

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

PARTE B

EXAME

SECÇÃO 1

PROCEDIMENTOS

Índice

1	Introdução: síntese do processo de exame	3
2	Investigação	4
2.1	Investigação comunitária.....	4
2.2	Investigação nacional	4
3	Princípios gerais relativos ao processo de exame.....	5
3.1	Aspetos processuais relativos às observações de terceiros e revisão dos motivos absolutos.....	5
3.2	Decisões	6
3.2.1	Recursos.....	7
3.3	Registos internacionais que designem a União Europeia.....	7
4	Publicação.....	7
5	Modificação de um pedido de marca comunitária.....	8
5.1	Retirada do pedido de marca comunitária.....	8
5.1.1	Declaração de retirada	8
5.1.2	Caráter incondicional e vinculativo da declaração	9
5.1.3	Medidas a adotar	9
5.2	Limitação da lista de produtos e serviços num pedido de marca comunitária.....	10
5.2.1	Admissibilidade processual de uma limitação.....	10
5.3	Outras modificações	11
5.3.1	Nome, endereço e nacionalidade do requerente ou representante.....	11
5.3.2	Outros elementos de um pedido	12
5.3.3	Registo e publicação de modificações	13
5.4	Divisão do pedido de marca comunitária	13
5.4.1	Requisitos	13
5.4.2	Aceitação	15
5.4.3	Novo processo e respetiva publicação.....	15

1 Introdução: síntese do processo de exame

Nesta parte das Linhas de orientação, faz-se uma breve descrição do processo de exame, desde o depósito até à publicação do pedido de marca comunitária.

Uma vez depositado o pedido de marca comunitária, é-lhe atribuída uma data de depósito provisória e o Instituto emite um recibo. Nesta fase inicial, o Instituto apenas verifica se foram cumpridos determinados requisitos do Regulamento relacionados com a data de depósito. A data de depósito só se torna definitiva após o pagamento da taxa de pedido.

O requerente deve verificar cuidadosamente o recibo e notificar o Instituto, com a maior brevidade possível, de quaisquer dados incorretos. O requerente pode apenas corrigir os dados que afetem a data de depósito, tais como o nome do requerente, a representação da marca e a lista de produtos e serviços, se o Instituto for notificado na mesma data em que os dados incorretos foram apresentados. Após essa data, qualquer alteração está sujeita às disposições do CTMR ou do CTMIR, nomeadamente os artigos 17.º e 43.º do CTMR. Para mais informações, consultar o ponto 5 *infra* e as Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades.

Após a emissão do recibo, o Instituto procede a uma verificação linguística dos elementos nominativos da marca em todas as línguas oficiais da UE, que é seguida de uma investigação comunitária.

O pagamento da taxa de pedido e da taxa de investigação nacional (se aplicável) é validado, o mais tardar, no prazo de um mês após o depósito do pedido de marca comunitária. Se o requerente tiver solicitado uma investigação nacional e efetuado o pagamento da taxa respetiva, o Instituto encaminha o pedido para os institutos dos Estados-Membros que procedem a investigações nacionais. Para mais informações relacionadas com as investigações, ver ponto 2 *infra*. Para mais informações sobre taxas, ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos.

Durante o processo de exame, o Instituto analisa os seguintes elementos: data de depósito, formalidades, classificação, prioridade e/ou antiguidade, se for caso disso, os regulamentos relativos à utilização da marca para marcas coletivas e os motivos absolutos de recusa. Todas estas fases do exame podem ser levadas a cabo em simultâneo visto que o processo de exame não obedece a uma sequência estrita.

Qualquer irregularidade detetada é comunicada ao requerente, o qual disporá de um prazo de dois meses para sanar a irregularidade e/ou apresentar observações. Qualquer decisão que recuse total ou parcialmente um pedido de marca comunitária deve indicar os motivos dessa recusa e informar o requerente da possibilidade de interpor recurso. Para mais informações, ver pontos 3.2 e 3.2.1 *infra*.

Os pedidos que cumprem os requisitos estabelecidos no regulamento são aceites para publicação e enviados para tradução em todas as línguas oficiais da UE.

