

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

PARTE E

OPERAÇÕES DE REGISTO

SECÇÃO 1

ALTERAÇÕES NUM REGISTO

Índice

1	Renúncia	4
1.1	Princípios gerais	4
1.2	Efeitos jurídicos	4
1.3	Requisitos formais	5
1.3.1	Formulário.....	5
1.3.2	Língua.....	5
1.3.3	Taxas.....	5
1.3.4	Dados necessários	5
1.3.6	Assinatura.....	6
1.3.7	Representação, procuração	6
1.3.8	Requisitos no caso de ter sido registada na marca comunitária uma licença ou qualquer outro direito	6
1.4	Exame.....	7
1.4.1	Competência.....	7
1.4.2	Registo ou recusa.....	8
2	Modificação de uma Marca Comunitária	8
2.1	Princípios gerais	8
2.2	Requisitos formais	9
2.2.1	Forma e língua	9
2.2.2	Taxas	9
2.2.3	Indicações obrigatórias.....	9
2.3	Condições materiais para a modificação.....	10
2.3.1	Exemplos de modificações aceitáveis.....	11
2.3.2	Exemplos de modificações não aceitáveis.....	11
2.4	Publicação	12
3	Modificação do nome ou do endereço	13
4	Alterações dos regulamentos relativos às marcas coletivas	14
4.1	Registo dos regulamentos alterados	14
5	Divisão.....	15
5.1	Disposições gerais.....	15
5.2	Requisitos formais	15
5.2.1	Forma e língua	15
5.2.2	Taxas	15
5.2.3	Indicações obrigatórias.....	16
5.3	Registo	17
5.4	Processo novo, publicação	18
6	Reivindicação de antiguidade após registo	18

6.1	Princípios gerais	18
6.2	Efeitos jurídicos	19
6.3	Requisitos formais	19
6.3.1	Forma	19
6.3.2	Língua	19
6.3.3	Taxas	20
6.3.4	Indicações obrigatórias	20
6.4	Exame.....	20
6.4.1	Exame material.....	20
6.4.2	Tripla identidade	21
6.4.3	Informações relativas à antiguidade harmonizadas	23
6.5	Registo e publicação.....	23
6.6	Anulação de reivindicações de antiguidade.....	23
7	Substituição de um registo de marca comunitária por um registo internacional (RI)	24

1 Renúncia

Artigo 50.º do CTMR
Regra 36 do CTMIR

1.1 Princípios gerais

Em qualquer momento após o respetivo registo, uma marca comunitária pode ser objeto de renúncia total ou parcial por parte do seu titular. A renúncia será declarada por escrito ao Instituto. (Para informações sobre a retirada de pedidos de marcas comunitárias, ou seja, antes do registo, consultar Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 1, Procedimentos, ponto 5.1.)

1.2 Efeitos jurídicos

Artigo 50.º, n.º 2, do CTMR
Regra 36 do CTMIR

A renúncia só produzirá efeitos a partir da data de inscrição no Registo de Marcas Comunitárias («o Registo»). O procedimento de registo da renúncia pode ser suspenso durante o processo em curso (ver ponto 1.4.1 *infra*).

Os direitos do titular sobre a marca comunitária registada, bem como os dos seus licenciados e de quaisquer outros detentores de direitos sobre a marca, caducam com efeitos *ex nunc* na data da inscrição da renúncia no Registo. Assim, a renúncia não tem efeitos retroativos.

A renúncia tem efeitos processuais e materiais.

Em termos processuais, à data da inscrição da renúncia no Registo, a marca comunitária deixa de existir e são encerrados quaisquer processos que a envolvam perante o Instituto.

Os efeitos materiais da renúncia face a terceiros incluem a renúncia por parte do titular da marca comunitária a quaisquer direitos decorrentes dessa marca no futuro.

O declarante está vinculado à declaração de renúncia durante o procedimento de registo, desde que se verifiquem as seguintes circunstâncias:

- a) Não dá entrada no Instituto nenhum pedido de nulidade da declaração no dia da receção da declaração de renúncia, o que significa que, se derem entrada no Instituto, no mesmo dia, uma declaração de renúncia e uma carta de revogação dessa mesma declaração (independentemente da hora e minuto da sua receção), estas anulam-se mutuamente. A partir do momento em que produz efeitos, a declaração não pode ser revogada.
- b) A declaração cumpre todos os requisitos formais, em particular os identificados no ponto 1.3.8 *infra*.

1.3 Requisitos formais

1.3.1 Formulário

Regras 79, 79A, 80 e 82 do CTMIR
Decisão n.º EX-11-03 do Presidente do Instituto

A renúncia será declarada por escrito ao Instituto pelo titular. Aplicam-se as disposições gerais relativas à comunicação com o Instituto (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos).

A declaração de renúncia torna-se nula quando inclui condições ou prazos. Por exemplo, não pode ser feita na condição de o Instituto tomar uma decisão específica ou, nos processos *inter partes*, de a outra parte apresentar uma declaração processual. Ou ainda se, durante o processo de anulação, a marca tiver sido objeto de renúncia (parcial) na condição de o requerente da anulação retirar a sua ação de anulação. Contudo, nem por isso fica assim excluída a possibilidade de um acordo entre as partes ou de ambas as partes solicitarem ações sucessivas (por exemplo, a renúncia da marca e a retirada da ação de anulação), na mesma carta dirigida ao Instituto.

1.3.2 Língua

Regra 95, alínea b), do CTMIR
Artigo 119.º, n.º 2, do CTMR

A declaração de renúncia deve ser apresentada numa das cinco línguas de trabalho do Instituto.

1.3.3 Taxas

A declaração de renúncia não está sujeita a taxas.

