

**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 9**

**ALARGAMENTO**

## Índice

<b>1</b>	<b>Introdução .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Regras relativas ao exame.....</b>	<b>3</b>
2.1	<b>Extensão automática das marcas comunitárias aos novos Estados-Membros .....</b>	<b>3</b>
2.2	<b>Pedidos de marca comunitária pendentes .....</b>	<b>3</b>
2.3	<b>Carácter distintivo adquirido através da utilização .....</b>	<b>4</b>
2.4	<b>Má-fé.....</b>	<b>5</b>
2.5	<b>Transformação .....</b>	<b>5</b>
2.6	<b>Outras consequências práticas.....</b>	<b>5</b>
2.6.1	Depósito nos institutos nacionais .....	5
2.6.2	Representação profissional .....	6
2.6.3	Primeira e segunda língua.....	6
2.6.4	Tradução.....	6
2.6.5	Antiguidade.....	6
2.6.6	Investigação.....	7
<b>3</b>	<b>Regras relativas aos processos de oposição e anulação.....</b>	<b>7</b>
	<b>Anexo 1 .....</b>	<b>10</b>

## 1 Introdução

O presente capítulo aborda as regras relativas à adesão de novos Estados-Membros à União Europeia e respetivas consequências para os titulares de marcas comunitárias. Nele se analisam quer os motivos absolutos quer os relativos.

O artigo 165.º do CTMR inclui as disposições pertinentes sobre o alargamento e as marcas comunitárias. Essas disposições foram introduzidas no regulamento nos termos do processo de alargamento de 2004 (na altura artigo 147.º-A do CTMR) e permaneceram inalteradas nos sucessivos processos de alargamento. A única alteração ao texto do regulamento foi o aditamento dos nomes dos novos Estados-Membros.

A tabela constante do Anexo 1 apresenta uma lista dos novos Estados-Membros, juntamente com as respetivas datas de adesão e línguas oficiais.

## 2 Regras relativas ao exame

### 2.1 Extensão automática das marcas comunitárias aos novos Estados-Membros

O artigo 165.º, n.º 1, do CTMR estabelece a regra básica do alargamento, segundo a qual todas as marcas comunitárias registadas ou requeridas devem ser tornadas extensivas ao território dos novos Estados-Membros sem necessidade de qualquer tipo de intervenção adicional por parte do IHMI, de qualquer outro organismo ou dos titulares dos direitos em causa. Não é necessário pagar taxas adicionais nem realizar qualquer outra formalidade administrativa. A extensão das marcas comunitárias registadas ou requeridas ao território dos novos Estados-Membros garante que esses direitos produzem os mesmos efeitos em toda a UE e cumprem o princípio fundamental do carácter unitário da marca comunitária.

### 2.2 Pedidos de marca comunitária pendentes

O artigo 165.º, n.º 2, do CTMR consubstancia uma importante disposição transitória, nos termos da qual os pedidos de marca comunitária **pendentes à data da adesão** não podem ser recusados com base em nenhum motivo absoluto de recusa se esse motivo apenas se tiver tornado aplicável devido à adesão de um novo Estado-Membro («cláusula de anterioridade»). Na prática, isto significa que um pedido de marca comunitária que seja desprovido de carácter distintivo, descritivo, genérico, enganoso ou contrário à ordem pública ou aos bons costumes na língua ou no território de um novo Estado-Membro não pode ser recusado se a data do seu depósito for **anterior** à data de adesão desse Estado.

Relativamente aos pedidos depositados **após a data de adesão**, os motivos de recusa constantes do artigo 7.º, n.º 1, do CTMR são igualmente aplicáveis aos novos Estados-Membros. Isso acontece mesmo quando o pedido de marca comunitária tem uma data de prioridade anterior à data de adesão em causa. O direito de prioridade não protege o requerente da marca comunitária contra qualquer alteração na legislação aplicável ao seu pedido. Por conseguinte, os examinadores têm de aplicar os mesmos critérios de exame que aplicam para todas as outras línguas oficiais da

UE, ou seja, têm de verificar se o pedido de marca comunitária é descritivo, etc. também no novo Estado-Membro.