A última fase do processo de exame consiste na publicação do pedido na Parte A do Boletim de Marcas Comunitárias. A publicação tem lugar um mês após a notificação dos relatórios de investigação (relatórios de investigação comunitária e de investigação nacional, caso sejam requeridos), proporcionando ao requerente a

oportunidade de desistir do seu pedido, se ele assim o desejar. Para mais informações relacionadas com a publicação, ver ponto 4 *infra*.

2 Investigação

Artigo 38.º do CTMR
Regras 5A e 10 do CTMIR
Comunicações n.º 4/99, n.º 5/00 e n.º 4/01 do Presidente do Instituto

O relatório de investigação identifica direitos anteriores suscetíveis de colidir com o pedido de marca comunitária. No entanto, mesmo que o relatório de investigação não indique quaisquer direitos anteriores similares, é ainda possível deduzir oposição contra o pedido de marca comunitária após a sua publicação.

Os resultados do relatório de investigação são apenas utilizados para efeitos de informação e para dar ao requerente a possibilidade de retirar o pedido de marca comunitária antes da respetiva publicação. As cartas de vigilância informam os titulares de marcas comunitárias anteriores sobre pedidos de marcas novas semelhantes.

Os elementos figurativos são classificados de acordo com a Classificação de Viena.

2.1 Investigação comunitária

Após a emissão do recibo, o Instituto elabora um relatório de investigação comunitária que contempla:

1. pedidos de marca comunitária com data de depósito ou data de prioridade anterior à do pedido em questão;
2. marcas comunitárias já registadas;
3. registos internacionais anteriores que designem a União Europeia.

A investigação comunitária tem em conta a data de depósito, os elementos nominativos da marca, os elementos figurativos da marca (se aplicável) e as classes de produtos e serviços de acordo com a Classificação de Nice. A investigação visa identificar marcas anteriores semelhantes depositadas para as mesmas classes ou para classes que no entender do Instituto contêm produtos e/ou serviços semelhantes.

O relatório de investigação comunitária é enviado ao requerente num modelo normalizado. Uma vez publicado o novo pedido, o Instituto envia uma carta de vigilância aos titulares de marcas comunitárias anteriores ou aos requerentes de marca comunitária citados no relatório de investigação.

2.2 Investigação nacional

Os pedidos de marca comunitária que incluam um pedido válido de investigações nacionais são enviados para os institutos nacionais participantes logo após a atribuição de uma data de depósito e a validação da classificação validada.

Considera-se que um pedido é válido se for efetuado na data de depósito e se a respetiva taxa tiver sido paga.

Os relatórios de investigação nacional são elaborados pelos institutos nacionais que participam no sistema de investigação.

Um pedido de investigações nacionais implica que todos os institutos nacionais participantes realizem a investigação dentro do prazo de dois meses, nos termos da regra 5A do CTMIR. Esta política de «tudo ou nada» significa que o requerente não pode selecionar os institutos participantes que levam a cabo a investigação.

Os titulares de registos internacionais que designem a UE que pretendam solicitar investigações nacionais devem enviar o pedido e pagar a respetiva taxa no prazo de um mês a contar da data de notificação do RI por parte da OMPI.

A responsabilidade pelo formato e conteúdo do relatório de investigação nacional incumbe aos institutos nacionais. O Instituto limita-se a receber os relatórios nacionais e a proceder ao respetivo envio juntamente com o relatório de investigação comunitária. O requerente tem a possibilidade de solicitar informações adicionais diretamente aos institutos nacionais.

3 Princípios gerais relativos ao processo de exame

A presente secção descreve apenas os aspetos processuais do exame dos motivos absolutos de recusa. Para os aspetos substantivos do exame dos motivos absolutos de recusa, ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa e marcas comunitárias coletivas.

O Regulamento sobre a marca comunitária (CTMR) destina-se a permitir aos titulares registarem um direito que é válido em toda a União Europeia, desde que tal não afete os direitos de outros. Embora os direitos só possam ser outorgados em conformidade com as disposições do CTMR, a função do Instituto não consiste em obstruir mas sim facilitar os pedidos.