1.3.4 Dados necessários

Regra 36, n.º 1, do CTMIR

A declaração de renúncia deve conter os dados referidos na regra 36, n.º 1, do CTMIR, a saber:

- O número de registo da marca comunitária;
- O nome e o endereço do titular da marca comunitária ou simplesmente o seu número de ID no IHMI;
- No caso de a renúncia ser declarada apenas em relação a alguns dos produtos ou serviços para os quais a marca se encontra registada, uma indicação dos produtos ou serviços em relação aos quais é declarada a renúncia ou dos

produtos ou serviços para os quais deve ser mantido o registo da marca ou de ambos (ver ponto 1.3.5 *infra*, Renúncia parcial).

1.3.5 Renúncia parcial

A marca comunitária pode ser objeto de renúncia parcial, isto é, apenas em relação a alguns dos produtos ou serviços para os quais se encontra registada. A renúncia parcial só produz efeitos a partir da data da sua inscrição no Registo.

Para que uma renúncia parcial seja aceite, devem verificar-se duas condições relativas aos produtos ou serviços:

- a) A nova redação não deve constituir uma extensão da lista de produtos ou serviços;
- b) A renúncia parcial deve constituir uma descrição válida de produtos ou serviços.

Para mais informações sobre as limitações aceitáveis, consultar Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação.

1.3.6 Assinatura

Exceto nos casos em que a regra 79 do CTMIR permite o contrário, a declaração de renúncia deve ser assinada pelo titular da marca comunitária ou pelo seu mandatário devidamente nomeado (ver ponto 1.3.7 *infra*). Se a declaração for apresentada por via eletrónica, considera-se que a indicação do nome do remetente equivale a uma assinatura.

Se for enviada uma declaração não assinada para o Instituto, este convidará a parte em causa a sanar a irregularidade no prazo de dois meses. Se a irregularidade não for sanada dentro do prazo, a renúncia será rejeitada.

1.3.7 Representação, procuração

No que respeita à representação do titular da marca comunitária que declara a renúncia, aplicam-se as disposições normais (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional).

As regras processuais aplicáveis em determinados Estados-Membros, segundo as quais a procuração não inclui o direito de declarar a renúncia de uma marca a menos que expressamente especificado, não são aplicáveis no âmbito do CTMR.

1.3.8 Requisitos no caso de ter sido registada na marca comunitária uma licença ou qualquer outro direito

Havendo terceiros com direitos registados na marca comunitária (como, por exemplo, licenciados, credores pignoratícios, etc.), a renúncia não pode ser registada sem o cumprimento prévio de determinados requisitos adicionais.

Sempre que uma licença, ou qualquer outro direito sobre a marca comunitária, é inscrita no Registo, aplicam-se os seguintes requisitos adicionais.

- a) No caso de se encontrar inscrita no Registo uma licença ou de um direito sobre a marca comunitária, o respetivo titular deverá apresentar prova suficiente de que informou o licenciado, o credor pignoratício, etc. da sua intenção de renunciar. Se o titular provar ao Instituto que o licenciado, o credor pignoratício, etc. deu o seu consentimento à renúncia, esta será imediatamente registada após a receção da respetiva informação.

No caso de o titular da marca comunitária apenas apresentar provas de que informou o licenciado/credor pignoratício da sua intenção de renunciar, o Instituto informará o titular de que a renúncia será registada três meses após a data da receção das referidas provas (regra 36, n.º 2, do CTMIR).

O Instituto considerará como prova suficiente uma cópia da carta do titular dirigida ao licenciado/credor pignoratício, desde que exista uma probabilidade razoável de a carta em causa ter sido efetivamente enviada e recebida pelo licenciado/credor pignoratício. O mesmo se aplica a uma declaração escrita assinada pelo licenciado/credor pignoratício confirmando ter recebido essa informação. Não é necessária uma declaração do titular. O termo «provar» constante no artigo 50.º, n.º 3, do CTMR não se refere a uma certeza absoluta, mas sim a uma probabilidade razoável, como resulta das outras versões linguísticas dos regulamentos (*justifie* na versão francesa do artigo 50.º, n.º 3; *dimostra* na italiana; *glaubhaft macht* na alemã). Os documentos podem ser apresentados em qualquer uma das 23 línguas oficiais da União Europeia. Contudo, o Instituto pode exigir a sua tradução para a língua escolhida para a declaração de renúncia ou, à escolha do declarante, para qualquer uma das cinco línguas de trabalho do Instituto.

Se a prova não for apresentada ou for insuficiente, o Instituto pedi-la-á num prazo máximo de dois meses.

- b) No caso de uma execução forçada estar inscrita no Registo, a declaração de renúncia deve ser acompanhada de uma declaração de consentimento da renúncia assinada pela autoridade competente da execução forçada (ver Linhas de orientação, Parte E, Operações de Registo, Secção 3, A marca comunitária como objeto de propriedade, Capítulo 4, Execução forçada).
- c) No caso de um processo de falência ou similar estar inscrito no Registo, a declaração de renúncia deve ser solicitada pelo liquidatário (ver Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 3, A marca comunitária como objeto de propriedade, Capítulo 5, Processos e insolvência ou processos similares).

1.4 Exame

1.4.1 Competência

O Instituto é competente para examinar a declaração de renúncia.

Quando a renúncia (ou uma renúncia parcial que abranja todos os produtos e/ou serviços visados pelo pedido de anulação) é declarada durante um processo de extinção ou nulidade contra a validade da marca que é objeto da renúncia, o

departamento competente (para exemplo, a Divisão de Anulação) é disso informado e o Instituto suspende o registo da renúncia. A Divisão de Anulação convidará o requerente da anulação a indicar se deseja prosseguir com o processo e, em caso afirmativo, o processo de anulação prosseguirá até que seja tomada uma decisão final sobre a matéria. Quando a decisão sobre a anulação se tornar definitiva, a renúncia será registada somente em relação aos produtos e/ou serviços para os quais a marca comunitária objeto de impugnação não foi extinta ou declarada nula, consoante o caso (ver acórdão de 24/03/2011, C-552/09 P, «TiMiKinderjoghurt», n.º 39, decisão de 22/10/2010, R 0463/2009-4, «MAGENTA», n.ºs 25 a 27, e decisão de 08/07/2013, R 2264/2012-2, «SHAKEY'S»). (Ver Linhas de orientação, Parte D, Anulação, Secção 1, Processo de anulação, ponto 7.3).