Contudo, este princípio deve ser aplicado com precaução, pois apenas significa que os critérios para a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, do CTMR não devem tornar-se mais rigorosos em consequência da adesão de novos Estados-Membros. A conclusão inversa, de que os termos que são descritivos numa língua ou no território de um novo Estado-Membro podem ser sempre registados nos casos de pedidos de marca comunitária anteriores à data de adesão, nem sempre será correta. Por exemplo, há termos descritivos nas línguas dos novos Estados-Membros que podem ter entrado na linguagem corrente de Estados-Membros já existentes ou ser aí amplamente conhecidos (por exemplo, Vodka) e há indicações geográficas que podem já ter sido recusadas como termos descritivos (por exemplo, Balaton e Tokaj). Cumpre também ter em atenção as indicações geográficas já protegidas nos novos Estados-Membros e a proteção decorrente da legislação comunitária ou de tratados bilaterais celebrados entre os novos Estados-Membros e a UE ou Estados-Membros existentes.

Mais concretamente, os motivos de recusa constantes do artigo 7.º, n.º 1, alíneas f) e g), do CTMR, relativos respetivamente a marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes e a marcas suscetíveis de enganar o público, só são afetados por esta disposição na medida em que o carácter enganador ou contrário à ordem pública ou aos bons costumes se deva a um significado **apenas** compreensível na língua de um novo Estado-Membro. O Instituto interpreta o artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do CTMR de acordo com critérios de âmbito comunitário, independentemente dos níveis relativos da moral nos diferentes países da UE.

Por fim, o disposto no artigo 165.º, n.º 2, do CTMR não afeta os motivos de recusa constantes do artigo 7.º, n.º 1, alíneas e) ou i), do CTMR: a primeira refere-se a sinais exclusivamente compostos pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma necessária para obter um resultado técnico ou pela forma que confere um valor substancial ao produto, e a segunda diz respeito a emblemas, insígnias ou escudos que não estejam abrangidos pelo artigo 6.º-ter da Convenção de Paris e que apresentem um interesse público particular.

### 2.3 Carácter distintivo adquirido através da utilização

Segundo a prática do Instituto, o carácter distintivo adquirido através da utilização (artigo 7.º, n.º 3, do CTMR) deve existir à data do depósito da marca comunitária e subsistir até à data do registo. Se o autor de um pedido de marca comunitária depositado **antes** da data de adesão conseguir demonstrar que o carácter distintivo adquirido já existia à data do depósito, o artigo 165.º, n.º 2, do CTMR impede qualquer objeção com base no motivo de que não possui carácter distintivo através da utilização nos novos Estados-Membros. Assim, o requerente não precisa de comprovar o carácter distintivo adquirido nos novos Estados-Membros.

## **2.4 Má-fé**

O Instituto considerará que o depósito de um pedido de marca comunitária foi feito de má-fé se este tiver ocorrido antes da data de adesão para um termo descritivo ou de qualquer outra forma não elegível para registo na língua de um novo Estado-Membro, com o único propósito de obter direitos exclusivos sobre um termo não registável ou com qualquer outro propósito inaceitável.

Esta disposição não tem efeitos práticos durante a fase de exame, já que a má-fé não constitui um motivo absoluto de recusa e, por conseguinte, o Instituto não tem autoridade para uma recusa automática. O Instituto só exercerá os seus deveres relativamente a «depósitos de má-fé» quando é apresentado um pedido de declaração de nulidade (artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do CTMR). Os institutos nacionais dos novos Estados-Membros estão também determinados a atuar contra a má-fé no contexto do alargamento. Os requerentes de marca comunitária devem, assim, ter presente que, mesmo que não existam motivos de recusa durante o procedimento de registo, os seus registos de marca comunitária podem ser contestados mais tarde com base no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do CTMR.

