

**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 3

**A MARCA COMUNITÁRIA COMO OBJETO
DE PROPRIEDADE**

CAPÍTULO 2

LICENÇAS

Índice

1	Introdução	4
1.1	Contratos de licença	4
1.2	Vantagens do registo de uma licença	5
2	Registo de uma licença para uma marca comunitária ou para um pedido de marca comunitária	6
2.1	Formulário, pedidos de mais do que uma licença	6
2.2	Línguas	6
2.3	Taxas	7
2.4	Requerentes e conteúdo obrigatório do pedido	7
2.4.1	Requerentes	7
2.4.2	Indicações obrigatórias relativamente à marca comunitária licenciada e ao licenciado	7
2.4.3	Requisitos relativos à pessoa que apresenta o pedido – assinatura, comprovativo da licença e representação	8
2.4.4	Representação	10
2.5	Conteúdo facultativo do pedido	11
2.6	Exame do pedido de registo	12
2.6.1	Taxas	12
2.6.2	Exame das formalidades obrigatórias	12
2.6.3	Exame dos elementos facultativos	13
2.7	Procedimento de registo e publicações	15
3	Cancelamento ou modificação de uma licença relativa a uma marca comunitária ou a um pedido de marca comunitária	16
3.1	Competência, línguas, apresentação do pedido	16
3.2	Pessoa que apresenta o pedido	16
3.2.1	Cancelamento de uma licença	17
3.2.2	Modificação de uma licença	17
3.3	Conteúdo do pedido	18
3.4	Taxas	18
3.4.1	Cancelamento de uma licença	18
3.4.2	Modificação de uma licença	19
3.5	Exame do pedido	19
3.5.1	Taxas	19
3.5.2	Exame pelo Instituto	19
3.6	Registo e publicação	19
4	Transmissão de uma licença relativa a uma marca comunitária ou a um pedido de marca comunitária	20
4.1	Definição de transmissão de uma licença	20

4.2	Regras aplicáveis	20
5	Registo de licenças para desenhos ou modelos comunitários registados	20
5.1	Desenhos ou modelos comunitários registados	21
5.2	Pedidos múltiplos para desenhos ou modelos comunitários registados	21
6	Registo de licenças para marcas internacionais	22

1 Introdução

Artigos 22.º, 23.º e 24.º do CTMR
Artigos 27.º, 32.º e 33.º do CDR

Tanto as marcas comunitárias registadas como os pedidos de marca comunitária podem ser objeto de contratos de licença (licenças).

Tanto os desenhos ou modelos comunitários registados como os pedidos de desenhos ou modelos comunitários registados podem ser objeto de licenças.

Os pontos 1 a 4 *infra* tratam das licenças de marcas relativas a marcas comunitárias e a pedidos de marca comunitária. As disposições do Regulamento relativo aos desenhos ou modelos (CDR) e do respetivo regulamento de execução (CDIR) em matéria de licenças relativas a 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. As exceções e particularidades relativas aos desenhos ou modelos comunitários são apresentadas em pormenor no ponto 5 *infra*. As exceções e particularidades relativas às marcas internacionais são enunciadas no ponto 6 *infra*.

1.1 Contratos de licença

Entende-se por licença de marca um contrato em virtude do qual o titular ou requerente (seguidamente designado «titular») de uma marca (o licenciante) autoriza um terceiro (o licenciado) a utilizar a marca na vida comercial, ao mesmo tempo que preserva a sua titularidade, segundo as condições e as modalidades estabelecidas no contrato.

Uma licença remete para uma situação em que os direitos do licenciado relativamente à marca comunitária derivam de uma relação contratual com o titular. O consentimento unilateral, ou tolerância, do titular da marca relativamente à utilização da mesma por parte de um terceiro não constitui uma licença.