Se a marca comunitária for objeto de um processo pendente perante as Câmaras de Recurso, a câmara competente decidirá sobre a renúncia.

Se a marca comunitária for objeto de um processo pendente perante o Tribunal Geral (TG) ou o Tribunal de Justiça (TJUE), a renúncia deverá ser apresentada no Instituto (e não perante o TG ou o TJUE). O Instituto informará então o TG ou o TJUE se considera ou não que a renúncia é aceitável e válida. Todavia, o processo de renúncia será suspenso até o TG ou o TJUE tomar uma decisão final sobre a matéria (por analogia, ver acórdão de 16/05/2013, T-104/12, «VORTEX»).

1.4.2 Registo ou recusa

Regra 87 do CTMIR

Em caso de irregularidade, o Instituto dará ao declarante um prazo de dois meses para a sanar.

Se a irregularidade comunicada ao declarante não for sanada dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeitará liminarmente o pedido de inscrição da renúncia no Registo.

Quando inscreve a renúncia no Registo, o Instituto informa do facto o titular da marca comunitária e todos os titulares de direitos registados relativamente a essa marca.

Quando se procede à notificação do registo de uma renúncia parcial, inclui-se na carta de confirmação uma cópia da nova lista de produtos ou serviços na língua do processo.

2 Modificação de uma Marca Comunitária

2.1 Princípios gerais

Artigo 48.º do CTMR Regra 25 do CTMIR
--

A presente secção das Linhas de orientação e as disposições atrás referidas dizem exclusivamente respeito a modificações da marca comunitária solicitadas pelo titular por sua própria iniciativa.

Existe uma diferença entre uma modificação de um pedido de marca comunitária e uma modificação de uma marca comunitária registada. As modificações de um pedido de marca comunitária são reguladas pelo artigo 43.º do CTMR e pelas regras 13 e 26 do CTMIR. As modificações de uma marca comunitária registada regem-se pelo artigo 48.º do CTMR e pelas regras 25 e 26 do CTMIR (para mais informações sobre as modificações de um pedido de marca comunitária, consultar Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades).

A presente secção não se aplica a correções de erros manifestos cometidos pelo Instituto nas suas publicações ou no Registo de Marcas Comunitárias; essas correções são feitas automaticamente, ou a pedido do titular, nos termos das regras 14 e 27 do CTMIR (para mais informações, consultar Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 6, Revogação de decisões, cancelamento de inscrições no registo e correção de erros).

Os regulamentos preveem a possibilidade de pedir uma alteração da representação da marca (modificação da marca), desde que essa modificação diga respeito ao nome e endereço do titular e não afete substancialmente a identidade da marca tal como foi registada inicialmente.

Os regulamentos não preveem a possibilidade de modificar outros elementos do registo da marca comunitária.

2.2 Requisitos formais

2.2.1 Forma e língua

Artigo 48.º, n.º 2, do CTMR

O pedido de modificação da marca, ou seja, da representação da marca, deve ser apresentado por escrito, numa das cinco línguas de trabalho do Instituto.

2.2.2 Taxas

Artigo 2.º, n.º 25, do CTMFR

O pedido está sujeito a uma taxa de 200 EUR; só se considera que o pedido foi apresentado quando tiver sido paga a taxa aplicável (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos).

2.2.3 Indicações obrigatórias

Regra 25, n.º 1, do CTMIR

O pedido de modificação deve incluir:

- O número de registo da marca comunitária;

- O nome e o endereço do titular da marca, em conformidade com o disposto na regra 1, n.º 1, alínea b), do CTMIR; caso o titular já possua um número de identificação (ID) anteriormente atribuído pelo IHMI, bastará indicar esse número e o nome do titular;
- A indicação do elemento da representação da marca que deve ser objeto de modificação e esse elemento na sua versão alterada;
- Uma representação da marca modificada, em conformidade com os requisitos formais estabelecidos na regra 3.

Pode ser apresentado um único pedido de modificação para vários registos de marca comunitária, desde que tanto o titular da marca como o elemento a modificar sejam os mesmos em todos os casos. Contudo, tem de ser paga uma taxa por cada registo a modificar.

2.3 Condições materiais para a modificação



O artigo 48.º, n.º 2, do CTMR permite a modificação da representação da marca apenas em condições extremamente limitadas; são essas as seguintes:

- a marca comunitária inclui o nome e o endereço do seu titular, e
- se são esses os elementos que se pretende modificar, e
- a modificação não afeta substancialmente a identidade da marca tal como foi registada inicialmente.

Aplicam-se regras rígidas: quando o nome ou o endereço do titular fazem parte dos elementos distintivos da marca – por exemplo, parte de uma marca nominativa – está excluída qualquer possibilidade de modificação, pois a identidade da marca seria substancialmente afetada. A única exceção que é aceite diz respeito às siglas habituais relativas à estrutura jurídica da empresa. A modificação da marca só é possível quando o nome ou o endereço do seu titular aparece numa marca figurativa – por exemplo, no rótulo de uma garrafa – como um elemento subordinado em letras pequenas. Normalmente, esses elementos não seriam tidos em conta na determinação do âmbito de proteção ou do cumprimento do requisito de utilização. A lógica do artigo 48.º do CTMR é precisamente a de excluir qualquer modificação de uma marca comunitária registada suscetível de afetar o seu âmbito de proteção ou a avaliação do requisito de utilização, de modo que não possam ser afetados direitos de terceiros.