## **2.5 Transformação**

A partir da data de adesão de novos Estados-Membros, pode ser solicitada a transformação de um pedido de marca comunitária em pedidos de marcas nacionais nesses Estados-Membros. A transformação é igualmente possível quando a data de depósito da marca comunitária transformada é anterior à data de adesão. Contudo, no caso de um novo Estado-Membro, o pedido objeto de transformação terá o efeito de um direito anterior nos termos da legislação nacional. A legislação nacional dos novos Estados-Membros adotou disposições equivalentes às do artigo 165.º do CTMR, prevendo que as marcas comunitárias tornadas extensivas só têm o efeito de direitos anteriores nos novos Estados-Membros a partir da data de adesão. Na prática, isto significa que a «data de transformação» num novo Estado-Membro não pode ser anterior à data de adesão desse Estado.

Considerando o exemplo da adesão da Croácia, isso significa que, mesmo que uma marca comunitária transformada tenha uma data de depósito de 01/05/2005 na Croácia, a data de transformação não será essa, mas, sim, 01/07/2013, isto é, a data da adesão daquele país.

A data do alargamento não dá origem a um novo prazo de três meses para o pedido de transformação nos termos do artigo 112.º, n.º 4, do CTMR.

## **2.6 Outras consequências práticas**

### **2.6.1 Depósito nos institutos nacionais**

A partir da data de adesão de um novo Estado-Membro, os pedidos de marca comunitária podem igualmente ser depositados através do Instituto nacional desse Estado.

## 2.6.2 Representação profissional

A partir da data de adesão de um novo Estado-Membro, os requerentes (bem como outras partes em processos perante o Instituto) que tenham a sua sede ou domicílio nesse Estado deixam de precisar de ser representados por um mandatário autorizado. A partir da data de adesão de um novo Estado-Membro, os mandatários autorizados desse Estado podem ser inscritos na lista de mandatários autorizados mantida pelo Instituto, nos termos do artigo 93.º do CTMR, podendo então passar a representar terceiros perante o Instituto.

## 2.6.3 Primeira e segunda língua

A partir da data de adesão de um novo Estado-Membro (ver Anexo 1), a(s) língua(s) oficial(is) desse Estado podem ser utilizadas como primeira língua nos pedidos de marca comunitária depositados nessa data ou posteriormente.

## 2.6.4 Tradução

Os pedidos de marca comunitária com uma data de depósito anterior à data de adesão de um novo Estado-Membro, bem como os registos de marca comunitária já existentes, não serão traduzidos nem republicados na língua desse Estado. Os pedidos de marca comunitária depositados após a data de adesão de um novo Estado-Membro serão traduzidos e publicados em todas as línguas oficiais da UE.

## 2.6.5 Antiguidade

Pode ser reivindicada a antiguidade de uma marca nacional registada antes da adesão do novo Estado-Membro em questão ou até mesmo antes da criação da União Europeia. No entanto, a reivindicação de antiguidade só pode ser feita após a data de adesão. A marca registada no novo Estado-Membro deve ser «mais antiga» do que a marca comunitária. Como uma marca comunitária tornada extensiva tem, no novo Estado-Membro, o efeito de um direito anterior a partir da data de adesão, a reivindicação de antiguidade só faz sentido se a data de depósito ou de prioridade da marca nacional mais antiga for anterior à data de adesão.

Exemplo 1: A mesma pessoa deposita um pedido de marca comunitária a 01/04/1996 e um pedido de marca nacional na Roménia a 01/01/1999. Depois de 01/01/2007 (data de adesão da Roménia), é possível reivindicar a antiguidade do pedido de marca nacional romena.

Exemplo 2: A mesma pessoa é titular de um registo internacional que designa a UE a 01/01/2005 e, posteriormente, designa a Roménia, a 01/01/2006. Depois de 01/01/2007, a antiguidade dessa designação romena pode ser reivindicada, embora a própria designação seja posterior ao RI que designa a UE. Esta situação ocorre porque a marca comunitária tornada extensiva produz efeitos a partir da data de adesão do novo Estado-Membro (neste caso, a 01/01/2007).

### 2.6.6 Investigação

A partir da data de adesão, os institutos nacionais do novo Estado-Membro podem realizar investigações (artigo 38.º, n.ºs 2 e 3, do CTMR). Só os pedidos de marca comunitária com uma data de depósito igual ou posterior à data de adesão são enviados aos institutos nacionais para investigação.