Artigo 16.º do CTMR

O CTMR não tem competência para estabelecer disposições exaustivas e unificadas aplicáveis às licenças de marcas comunitárias ou pedidos de marcas comunitárias. Mais exatamente, o artigo 16.º do CTMR remete para a legislação de um Estado-Membro no que respeita à aquisição, validade e efeitos da marca comunitária enquanto objeto de propriedade. Para tal, uma licença de marca comunitária é equiparada, na sua totalidade e para a totalidade do território da União Europeia, a uma licença relativa a uma marca registada no Estado-Membro em que o titular ou o requerente da marca comunitária tenha a sua sede ou o seu domicílio. Se o titular não tiver sede ou domicílio num Estado-Membro, essa licença será equivalente a uma licença para uma marca registada no Estado-Membro em que o referido titular possui um estabelecimento. Se o titular não possuir um estabelecimento num Estado-Membro, a licença será equivalente a uma licença para uma marca registada em Espanha.

No entanto, esta regra apenas é aplicável na medida em que os artigos 17.º a 24.º do CTMR não prevejam disposições em contrário.

O artigo 16.º do CTMR está limitado aos efeitos de uma licença como objeto de propriedade e não é extensivo ao direito dos contratos. O artigo 16.º do CTMR não rege a lei aplicável ou a validade de um contrato de licença, o que significa que a liberdade de as partes contratantes submeterem o contrato de licença a uma dada legislação nacional não é afetada pelo CTMR.

1.2 Vantagens do registo de uma licença

Artigo 22.º, n.º 5, artigo 23.º, n.ºs 1 e 2, e artigo 50.º, n.º 3, do CTMR

Quando existe um contrato de licença não é obrigatório pedir uma inscrição no Registo. Além disso, quando uma parte num processo perante o Instituto tem de apresentar prova da utilização de uma marca comunitária, se essa utilização tiver sido feita por um licenciado, a inscrição dessa licença no Registo não será necessária para que se considere que tal utilização tem o consentimento do titular, nos termos do artigo 15.º, n.º 2, do CTMR. No entanto, o referido registo apresenta determinadas vantagens.

- a) Tendo em conta o disposto no artigo 23.º, n.º 1, do CTMR, perante terceiros que possam ter adquirido direitos sobre a marca ou ter inscrito no registo direitos sobre a marca considerados incompatíveis com a licença registada, o licenciado poderá fazer valer os direitos conferidos por esta licença unicamente:
- se a licença tiver sido inscrita no Registo de Marcas Comunitárias, ou
 - na falta de inscrição da licença no registo, se tais direitos tiverem sido adquiridos por terceiros após a data de quaisquer atos jurídicos como os mencionados nos artigos 17.º, 19.º e 22.º do CTMR (em particular a transmissão, um direito real ou uma licença anterior) tendo conhecimento da existência da licença.
- b) No caso de uma licença sobre uma marca comunitária estar inscrita no Registo, a renúncia total ou parcial a essa marca por parte do seu titular apenas se considerará inscrita no Registo se o titular comprovar haver informado o licenciado sobre a sua intenção de renunciar.

Por conseguinte, o detentor de uma licença registada tem o direito de ser informado com antecedência, pelo titular da marca, sobre a intenção deste de renunciar à mesma.

- c) No caso de uma licença sobre uma marca comunitária estar inscrita no registo, o Instituto informará o licenciado de que se aproxima o termo do prazo de eficácia do registo, com pelo menos seis meses de antecedência em relação a esse termo. O Instituto notificará igualmente o licenciado de qualquer perda de direitos e do termo do prazo de eficácia do registo, se for caso disso.
- d) O registo das licenças e da sua modificação e/ou cancelamento é importante para manter a veracidade do Registo, especialmente no caso de processos *inter partes*.

2 Registo de uma licença para uma marca comunitária ou para um pedido de marca comunitária

Artigo 22.º, n.º 5, do CTMR
Regra 33, regra 34 e regra 84, n.º 3, alínea j), do CTMIR

Tanto as marcas comunitárias como os pedidos de marca comunitária podem ser objeto do registo de uma licença.

O pedido de registo de uma licença terá de cumprir as condições seguidamente enunciadas.