Nenhum outro elemento da marca pode ser modificado, nem mesmo um elemento subordinado em letras pequenas de natureza descritiva no rótulo de uma garrafa, como, por exemplo, a indicação da percentagem de álcool de um vinho. Além disso, o artigo 48.º, n.º 2, do CTMR não permite a modificação da lista de produtos ou serviços (ver decisão de 09/07/2008, R 0585/2008-2, «SAGA», n.º 16). Após o registo, a única maneira de alterar a lista de produtos ou serviços é através da renúncia parcial nos termos do artigo 50.º do CTMR (ver ponto 1.3.5 *supra*).

2.3.1 Exemplos de modificações aceitáveis

A MARCA TAL COMO FOI REGISTADA	MODIFICAÇÃO PROPOSTA
<p>CTM 7 389 687</p> 	
<p>CTM 3 224 565</p> 	
<p>CTM 4 988 556</p> 	

2.3.2 Exemplos de modificações não aceitáveis

A MARCA TAL COMO FOI REGISTADA	MODIFICAÇÃO PROPOSTA
<p>CTM 11 058 823</p> <p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>	<p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY</p>
<p>CTM 9 755 307</p> <p>MINADI MINADI Occhiali</p>	<p>MINADI</p>
<p>CTM 10 009 595</p> <p>CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	<p>CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE</p>
<p>CTM 9 436 072</p> <p>SLITONE ULTRA</p>	<p>SLITONEULTRA</p>

A MARCA TAL COMO FOI REGISTRADA	MODIFICAÇÃO PROPOSTA
<p>CTM 2 701 845</p> 	
<p>CTM 3 115 532</p> 	
<p>CTM 7 087 943</p> 	
<p>CTM 8 588 329</p> 	

Em todos os casos, a modificação proposta foi recusada, porque afetava substancialmente a identidade da marca comunitária tal como foi registada inicialmente (artigo 48.º, n.º 2, do CTMR). O artigo 48.º, n.º 2, do CTMR apenas permite a modificação do nome e do endereço do titular inscritos na marca registada, na condição de essa modificação não afetar substancialmente a identidade da marca.

2.4 Publicação

Quando a modificação do registo é permitida, é registada e publicada na Parte C.3.4 do Boletim; a publicação incluirá uma representação da marca modificada.

Os terceiros cujos direitos possam ser afetados pela modificação podem contestar o seu registo num prazo de três meses a contar da publicação. Para tal, aplicar-se-ão, *mutatis mutandis*, as disposições relativas ao processo de oposição.

3 Modificação do nome ou do endereço

Regras 26 e 84 do CTMIR

É possível modificar o nome, o endereço ou a nacionalidade do titular de uma marca comunitária registada ou do seu mandatário. O pedido de inscrição da modificação deve ser apresentado numa das cinco línguas de trabalho do Instituto. A modificação será inscrita no Registo e publicada.

Nos termos da regra 26 do CTMIR, o nome, incluindo a indicação da forma jurídica, e o endereço do titular ou do seu mandatário podem ser modificados livremente, desde que:

- No que se refere ao nome do titular, a modificação não resulte de uma transmissão;
- No que se refere ao nome do mandatário, não se trate da substituição de um mandatário por outro.

Nos termos da regra 84, n.º 3, do CTMIR, a indicação da nacionalidade ou do Estado da constituição da pessoa jurídica também pode ser modificada ou adicionada, desde que não resulte de uma transmissão.

A modificação do nome do titular na aceção da regra 26, n.º 1, do CTMIR é uma modificação que não afeta a identidade do titular, ao passo que uma transmissão constitui uma mudança de titular. Para mais informações sobre o procedimento aplicável em caso de dúvida sobre a aplicabilidade do artigo 17.º do CTMIR a determinada modificação, consultar Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 3, A marca comunitária como objeto de propriedade, Capítulo 1, Transmissão.

Da mesma forma, a modificação do nome do mandatário na aceção da regra 26, n.º 6, do CTMIR está limitada a uma modificação que não afete a identidade do mandatário registado, por exemplo, em caso de mudança de nome como resultado de casamento. A regra 26, n.º 6, do CTMIR também é aplicável em caso de alteração do nome de um grupo de mandatários. Cumpre fazer uma distinção entre a mudança de nome e a substituição de um mandatário por outro, dado que esta está sujeita às regras que regem a nomeação de mandatários; para mais informações, consultar Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional.

A modificação do nome ou do endereço nos termos da regra 26 do CTMIR, ou ainda da nacionalidade, pode ser resultado de uma alteração das circunstâncias ou de um erro na apresentação.

Para registar uma modificação de nome e endereço, o titular ou o seu mandatário devem apresentar um pedido ao Instituto. O pedido deve incluir o número da marca comunitária, bem como o nome e o endereço do titular (nos termos da regra 1, n.º 1, alínea b), do CTMIR) ou do mandatário (nos termos da regra 1, n.º 1, alínea e), do CTMIR), em ambas as versões, como registados no processo e na versão modificada.

Normalmente, não é necessária qualquer prova da modificação. Contudo, em caso de dúvida, o examinador pode pedir uma prova, como por exemplo, um certificado de

registo comercial. O pedido de modificação do nome ou do endereço não está sujeito a taxa.

As pessoas coletivas só podem ter um endereço oficial. Em caso de dúvida, o examinador pode solicitar uma prova da forma jurídica ou do endereço. O nome e o endereço oficiais são também utilizados, por defeito, como endereço para efeito de notificação. O ideal é que o titular apenas possua um endereço para notificações. Qualquer modificação da designação oficial do titular ou do seu endereço oficial será registada para todas as marcas e desenhos ou modelos comunitários em nome desse titular. Uma modificação da designação ou do endereço oficiais não pode ser inscrita apenas para portefólios específicos de direitos, contrariamente ao endereço para notificações. Em princípio, estas regras aplicam-se igualmente aos mandatários por analogia.

4 Alterações dos regulamentos relativos às marcas coletivas

Artigo 71.º do CTMR

Nos termos do artigo 71.º do CTMR, o titular da marca comunitária coletiva submeterá à apreciação do Instituto qualquer regulamento de utilização alterado.