Durante o exame de cada pedido, devem ser tidos em conta a marca e os produtos ou serviços que são objeto do pedido. O Instituto deve ter em consideração as características da atividade em questão, a forma como os produtos ou serviços são fornecidos e o público a que se destinam, por exemplo, se a especialistas ou ao público em geral.

3.1 Aspetos processuais relativos às observações de terceiros e revisão dos motivos absolutos

Artigo 40.º do CTMR Comunicação n.º 2/09 do Presidente do Instituto
--

Após a publicação de um pedido, podem ser apresentadas por terceiros observações relativas à existência de um motivo absoluto de recusa. As observações de terceiros recebidas antes da publicação de um pedido de marca comunitária são tratadas no decurso do exame dos motivos absolutos de recusa. O Instituto aceita as observações

recebidas dentro do período de oposição (três meses a contar da data de publicação) ou apresentadas antes do encerramento de processos de oposição pendentes. As observações devem ser apresentadas numa das línguas do Instituto, a saber, alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano.

O Instituto emite um recibo ao autor das observações, confirmando a recepção das mesmas e a sua transmissão ao requerente. O autor das observações não se torna parte no processo perante o Instituto, mas pode recorrer às ferramentas de pesquisa em linha para verificar o estado do pedido de marca comunitária em questão. O Instituto não informa o autor das observações de qualquer medida tomada, ou seja, se as observações deram ou não origem a uma objeção.

Todas as observações são enviadas ao requerente, que é convidado a fazer os seus comentários, se for caso disso. O Instituto verifica se as observações são devidamente fundamentadas, isto é, se existem efetivamente motivos absolutos de recusa. Nesse caso, o Instituto emite uma declaração de objeção e pode recusar o pedido de marca comunitária se a objeção não for superada pelos comentários do requerente ou pela limitação da lista de produtos e serviços.

Se uma questão levantada nas observações já tiver sido considerada durante o exame de um pedido, é pouco provável que venha a suscitar dúvidas sérias após a publicação.

O Instituto pode igualmente reabrir o exame dos motivos absolutos ou quaisquer outros motivos em qualquer momento anterior ao registo, por exemplo, quando as observações de terceiros são apresentadas antes da publicação de um pedido ou quando o próprio Instituto considera que um motivo de recusa foi descuidado. Após a publicação do pedido, esta opção só pode ser exercida em casos flagrantes.

Para mais informações, ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa.

3.2 Decisões

Em todos os casos em que emite decisões contra requerentes, o Instituto deve indicar os motivos subjacentes às mesmas. Estes motivos devem abordar os argumentos apresentados pelo requerente nas suas observações, desde que sejam pertinentes. As decisões não devem apenas remeter para as partes pertinentes do CTMR e do CTMIR, devem também apresentar razões explícitas, salvo nos casos mais flagrantes (por exemplo, quando um documento está em falta ou o pagamento de uma taxa não foi efetuado).

Quando, por exemplo, uma decisão é proferida com base em pesquisa na Internet, o Instituto deve facultar ao requerente provas dessas pesquisas.

3.2.1 Recursos

Artigos 58.º e 65.º do CTMR
Decisão n.º 2009-1 de 16/06/2009, do Presidium das Câmaras de Recurso

Os requerentes têm o direito de interpor recurso contra uma decisão que ponha termo ao processo e que seja lesiva dos seus interesses. Em termos práticos, enquadra-se nesta categoria qualquer decisão emitida pelo Instituto que ponha termo ao processo e não seja aceite pelo requerente. As comunicações por escrito dessas decisões devem também informar o requerente de que a decisão é passível de recurso dentro do prazo de dois meses.

Os recursos têm efeito suspensivo. Durante o prazo previsto para a interposição de um recurso, o Instituto não deve tomar qualquer medida que não seja facilmente anulada (por exemplo, uma publicação ou inscrição no Registo). O mesmo se aplica durante o período até que sobrevenha uma decisão final, na eventualidade de o caso ser apresentado ao Tribunal Geral (TG) ou ao Tribunal de Justiça (TJUE) por via de uma ação nos termos do artigo 65.º.