2.1 Formulário, pedidos de mais do que uma licença

Regra 83, n.º 1, alínea e), e regra 95, alíneas a) e b), do CTMIR

Recomenda-se vivamente que o pedido de registo de uma licença para uma marca comunitária seja apresentado no formulário de Pedido de Inscrição do Instituto. Este formulário é disponibilizado a título gratuito nas línguas oficiais da União Europeia e pode ser descarregado a partir do sítio Web do Instituto.

Pode ser utilizada qualquer versão linguística deste formulário, desde que este seja preenchido numa das línguas mencionadas no ponto 2.2 *infra*. Esta regra diz respeito, em particular, à lista de produtos ou serviços e/ou ao território.

Regra 31, n.º 7, e regra 33, n.º 1, do CTMIR

Poderá ser apresentado um único pedido para o registo de uma licença para duas ou mais marcas comunitárias ou pedidos de marcas comunitárias, mas apenas se o titular inscrito e o licenciado forem a mesma pessoa e se os contratos tiverem as mesmas condições, limitações e modalidades em cada caso (ver ponto 2.5 *infra*).

2.2 Línguas

Regra 95, alínea a), do CTMIR

Qualquer pedido de registo de uma licença relativa a um pedido de marca comunitária poderá ser apresentado na primeira ou na segunda língua indicadas no pedido de marca comunitária.

Regra 95, alínea b), do CTMIR

Qualquer pedido de registo de uma licença relativa a uma marca comunitária registada poderá ser apresentado numa das cinco línguas de trabalho do Instituto, a saber: alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano.

2.3 Taxas

Artigo 162.º, n.º 2, alíneas c) e d), do CTMR
Regra 33, n.ºs 1 e 4, do CTMIR
Artigo 2.º, n.º 23, do CTMFR

O pedido de registo de uma licença não se considerará apresentado enquanto não tiver sido paga a correspondente taxa. O montante da referida taxa é de 200 EUR por cada marca comunitária para a qual seja requerido o registo de uma licença.

No entanto, sempre que sejam solicitados vários registos de licenças num pedido único e sempre que o titular inscrito e o licenciado sejam a mesma pessoa e as cláusulas contratuais sejam as mesmas em todos os casos, a taxa máxima aplicável é de 1000 EUR.

Esta taxa máxima será igualmente aplicável no caso em que sejam apresentados em simultâneo vários pedidos de registo de licenças, desde que estes pudessem ter sido apresentados num único pedido e o titular registado e o licenciado sejam a mesma pessoa em todos os casos. Além disso, as cláusulas contratuais devem ser idênticas. Por exemplo, não podem ser apresentadas no mesmo pedido uma licença exclusiva e uma licença não exclusiva, mesmo que digam respeito às mesmas partes.

Uma vez efetuado o pagamento da taxa correspondente, esta não será reembolsada no caso de o pedido de registo da licença ser recusado ou retirado.

2.4 Requerentes e conteúdo obrigatório do pedido

2.4.1 Requerentes

Artigo 22.º, n.º 5, do CTMR

Estão autorizados a requerer o registo de uma licença perante o Instituto:

- a) o titular da marca comunitária, ou
- b) o titular da marca comunitária conjuntamente com o licenciado, ou
- c) o licenciado.

As condições formais que o pedido deverá cumprir dependem do estatuto do requerente. Recomenda-se a utilização da primeira ou da segunda destas opções, uma vez que estas permitem agilizar e simplificar o tratamento do pedido de registo da licença.

2.4.2 Indicações obrigatórias relativamente à marca comunitária licenciada e ao licenciado

Regra 31 e regra 33, n.º 1, do CTMIR

O pedido de registo de uma marca deverá conter as seguintes informações:

Regra 31, n.º 1, alínea a), e regra 33, n.º 1, do CTMIR

- a) O número de registo da marca comunitária em questão. Se o pedido se referir a várias marcas comunitárias, deverão ser indicados os respetivos números de registo.

