

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

PARTE E

OPERAÇÕES DE REGISTO

SECÇÃO 3

**A MARCA COMUNITÁRIA COMO OBJETO
DE PROPRIEDADE**

CAPÍTULO 1

TRANSMISSÃO

Índice

1	Introdução	4
1.1	Transmissões	5
1.2	Pedido de registo de uma transmissão	6
2	Transmissões vs. modificações do nome	6
2.1	Pedido erróneo de registo de uma modificação de nome	7
2.2	Pedido erróneo de registo de uma transmissão	8
3	Requisitos formais e materiais relativos a um pedido de registo de uma transmissão	8
3.1	Línguas	8
3.2	Pedido apresentado para mais do que uma marca.....	9
3.3	Partes no processo	10
3.4	Requisitos formais	10
3.4.1	Indicação do número de registo	10
3.4.2	Dados do novo titular.....	10
3.4.3	Nome e endereço do representante.....	11
3.4.4	Assinaturas	12
3.5	Prova da transmissão	13
3.6	Requisitos materiais	14
3.7	Procedimento para sanar irregularidades	15
4	Transmissões parciais	15
4.1	Regras relativas à distribuição das listas de produtos ou serviços.....	16
4.2	Objecções	17
4.3	Criação de um novo pedido ou registo de marca comunitária	18
5	Transmissão no decurso de outros processos e questões relativas às taxas	18
5.1	Questões específicas em matéria de transmissões parciais	19
5.2	Transmissão e processos <i>inter partes</i>	20
6	Inscrição no Registo, notificação e publicação	21
6.1	Inscrição no Registo	21
6.3	Publicação	22
7	Transmissões de desenhos ou modelos comunitários registados	23
7.1	Direitos de uso anterior de um desenho ou modelo registado comunitário.....	23
7.2	Taxas	23

8 Transmissões de marcas internacionais..... 24

1 Introdução

Artigo 1.º, n.º 2, artigo 17.º, n.º 1, e artigo 24.º do CTMR
Artigo 28.º do CDR
Artigo 23.º do CDIR

Entende-se por transmissão a mudança de propriedade, de uma entidade para outra, dos direitos de titularidade de uma marca comunitária ou de um pedido de marca comunitária. As marcas comunitárias e os pedidos de marca comunitária podem ser transmitidos do atual titular para um novo titular, principalmente a título de cessão ou de sucessão legal. A transmissão pode limitar-se a alguns dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada ou solicitada (transmissão parcial). Contrariamente a uma autorização ou modificação, a transmissão de uma marca comunitária não pode afetar o caráter unitário da mesma. Por conseguinte, não é possível transmitir «parcialmente» uma marca comunitária para *alguns* territórios ou Estados-Membros.

As disposições do CDR e do CDIR relativas à transmissão de desenhos ou modelos são praticamente idênticas às disposições equivalentes do CTMR e do CTMIR, respetivamente. Assim, as disposições seguintes aplicam-se, *mutatis mutandis*, aos desenhos ou modelos comunitários, com as poucas exceções e particularidades enunciadas no ponto 7 *infra*.

Artigo 16.º, artigo 17.º, n.ºs 5 e 6, e artigos 24.º e 87.º do CTMR
Regra 31, n.º 8, e regra 84, n.º 3, alínea g), do CTMIR

Mediante solicitação, as transmissões de marcas comunitária registadas são inscritas no Registo e as transmissões de pedidos de marca comunitária são averbadas nos processos.

As normas relativas ao registo de transmissões e aos efeitos legais das mesmas aplicam-se de igual modo às marcas comunitárias e aos pedidos de marca comunitária. A principal diferença reside no facto de a regulamentação estipular que a transmissão de uma marca comunitária deve ser inscrita no processo do pedido e não no Registo. Contudo, na prática, as mudanças de titularidade de um pedido de marca comunitária ou de uma marca comunitária são registadas na mesma base de dados. Embora as presentes Linhas de orientação não façam geralmente qualquer distinção entre a transmissão de marcas comunitárias e os pedidos de marca comunitária, serão incluídas referências especiais quando os pedidos de marca comunitária são objeto de um tratamento diferente do das marcas comunitárias.

De acordo com o artigo 17.º do CTMR, o registo de uma transmissão não constitui condição para a validade da mesma. No entanto, se uma transmissão não for registada pelo Instituto, o direito de agir continua a assistir ao titular registado, o que significa, por exemplo, que o novo titular não receberá comunicações do Instituto, especialmente no decurso de processos *inter partes*, nem será notificado do prazo de renovação da marca. Além disso, de acordo com o artigo 16.º do CTMR, em todos os aspetos da marca comunitária enquanto objeto de propriedade que não sejam complementarmente definidos por disposições do CTMR, o endereço do titular determina a legislação nacional subsidiária aplicável. Por todas estas razões, é importante registar uma transmissão no Instituto a fim de garantir clareza quanto ao direito a marcas comunitárias e a pedidos de marca comunitária.

1.1 Transmissões

Artigo 17.º, n.ºs 1 e 2, do CTMR

A transmissão de uma marca comunitária envolve dois aspetos, a saber, a validade da transmissão entre as partes e o impacto dessa transmissão nos processos perante o Instituto, sendo que esse impacto ocorre apenas após a inscrição da transmissão no Registo (ou nos processos) (ver ponto 1.2 *infra*).

No que diz respeito à validade da transmissão entre as partes, o CTMR permite que uma marca comunitária seja transmitida independentemente de qualquer transmissão da empresa a que a mesma pertence (ver também acórdão de 30/03/2006, C-259/04, «Elizabeth Emanuel», n.ºs 45 e 48).

Artigo 17.º, n.º 3, do CTMR

Uma transmissão efetuada por via de uma cessão só é válida se esta for feita por escrito e assinada por ambas as partes, salvo se a cessão decorrer de uma decisão judicial. Este requisito formal relativo à validade da transmissão de uma marca comunitária é aplicável independentemente do facto de, nos termos da legislação nacional em matéria de transmissão de marcas (nacionais), uma cessão ser válida mesmo que não cumpra uma determinada formalidade, como a necessidade de a transmissão ser feita por escrito e incluir a assinatura de ambas as partes.

Por morte do titular de uma marca comunitária ou de um pedido de marca comunitária, os herdeiros tornam-se titulares do registo ou do pedido a título de sucessão individual ou universal. Esta questão é também contemplada pelas regras aplicáveis às transmissões.