3.3 Registos internacionais que designem a União Europeia

Os pormenores relativos ao exame de um pedido de marca comunitária resultante da transformação de um registo internacional que designe a União Europeia são apresentados nas Linhas de orientação, Parte M, Marcas internacionais.

4 Publicação

Artigo 39.º do CTMR
Regras 12, 14 e 46 do CTMIR

A publicação terá lugar após o envio dos relatórios de investigação ao requerente, desde que o pedido cumpra todas as condições exigidas para ser aceite.

Os pedidos são publicados em todas as línguas oficiais da UE.

O examinador deve certificar-se de que os seguintes dados, quando aplicáveis, estão disponíveis:

- a) número de processo do pedido;
- b) data de depósito;
- c) reprodução da marca;
- d) indicação de marca coletiva;
- e) indicação do tipo de marca, que não marcas nominativas, por exemplo, marcas figurativas, marcas tridimensionais, hologramas, marcas sonoras, marcas compostas apenas por cores, outras marcas;
- f) descrição da marca;
- g) indicação(ões) cromática(s);
- h) elementos figurativos de acordo com a Classificação de Viena;
- i) renúncia à invocação de direitos exclusivos;
- j) aquisição de carácter distintivo pela utilização;

- k) nome, endereço e nacionalidade do requerente;
- l) nome e endereço do representante;
- m) primeira e segunda língua;
- n) produtos e serviços de acordo com a Classificação de Nice;
- o) data de prioridade, se aplicável;
- p) dados relativos à prioridade de exposição;
- q) dados relativos à antiguidade;
- r) dados relativos à transformação.

Assim que todos estes elementos estiverem em devida ordem e a tradução para todas as línguas oficiais da UE for recebida, o pedido será encaminhado para o Setor das Publicações.

5 Modificação de um pedido de marca comunitária

Esta parte das Linhas de orientação aborda apenas as questões relevantes relacionadas com a modificação de um pedido de marca comunitária.

Para informações relativas à modificação de marcas comunitárias registadas, ver Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 1, Alterações num registo.

5.1 Retirada do pedido de marca comunitária

Artigo 43.º, artigo 58.º, n.º 1, artigo 64.º, n.º 3, e artigo 119.º do CTMR

5.1.1 Declaração de retirada

Um pedido de marca comunitária pode ser retirado em qualquer altura até que sobrevenha uma decisão final sobre o objeto do mesmo.

Após a decisão do Instituto tomada em primeira instância, ao nível de recurso, um pedido pode ser retirado dentro do período de recurso de dois meses, mesmo que o recurso não tenha sido efetivamente interposto, ou até ao momento em que a Câmara de Recurso se tiver pronunciado sobre o recurso; isto aplica-se tanto a processos *ex partes* como *inter partes* (decisão de 27/09/2006, R 0331/2006-G, «Optima»).

Ao nível do TG, um pedido pode ser retirado dentro do período de recurso de dois meses ou até à conclusão do processo de recurso perante o TG.

Ao nível do TJUE, um pedido pode ser retirado dentro do período de dois meses previsto para a interposição de recurso perante o TJUE ou antes de o TJUE emitir uma decisão definitiva e vinculativa (despacho de 18/06/2012, C-588/11, «OMNICARE»).

Quando o processo está pendente no TG ou no TJUE, a retirada deve ser solicitada junto do Instituto (não junto do TG ou do TJUE). O Instituto informa, então, o TG ou TJUE se considera, ou não, que a retirada é aceitável e válida, mas esta não será efetuada enquanto não houver uma decisão definitiva do TG ou do TJUE sobre a matéria (por analogia, ver acórdão de 16/05/2013, T-104/12, «VORTEX»).

Qualquer declaração de retirada apresentada após o termo do prazo para recurso é inadmissível.

A declaração de retirada deve ser feita por escrito. O Instituto não fornece qualquer formulário especial para o efeito. A declaração não está sujeita ao pagamento de uma taxa.

A declaração de retirada pode ser redigida na primeira ou segunda língua indicada pelo requerente no seu pedido de marca comunitária.