Regra 1, n.º 1, alínea b), regra 31, n.º 1, alínea b), e regra 33, n.º 1, do CTMIR

- b) O nome, endereço e nacionalidade do licenciado, bem como o Estado em que se encontra domiciliado ou em que tem a sua sede ou estabelecimento.

Regra 1, n.º 1, alínea e), regra 31, n.º 2, e regra 33, n.º 1, do CTMIR

- c) Se o licenciado designar um representante, deverão ser indicados o nome e o número de identificação que lhe foram atribuídos pelo Instituto. Se não tiver sido atribuído qualquer número de identificação ao representante, deverá ser indicado o seu endereço profissional.

2.4.3 Requisitos relativos à pessoa que apresenta o pedido – assinatura, comprovativo da licença e representação

Regra 79 e regra 82, n.º 3, do CTMIR

Os requisitos relativamente à assinatura, prova da licença e representação variam em função da pessoa que apresenta o pedido. Quando, nas comunicações eletrónicas, for mencionado o requisito de uma assinatura, a indicação do nome do remetente será considerada equivalente a uma assinatura.

2.4.3.1 Pedido formulado unicamente pelo titular da marca comunitária

Regra 1, n.º 1, alínea b), e regra 33, n.º 1, do CTMIR

Quando um pedido é formulado unicamente pelo titular da marca comunitária, deve ser assinado pelo próprio titular.

Não é necessária prova da licença.

O Instituto não informará o licenciado sobre o facto de o registo da licença ter sido requerido. Informará, no entanto, o licenciado quando a licença for inscrita no Registo.

Nos casos em que o licenciado apresente uma declaração junto do Instituto, opondo-se ao registo da licença, o Instituto transmitirá a declaração ao titular da marca comunitária com fins meramente informativos. O Instituto não tomará nenhuma providência relativamente à declaração, mas procederá ao registo da licença. Após o registo da licença, qualquer licenciado que não concorde com esse registo pode utilizar o procedimento relativo ao pedido de cancelamento ou modificação da licença (ver ponto 3 *infra*).

O Instituto não terá em conta se as partes, apesar de terem celebrado um contrato de licença, concordaram ou não em registá-la no Instituto. Qualquer litígio sobre se a licença deve ou não, e de que forma, ser registada é uma matéria que terá de ser resolvida entre as partes interessadas de acordo com as regras da legislação nacional aplicável (artigo 16.º do CTMR).

2.4.3.2 Pedido formulado conjuntamente pelo titular da marca comunitária e pelo licenciado

Quando um pedido é efetuado em conjunto pelo titular da marca comunitária e pelo licenciado, dever ser assinado por ambos.

Neste caso, as assinaturas de ambas as partes constituem prova da licença.

No caso de uma irregularidade formal relativamente à assinatura do licenciado ou relativamente ao seu representante, o pedido será ainda aceite desde que também fosse aceitável se tivesse sido apresentado apenas pelo titular da marca comunitária.

O mesmo se aplica no caso de uma irregularidade relativamente à assinatura do titular da marca comunitária ou relativamente ao seu representante, desde que o pedido também fosse aceitável se tivesse sido apresentado apenas pelo licenciado.

2.4.3.3 Pedido apresentado unicamente pelo licenciado

O pedido pode também ser apresentado apenas pelo licenciado, o qual também deverá assiná-lo.

Deverá, além disso, ser apresentada a prova da licença.

2.4.3.4 Prova da licença

Constituirá prova suficiente da licença a apresentação, juntamente com o pedido de registo de licença, de qualquer um dos seguintes elementos de prova:

- Uma declaração em como o titular da marca comunitária concorda com o registo da licença, assinada pelo próprio ou pelo seu representante.

Em conformidade com a regra 31, n.º 5, alínea a), do CTMIR, é igualmente considerada prova suficiente se o pedido de registo de licença for assinado por ambas as partes. Este caso já foi tratado no ponto 2.4.3.2. *supra*.