Do mesmo modo, existe sucessão universal quando ocorre uma fusão de duas empresas que conduz à criação de uma nova empresa ou a uma aquisição em que uma empresa assume o controlo de outra. Em caso de transmissão da totalidade da empresa que é titular da marca, presume-se que a transmissão inclui a marca comunitária, a menos que, nos termos da legislação aplicável à transmissão, tenha sido estabelecido um acordo em sentido contrário ou as circunstâncias imponham manifestamente o contrário.

Artigo 16.º do CTMR

Salvo disposição em contrário prevista no CTMR, as transmissões estão sujeitas à legislação nacional de um Estado-Membro, conforme determina o artigo 16.º do CTMR. A legislação nacional declarada aplicável nessa disposição é a legislação nacional em geral e, por conseguinte, inclui também o direito internacional privado, o qual pode, por sua vez, remeter para a legislação de outro Estado.

1.2 Pedido de registo de uma transmissão

Artigo 17.º, n.ºs 5 a 8, do CTMR
Regra 31 do CTMIR

Uma transmissão torna-se relevante em processos perante o Instituto se um pedido de registo de uma transmissão tiver sido apresentado e a transmissão tiver sido inscrita no Registo ou, no caso de pedidos de marca comunitária, tiver sido registada no respetivo processo.

Artigo 17.º, n.º 7, do CTMR

No entanto, no período que medeia entre a data em que o Instituto recebe o pedido de registo de uma transmissão e a data de registo da mesma, o novo titular tem já a possibilidade de fazer comunicações ao Instituto tendo em vista a observância de prazos. Se, por exemplo, uma parte tiver requerido o registo da transmissão de um pedido de marca comunitária relativamente ao qual o Instituto levantou objeções com base em motivos absolutos, o novo titular poderá reagir às objeções (ver ponto 5 *infra*).

Esta parte das Linhas de orientação engloba os procedimentos relacionados com o registo de transmissões. Durante o exame de um pedido de registo de uma transmissão, o Instituto verificará apenas se foram apresentadas provas cabais da transmissão em causa. O Instituto não verificará a validade da transmissão propriamente dita.

2 Transmissões vs. modificações do nome

Regra 26, n.ºs 1 a 3, do CTMIR

Há que fazer a distinção entre uma transmissão e uma modificação do nome do titular.

Um pedido de modificação do nome de um titular de um registo ou de um pedido de marca comunitária é tratado em processos separados. Para mais informações sobre modificações do nome, ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades, ponto 7.3, Modificação do nome/endereço.

Regra 26, n.º 1, do CTMIR

Mais especificamente, a mudança de nome de uma pessoa singular por motivo de casamento ou na sequência de um processo oficial relacionado com a mudança de nome ou quando é utilizado um pseudónimo em vez do nome civil, etc. não implica uma transmissão. Em todos estes casos, a identidade do titular não é afetada.

Se o nome ou o estatuto empresarial de uma pessoa coletiva for modificado, o critério para distinguir uma transmissão de uma simples modificação de nome consiste em saber se a identidade da pessoa coletiva se mantém, ou não; se a identidade se mantiver, a modificação será registada como uma modificação de nome (ver decisão 06/09/2010, R 1232/2010-4 – «Cartier», n.ºs 12 a 14). Por outras palavras, quando não

há lugar à cessação da entidade jurídica (por exemplo, no caso de uma fusão mediante incorporação, em que uma empresa é integralmente absorvida por outra e deixa de existir) e quando não é criada uma nova entidade jurídica (por exemplo, na sequência da fusão de duas empresas conducente à criação de uma nova entidade jurídica), há apenas uma mudança da organização empresarial formal que já existia e não da identidade propriamente dita. Por conseguinte, a modificação será registada como uma modificação do nome, se for caso disso.

Por exemplo, se uma marca comunitária estiver em nome da Empresa A e, em resultado de uma *fusão*, essa empresa for absorvida pela Empresa B, há lugar a uma transmissão de ativos da Empresa A para a Empresa B.

Do mesmo modo, aquando de uma *divisão* da Empresa A em duas entidades separadas, sendo uma a Empresa A original e a outra a nova Empresa B, se a marca comunitária em nome da Empresa A passar a ser propriedade da Empresa B, haverá lugar a uma transmissão de ativos. Normalmente, não há lugar a uma transmissão se o número de registo da empresa no registo nacional das sociedades não for alterado.

Do mesmo modo, há, em princípio, a presunção *prima facie* de que há uma transmissão de ativos se houver uma mudança de país.

Em caso de dúvida quanto à legislação nacional aplicável à pessoa coletiva em questão, o Instituto pode solicitar as informações pertinentes ao autor do pedido de registo de modificação do nome.

Assim, salvo disposição em contrário na legislação nacional em causa, uma alteração do tipo de empresa será tratada como uma modificação do nome e não como uma transmissão, desde que não seja acompanhada de uma transmissão de ativos efetuada por meio de uma fusão ou de uma aquisição.

Por outro lado, uma mudança de tipo de empresa que resulte de uma fusão, de uma divisão ou de uma transmissão de ativos pode configurar um caso de transmissão, dependendo de qual das empresas absorve ou é separada da outra, ou qual das empresas transmite que ativos para a outra.

2.1 Pedido erróneo de registo de uma modificação de nome

Artigo 133. ^o , n. ^o 1, do CTMR Regra 26, n. ^{os} 1, 5 e 7, do CTMIR
--

Quando é apresentado um pedido de registo de modificação de nome, mas os factos demonstram que o que está efetivamente em causa é a transmissão de uma marca comunitária ou de um pedido de marca comunitária, o Instituto informa desse facto o autor do pedido e convida-o a apresentar um pedido de registo de uma transmissão, que é feito a título gratuito. No entanto, essa transmissão está sujeita ao pagamento de uma taxa quando se refere à transmissão de um desenho ou modelo (ver ponto 7 *infra*). A comunicação estabelece um prazo, geralmente de dois meses a contar da data da respetiva notificação. Se o requerente do registo concordar ou não apresentar prova em contrário e depositar o respetivo pedido de registo de uma transmissão, a transmissão será registada. Se o autor do pedido de registo não modificar o pedido, ou

seja, se insistir em registar a modificação como uma modificação de nome ou se não responder, o pedido de registo de modificação de nome será recusado.

Neste caso, poderá ser apresentado em qualquer momento um novo pedido de registo da transmissão.