O mesmo é aplicável durante processos de oposição. No entanto, para pormenores relacionados com um processo onde é feita uma restrição numa língua diferente da língua do processo de oposição, ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais.

Para informações pormenorizadas sobre restrições, ver ponto 5.2 *infra*.

5.1.2 Carácter incondicional e vinculativo da declaração

Uma declaração de retirada torna-se efetiva após receção pelo Instituto, desde que nenhuma retirada da declaração dê entrada no Instituto no mesmo dia.

Assim, se uma declaração de retirada e uma carta comunicando a retirada dessa declaração chegarem ao Instituto no mesmo dia (independentemente da hora efetiva da sua receção), a segunda anula a primeira.

Uma declaração não pode ser retirada a partir do momento em que se torna efetiva. Considera-se inválida uma declaração de retirada que contenha condições ou limitações temporais. Por exemplo, não deve exigir que o Instituto que tome uma determinada decisão ou, em processos de oposição, exigir que a outra parte produza uma declaração processual. Essa exigência é antes encarada como uma mera sugestão para resolver o caso; o Instituto informa a parte oponente desse facto e pode convidar as partes no processo a chegarem a um acordo amigável. Além disso, uma declaração não se torna efetiva se tiver como objeto alguns produtos e/ou serviços (retirada parcial) a menos que o Instituto aceite o pedido para os restantes produtos e/ou serviços. Pelo contrário, essa declaração é encarada como uma sugestão para o Instituto chegar a uma lista aceitável de produtos e serviços.

Quando um requerente reage a um ato oficial apresentando uma lista de produtos e serviços (retirada parcial), o Instituto verifica se o requerente declara a retirada inequívoca dos restantes produtos e serviços ou se a lista alterada de produtos e serviços constitui uma proposta ou uma contraproposta do requerente sujeita a aprovação por parte Instituto.

5.1.3 Medidas a adotar

O Instituto tramitará uma declaração de retirada, assegurará a publicação da retirada total ou parcial no Boletim, se o pedido de marca comunitária já tiver sido publicado, e encerrará o processo do pedido de marca comunitária na eventualidade de uma retirada total.

Para obter informações sobre as consequências da retirada total ou parcial em sede de processo de oposição, ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais.

Para informações pormenorizadas relativas ao reembolso das taxas de pedido, consultar as Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos.

5.2 Limitação da lista de produtos e serviços num pedido de marca comunitária

Artigos 43.º e 119.º do CTMR

O requerente pode, em qualquer momento, limitar a lista de produtos e serviços do seu pedido de marca comunitária, tanto de iniciativa própria como em resposta a uma objeção relacionada com a classificação ou com motivos absolutos, ou no decurso de processos de oposição.

Em princípio, as declarações de limitações pautam-se pelas mesmas regras aplicáveis às declarações de retirada; ver ponto 5.1 *supra*.

Quando o processo se encontra pendente no Tribunal Geral (TG) ou no Tribunal de Justiça (TJUE), a limitação deve ser apresentada ao Instituto (e não ao TG ou ao TJUE). O Instituto informa, então, o TG ou o TJUE se considera, ou não, que a retirada é aceitável e válida, mas esta não será efetuada enquanto não houver uma decisão definitiva do TG ou do TJUE sobre a matéria (por analogia, ver acórdão de 16/05/2013, T-104/12, «VORTEX»).

5.2.1 Admissibilidade processual de uma limitação

A limitação deve ser admissível do ponto de vista processual; ver ponto 5.1.2 *supra*.

Por uma questão de princípio, uma limitação torna-se efetiva na data em que é recebida no Instituto. A limitação só pode ser retirada se o pedido nesse sentido for recebido na mesma data que a própria limitação.

A aceitação de uma limitação depende do cumprimento de dois requisitos:

1. A nova redação não deve constituir uma extensão da lista de produtos e serviços.
2. A limitação deve constituir uma descrição válida de produtos e serviços e aplicar-se apenas aos produtos e serviços aceitáveis enunciados no pedido de marca comunitária original. Para informações mais detalhadas sobre limitações de um pedido de marca comunitária, ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação.