- O contrato de licença, ou um extrato do mesmo, indicando as partes e a marca comunitária objeto de licença e contendo as suas assinaturas.

Basta apresentar o contrato de licença. Em muitos casos, as partes no contrato de licença não pretendem divulgar todos os pormenores, os quais podem conter informações confidenciais sobre *royalties* (direitos de exploração) ou outros termos e condições da licença. Nesses casos, bastará a apresentação de apenas uma parte ou um extrato do contrato de licença, desde que inclua a identificação das pessoas que são partes no contrato de licença, indique que a

marca comunitária em questão é objeto de licença e seja assinado por ambas as partes. Todos os restantes elementos podem ser omitidos ou ocultados.

- Uma declaração não certificada de licença utilizando o Formulário Internacional Tipo da OMPI completo para o Pedido de Inscrição de uma Licença (incluído no anexo da recomendação conjunta relativa a licenças de marcas comunitárias adotada pela Assembleia da União de Paris e pela Assembleia Geral da OMPI a 25/09 - 03/10/2000). O formulário deve ser assinado tanto pelo titular da marca comunitária ou pelo seu representante, como pelo licenciado ou pelo seu representante. Poderá ser encontrado em:

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf.

Basta apresentar uma declaração não certificada da licença no formulário tipo da OMPI.

Os documentos originais passam a fazer parte do processo e não podem, portanto, ser devolvidos à pessoa que os apresentou. Fotocópias simples serão suficientes. Não é necessário que o original ou a fotocópia sejam autenticados ou legalizados.

Regra 95, alíneas a) e b), e regra 96, n.º 2, do CTMIR

As provas da licença deverão ser apresentadas:

- a) na língua de trabalho do Instituto que se tornou a língua do processo para o registo da licença (ver ponto 2.1 *supra*),
- b) em qualquer uma das línguas oficiais da União Europeia que não a língua do processo; neste caso, o Instituto poderá exigir que lhe seja fornecida uma tradução do documento para uma das suas línguas de trabalho, fixando um prazo para o efeito.

Se os documentos comprovativos não forem apresentados em nenhuma das línguas oficiais da União Europeia, nem na língua do processo, o Instituto poderá exigir uma tradução para a língua do processo ou para qualquer uma das suas línguas de trabalho à escolha da parte que solicita o registo da licença. O Instituto fixará um prazo de dois meses a contar da data da notificação da referida comunicação. Se a tradução não for apresentada dentro desse prazo, o documento não será tido em conta e será considerado como não tendo sido apresentado.

2.4.4 Representação

Artigo 92.º, n.º 2, e artigo 93.º, n.º 1, do CTMR

São aplicáveis as disposições gerais em matéria de representação (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional).

Se o requerente da inscrição não tiver domicílio ou local principal de atividade, nem um estabelecimento industrial ou comercial real dentro da União Europeia, tiver apresentado o pedido sozinho e não cumprir o requisito da representação, o pedido não será processado. O requerente da inscrição será notificado sob a forma de uma

carta informativa e as taxas eventualmente pagas serão reembolsadas. O requerente da inscrição poderá depois apresentar um novo pedido.

2.5 Conteúdo facultativo do pedido

Regra 34 do CTMIR

Consoante a natureza da licença, o pedido de registo poderá incluir o pedido de registo da licença juntamente com outras indicações, nomeadamente as mencionadas nas alíneas a) a e) *infra*. Estas indicações poderão ser formuladas a título individual ou em combinação, para uma licença (por exemplo, uma licença exclusiva com tempo limitado) ou para várias licenças (por exemplo, uma licença exclusiva para «A» no que se refere ao Estado-Membro «X» e outra para «B» relativamente ao Estado-Membro «Y»). O Instituto inscreve estas indicações no Registo no caso de o próprio pedido de registo da licença pedir expressamente essa inscrição. Sem esse pedido expresso, o Instituto não inscreve no Registo nenhuma das indicações incluídas no contrato de licença que sejam apresentadas, tais como, por exemplo, meios de prova da licença.