2.2 Pedido erróneo de registo de uma transmissão

Regra 31, n.ºs 1 e 6, do CTMIR

Quando é apresentado um pedido de registo de uma transmissão, mas o que está efetivamente em causa é uma modificação de nome relativamente a uma marca comunitária ou a um pedido de marca comunitária, o Instituto informa desse facto o autor do pedido de registo e convida-o a dar o seu consentimento para inscrever as indicações relativas ao titular nos processos conservados pelo Instituto ou no Registo como uma modificação de nome. Essa comunicação estabelece um prazo, geralmente de dois meses a contar da data da respetiva notificação. Se o autor do pedido de registo concordar, a modificação de nome será registada. Se o autor do pedido de registo não concordar, isto é, se insistir em registar a modificação como uma transmissão ou se não responder, o pedido de registo de transmissão será recusado.

3 Requisitos formais e materiais relativos a um pedido de registo de uma transmissão

O Instituto recomenda vivamente a utilização do Formulário de Pedido de Registo em linha para solicitar o registo de uma transmissão. O formulário é gratuito e pode ser descarregado do sítio Web do Instituto (<http://www.oami.europa.eu>).

Desde a entrada em vigor do Regulamento n.º 1042/05, que alterou o CTMFR, o registo de transmissão não está sujeito ao pagamento de qualquer taxa.

3.1 Línguas

O pedido de registo de uma transmissão deve ser apresentado:

Regra 95, alíneas a) e b), e regra 96, n.º 1, do CTMIR

- quando diz respeito a um pedido de marca comunitária, na primeira ou segunda língua indicada no pedido de marca comunitária,
- quando diz respeito a uma marca comunitária registada, numa das línguas do Instituto.

Quando o pedido engloba mais do que um pedido de marca comunitária, o autor do pedido deve selecionar uma língua para o pedido que seja comum a todos os pedidos de marca comunitária em questão. Caso não exista uma língua comum, devem ser apresentados pedidos de registo de transmissão separados.

Quando o pedido diz respeito a pelo menos um registo de marca comunitária, o autor do pedido de registo deve seleccionar uma das cinco línguas de trabalho do Instituto.

Regra 76, n.º 3, do CTMIR

Se o Instituto o exigir expressamente, as licenças podem ser apresentadas em qualquer língua oficial da União Europeia.

Regra 96, n.º 2, do CTMIR

Os documentos comprovativos podem ser apresentados em qualquer uma das línguas oficiais da União Europeia. Esta regra é aplicável a qualquer documento apresentado como prova da transmissão, nomeadamente um Documento de Transmissão autenticado ou um Certificado de Transmissão, uma escritura de cessão, um extrato de um registo comercial ou uma declaração de aceitação do registo do sucessor por lei como o novo titular.

Regra 98 do CTMIR

Se os documentos comprovativos não forem apresentados nem numa língua oficial da União Europeia nem na língua do processo, o Instituto poderá exigir uma tradução para a língua do processo ou para qualquer língua do Instituto, à escolha do autor do pedido de registo. O Instituto fixará um prazo de dois meses a contar da data de notificação da respetiva comunicação. Se a tradução não for apresentada dentro do prazo estabelecido, o documento não será tido em conta e será considerado como não tendo sido apresentado.

3.2 Pedido apresentado para mais do que uma marca

Regra 31, n.º 7, do CTMIR

Se o titular original e o novo titular forem os mesmos em todos os casos, o autor do pedido poderá apresentar um único pedido de registo de transmissão para várias marcas comunitárias ou pedidos de marca comunitária. Este procedimento apresenta duas vantagens: as diversas referências só terão de ser apresentadas uma vez e só será necessário tomar uma decisão.

É necessário apresentar pedidos em separado quando o titular original e o novo titular não são exatamente os mesmos para cada marca. É esse o caso, por exemplo, quando existe um sucessor por lei para a primeira marca e vários sucessores por lei para outra marca, mesmo que o sucessor por lei para a primeira marca seja um dos sucessores por lei para a outra marca. O facto de o representante ser o mesmo em todos os casos é irrelevante.

Se em tais casos for apresentado um único pedido, o Instituto enviará uma carta solicitando esclarecimentos. O autor do pedido de registo pode superar a objeção, quer limitando o pedido às marcas comunitárias ou pedidos de marca comunitária relativamente aos quais só existe um único e mesmo titular original e um único e mesmo novo titular, quer declarando o seu consentimento para que o seu pedido seja

objeto de dois ou mais procedimentos diferentes. Caso contrário, o pedido será rejeitado na sua totalidade.

3.3 Partes no processo

Artigo 17.º, n.º 5, do CTMR
Regra 31, n.º 5, do CTMIR

O pedido de registo de uma transmissão pode ser depositado pelo titular original (o titular da marca comunitária tal como aparece no Registo, ou o autor do pedido de marca comunitária tal como aparece no processo do pedido de marca comunitária) ou pelo novo titular (o «sucessor por lei», isto é, a pessoa que aparecerá como titular quando a transmissão for registada).

Regra geral, o Instituto comunicará geralmente com o(s) autor(es) do(s) pedido(s) de registo. Em caso de dúvida, o Instituto poderá exigir esclarecimentos a todas as partes.

3.4 Requisitos formais

Regra 1, n.º 1, alínea b), regra 31, n.ºs 1 e 2, e regra 79 do CTMIR

Um pedido de registo de uma transmissão deve incluir:

- o número de registo ou de pedido de marca comunitária,
- os dados relativos ao novo titular,
- se o novo titular nomear um representante, o nome e o endereço profissional do representante,
- a(s) assinatura(s) do(s) autor(es) do pedido de registo,
- a prova da transmissão conforme prevista no ponto 3.5 *infra*.

Para os requisitos adicionais aplicáveis em caso de transmissão parcial, ver ponto 4.

3.4.1 Indicação do número de registo

Regra 31, n.º 1, alínea a), do CTMIR

Deve ser indicado o número registo da marca.

3.4.2 Dados do novo titular

Regra 1, n.º 1, alínea b), e regra 31, n.º 1, alínea b), do CTMIR

Os dados do novo titular que devem ser indicados são o nome, endereço e nacionalidade, caso se trate de uma pessoa singular. Caso se trate de uma pessoa coletiva, o requerente do registo deve indicar a designação oficial e a forma jurídica da

pessoa coletiva, que pode ser abreviada da forma habitual (por exemplo, S.L., S.A, Ltd., PLC, etc.). Tanto as pessoas singulares como as pessoas coletivas devem indicar o Estado em que estão domiciliadas ou em que têm a sua sede ou um estabelecimento. **O Instituto recomenda vivamente que se indique o Estado de constituição no caso das empresas americanas, se aplicável, para que se possa fazer uma distinção clara entre os diferentes titulares na sua base de dados.** Estes dados correspondem às indicações exigidas a um requerente que apresenta um novo pedido de marca comunitária. No entanto, se o Instituto já tiver atribuído um número de ID ao novo titular, bastará indicar esse número juntamente com o nome do novo titular.

