três meses para indicar o número de processo do pedido anterior e depositar uma cópia do mesmo, a que se refere a regra 6, n.º 1, do CTMIR, ou o artigo 8.º, n.º 1, do CDIR.

Artigo 41.º, n.ºs 1 e 3, e artigo 81.º, n.º 5, do CTMR

- O prazo para a dedução de oposição nos termos do artigo 41.º, n.º 1 do CTMR, incluindo o prazo para o pagamento da taxa de oposição a que se refere o artigo 41.º, n.º 3, do CTMR.

Artigo 81.º, n.ºs 2 e 5, do CTMR
Artigo 6.º, n.ºs 2 e 5, do CDR

- Os prazos para a *restitutio* propriamente dita, nomeadamente:
 - o prazo de dois meses para a cessação do impedimento de observância do prazo de apresentação do pedido de *restitutio in integrum*.
 - o prazo de dois meses a contar dessa data para a realização do ato omissivo.
 - o prazo de um mês após o termo do prazo não observado para a apresentação do pedido de *restitutio in integrum*.

2.5 Perda de direitos ou de faculdades de recurso em consequência direta da inobservância de um prazo

Artigo 81.º, n.º 1, do CTMR

A inobservância do prazo deve ter como consequência direta a perda de direitos ou de faculdades de recurso.

Artigo 42.º, n.º 2, artigo 76.º, n.º 2, e artigo 77.º, n.º 1, do CTMR
Regra 19, regra 20, n.ºs 1 a 5, e regra 40, n.ºs 1 a 3, do CTMIR

O mesmo não acontece quando os regulamentos preveem opções processuais das quais as partes no processo podem livremente usufruir, por exemplo, solicitando uma audiência oral ou requerendo que a parte oponente comprove a utilização efetiva da sua marca anterior, ou ainda solicitando uma prorrogação do prazo de reflexão nos termos da regra 19 do CTMIR. O prazo de reflexão propriamente dito também não é passível de *restitutio*, visto não se tratar de um prazo dentro do qual a parte em questão deve atuar.

Artigo 36.º, n.ºs 1 e 4, e artigo 37.º do CTMR
Regra 9, n.ºs 3 e 4, regra 10 e regra 11, n.ºs 1 e 3, do CTMIR

Por outro lado, a *restitutio in integrum* aplica-se à resposta tardia a uma notificação de indeferimento por parte do examinador caso o pedido não tenha sido retificado dentro do prazo especificado, visto que, neste caso, existe uma relação direta entre a inobservância do prazo e o eventual indeferimento do pedido.

A *restitutio* aplica-se igualmente em caso de apresentação tardia de factos e argumentos ou de apresentação tardia de observações sobre as declarações proferidas pela outra parte no âmbito de processos *inter partes*, se e quando o Instituto se recusa a considerá-las como tendo sido apresentadas demasiado tarde. Neste caso, a perda de direitos implica a exclusão destas apresentações e observações dos factos e argumentos em que o Instituto baseia a sua decisão. (É prática geral do Instituto ignorar quaisquer declarações apresentadas em processos *inter partes* após o termo do prazo estabelecido para o efeito).

2.6 Efeito da *restitutio in integrum*

A concessão da *restitutio in integrum* produz efeitos jurídicos retroativos no sentido de que o prazo não observado será considerado como tendo sido observado e qualquer perda temporária de direitos será considerada como nunca tendo ocorrido. Qualquer decisão entretanto tomada pelo Instituto com base no incumprimento do prazo será anulada, pelo que, uma vez concedida a *restitutio*, deixa de ser necessário interpor recurso contra tal decisão do Instituto tendo em vista a respetiva eliminação. De facto, com a *restitutio* o requerente será reinvestido em todos os seus direitos.

3 Procedimento

Artigo 81.º, n.º 2, do CTMR
Regra 83, n.º 1, alínea h), do CTMIR
Artigo 67.º, n.º 2, do CDR
Artigo 68.º, n.º 1, alínea g), do CDIR

A *restitutio in integrum* deve ser requerida por escrito. O requerimento deve ser enviado ao Instituto.

3.1 Prazo

Artigo 47.º, n.º 3, e artigo 81.º, n.º 2, do CTMR
Artigo 13.º, n.º 3, e artigo 67.º, n.º 2, do CDR

O requerimento deve ser apresentado por escrito num prazo de dois meses a contar da data de cessação do impedimento de observância do prazo e até um ano a contar do prazo não observado. O ato omissivo deve ser realizado nesse mesmo prazo. A data da cessação do impedimento de observância do prazo é o primeiro dia em que a parte tomou, ou deveria ter tomado, conhecimento dos factos que estiveram na origem da

inobservância. Se o motivo de tal inobservância tiver sido a ausência ou doença do mandatário autorizado para tratar do processo, a data de cessação do impedimento da inobservância é a data em que o mandatário retoma o trabalho. Caso não seja apresentado um pedido de renovação do registo ou de falta de pagamento da taxa de renovação, o prazo de um ano começa a correr no dia em que termina a proteção, e não na data do termo do prazo suplementar de seis meses.