No entanto, se for solicitada a inscrição de uma mais destas indicações no Registo, deverão ser fornecidos os seguintes dados:

Regra 34, n.º 1, alínea c), e n.º 2, do CTMIR

- a) Nos casos em que seja requerido o registo de uma licença apenas para determinados produtos ou serviços, deverão ser indicados os produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença.

Regra 34, n.º 1, alínea d), e n.º 2, do CTMIR

- b) Nos casos em que seja requerido o registo de uma licença limitada territorialmente, o pedido deverá indicar a parte da União Europeia para a qual essa licença foi concedida. Uma parte da União Europeia pode consistir num ou vários Estados-Membros ou numa ou várias regiões administrativas de um Estado-Membro.

Artigo 22.º, n.º 1, do CTMR Regra 34, n.º 1, alínea a), do CTMIR

- c) Nos casos em que se pretenda obter o registo de uma licença exclusiva, deve ser incluída no pedido de registo uma declaração nesse sentido.

Regra 34, n.º 1, alínea e), do CTMIR

- d) Nos casos em que seja requerido o registo de uma licença concedida por um período de tempo limitado, deve ser indicado o termo do prazo de validade da licença. Adicionalmente, também poderá ser indicada a data do início da licença.

Regra 34, n.º 1, alínea b), do CTMIR

- e) Nos casos em que a licença é concedida por um licenciado cuja licença já foi inscrita no Registo de Marcas Comunitárias, o pedido de registo poderá indicar que se trata de uma sublicença. As sublicenças não podem ser inscritas se a licença principal não estiver inscrita.

2.6 Exame do pedido de registo

2.6.1 Taxas

Regra 33, n.º 2, do CTMIR

Caso a taxa aplicável não tenha sido recebida, o Instituto notificará o requerente da inscrição de que considera que o pedido não foi inscrito pelo facto de a taxa aplicável não ter sido paga. No entanto, a qualquer momento pode ser apresentado um novo pedido, desde que a taxa aplicável seja paga logo no início.

2.6.2 Exame das formalidades obrigatórias

Regra 33, n.º 3, do CTMIR

O Instituto verificará se o pedido de registo da licença cumpre os requisitos formais mencionados no ponto 2.4 *supra* (indicação do(s) número(s) da(s) marca(s) comunitária(s), das informações necessárias relativas ao licenciado ou ao seu representante, se for caso disso).

Não será examinada a validade do contrato de licença.

Artigo 93.º, n.º 1, do CTMR
Regras 33, 76 e 77 do CTMIR

O Instituto verificará se o pedido de registo da licença se encontra devidamente assinado. Nos casos em que o pedido é assinado pelo representante do licenciado, o Instituto ou, no contexto de um processo *inter partes*, a outra parte nesse processo poderá exigir uma autorização. Neste caso, se não for apresentada qualquer autorização, o processo continuará como se não tivesse sido nomeado qualquer representante. A partir do momento em que o pedido de registo da licença se encontra assinado pelo representante do titular, tendo este já sido designado representante para a marca comunitária em questão, estarão cumpridos os requisitos relativos à assinatura e às autorizações.

Artigo 92.º, n.º 2, e artigo 93.º, n.º 1, do CTMR

O exame visará também apurar se o requerente da inscrição (ou seja, o titular da marca comunitária ou o licenciado) está obrigado a fazer-se representar perante o Instituto (ver ponto 2.4.4 *supra*).

Regra 33, n.º 3, do CTMIR

O Instituto informará por escrito o requerente de registo sobre quaisquer irregularidades no pedido. Se as irregularidades não forem sanadas dentro do prazo fixado nessa comunicação, que será normalmente de dois meses a contar da data de notificação, o Instituto rejeitará o pedido de registo da licença.

Caso o pedido tenha sido formulado pelo titular da marca comunitária e pelo licenciado em conjunto, o Instituto comunicará com o titular da marca comunitária e enviará uma cópia ao licenciado.