O formulário disponibilizado pelo Instituto requer igualmente a indicação do nome do titular original. Esta indicação facilitará o tratamento do processo por parte do Instituto e das partes.

3.4.3 Nome e endereço do representante

Regra 77 do CTMIR
Artigo 93.º, n.º 1, do CTMR
Regra 76, n.ºs 1, 2 e 4, do CTMIR

Os pedidos de registo de uma transmissão podem ser depositados e assinados por representantes em nome do titular ou do novo titular da marca comunitária.

Se o novo titular nomear um representante, que assina o pedido, tanto o Instituto como, no âmbito de processos *inter partes*, a outra parte no processo poderão requerer uma autorização. Neste caso, se o representante não apresentar uma autorização, o processo prosseguirá como se não tivesse sido nomeado um representante.

Se o titular original e o novo titular designarem o mesmo representante, este poderá assinar o pedido em nome de ambos. O representante poderá também ser convidado a apresentar uma autorização assinada pelo novo titular.

Artigo 92.º, n.º 3, e artigo 93.º, n.º 1, do CTMR

O exposto aplica-se não só a representantes na aceção do artigo 93.º do CTMR (advogados e mandatários autorizados cujos nomes constam de uma lista mantida pelo Instituto), mas também por um empregado que atue em nome do empregador ou, nas condições previstas no artigo 92, n.º 3, do CTMR, em nome de uma pessoa coletiva (empresa) que esteja economicamente ligada ao empregador.

Regra 77 e regra 83, n.º 1, alínea h), do CTMIR

Considera-se que a autorização geral constante do formulário disponibilizado pelo Instituto será suficiente para efeitos de concessão de autorização para apresentar e assinar pedidos de registo de transmissões.

Uma autorização individual será sujeita a verificação para apurar se não exclui a faculdade de requerer o registo de uma transmissão.

Artigo 92.º, n.º 2, do CTMR

Se o requerente do registo for o novo titular e esse novo titular não tiver domicílio nem sede ou estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo na União Europeia, para efeitos do processo de registo da transmissão este deverá ser representado por uma pessoa habilitada a representar terceiros perante o Instituto (um advogado ou um mandatário autorizado inscrito na lista mantida pelo Instituto). Para informações detalhadas sobre quem está habilitado a exercer a função de representante, ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional.

3.4.4 Assinaturas

Regra 31, n.º 1, alínea d), regra 31, n.º 5, e regra 79 do CTMIR

Os requisitos relativos à pessoa habilitada a apresentar e assinar o pedido devem ser vistos em conjugação com o requisito relativo à apresentação da prova da transmissão. O princípio é que as assinaturas do(s) titular(es) original(is) e do(s) novo(s) titular(es) devem figurar, juntas ou em separado, no pedido ou num documento que o acompanhe.

Regra 31, n.º 5, alínea a), do CTMIR

Se o titular original e o novo titular assinarem ambos o pedido, isto será considerado suficiente e não serão requeridas provas adicionais da transmissão.

Regra 31, n.º 5, alínea b), do CTMIR

Se o novo titular for o autor do pedido de registo e este pedido for acompanhado de uma declaração, assinada pelo titular original, de que concorda com o registo do sucessor por lei como novo titular, isso será igualmente considerado suficiente e não será necessário apresentar quaisquer provas adicionais.

Se o titular original e o novo titular designarem o mesmo representante, este poderá assinar o pedido em nome de ambos e não será necessário apresentar quaisquer provas adicionais. No entanto, se o representante que assina tanto em nome do titular original como do novo titular não for o representante registado no processo (isto é, num pedido que designe simultaneamente o representante e transmita a marca comunitária), o Instituto contactará o autor do pedido de registo para lhe solicitar provas da transmissão (autorização assinada pelo titular original, comprovativo da transmissão, confirmação da transmissão por parte do titular original ou do respetivo representante registado no processo).

3.5 Prova da transmissão

Artigo 17.º, n.ºs 2 e 3, do CTMR
Regra 31, n.º 1, alínea d), e n.º 5, alíneas a) a c), e regra 83, n.º 1, alínea d), do CTMIR

Uma transmissão só pode ser registada quando confirmada por documentos que estabeleçam devidamente a transmissão, como uma cópia do ato de transmissão. No entanto, tal como salientado *supra*, não será necessário apresentar uma cópia do ato de transmissão:

- se o novo titular ou o respetivo representante apresentar o pedido de registo da transmissão por iniciativa própria e se o pedido for acompanhado de uma declaração escrita assinada pelo titular original (ou pelo respetivo representante), segundo a qual este concorda com o registo da transmissão, ou
- se o pedido de registo da transmissão for assinado pelo titular original (ou pelo respetivo representante) e pelo novo titular (ou pelo respetivo representante), ou
- se o pedido de registo da transmissão for acompanhado de um formulário de transmissão preenchido (inscrição) ou de um documento assinado pelo titular original (ou pelo respetivo representante) e pelo novo titular (ou pelo respetivo representante).

As partes no processo podem igualmente utilizar os formulários estabelecidos nos termos do Tratado sobre o Direito das Marcas, disponíveis no sítio Web da OMPI (<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/forms.html>). Trata-se do Documento de Transmissão – documento concebido como constituindo a transmissão (cessão) propriamente dita – e do Certificado de Transmissão – documento no qual as partes declaram que foi efetuada uma transmissão. Ambos os documentos, devidamente preenchidos, constituem prova suficiente da transmissão.

No entanto, não se excluem outros meios de prova. Assim, é possível apresentar o próprio contrato (escritura) ou qualquer outro documento comprovativo da transmissão.

Se a transmissão da marca for a consequência da transmissão da totalidade da empresa do titular original, e a menos que sejam apresentadas provas conforme indicado anteriormente, deverá ser apresentado o documento comprovativo da transmissão ou cessão da totalidade da empresa.

Se a transmissão for consequência de uma fusão ou de outra sucessão a título universal, o titular original não estará disponível para assinar o pedido. Nessas circunstâncias, o pedido deverá ser acompanhado de documentos comprovativos da fusão ou sucessão a título universal, tais como extratos do registo comercial, etc. O Instituto poderá abster-se de requerer provas adicionais se já tiver conhecimento dos factos, em virtude, por exemplo, de processos paralelos.

Os documentos comprovativos não necessitam de ser autenticados nem é necessário apresentar os originais. Os documentos originais passam a fazer parte do processo, pelo que não podem ser restituídos à pessoa que os apresentou. Basta, por isso, apresentar fotocópias.