3.2 Taxa

Artigo 81.º, n.º 3, do CTMR
Artigo 2.º, n.º 19, do RTMC
Artigo 67.º, n.º 3, do CDR
Anexo, n.º 15, do CDFR

A taxa de *restitutio in integrum* deve também ser paga dentro do mesmo prazo. Se a taxa não for paga dentro desse prazo, o pedido de *restitutio in integrum* será considerado como não tendo sido apresentado.

3.3 Línguas

Artigo 119.º do CTMR
Regra 95 do CTMFR
Artigo 98.º do CDR
Artigo 80.º do CDIR

O pedido de *restitutio in integrum* deve ser apresentado na língua do, ou numa das línguas disponíveis para o, processo em que ocorreu a inobservância do prazo. Por exemplo, no processo de registo, trata-se da primeira língua indicada no pedido; no processo de oposição, é a língua do processo de oposição; no processo de renovação, é qualquer uma das cinco línguas do Instituto.

3.4 Elementos e provas

Artigos 78.º e 81.º do CTMR
Artigos 65.º e 67.º do CDR

O pedido de *restitutio* deve ser fundamentado e indicar os elementos factuais em que se baseia. Uma vez que a concessão da *restitutio* é essencialmente uma questão de factos, é aconselhável que a parte requerente apresente provas sob a forma de declarações prestadas sob juramento ou solenemente.

Além disso, o ato omissivo deve ser cumprido, juntamente com o pedido de *restitutio*, o mais tardar até ao termo do prazo previsto para a apresentação do pedido de *restitutio*.

3.5 Competência

Artigo 81.º do CTMR
Artigo 67.º do CDR

A competência para tratar de pedidos de *restitutio* incumbe à divisão ou departamento competente para decidir sobre o ato omissivo, isto é, competente para o procedimento no âmbito do qual ocorreu a inobservância do prazo.

3.6 Publicações

Artigo 81.º, n.º 7, do CTMR
Regra 30, n.ºs 4 e 5, regra 84.º, n.º 3, alíneas k) e l), e regra 85, n.º 2, do CTMR
Artigo 67.º do CDR
Artigo 22.º, n.ºs 4 e 5, artigo 69.º, n.º 3, alíneas m) e n), e artigo 70.º, n.º 2, do CDIR

O CTMR e o CDR preveem a publicação de uma menção da restituição de direitos no Boletim. Essa menção será publicada apenas se a inobservância do prazo que esteve na origem do pedido de *restitutio* tiver efetivamente conduzido à publicação da alteração do estatuto do pedido ou do registo de marca comunitária ou de desenho ou modelo comunitário, pois só nesse caso é que terceiros podem ter tirado partido da ausência de tais direitos. Por exemplo, a menção da concessão de *restitutio* será publicada se o Instituto tiver publicado a caducidade do registo devido à inobservância do prazo de pagamento da taxa de renovação.

Na eventualidade de tal publicação, preceder-se-á à correspondente inscrição no Registo.

Não será publicada qualquer menção à receção de um pedido de *restitutio*.

3.7 Decisão, papel de outras partes nos processos de *restitutio*

Artigos 58.º e 59.º do CTMR

O requerente da *restitutio in integrum* é a única parte no processo de *restitutio*, mesmo que a inobservância do prazo tenha ocorrido no âmbito de um processo *inter partes*.

A decisão de indeferir um pedido de *restitutio* será motivada pela inobservância do prazo e, se possível, será incluída na decisão de encerramento do processo. Se, por razões específicas, for tomada uma decisão provisória sobre o pedido de *restitutio*, não será geralmente permitido um recurso separado. O autor do pedido de *restitutio* pode interpor recurso da decisão de indeferimento desse pedido, conjuntamente com a decisão de encerramento do processo.

A decisão de concessão de *restitutio* não é passível de recurso.

A outra parte no processo *inter partes* será informada de que a *restitutio* foi requerida, bem como do resultado do processo. Se a *restitutio* for efetivamente concedida, a

única via de recurso da outra parte consiste em deduzir oposição de terceiro (ver ponto 4 *infra*).

4 Oposição de terceiros

Artigo 81.º do CTMR Artigo 67.º do CDR

Um terceiro que, durante o período que medeia entre a apresentação do pedido de *restitutio* e a publicação da menção do reinvestimento de direitos,

- tenha, de boa-fé, comercializado produtos ou prestado serviços sob um sinal idêntico ou semelhante à marca comunitária, ou
- no caso de um desenho ou modelo comunitário, tenha, de boa-fé, comercializado produtos em que é incorporado, ou a que é aplicado, o desenho ou modelo abrangido pelo âmbito de proteção do CDR,

pode deduzir oposição de terceiro contra a decisão que reinveste nos seus direitos o requerente, proprietário ou titular da marca comunitária ou do desenho ou modelo comunitário.

Este pedido está sujeito a um prazo de dois meses que começa a correr:

- quando existe publicação, na data dessa publicação;
- quando não existe publicação, na data em que a decisão de concessão da *restitutio* produz efeitos.

Os regulamentos não contêm disposições que rejam tal procedimento. A competência para a dedução de oposição de terceiro incumbe ao departamento ou unidade que tomou a decisão de reinvestimento dos direitos. O Instituto dará início a um processo *inter partes* contraditório.