Se o licenciado tiver igualmente efetuado e assinado o pedido, não poderá contestar a existência ou o âmbito da licença.

Nos casos em que o pedido para registo da licença seja apresentado apenas pelo titular da marca comunitária, o Instituto não informará o licenciado sobre o pedido de inscrição no registo. O exame da prova da licença será realizado *ex officio*. O Instituto não terá em conta quaisquer declarações ou alegações do licenciado quanto à existência ou âmbito da licença ou quanto ao seu registo; o licenciado não pode opor-se ao registo de uma licença.

Regra 33, n.º 3, do CTMIR

Se o pedido for apresentado pelo licenciado com base numa cópia do contrato de licença e se o Instituto tiver dúvidas fundadas quanto à autenticidade dos documentos, escreverá ao licenciado convidando-o a dissipar essas dúvidas. Caberá ao licenciado provar que a licença existe, ou seja, terá de convencer o Instituto da autenticidade dos documentos e do seu conteúdo. Nesse caso, o Instituto poderá, no âmbito da sua capacidade de exame *ex officio* (artigo 76.º, n.º 1, do CTMR), convidar o titular da marca comunitária a apresentar observações. Se o titular alegar que os documentos são falsificados, isso será suficiente para o Instituto rejeitar o registo da licença, a menos que o licenciado apresente uma decisão judicial definitiva emitida num Estado-Membro a seu favor. Se as dúvidas persistirem, o registo da licença será recusado. Nesse caso, o procedimento permanece sempre *ex parte*, mesmo que o titular da marca comunitária seja ouvido; este não é parte no processo.

2.6.3 Exame dos elementos facultativos

Regra 34 do CTMIR

Nos casos em que seja solicitado o registo de uma licença nas seguintes modalidades:

- uma licença exclusiva,
- uma licença temporária,
- uma licença limitada territorialmente,
- uma licença limitada a determinados produtos ou serviços, ou
- uma sublicença,

o Instituto verificará se foram indicados os dados específicos mencionados no ponto 2.4 *supra*.

Regra 34, n.ºs 1 e 2, do CTMIR

Relativamente à indicação «licença exclusiva», o Instituto apenas aceitará este termo, não admitindo quaisquer outras designações. Se a menção «licença exclusiva» não for expressamente indicada, o Instituto considerará a licença como não exclusiva.

Se o pedido de registo indicar que se destina a uma licença limitada a determinados produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária, o Instituto verificará se os produtos ou serviços se encontram devidamente agrupados e estão efetivamente abrangidos pela marca comunitária.

Regra 34, n.º 1, alínea b), do CTMIR

Se se tratar de uma sublicença, o Instituto verificará se esta já foi concedida por um licenciado cuja licença já está inscrita no Registo. O Instituto recusará o registo de uma sublicença se a licença principal não tiver sido inscrita no Registo. No entanto, o Instituto não verificará a validade do pedido de registo de uma sublicença como licença exclusiva se a licença principal não for uma licença exclusiva, nem analisará se o contrato da licença principal exclui a concessão de sublicenças.

Cabe ao licenciante ter o cuidado de não celebrar nem registar contratos incompatíveis, assim como de cancelar ou modificar inscrições que tenham perdido a validade. A título de exemplo, se uma licença exclusiva tiver sido registada sem limitações quanto aos produtos e ao território e for solicitado o registo de uma outra licença exclusiva, o Instituto registará a segunda licença, mesmo que pareça à primeira que as duas licenças são incompatíveis. Deve presumir-se que o segundo contrato de licença é compatível com o primeiro, quer logo desde o início (e a inscrição simplesmente não especifica o território ou os produtos), quer na sequência de uma mudança na situação contratual que não foi comunicada ao Registo de Marcas Comunitárias.

As partes são, no entanto, incentivadas a atualizar, de forma regular e expedita, todas as informações constantes do Registo, procedendo ao cancelamento ou modificação das licenças existentes (ver ponto 3 *infra*).