Se o Instituto tiver motivos para duvidar da exatidão ou da veracidade de um documento, poderá solicitar provas adicionais.

O Instituto examinará os documentos apenas para apurar se os mesmos comprovam efetivamente o que é indicado no pedido, nomeadamente a identidade das marcas em questão e a identidade das partes, e se existe uma transmissão. O Instituto não se pronuncia nem decide sobre questões de natureza contratual ou jurídica decorrentes do direito nacional (ver acórdão de 09/09/2011, T-83/09 «Craic», n.º 27). Em caso de dúvida, incumbe aos tribunais nacionais analisar a questão da legalidade da própria transmissão.

3.6 Requisitos materiais

Artigo 17.º, n.º 4, do CTMR

O Instituto não procederá ao registo da transmissão se dos respetivos documentos se deduzir claramente que a transmissão da marca comunitária é suscetível de induzir o público em erro quanto à natureza, qualidade ou origem geográfica dos produtos ou serviços para a qual a marca foi registada, exceto se o novo titular aceitar limitar o registo da marca comunitária aos produtos ou serviços relativamente aos quais a transmissão não seja suscetível de induzir em erro.

Artigo 7, n.º 1, alínea g), do CTMR

Uma marca é suscetível de induzir o público em erro em virtude da sua transmissão se, tendo sido originalmente apresentada pelo novo titular, tivesse de ser recusada como enganosa devido às circunstâncias particulares relacionadas com o titular e com a própria marca.

Por conseguinte, o critério consiste em saber se a marca é suscetível de induzir em erro em razão da sua titularidade.

Artigo 7.º, n.º 1, alínea g), artigo 17.º, n.º 4, e artigo 43.º e 48.º do CTMR

O requisito de que a probabilidade de induzir o público em erro deve ser o resultado da transmissão impede o Instituto de tomar em consideração, aquando do exame de um pedido de registo de uma transmissão, qualquer outra questão passível de induzir em erro que não se prenda com a ligação entre o titular e a marca. Uma vez registada a marca, o Instituto deixa de poder levantar objeções gerais com base no caráter enganador. No entanto, enquanto a marca não estiver registada, o Instituto pode levantar objeções com base nesses motivos. Se detetar tais motivos de objeção durante o exame do pedido de registo de uma transmissão, o Instituto procederá ao registo da transmissão se todos os requisitos aplicáveis aos pedidos tiverem sido respeitados, mas remeterá posteriormente o caso para o examinador para que este efetue uma análise mais aprofundada dos motivos absolutos de recusa, conforme adequado.

No entanto, para superar uma objeção levantada pelo Instituto com base no facto de que, devido à mudança de titularidade, a marca poderia induzir o público em erro, o

autor do pedido de registo não pode alegar que tal possibilidade já existia na data de depósito do pedido de marca comunitária.

O requisito de que a probabilidade de induzir o público em erro deve resultar claramente dos documentos relativos à transmissão impede o Instituto de basear as suas objeções em motivos especulativos e em hipotéticos acontecimentos futuros. O simples facto de, no futuro, os produtos ou serviços passarem a ser fornecidos ou comercializados por uma pessoa diferente não constitui em si mesmo uma probabilidade de induzir o público em erro. Não serão feitas especulações quanto à utilização futura da marca pelo novo titular. Em particular, uma eventual alteração da qualidade dos produtos vendidos ao abrigo da mesma marca não deve ser tomada em consideração. Só há motivo para levantar objeções ao registo de uma transmissão se a própria marca se tornasse enganosa em relação ao seu novo titular.

As objeções baseadas na probabilidade de a marca induzir em erro podem ser superadas, se for caso disso, mediante a modificação do pedido de marca comunitária, em conformidade com o artigo 43.º do CTMR, ou da marca comunitária registada, em conformidade com o artigo 48.º do CTMR. Para mais informações sobre a prática do Instituto relativamente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do CTMR, ver Linhas de orientação, Parte B, Secção 4, Motivos absolutos de recusa.

3.7 Procedimento para sanar irregularidades

Artigo 17.º, n.º 7, do CTMR
Regra 31, n.º 6), e regra 67, n.º 1, do CTMIR

Se for detetada alguma das irregularidades acima descritas, o Instituto convidará o requerente do registo a sanar a irregularidade no prazo de dois meses a contar da data da notificação. A notificação será dirigida à pessoa que apresentou o pedido de registo da transmissão ou ao respetivo representante, caso essa pessoa tenha designado um representante. O Instituto não informará automaticamente a outra parte no processo de transmissão, a menos que as circunstâncias assim o justifiquem.

Se o requerente do registo não sanar a irregularidade ou não apresentar as provas adicionais necessárias, ou se não conseguir convencer o Instituto de que as objeções não foram devidamente fundamentadas, o Instituto rejeitará o pedido.

4 Transmissões parciais

Artigo 17.º, n.º 1, do CTMR
Regra 32 do CTMIR

Uma transmissão parcial refere-se apenas a alguns dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária ou pelo pedido de marca comunitária. Implica a distribuição da lista original de produtos ou serviços entre o registo ou pedido de marca comunitária remanescente e uma nova lista. Quando se trata de transmissões parciais, o Instituto adota uma terminologia específica para identificar as marcas. No início do processo existe a marca «original», que é a marca que foi objeto do pedido de transmissão parcial. Após o registo da transmissão, passam a existir duas marcas:

uma é a marca, que agora abrange menos produtos ou serviços e é denominada marca «remanescente», e a outra é a marca «nova», que abrange alguns dos produtos ou serviços da marca original. A marca «remanescente» conserva o número de marca comunitária da marca «original», enquanto à marca «nova» será atribuído um novo número de marca comunitária.

Uma transmissão não pode afetar o carácter unitário da marca comunitária. Por conseguinte, uma marca comunitária não pode se transmitir «parcialmente» para *alguns* territórios.

Se existirem dúvidas quanto ao carácter parcial, ou não, da transmissão, o Instituto informará desse facto o requerente do registo de transmissão e convidá-lo-á a prestar os necessários esclarecimentos.

As transmissões parciais são igualmente possíveis quando o pedido de transmissão se refere a mais do que uma marca comunitária ou pedido de marca comunitária. As regras a seguir indicadas aplicam-se a cada marca comunitária ou pedido de marca comunitária incluído no pedido de transmissão.