Caso contrário, o Instituto deve recusar a limitação proposta e a lista de produtos e serviços permanecerá inalterada.

5.3 Outras modificações

Artigo 43.º do CTMR
Regras 13 e 26 do CTMIR

A presente secção e as disposições jurídicas supracitadas referem-se exclusivamente a modificações do pedido de marca comunitária solicitadas pelo requerente por iniciativa própria e não a modificações ou limitações introduzidas em consequência de um processo de exame, oposição ou recurso por força da decisão de um examinador, da Divisão de Oposição ou da Câmara de Recurso.

A presente secção também não se aplica à correção de erros contidos nas publicações do Instituto, a qual é efetuada *ex officio* nos termos da regra 14 do CTMIR.

As modificações têm de ser solicitadas por escrito na primeira ou segunda língua indicada pelo requerente no seu pedido de marca comunitária e não estão sujeitas ao pagamento de quaisquer taxas.

São passíveis de modificação os elementos de um pedido de marca comunitária a seguir indicados:

- o nome e endereço do requerente ou representante (ver ponto 5.3.1 *infra*);
- erros de formulação ou de transcrição, ou erros manifestos, desde que a sua correção não altere substancialmente a marca (para mais informações sobre tais modificações, ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades);
- a lista de produtos e serviços (ver ponto 5.2 *supra*).

5.3.1 Nome, endereço e nacionalidade do requerente ou representante

Regra 1, n.º 1, alíneas b) e e), regra 26 e regra 84 do CTMIR
Artigo 1º, n.º 1, alínea b), artigo 19.º, n.º 7, e artigo 69.º, n.º 2, alínea d), do CDIR

O nome e endereço de um requerente ou representante podem ser livremente alterados, desde que:

- no que se refere ao nome de um requerente, a alteração não seja a consequência de uma transmissão,

e que,

- no que se refere ao nome do representante, a alteração não seja a consequência da substituição deste por outro representante.

A indicação da nacionalidade de uma pessoa coletiva pode também ser alterada livremente, desde que não seja a consequência de uma transmissão.

Uma alteração do nome do requerente que não afete a identidade do requerente constitui uma alteração aceitável, ao passo que uma alteração da identidade constitui

uma transmissão. Para informações mais detalhadas e sobre o processo aplicável em caso de dúvida sobre se a alteração é considerada uma transmissão, ver Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 3, A Marca comunitária como objeto de propriedade, Capítulo 1, Transmissão.

As alterações ao nome de um representante são igualmente limitadas às que não afetem a identidade do representante nomeado, por exemplo, quando se verifica uma alteração do nome (resultante do casamento/divórcio) de um representante ou do nome de uma associação de representantes. Há que distinguir essas alterações de nome da substituição de um representante por outro, a qual está sujeita às regras aplicáveis à nomeação de representantes. Para informações mais detalhadas relacionadas com representantes, ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional.

As alterações do nome, endereço ou nacionalidade podem ser o resultado de uma alteração das circunstâncias ou de um erro cometido no momento da apresentação do pedido.

A alteração do nome e endereço deve ser solicitada pelo requerente ou pelo respetivo representante e deve mencionar o número do pedido de marca comunitária, bem como o nome e o endereço do requerente ou do representante, quer na versão registada no processo quer na versão alterada.

Não é necessário apresentar qualquer prova ou comprovativo. Os pedidos de alteração do nome ou endereço não estão sujeitos ao pagamento de qualquer taxa.

O requerente deve indicar o seu nome e endereço oficial num pedido apresentado num formulário específico, de acordo com as supracitadas disposições legais, e poderá alterá-lo posteriormente utilizando o mesmo formulário. Tanto o nome como o endereço serão registados.

As pessoas coletivas só podem ter um endereço oficial. Em caso de dúvida, o Instituto pode solicitar provas relativas à forma jurídica, ao Estado de constituição e/ou ao endereço. O nome e endereço oficiais são copiados, por defeito, como o endereço para efeitos de notificação. O ideal é que um requerente tenha apenas um endereço para efeitos de notificação. As alterações da designação oficial ou do endereço oficial do requerente serão registadas para todos os pedidos de marca comunitária, marcas comunitárias registadas e desenhos ou modelos comunitários registados, não podendo ser registadas, ao contrário do que acontece com o endereço para efeitos de notificação, apenas para carteiras específicas de direitos. Em princípio, estas regras aplicam-se, por analogia, aos representantes.