O pedido de inscrição no Registo de uma alteração de qualquer regulamento de utilização de uma marca coletiva deve ser apresentado por escrito numa das cinco línguas de trabalho do Instituto.

4.1 Registo dos regulamentos alterados

Artigo 69.º e artigo 71.º, n.ºs 3 e 4, do CTMR
Regra 84, n.º 3, alínea e), do CTMIR

A alteração não será inscrita no Registo se os regulamentos de utilização alterados não cumprirem o disposto no artigo 67.º, n.º 2, no CTMR ou se implicarem um dos motivos de recusa referidos no artigo 68.º do CTMR.

Caso o registo da alteração dos regulamentos seja aceite, a alteração será registada e publicada.

O requerente do registo especificará a parte dos regulamentos alterados a inscrever no Registo, que pode ser:

- O nome do requerente e o endereço da respetiva sede;
- A finalidade da associação ou o objetivo que presidiu à constituição da pessoa coletiva de direito público;
- Os órgãos autorizados a representar a associação ou a referida pessoa coletiva;
- As condições de filiação;
- As pessoas autorizadas a utilizar a marca;
- As eventuais condições de utilização da marca, incluindo sanções;

- Se a marca designar a origem geográfica de determinados produtos ou serviços, a autorização para que qualquer pessoa cujos produtos ou serviços provenham da zona geográfica em causa se torne membro da associação.

Os terceiros cujos direitos possam ser afetados pela alteração podem contestar o seu registo num prazo de três meses a contar da publicação dos regulamentos alterados. Para tal, aplicar-se-ão, *mutatis mutandis*, as disposições relativas às observações de terceiros.

5 Divisão

5.1 Disposições gerais

Artigo 49.º do CTMR
Regra 25A do CTMIR

O registo pode ser dividido em diferentes partes, não só como resultado 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 do próprio titular da marca comunitária. A divisão de uma marca é particularmente útil para isolar uma marca controvertida em relação a determinados produtos ou serviços e manter o registo para os restantes. Para mais informações sobre a divisão de pedidos de marca comunitária, consultar as Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 1, Procedimentos.

Enquanto uma transmissão parcial é gratuita mas envolve uma modificação de titular, o pedido de divisão de uma marca está sujeito a uma taxa de 250 EUR e a marca continua a pertencer ao mesmo titular. Se a taxa não for paga, o pedido será considerado como não tendo sido apresentado. O pedido deve ser apresentado numa das cinco línguas de trabalho do Instituto.

A divisão não está disponível para registos internacionais ao abrigo do Protocolo de Madrid que designem a UE. Os Registos Internacionais são mantidos exclusivamente na OMPI. O IHMI não possui autoridade para dividir um registo internacional (RI).

5.2 Requisitos formais

5.2.1 Forma e língua

O pedido de divisão deve ser apresentado por escrito, numa das cinco línguas de trabalho do Instituto.

5.2.2 Taxas

Artigo 2.º, n.º 22, do CTMFR

Este pedido está sujeito a uma taxa de 250 EUR; o pedido só será considerado como tendo sido apresentado quando tiver sido paga a taxa aplicável (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos).

5.2.3 Indicações obrigatórias

Regra 25A do CTMIR

O pedido deve incluir:

- o número de registo da marca comunitária a dividir,
- o nome e o endereço do titular da marca; caso o titular já possua um número de identificação (ID) anteriormente atribuído pelo IHMI, bastará indicar esse número e o nome do titular,
- a lista dos produtos e serviços que constituem o registo divisionário, ou, sempre que se pretenda a divisão em mais de um registo divisionário, a lista dos produtos e serviços para cada um destes registos,
- a lista dos produtos e serviços que se mantêm na marca comunitária original.

Os produtos e serviços devem ser repartidos entre a marca comunitária original e a nova marca comunitária, de modo a evitar sobreposições entre os produtos e serviços que se mantêm no registo original e os que são incluídos no novo registo. As duas especificações em conjunto não devem ser mais amplas do que a especificação original.

Por conseguinte, as indicações devem ser claras, precisas e inequívocas. Por exemplo, quando está envolvida uma marca comunitária relativa a produtos ou serviços de várias classes e a «divisão» entre o antigo e o novo registo abrange classes inteiras, basta indicar as respetivas classes, tanto para o registo novo como para o remanescente.

Se o pedido de divisão incluir produtos e serviços explicitamente mencionados na lista original de produtos e serviços, o Instituto manterá automaticamente no registo de marca comunitária original os produtos e serviços que não forem mencionados no pedido de divisão. Por exemplo, a lista original contém os produtos A, B, e C e o pedido de divisão diz respeito ao produto C; o Instituto manterá os produtos A e B no registo original e criará um novo registo para o produto C.

Para se determinar se existe limitação ou ampliação do âmbito da lista, aplicam-se as regras geralmente aplicáveis em tais situações (ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação).

Em qualquer caso, recomenda-se vivamente que se apresente uma lista clara e precisa dos produtos e serviços a dividir, bem como uma lista clara e precisa dos produtos e serviços que devem permanecer no registo inicial. Além disso, a lista original deve ser bem definida. Por exemplo, se a lista original se refere a *bebidas alcoólicas* e a divisão diz respeito a *whisky* e *gin*, a lista original deve ser alterada, restringindo-a a *bebidas alcoólicas, exceto whisky e gin*.

O Instituto notificará o titular de qualquer irregularidade nesta matéria e conceder-lhe-á um prazo de dois meses para sanar essa irregularidade. Se a irregularidade não for sanada, a declaração de divisão será recusada (regra 25A, n.º 2, do CTMIR).