4.1 Regras relativas à distribuição das listas de produtos ou serviços

Artigo 43.º do CTMR Regra 2 e regra 32, n.º 1, do CTMIR
--

O pedido de registo de uma transmissão parcial deve indicar os produtos ou serviços a que a transmissão se refere (a lista de produtos ou serviços para o «novo» registo). Os produtos ou serviços devem ser distribuídos entre a marca comunitária ou pedido de marca comunitária e uma nova marca comunitária ou pedido de marca comunitária de modo a evitar sobreposições entre os produtos ou serviços incluídos na marca comunitária original ou no pedido de marca comunitária original e na nova marca comunitária ou no novo pedido de marca comunitária. As duas especificações em conjunto não deverão ser mais extensas do que a especificação original.

Por conseguinte, as indicações devem ser claras, precisas e inequívocas. Por exemplo, caso se trate de uma marca comunitária relativa a produtos ou serviços de várias classes e a «divisão» entre o registo novo e o antigo seja efetuada para classes completas, bastará indicar as classes correspondentes ao novo registo ou ao registo remanescente.

Se o pedido de transmissão parcial indicar produtos ou serviços explicitamente mencionados na lista original, o Instituto manterá automaticamente os produtos ou serviços que não são mencionados no pedido de transmissão na marca comunitária original ou no pedido de marca comunitária original. Por exemplo, se a lista contiver os produtos A, B e C e o pedido de transmissão se referir ao produto C, o Instituto manterá os produtos A e B no registo original e criará um novo registo para o produto C.

De acordo com a Comunicação n.º 2/12, de 20/06/2012, do Presidente do Instituto, considerar-se-á que as marcas comunitárias depositadas antes de 21/06/2012 que reivindiquem um determinado título de classe abrangem todos os produtos ou serviços

da lista alfabética dessa classe na edição da Classificação de Nice em vigor no momento do depósito (ver Comunicação n.º 2/12, pontos V e VI).

Um pedido de transmissão parcial que indique produtos ou serviços não expressamente mencionados na lista original, mas que se enquadrem no significado literal de uma indicação genérica nela contida, será aceite se não implicar uma ampliação da referida lista. A verificação da existência de uma limitação ou ampliação do âmbito da lista obedece às regras geralmente aplicáveis em tais situações (ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação).

No entanto, considerar-se-á que as marcas depositadas em 21/06/2012 ou após essa data que reivindiquem apenas as indicações gerais de um determinado título de classe abrangem o significado literal desse título de classe e, como total, só pode ser objeto de transmissão parcial (ver Comunicação n.º 2/12, pontos VII e VIII.)

Considerar-se-á que as marcas apresentadas após 21/06/2012 que reivindiquem as indicações gerais de um determinado tipo de classe, bem como a lista alfabética, englobam o significado literal do título de classe em questão, assim como a lista alfabética de produtos ou serviços abrangidos pela referida classe na edição da Classificação de Nice em vigor à data do depósito, e, como tal, só podem ser objeto de transmissão parcial (ver Comunicação n.º 02/12, pontos VII e VIII).

Em todos os casos, recomenda-se vivamente a apresentação de uma lista clara e precisa dos produtos ou serviços a transmitir, bem como uma lista clara e precisa dos produtos ou serviços a manter no registo original. Além disso, a lista original deve ser clarificada. Por exemplo, se a lista original estiver relacionada com «bebidas alcoólicas» e a transmissão se referir a «whisky» e «gin», a lista original deverá ser modificada, limitando-a a «bebidas alcoólicas, à exceção de whisky e gin».

4.2 Objeções

Regra 31, n.º 6, e regra 32, n.º 3, do CTMIR
--

Se o pedido não observar as regras anteriormente explicadas, o Instituto convidará o requerente do registo a sanar a irregularidade. Se a irregularidade não for sanada, o Instituto rejeitará o pedido.

Se, em consequência da troca de comunicações, a lista definitiva de produtos ou serviços do registo remanescente for diferente da lista apresentada no pedido de marca comunitária, o Instituto comunicará não só com o novo titular, caso seja ele a parte requerente do registo da transmissão parcial, mas também com o titular original, que continua a ser a pessoa autorizada a dispor da lista de bens ou serviços do registo original. O Instituto procederá a qualquer modificação da lista de bens ou serviços, sob reserva do consentimento do titular original. Se a declaração de consentimento não for apresentada dentro do prazo fixado pelo Instituto, o pedido de registo da transmissão será rejeitado.

4.3 Criação de um novo pedido ou registo de marca comunitária

Artigo 88.º do CTMR
Regra 32, n.º 4, e regras 88 e 89 do CTMIR

Uma transmissão parcial conduz à criação de um novo pedido ou registo de marca comunitária. Para este novo pedido ou registo de marca comunitária, o Instituto criará um processo separado, que consistirá de uma cópia integral do depósito eletrónico do pedido ou registo original de marca comunitária, do pedido de registo da transmissão e de toda a correspondência relacionada com o pedido de transmissão. O Instituto atribuirá um novo número de processo a este novo pedido ou registo de marca comunitária. Este terá a mesma data de depósito e, se for caso disso, a mesma data de prioridade que o pedido ou registo original de marca comunitária. Se a transmissão parcial se referir a um pedido de marca comunitária, o novo pedido de marca comunitária está sujeito às disposições relativas à inspeção pública de processos previstas no artigo 88.º do CTMR.

No que se refere ao pedido ou registo de marca comunitária original, o Instituto incluirá nos seus processos uma cópia do pedido de registo de transmissão, mas de um modo geral não incluirá cópias da posterior correspondência relacionada com esse pedido.

5 Transmissão no decurso de outros processos e questões relativas às taxas

Artigo 17.º, n.ºs 6 e 7, do CTMR

Sem prejuízo do direito de agir a partir do momento em que o Instituto recebe o pedido de registo de uma transmissão que envolva prazos de apresentação, o novo titular passará automaticamente a ser parte em qualquer processo que envolva a marca em questão a partir do momento em que a transmissão é registada.

A apresentação de um pedido de registo de uma transmissão não afeta os prazos já em curso ou fixados pelo Instituto, incluindo os que se referem ao pagamento de taxas. Não serão fixados novos prazos de pagamento. A partir da data de registo da transmissão, o novo titular passa a ser responsável pelo pagamento das taxas devidas.

Por conseguinte, durante o período que medeia entre o depósito do pedido de registo de uma transmissão e a confirmação, por parte do Instituto, da respetiva inscrição efetiva no Registo ou no processo, é importante que o titular original e o novo titular colaborem de forma ativa na comunicação dos prazos e da correspondência recebida no decurso de processos *inter partes*.