5.3.2 Outros elementos de um pedido

Podem também ser objeto de modificações outros elementos de um pedido de marca comunitária, tais como a representação, o tipo de marca, a descrição da marca e as declarações de renúncia a um direito exclusivo.

Por exemplo, no caso das reivindicações de prioridade, podem ser corrigidos erros manifestos na indicação do país e da data em que a marca anterior foi depositada, visto que o documento de prioridade apresentará, obviamente, a versão correta.

Para informações mais detalhadas sobre estas alterações, ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades.

5.3.3 Registo e publicação de modificações

Artigo 41.º, n.º 2, do CTMR

Se forem autorizadas, as modificações serão registadas no processo. No caso de o pedido de marca ainda não ter sido publicado, será publicado no Boletim de Marcas Comunitárias na sua forma alterada.

Se o pedido de marca comunitária já tiver sido publicado e (apenas) se a alteração incidir sobre a lista de produtos e serviços ou a representação da marca, o pedido de marca comunitária será publicado no Boletim de Marcas Comunitárias na sua forma alterada. A publicação do pedido alterado dá início a um novo período de oposição de três meses.

Quaisquer outras alterações não são publicadas separadamente mas aparecem na publicação do registo.

5.4 Divisão do pedido de marca comunitária

Artigo 44.º do CTMR
Regra 13A do CTMIR

Um pedido de marca comunitária pode ser dividido em partes diferentes, não apenas em virtude de uma transmissão parcial (ver Linhas de orientação, Parte E, Operações de Registo, Secção 3, A Marca comunitária como objeto de propriedade, Capítulo 1, Transmissão), mas também por iniciativa própria do requerente da marca comunitária. A divisão é particularmente útil para isolar um pedido de marca comunitária impugnado para certos produtos ou serviços, mantendo embora o pedido original para os restantes. Para informações relativas à divisão de marcas comunitárias, ver Linhas de orientação, Parte E, Operações de Registo, Secção 1, Alterações num registo.

Enquanto uma transmissão parcial é gratuita e implica uma mudança de propriedade, um pedido de divisão de um pedido de marca comunitária está sujeito a uma taxa e o pedido de marca comunitária mantém-se na posse do mesmo requerente. Na falta de pagamento da taxa, considera-se que o pedido não foi depositado. O pedido pode ser redigido na primeira ou na segunda língua indicada pelo requerente no seu pedido de marca comunitária.

A divisão não é possível para registos internacionais ao abrigo do Protocolo de Madrid que designem a União Europeia. O registo internacional é mantido na OMPI, não possuindo o IHMI competência para dividir um registo internacional que designe a UE.

5.4.1 Requisitos

Um pedido de divisão deve conter as seguintes informações:

- o número de processo do pedido de marca comunitária a dividir;
- o nome e morada ou o nome e número de ID do requerente;
- a lista de produtos e serviços para o pedido de divisão ou, caso seja necessário criar mais do que um novo pedido, para cada um dos pedidos;
- a lista de produtos e serviços que permanecerá no pedido de marca comunitária original.

Além disso, os produtos e serviços enunciados no pedido de divisão não devem sobrepor-se aos da lista de produtos e serviços do pedido original.

O requerente será notificado de qualquer irregularidade neste âmbito e ser-lhe-á concedido um prazo de dois meses para sanar a mesma. Se a irregularidade não for sanada dentro desse prazo, o pedido de divisão será indeferido.

Há certos períodos durante os quais, por razões de economia processual ou de salvaguarda dos direitos de terceiros, a divisão não é admissível. Estes períodos são referidos em seguida.