Há também determinados períodos durante os quais, por uma questão de economia processual ou de salvaguarda dos direitos de terceiros, a declaração de divisão não é admissível. Estes períodos encontram-se definidos no artigo 49.º, n.º 2, do CTMR e na regra 25A, n.º 3, do CTMIR e são os seguintes:

- Enquanto estiverem pendentes perante o Instituto quaisquer processos de anulação (pedido de extinção ou nulidade), só os produtos e serviços que não sejam visados no pedido de anulação podem ser divididos da marca original. O Instituto interpreta o artigo 49.º, n.º 2, alínea a), do CTMR no sentido de que, além de excluir uma divisão em que alguns produtos contestados sejam divididos da marca original, tendo como consequência a necessidade de dividir também o processo de anulação, exclui igualmente a possibilidade de todos os produtos contestados serem divididos da marca original. Neste caso, porém, será dada ao titular da marca comunitária a oportunidade de modificar a declaração de divisão, dividindo os outros produtos e serviços da marca original, isto é, aqueles que não são contestados no processo de anulação.
- Enquanto houver processos pendentes perante as Câmaras de Recurso, o Tribunal Geral ou o Tribunal de Justiça da União Europeia, apenas os produtos e serviços que não são afetados por esses processos poderão ser divididos da marca original, devido ao efeito suspensivo dos processos.
- Aplicam-se igualmente as mesmas condições enquanto estiver pendente perante um tribunal de marcas comunitárias um pedido reconvenicional de declaração de extinção ou de nulidade. Esta regra abrange o período compreendido entre o dia em que a reconvenção foi apresentada perante o tribunal de marcas comunitárias e a data em que o Instituto inscreve a decisão do tribunal de marcas comunitárias no Registo de Marcas Comunitárias, nos termos do artigo 100.º, n.º 6, do CTMR.

5.3 Registo

Se o Instituto aceitar a declaração de divisão, será criado um novo registo a partir dessa data e não retroativamente a partir da data da declaração.

O novo registo mantém a data de depósito, bem como quaisquer datas de prioridade ou antiguidade, em função dos produtos e serviços; o efeito de antiguidade pode tornar-se parcial.

Considera-se que todos os requerimentos e pedidos efetuados e todas as taxas pagas antes da data de receção da declaração de divisão por parte do Instituto foram apresentados ou pagos também em relação ao resultante registo divisionário. Contudo, as taxas devidamente pagas pelo registo original não serão reembolsadas (artigo 49.º, n.º 6, do CTMR). Os efeitos práticos desta disposição podem ser exemplificados da seguinte forma:

- No caso de um pedido de registo de licença ter sido apresentado e de o pagamento da taxa relativa ao respetivo registo ter sido recebido pelo Instituto antes da declaração de divisão, a licença será registada no quadro do registo original e inscrita no processo do novo registo. Não será necessário pagar taxas adicionais.

- Se se pretender que um registo de marca comunitária contendo seis classes seja dividido em dois registos, cada um com três classes, não será necessário pagar taxas de classificação adicionais para efeitos de renovação a partir da data em que a divisão é inscrita no Registo, mas haverá lugar ao pagamento de duas taxas básicas de renovação, uma para cada registo.

Se a divisão não for aceite, o registo original permanecerá inalterado. Não importa se:

- a declaração de divisão foi considerada como não efetuada por falta de pagamento da taxa,
- a declaração foi recusada por incumprimento dos requisitos formais (ver ponto 5.2 *supra*).

Em nenhum destes dois casos a taxa será restituída.

Se a decisão definitiva do Instituto for no sentido de que a declaração de divisão não é aceitável por alguma das razões supramencionadas, o requerente poderá apresentar um novo pedido de declaração de divisão, a qual ficará sujeita a uma nova taxa.

5.4 Processo novo, publicação

Regra 84, n.º 2 e n.º 3, alínea w), do CTMIR

O registo divisionário requer a criação de um novo processo, o qual deve conter todos os documentos que constavam do processo de registo original, toda a correspondência relacionada com a declaração de divisão e ainda toda a correspondência futura relacionada com o novo registo.

A divisão será publicada no Boletim de Marcas Comunitárias. A regra 84, n.º 3, alínea w), do CTMIR estabelece que a divisão do registo será publicada juntamente com os elementos a que se refere a regra 84, n.º 2, do CTMIR relativos ao registo divisionário, bem como a lista dos produtos e serviços do registo inicial alterado.

6 Reivindicação de antiguidade após registo

Artigo 35.º do CTMR
Regra 28 do CTMIR
Comunicação n.º 2/00 de 25/02/2000
Decisão n.º EX-03-5 de 20/01/2003
Decisão n.º EX-05-5 de 01/06/2005

6.1 Princípios gerais

O titular de uma marca anterior registada num Estado-Membro, incluindo uma marca registada ao abrigo de acordos internacionais com efeitos num Estado-Membro, que seja igualmente titular de uma marca comunitária idêntica para produtos ou serviços que sejam idênticos àqueles para os quais a marca anterior tenha sido registada ou neles estejam contidos, pode reivindicar para a marca comunitária a antiguidade da

marca anterior no que diz respeito ao Estado-Membro no qual ou para o qual ela foi registada.

A antiguidade pode ser reivindicada a qualquer momento após o registo da marca comunitária.

6.2 Efeitos jurídicos

A antiguidade tem como único efeito o facto de se considerar que o titular de uma marca comunitária que renuncia ao seu registo anterior de marca nacional ou o deixa caducar continua a ter os mesmos direitos que teria se a marca anterior continuasse registada.

Significa isto que a marca comunitária constitui um prolongamento de registos nacionais anteriores. Um titular que reivindique a antiguidade de uma ou mais marcas nacionais registadas anteriormente pode decidir não renovar os respetivos registos, mantendo no entanto a mesma posição que teria se a(s) marca(s) anterior(es) continuasse(m) registada(s) nos Estados-Membros em questão. O Instituto recomenda ao titular que aguarde até receber a confirmação da aceitação da reivindicação de antiguidade antes de permitir que a marca nacional caduque (ver também «Tripla identidade» no ponto 6.4.2 abaixo).