5.1 Questões específicas em matéria de transmissões parciais

Regra 32, n.º 5, do CTMIR

No caso de transmissões parciais, a nova marca comunitária ou o novo pedido de marca comunitária encontrar-se-á na mesma fase processual que a marca comunitária ou o pedido de marca comunitária original (remanescente). Qualquer prazo pendente relativo à marca comunitária original ou ao pedido de marca comunitária original será considerado pendente tanto para a marca comunitária original ou o pedido de marca comunitária original como para a nova marca comunitária ou o novo pedido de marca comunitária. Após o registo da transmissão, o Instituto tratará individualmente cada marca comunitária ou pedido de marca comunitária e decidirá separadamente sobre os mesmos.

Se uma marca comunitária ou um pedido de marca comunitária estiver sujeito ao pagamento de taxas e esse pagamento tiver sido efetuado pelo titular original, o novo titular não será obrigado a pagar quaisquer taxas adicionais relativas à nova marca comunitária ou ao novo pedido de marca comunitária. A data relevante é a data de inscrição da transmissão no registo ou nos processos; assim, se o pagamento da taxa relativa à marca comunitária ou pedido de marca comunitária pendente for efetuado após a apresentação do pedido de registo da transmissão, mas antes do registo da própria transmissão, não serão cobradas taxas adicionais.

Artigo 26.º, n.º 2, do CTMR
Regra 4 e regra 9, n.ºs 3 e 5, do CTMIR
Artigo 2.º, n.ºs 2 e 4, do CTMFR

Se a transmissão parcial envolver um pedido de marca comunitária e o pagamento das taxas de classe ainda não tiver sido efetuado ou não tiver sido efetuado na íntegra, o Instituto procederá à inscrição da transmissão nos processos do pedido de marca comunitária remanescente e à criação de um novo pedido de marca comunitária, conforme anteriormente descrito.

No caso de um pedido de marca comunitária envolver originalmente mais de três classes e, como tal, estar sujeito ao pagamento de taxas de classe adicionais, o examinador tratará desses casos depois de proceder ao registo da transmissão nos processos e à criação de um novo pedido de marca comunitária, tal como descrito abaixo.

Se o pagamento das taxas de classe adicionais tiver sido efetuado antes do registo da transmissão, mas não houver lugar ao pagamento de taxas adicionais em virtude de o pedido de marca comunitária remanescente envolver agora três ou menos classes, não será efetuado qualquer reembolso, dado que as taxas foram corretamente pagas dentro do prazo previsto para o efeito.

Em todos os outros casos, o examinador tratará o pedido de CTM remanescente e o novo pedido separadamente, sem contudo requerer o pagamento de uma nova taxa de base para o novo pedido. As taxas de classe relativas ao pedido de marca comunitária remanescente e ao novo pedido serão determinadas em função da situação existente após o registo da transmissão. Por exemplo, se o pedido original envolver sete classes e, após a transmissão, o pedido remanescente passar a envolver três, enquanto o novo pedido abrange quatro, não haverá lugar ao

pagamento de taxas de classe adicionais pelo pedido remanescente, devendo, contudo, ser paga uma taxa adicional pelo novo pedido. Se alguns dos produtos ou serviços de uma determinada classe forem transmitidos e outros não, essa classe estará sujeita a pagamento, tanto para o pedido remanescente como para o novo pedido. Se o prazo de pagamento de taxas de classe adicionais já tiver sido fixado mas ainda não tiver expirado, o Instituto suspenderá esse prazo para que a determinação possa ser feita com base na situação existente após o registo da transmissão.

Artigo 47.º, n.ºs 1 e 3, do CTMR Regra 30, n.ºs 2 e 4, do CTMR

Se o pedido de registo de uma transmissão parcial se referir a um registo de marca que deva ser renovado, ou seja, seis meses antes do termo do período de registo e até seis meses após o termo desse período, o Instituto procederá ao registo da transmissão e tratará da renovação e das respetivas taxas como a seguir se indica.

Se não tiver sido apresentado um pedido de renovação e não tiverem sido pagas taxas antes do registo da transmissão, as disposições gerais, incluindo as relativas ao pagamento de taxas, são aplicáveis tanto ao registo de marca comunitária remanescente como ao novo registo (pedidos separados, pagamento de taxas em separado, conforme necessário).

Um pedido de renovação que tenha sido apresentado antes do registo da transmissão também é válido para a nova marca comunitária. No entanto, enquanto o titular original continua a ser parte no processo de renovação da marca comunitária remanescente, o novo titular passa automaticamente a ser parte no processo de renovação para o novo registo.

Em tais situações, se um pedido de renovação tiver sido apresentado, mas o pagamento das respetivas taxas não tiver sido efetuado antes do registo da transmissão, as taxas a pagar serão determinadas em função da situação após o referido registo. Isto significa que tanto o titular da marca comunitária remanescente como o titular da nova marca comunitária devem pagar a taxa de base de renovação e todas as taxas de classe.

Se para além da apresentação de um pedido de renovação antes do registo da transmissão também tiverem sido pagas as taxas de renovação antes desta data, não serão cobradas quaisquer taxas adicionais de renovação após o registo da transmissão. Além disso, não haverá lugar ao reembolso das taxas de classe já pagas.

5.2 Transmissão e processos *inter partes*

Se no decurso de processos *inter partes* for apresentado um pedido de registo de uma transmissão, podem surgir diversas situações. No caso dos registos ou pedidos de marca comunitária anteriores em que a oposição/anulação se baseia, o novo titular só poderá tornar-se parte no processo (ou apresentar observações) depois de o pedido de inscrição da transmissão ter dado entrada no Instituto. O princípio básico consiste em que o novo titular substitui o titular original no processo. A prática adotada pelo Instituto relativamente às transmissões em oposição é descrita nas Linhas de

orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais, ponto 6.5, Mudança de partes.

6 Inscrição no Registo, notificação e publicação

6.1 Inscrição no Registo

Artigo 17.º, n.º 5, do CTMR Regra 31, n.º 8, e regra 84, n.º 3, alínea g), do CTMIR
--

Se o pedido de registo de uma transmissão preencher todos os requisitos e disser respeito a uma marca comunitária registada, a transmissão será inscrita no Registo; se disser respeito a um pedido de marca comunitária, o Instituto registará a transmissão no processo correspondente.

A inscrição no Registo conterá os seguintes dados:

- a data de registo da transmissão,
- o nome e o endereço do novo titular,
- o nome e o endereço do representante do novo titular, caso exista.

Para transmissões parciais, a inscrição conterá igualmente os seguintes dados:

- uma referência ao número de registo original e ao número do novo registo,
- a lista de produtos ou serviços que permanece no registo original,
- a lista de produtos ou serviços do novo registo.