## 3 Regras relativas aos processos de oposição e anulação

1. Nos termos do artigo 165.º, n.º 4, alínea b), do CTMR, um pedido de marca comunitária não pode ser objeto de oposição ou declarado nulo com base num direito nacional adquirido num novo Estado-Membro antes da data de adesão desse Estado.

No entanto, os pedidos de marca comunitária depositados na data de adesão ou posteriormente não estão sujeitos a essa «cláusula de anterioridade» e podem ser rejeitados após oposição, ou declarados nulos, com base num direito nacional anterior existente no novo Estado-Membro, desde que esse direito anterior seja «mais antigo» quando as duas datas de depósito e de prioridade são comparadas.

2. Uma exceção a esta regra (transitória) é a que consta do artigo 165.º, n.º 3, do CTMR sobre oposições. Pode ser deduzida oposição ao pedido de uma marca comunitária cujo pedido tenha sido apresentado nos seis meses anteriores à data de adesão, com base num direito nacional existente num novo Estado-Membro à data da adesão, desde que esse direito:

- a) tenha uma data anterior de depósito ou prioridade, e
- b) tenha sido adquirido de boa-fé.

3. A data de depósito – e não a data de prioridade – constitui o elemento decisivo para determinar quando pode ser apresentada oposição a um pedido de marca comunitária com base num direito anterior existente num novo Estado-Membro. Na prática, as referidas disposições têm as consequências ilustradas nos exemplos que se seguem e que têm como referência a data de adesão da Croácia (01/07/2013):

- a) Um pedido de marca comunitária depositado antes de 01/01/2013 (a data de prioridade é irrelevante neste contexto) não pode, em circunstância alguma, ser objeto de oposição ou declarado nulo com base num direito nacional anterior existente num novo Estado-Membro.
- b) Um pedido de marca comunitária com uma data de depósito entre 01/01/2013 e 30/06/2013 (ou seja, **durante os seis meses anteriores à data de adesão**) pode ser objeto de oposição por uma marca croata, se a data de depósito ou de prioridade da marca croata for anterior à data de depósito ou de prioridade do pedido de marca comunitária relativamente à qual foi deduzida oposição, e se a marca nacional tiver sido pedida de boa-fé.
- c) Um pedido de marca comunitária com uma data de depósito de 01/07/2013 ou posterior pode ser objeto de oposição ou declarado nulo com base numa marca registada na Croácia, desde que a data de depósito ou de

prioridade desta marca seja anterior nos termos das regras normais. A aquisição de boa-fé não constitui uma condição. Isto aplica-se a todas as marcas nacionais e direitos anteriores não registados depositados ou adquiridos num novo Estado-Membro antes da adesão.

- d) Um pedido de marca comunitária com uma data de depósito de 01/07/2013 ou posterior, mas com uma data de prioridade anterior a 01/07/2013, pode ser objeto de oposição ou declarado nulo com base numa marca nacional registada na Croácia, desde que esta marca tenha uma data de depósito ou de prioridade anterior nos termos das regras normais.

Esta exceção transitória aplica-se apenas ao direito de deduzir oposição e não abrange o direito de apresentar um pedido de anulação baseado em motivos relativos, o que significa que, quando o referido período de seis meses tiver expirado sem que tenha sido deduzida qualquer oposição, o pedido de marca comunitária deixa de poder ser contestado por meio de uma oposição ou de um pedido de declaração de nulidade.

4. Nos termos do artigo 165.º, n.º 5, do CTMR, a **utilização** de uma marca comunitária com uma data de depósito anterior à data de adesão de um novo Estado-Membro pode ser proibida ao abrigo dos artigos 110.º e 111.º do CTMR, com base numa marca nacional anterior registada no novo Estado-Membro em que esta última tenha uma data de depósito ou de prioridade anterior à data da adesão e tenha sido registada de boa-fé.