A antiguidade pode ser reivindicada com base não só em registos nacionais anteriores, mas também num registo internacional que designe um país da UE. Contudo, não é possível reivindicar a antiguidade para um registo anterior de marca comunitária ou para registos locais, mesmo que o território faça parte da União Europeia (por exemplo, Gibraltar).

6.3 Requisitos formais

6.3.1 Forma

Regras 79, 79A, 80 e 82 do CTMIR Decisão n.º EX-11-03 do Presidente do Instituto

A reivindicação de antiguidade deve ser declarada por escrito ao Instituto. Aplicam-se as disposições gerais relativas à comunicação com o Instituto (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos).

O Instituto disponibilizou ao público, gratuitamente, um formulário para requerer o averbamento de reivindicações de antiguidade após registo. Este formulário – Pedido de Averbamento – pode ser descarregado a partir do sítio Web do Instituto (<http://oami.europa.eu>).

6.3.2 Língua

Regra 95, alínea b), do CTMIR

A reivindicação de antiguidade deve ser apresentada numa das cinco línguas de trabalho do Instituto.

6.3.3 Taxas

Os pedidos de reivindicação de antiguidade não estão sujeitos a taxas.

6.3.4 Indicações obrigatórias

Regra 28 do CTMIR
Decisão n.º EX-05-5 do Presidente do Instituto de 01/06/2005

O pedido deve indicar:

- o número de registo da marca comunitária,
- o nome e o endereço do titular da marca comunitária, em conformidade com o disposto na regra 1, n.º 1, alínea b), do CTMIR; caso o titular já possua um número de identificação (ID) anteriormente atribuído pelo IHMI, bastará indicar esse número juntamente com o nome do titular,
- o Estado-Membro ou os Estados-Membros da União Europeia nos quais ou para os quais a marca anterior, para a qual é reivindicada a antiguidade, se encontra registada,
- o número do registo e a data de apresentação do(s) registo(s) anterior(es) pertinente(s).

Nos termos da Decisão n.º EX-05-5 de 01/06/2005, o titular não é obrigado a apresentar uma cópia do registo caso o Instituto tenha acesso à informação requerida no sítio Web do respetivo instituto nacional. Se a cópia do registo não for apresentada, o Instituto começará por procurar as informações necessárias no respetivo sítio Web e só no caso de a informação não estar disponível é que pedirá uma cópia ao titular. Nos termos do artigo 3.º da Decisão n.º EX-03-5, a cópia do registo em causa deve consistir numa cópia (uma fotocópia simples é suficiente) do registo e/ou do certificado de renovação ou um extrato do Registo, um extrato do jornal oficial nacional pertinente ou ainda um extrato ou impressão a partir de uma base de dados. Não se aceitam extratos de certas bases de dados, tais como, por exemplo, DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA e PATLINK ou COMPUMARK e SAEGIS.

6.4 Exame

6.4.1 Exame material

A antiguidade só pode ser reivindicada com base num **registo** anterior, não num pedido anterior. A data da marca anterior deve ser anterior às respetivas datas da marca comunitária (a data do depósito ou, caso exista, a data de prioridade).

O examinador deve verificar se a marca anterior tinha sido registada e se não tinha caducado no momento da apresentação da reivindicação (sobre a duração da proteção das marcas nacionais, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais, ponto 4.2.3.4).

Caso o registo anterior tenha caducado na altura em que a reivindicação foi apresentada, a antiguidade não pode ser reivindicada, mesmo que a legislação nacional pertinente relativa às marcas preveja um período de carência de seis meses para a renovação. Embora algumas legislações nacionais permitam um período de «carência», se a renovação não for paga, considera-se que a marca caducou a partir da data em que devia ter sido renovada. Assim, a reivindicação de antiguidade só é aceitável se o requerente demonstrar que renovou o(s) registo(s) anterior(es).

No contexto de um **alargamento** da UE, há que ter bem presentes os seguintes aspetos. Se tiver sido registada uma marca nacional de um novo Estado-Membro, ou um registo internacional (RI) com efeitos num Estado-Membro, antes de ser apresentada a respetiva reivindicação de antiguidade, **é possível reivindicar a antiguidade para uma marca comunitária, mesmo que a respetiva data de prioridade, de depósito ou de registo seja anterior à data de prioridade, de depósito ou de registo da marca nacional ou do RI com efeitos no novo Estado-Membro**. Isto porque a marca comunitária em causa apenas produz efeitos no novo Estado-Membro a partir da data de adesão. A marca nacional/RI com efeitos no novo Estado-Membro para a qual é reivindicada a antiguidade é, portanto, «anterior» à marca comunitária na aceção do artigo 35.º do CTMR, **desde que** a data de prioridade, de depósito ou de registo da marca nacional/RI com efeitos no novo Estado-Membro seja **anterior à data de adesão** (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 9, Alargamento, Anexo 1).

Exemplos de reivindicações de antiguidade aceitáveis para os novos Estados-Membros				
Marca comunitária	Data de depósito	País de reivindicação da antiguidade	Data de adesão	Data de depósito para o direito anterior
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Chipre	01/05/2004	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Hungria	01/05/2004	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgária	01/01/2007	30/04/1996
7 073 307 HydroTac	17/07/2008	Croácia	01/07/2013	13/10/2009

Explicação: Em todos estes casos, embora a data de depósito do pedido de marca comunitária seja anterior à data de depósito da marca para a qual é reivindicada a antiguidade, todos os países envolvidos aderiram à União Europeia após a data de depósito do pedido de marca comunitária. O pedido de marca comunitária só tem proteção nesses Estados-Membros a partir da data de adesão. Assim, pode ser reivindicada antiguidade para quaisquer marcas nacionais depositadas antes da data da adesão.

Se a reivindicação de antiguidade estiver em ordem, o Instituto aceitá-la-á e – quando o pedido de marca comunitária for registado – informará o(s) serviço(s) central(is) da propriedade industrial do(s) Estado(s)-Membro(s) em causa (regra 8, n.º 3, do CTMIR).