1. Enquanto uma oposição estiver pendente, só os produtos e serviços não contestados podem ser objeto de divisão. O mesmo se aplica se o processo estiver pendente nas Câmaras de Recurso ou nos Tribunais. O Instituto interpreta as disposições legais supracitadas como impedindo o requerente de dividir alguns ou todos os produtos contestados para formular um novo pedido, o que implica a divisão dos processos de oposição. Se esse pedido de divisão for efetuado, será concedida ao requerente a possibilidade de o alterar separando dos produtos e serviços não contestados.
2. A divisão não é admissível durante o período de oposição de três meses após a publicação do pedido. Autorizar uma divisão durante esse período comprometeria o objetivo de não dividir um processo de oposição e de não defraudar terceiros, que dependem do Boletim de Marcas Comunitárias para conhecer o objeto da oposição.
3. A divisão também não é admissível durante o período que antecede a atribuição de uma data de depósito. Essa data não coincide necessariamente com o primeiro mês após o depósito. Para mais informações sobre a data de depósito, ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Formalidades.

Para todos os efeitos práticos, no período que sobrevém à publicação do pedido, uma divisão só será admissível se o pedido for objeto de oposição, e apenas para a parte não contestada. O objetivo das disposições citadas consiste em permitir que o requerente proceda rapidamente ao registo da sua marca para os produtos não contestados, sem ter de esperar pelo resultado de um moroso processo de oposição.

5.4.2 Aceitação

Artigo 44.º, n.º 6, do CTMR

Se o Instituto aceitar a declaração de divisão, é criado um novo pedido a partir da data de aceitação e não retroativamente a partir da data da declaração.

O novo pedido conserva a data de depósito, bem como as datas de prioridade e antiguidade. O efeito da antiguidade passará então a ser parcial.

Todos os requerimentos e pedidos apresentados e todas as taxas pagas antes da data em que o Instituto recebe a declaração de divisão são considerados como tendo sido efetuados ou pagos, também no que se refere ao pedido de divisão. No entanto, as taxas relativas ao pedido original devidamente pagas não são reembolsadas.

Os efeitos práticos desta disposição podem ser ilustrados com os seguintes exemplos.

- Quando um pedido de registo de uma licença foi efetuado e o pagamento da taxa de registo foi recebido pelo Instituto antes da declaração de divisão, a licença será registada face ao registo original e registada no processo do novo registo. Não há lugar ao pagamento de taxas adicionais.
- Quando um pedido de marca comunitária reivindicando seis classes tiver de ser dividido em dois pedidos de três classes cada, não haverá lugar ao pagamento de taxas de classe a partir da data em que o Instituto recebe a declaração de divisão. No entanto, as taxas pagas antes dessa data não podem ser reembolsadas.

Quando a divisão não é aceite, o pedido antigo mantém-se inalterado. Não importa se:

- a declaração de divisão foi considerada como não tendo sido apresentada devido ao não pagamento de qualquer taxa;
- a declaração foi recusada por não cumprir os requisitos formais;
- a declaração foi considerada inadmissível por ter sido apresentada durante os períodos em que a divisão não é admissível.

O cenário mais pessimista para o requerente é a não aceitação da declaração de divisão, mas esse facto nunca afeta o pedido original. O requerente pode voltar a apresentar a declaração de divisão mais tarde, mediante o pagamento de uma nova taxa.

5.4.3 Novo processo e respetiva publicação

O pedido divisionário implica a criação de um novo processo para incluir todos os documentos que se encontravam no processo do pedido original, toda a correspondência relacionada com a declaração de divisão e toda a futura correspondência relativa ao novo pedido. A inspeção deste processo não estará sujeita a quais restrições nos termos das disposições gerais.

Se a declaração de divisão se referir a um pedido de marca comunitária que ainda não tenha sido publicado, tanto o pedido de divisão como o pedido original serão publicados separadamente e da forma habitual, sem qualquer referência expressa a um ao outro.

Se a declaração de divisão se referir a um pedido de marca comunitária que já foi publicado, o facto de ter havido uma divisão é publicado com referência ao pedido original. O novo pedido deve também ser publicado com todos os pormenores habituais, mas não haverá lugar à abertura um novo período de oposição. A divisão só é admissível para produtos relativamente aos quais já tenha sido aberto um novo período mas não tenha sido utilizado.