A disposição *supra* também se aplica:

- aos pedidos de marcas nacionais depositados nos novos Estados-Membros, desde que estas tenham sido posteriormente registadas, e
  - aos direitos adquiridos não registados nos novos Estados-Membros abrangidos pelo artigo 8.º, n.º 4, ou pelo artigo 53.º, n.º 2, do CTMR, desde que a data de aquisição do direito, nos termos da legislação nacional, substitua a data de depósito ou de prioridade.
5. Quando uma oposição tem por base uma marca nacional registada ou outro direito num novo Estado-Membro, a questão de saber se esse direito pode ou não ser validamente invocado como motivo para deduzir oposição contra um pedido de marca comunitária depende de a oposição estar bem fundamentada e de não se tratar de uma questão de admissibilidade.
6. Presume-se que a aquisição da marca nacional anterior foi feita de boa-fé, ou seja que, se a boa-fé for posta em causa, a outra parte no processo (o requerente do pedido de marca comunitária objeto de oposição no caso do artigo 165.º, n.º 4, do CTMR ou o titular da marca comunitária registada no caso do artigo 165.º, n.º 5, do CTMR) tem de provar que o titular do direito nacional anterior obtido num novo Estado-Membro agiu de má-fé ao depositar o pedido nacional ou ao adquirir o direito.
7. O artigo 165.º do CTMR não contém quaisquer disposições transitórias relativas ao requisito da utilização (artigos 15.º e 42.º do CTMR). Nos processos de oposição, a obrigação de fazer uma utilização séria da marca surge quando o requerente do pedido de marca comunitária objeto de oposição solicita que o opositor faça prova da utilização da marca anterior, nos termos do artigo 42.º,

n.<sup>os</sup> 2 e 3, do CTMR e da regra 22 do CTMIR. Podem ser levantadas questões relacionadas com o alargamento no que respeita ao tempo e local de utilização da marca anterior.

Podem verificar-se dois casos distintos:

- a) A marca anterior é uma marca nacional registada num novo Estado-Membro

Neste caso, o opositor deve fazer prova da utilização séria da marca anterior. Esta situação só pode surgir no contexto de uma oposição deduzida contra um pedido de marca comunitária com uma data de depósito posterior à data de adesão ou contra um pedido de marca comunitária depositado durante o período de seis meses anteriores à data de adesão.

A marca nacional anterior deve ter sido objeto de uma utilização séria no território em que está protegida durante os cinco anos anteriores à data de publicação do pedido de marca comunitária objeto de oposição. A este respeito, é irrelevante se a utilização se refere ou não a um período durante o qual o Estado em questão já era membro da União Europeia. Por outras palavras, a prova de utilização pode referir-se também a um período anterior à data de adesão (no caso da Croácia, anterior a 01/07/2013).

- b) A marca anterior é uma marca comunitária

Caso o titular da marca comunitária anterior possa comprovar a utilização exclusiva no território de um novo Estado-Membro ou de vários novos Estados-Membros, a utilização num novo Estado-Membro (ou em vários novos Estados-Membros) só pode ser tida em consideração se o Estado em causa era um Estado-Membro da União Europeia à data da publicação do pedido de marca comunitária objeto de oposição (o artigo 43.<sup>o</sup>, n.<sup>o</sup> 1, do CTMR exige a utilização «na União Europeia»), uma vez que a obrigação de utilização se refere ao período de cinco anos anteriores à data de publicação do pedido de marca comunitária objeto de oposição. Antes das respetivas datas de adesão, os novos Estados não são «Estados-Membros da União», pelo que não é possível fazer prova da utilização «na União Europeia».

Assim, o período de cinco anos só deve ser contado a partir da correspondente data de adesão.

8. Não há problemas de transição específicos relativos aos processos de oposição. O direito de escolher como língua do processo, nos termos do artigo 119.<sup>o</sup>, n.<sup>o</sup> 7, do CTMR, um idioma que não é uma das cinco línguas do Instituto é aplicável a partir da data de adesão em relação às restantes línguas oficiais da União Europeia.

**Anexo 1**

<b>Estados-Membros</b>	<b>Data de adesão</b>	<b>Línguas</b>
Chipre, Estónia, Eslováquia, Eslovénia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia e República Checa	01/05/2004	Checo, estónio, eslovaco, esloveno, húngaro, letão, lituano, maltês, polaco
Bulgária e Roménia	01/01/2007	Búlgaro e romeno
Croácia	01/07/2013	Croata