6.4.2 Tripla identidade

Uma reivindicação de prioridade válida exige uma tripla identidade:

- a marca registada deve ser idêntica à marca comunitária,

- os produtos e serviços da marca comunitária devem ser idênticos ou estar incluídos naqueles para os quais a marca está registada,
- o titular deve ser o mesmo.

(Ver acórdão de 19/01/2012, T-103/11, «Justing»).

O exame das reivindicações de antiguidade incide apenas sobre os requisitos formais e a identidade das marcas (ver Comunicação do Presidente n.º 2/00, de 25/02/2000).

Cabe ao titular certificar-se de que os requisitos de tripla identidade são cumpridos. Habitualmente, o Instituto só verifica se as marcas são idênticas. A identidade do titular e dos produtos e serviços não serão examinados.

No que respeita à identidade das marcas, as marcas nominativas são geralmente analisadas sem referência à fonte em que estão registadas. Ao analisar se as marcas nominativas são idênticas, o Instituto não levantará qualquer objeção se, por exemplo, uma marca estiver escrita em letras maiúsculas e a outra em letras minúsculas. O aditamento ou supressão de uma única letra numa marca nominativa são suficientes para que as marcas não sejam consideradas idênticas. No que respeita às marcas figurativas, o Instituto levantará objeções se existir alguma diferença na aparência das marcas (acórdão de 19/01/2012, T-103/11, «Justing», n.º 17, e acórdão de 20/02/2013, T-378/11, «Medinet»).

Relativamente a esta questão, o Tribunal Geral considerou o seguinte:

Mesmo que os objetivos do artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do artigo 34.º do referido regulamento [CTMR] não sejam os mesmos, ambos exigem como condição da sua aplicação a identidade das marcas em causa...

[...]

[...] para começar, há que dizer que o facto de uma marca ser registada numa cor ou, pelo contrário, não indicar nenhuma cor em particular não pode ser considerado um elemento negligenciável aos olhos de um consumidor. Com efeito, a impressão deixada por uma marca é diferente consoante esta for a cores ou não tiver nenhuma cor em particular.

(Ver acórdão de 20/02/2013, T-378/02, «Medinet», n.ºs 40 e 52).

Se a reivindicação de antiguidade não satisfizer os requisitos formais ou se as marcas não forem idênticas, o Instituto notificará o titular e conceder-lhe-á dois meses para corrigir a irregularidade ou apresentar observações.

Se a irregularidade não for corrigida, o Instituto informará o titular de que o direito a reivindicar a antiguidade foi rejeitado.

Para mais exemplos de reivindicações de antiguidade aceitáveis e não aceitáveis, consultar as Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades, ponto 16.6.

6.4.3 Harmonização de informações relativas à antiguidade

A fim de gerir adequadamente as antiguidades, todas as inscrições de antiguidades no sistema têm de possuir o mesmo formato que o utilizado nas bases de dados dos institutos nacionais.

Para reforçar a harmonização entre o IHMI e os institutos de propriedade industrial participantes, foi elaborada uma lista com o formato exigido para as antiguidades. Essa lista fornece uma descrição do(s) formato(s) utilizado(s) em cada um dos institutos nacionais, desde que este(s) tenha(m) sido definido(s).

Assim, ao examinar as reivindicações de antiguidade, os examinadores devem verificar se o formato da antiguidade no sistema do Instituto corresponde ao formato utilizado a nível nacional.

6.5 Registo e publicação

Regra 84, n.º 3, alínea f), do CTMIR

Se a reivindicação de antiguidade estiver em ordem, o Instituto aceitá-la-á e informará o(s) serviço(s) central(is) da propriedade industrial do(s) Estado(s)-Membro(s) em causa (regra 8, n.º 3, do CTMIR).

A reivindicação de antiguidade será publicada no Boletim de Marcas Comunitárias.

A publicação incluirá os seguintes dados:

- o número de registo da marca comunitária,
- os pormenores relativos à reivindicação da antiguidade: país, número de registo, data de registo, data de depósito, data de prioridade,
- a data e o número da inscrição da reivindicação de antiguidade,
- a data da inscrição é publicada no Boletim de Marcas Comunitárias.

A regra 84, n.º 3, alínea f), do CTMIR estabelece que a reivindicação de antiguidade será registada em conjunto com os elementos referidos na regra 84, n.º 2.

6.6 Anulação de reivindicações de antiguidade

O titular da marca comunitária pode, a qualquer momento, solicitar a anulação oficiosa da reivindicação de antiguidade no Registo.

As reivindicações de antiguidade podem igualmente ser anuladas por decisão de um tribunal nacional (ver artigo 14.º da Diretiva 2008/95/CE).

A anulação da antiguidade será publicada no Boletim de Marcas Comunitárias. A regra 84, n.º 3, alínea r), do CTMIR estabelece que a anulação da antiguidade será registada em conjunto com os elementos referidos na regra 84, n.º 2.

7 Substituição de um registo de marca comunitária por um registo internacional (RI)

Artigo 157.º do CTMR
Regra 84, n.º 2, do CTMIR
Artigo 4.º-bis do Protocolo de Madrid
Regra 21 do Regulamento comum nos termos do Acordo de Madrid e do Protocolo referente ao Acordo de Madrid

Nos termos do artigo 4.º-bis do Acordo de Madrid e do Protocolo a ele referente, o titular de um registo internacional (RI) que designe a União Europeia pode requerer ao Instituto que inscreva no seu Registo que um registo de marca comunitária foi substituído por um RI correspondente. Considera-se que os direitos do titular na UE têm início na data do registo da marca comunitária anterior. Assim, o Instituto inscreverá no Registo que a marca comunitária foi substituída por uma designação da UE através de um RI e essa inscrição será publicada no Boletim de Marcas Comunitárias.

Para mais informações sobre substituições, consultar as Linhas de orientação, Parte M, Marcas internacionais.