6.2 Notificação

O Instituto apenas notificará o requerente do registo da transmissão.

Se o pedido de registo de uma transmissão se referir a pelo menos um pedido de marca comunitária, a notificação conterá a referência apropriada ao registo da transmissão relevante nos processos mantidos pelo Instituto.

No que se refere à notificação da outra parte, existe uma distinção entre transmissões totais e parciais.

Artigo 17.º, n.º 5, do CTMIR Regra 84, n.º 5, do CTMIR

No caso de uma transmissão total, a notificação será enviada à parte que apresentou o pedido de registo da transmissão, isto é, ao requerente do registo.

Não será enviada informação à outra parte:

- se o representante do titular original for também o representante designado pelo novo titular (caso em que o representante receberá uma comunicação em nome de ambas as partes), ou
- se o titular original tiver deixado de existir (em caso de morte ou de fusão).

Nos restantes casos, a outra parte será informada do resultado do procedimento, isto é, do registo da transmissão. A outra parte não receberá informações durante o procedimento, salvo se surgirem sérias dúvidas quanto à legalidade do pedido de registo da transmissão ou quanto à transmissão propriamente dita.

Regra 32, n.ºs 3 e 4, do CTMIR

No caso de uma transmissão parcial, tanto o titular da marca comunitária remanescente como o titular da nova marca devem receber uma notificação, posto que estão necessariamente envolvidos dois pedidos ou registos de marca comunitária. Por conseguinte, serão enviadas ao novo requerente notificações separadas para cada pedido de marca comunitária que te sido objeto de transmissão parcial. No caso de uma transmissão parcial de um registo de marca comunitária, o Instituto notificará o novo titular relativamente a cada registo. A notificação incluirá, quando apropriado, indicações relativas ao pagamento de taxas de renovação. Será emitida uma notificação separada ao titular do registo de marca comunitária remanescente.

Além disso, se no caso de uma transmissão parcial houver necessidade de clarificar ou modificar a lista de bens ou serviços a manter no pedido ou no registo de marca comunitária, tal clarificação ou modificação está sujeita ao consentimento do titular do pedido ou registo de marca comunitária remanescente (ver ponto 4.1 *supra*).

6.3 Publicação

Artigo 17.º, n.º 5, do CTMR
Regra 84, n.º 3, alínea g), e regra 85, n.º 2, do CTMIR

Para os registos de marca comunitária, o Instituto publica a inscrição no Registo de transmissões na Parte C do Boletim de Marcas Comunitárias.

Artigo 39.º do CTMR
Regra 12 e regra 31, n.º 8, do CTMIR

Se o pedido de registo de uma transmissão se referir a um pedido de marca comunitária que foi publicado nos termos do artigo 39.º do CTMR e da regra 12 do CTMIR, a publicação do registo da marca e a inscrição no Registo mencionarão, logo de início, o novo titular. A publicação do registo incluirá uma referência à publicação anterior.

Artigo 39.º do CTMR
Regra 12 do CTMIR

Se a transmissão se referir a um pedido de marca comunitária que não foi publicado, a publicação nos termos do artigo 39.º do CTMR e da regra 12 do CTMIR incluirá o nome do novo titular sem qualquer referência à transmissão do pedido. O mesmo acontece se a transmissão de um pedido de marca comunitária não publicado for parcial.

7 Transmissões de desenhos ou modelos comunitários registados

Artigo 1.º, n.º 3, artigos 27.º, 28.º, 33.º, 34.º e artigo 107.º, n.º 2, alínea f), do CDR
Artigo 23.º, artigo 61.º, n.º 2, artigo 68, n.º 1, alínea c), e artigo 69.º, n.º 2, alínea i), do CDIR
Anexo, n.ºs 16 e 17, do CDFR

As disposições legais contidas no CDR, no CDIR e no CDFR relativas a transmissões correspondem às respetivas disposições contidas no CTMR, no CTMIR e no CTMFR.

Por conseguinte, tanto os princípios jurídicos como o procedimento de registo de transmissões de marcas são aplicáveis, *mutatis mutandis*, aos desenhos ou modelos comunitários.

Existem apenas algumas exceções e especificidades que são seguidamente abordadas em pormenor.

7.1 Direitos de uso anterior de um desenho ou modelo registado comunitário

Artigo 22.º, n.º 4, do CDR

O direito de utilização anterior de um desenho ou modelo registado comunitário não pode ser transmitido, salvo se a terceira pessoa, que possuía esse direito antes da data de apresentação ou de prioridade do pedido de um desenho ou modelo registado comunitário, for uma empresa, juntamente com a parte dessa empresa no quadro da qual tenha sido efetuado o uso ou se tenham realizado os preparativos.

7.2 Taxas

Anexo, n.ºs 16 e 17, do CDFR

A taxa de 200 EUR relativa ao registo de uma transmissão é aplicada por desenho ou modelo e não por pedido múltiplo. O mesmo acontece relativamente ao limite máximo de 1000 EUR aplicável à apresentação de pedidos múltiplos.

Exemplo 1: De um pedido múltiplo para 10 desenhos ou modelos, seis desenhos ou modelos são transmitidos ao mesmo sucessor por lei. O valor da taxa é de 1000 EUR, desde que seja apresentado um único pedido de registo destas seis transmissões ou sejam apresentados vários pedidos de registo de transmissões no mesmo dia.

Exemplo 2: De um pedido múltiplo de 10 desenhos ou modelos, seis desenhos ou modelos são transmitidos ao mesmo sucessor por lei. A transmissão também se refere a outro desenho ou modelo não incluído no pedido múltiplo. O valor da taxa é de 1000 EUR, desde que:

- seja apresentado um único pedido de registo destas seis transmissões ou sejam apresentados vários pedidos no mesmo dia, e
- o titular do desenho ou modelo comunitário e o sucessor sejam os mesmos nos seis casos.

8 Transmissões de marcas internacionais

O Sistema de Madrid permite a «mudança de titularidade» de um registo internacional. Todos os pedidos de registo de mudança de titularidade devem ser apresentados através do formulário MM5, diretamente no Secretariado Internacional pelo titular constante do registo, no instituto nacional do titular constante do registo, ou no instituto nacional do novo titular (cessionário). O novo titular não pode apresentar o pedido de registo de uma transmissão diretamente no Secretariado Internacional. Não se deve utilizar para este efeito o formulário de pedido de registo do próprio IHMI.

Para informações detalhadas sobre mudanças de titularidade, consultar os pontos B.II.60.01 a B.II.67.02 do Guia para o Registo Internacional de Marcas nos termos do Acordo de Madrid e do Protocolo de Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide/).