Artigo 22.º, n.º 1, do CTMR
Regra 33, n.º 3, e regra 34 do CTMIR

Se os dados referidos no ponto 2.5 estiverem em falta, o Instituto convidará o requerente da inscrição da licença no Registo a fornecer informações suplementares. Se o requerente da inscrição não responder a essa comunicação, o Instituto não terá em conta as indicações supramencionadas e registará a licença sem as averbar. O requerente da inscrição será notificado destes factos por meio de uma decisão passível de recurso.

2.7 Procedimento de registo e publicações

Regra 33, n.º 4, do CTMIR

Relativamente aos pedidos de marca comunitária, a licença será averbada nos processos mantidos pelo Instituto para o pedido de marca comunitária correspondente.

Regra 84, n.º 3, alínea j), e regra 85, n.º 2, do CTMIR

Se a marca se encontrar registada, a licença será publicada no Boletim de Marcas Comunitárias e será averbada no Registo de Marcas Comunitárias.

Regra 84, n.º 5, do CTMIR

O Instituto notificará a ambas as partes a inscrição da licença nos processos por ele mantidos. Se ambas as partes tiverem designado um representante comum, este será devidamente notificado.

Artigo 22.º, n.º 5, do CTMR
Regra 84, n.º 3, alínea j), e regra 85, n.º 2, do CTMIR

Relativamente às marcas comunitárias, o Instituto efetuará a inscrição da licença no Registo de Marcas Comunitárias e procederá à sua publicação no Boletim de Marcas Comunitárias.

Quando aplicável, a inscrição no Registo mencionará que a licença é:

- uma licença exclusiva,
- uma licença temporária,
- uma licença limitada territorialmente,
- uma sublicença ou
- uma licença limitada a determinados produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária.

Apenas serão mencionados estes factos concretos e objetivos. Não serão publicados os seguintes dados:

- o período de validade de uma licença temporária,
- o território abrangido por um contrato limitado territorialmente,
- os produtos e serviços abrangidos por uma licença parcial.

Estas informações podem ser acedidas através da inspeção dos processos (ver Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 5, Consulta de processos).

As licenças são publicadas na Parte C.4 do Boletim.

Regra 84, n.º 5, do CTMIR

O Instituto informará o requerente da inscrição sobre o registo da licença. Nos casos em que o pedido de registo da licença tenha sido apresentado pelo licenciado, o Instituto informará igualmente o titular da marca comunitária sobre o registo.

3 Cancelamento ou modificação de uma licença relativa a uma marca comunitária ou a um pedido de marca comunitária

Regra 35, n.º 1, do CTMIR

O registo de uma licença será cancelado ou modificado a pedido de uma parte interessada, ou seja, do requerente ou do titular da marca comunitária ou do licenciado registado.

O Instituto recusará o cancelamento, a transmissão e/ou a modificação de uma licença ou sublicença se a licença principal não tiver sido inscrita no Registo.

3.1 Competência, línguas, apresentação do pedido

Artigo 133.º do CTMR
Regra 35, n.ºs 3, 6 e 7, do CTMIR

São aplicáveis os pontos 2.1 e 2.2 *supra*.

Recomenda-se vivamente que o pedido de cancelamento de uma licença seja apresentado no formulário de Pedido de Inscrição. Este formulário é disponibilizado gratuitamente nas línguas oficiais da União Europeia e pode ser descarregado a partir do sítio Web do Instituto. As partes no processo podem também utilizar o Formulário Internacional Tipo n.º 1 da OMPI, Pedido de Modificação/Cancelamento de uma Licença, que pode ser descarregado em http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf, ou um formulário com conteúdo e formato semelhantes.

3.2 Pessoa que apresenta o pedido

Regra 35, n.º 1, do CTMIR

O pedido de cancelamento ou modificação do registo de uma licença pode ser apresentado pelas seguintes entidades:

- a) o requerente ou titular da marca comunitária conjuntamente com o licenciado,
- b) o requerente ou titular da marca comunitária, ou
- c) o licenciado registado.

3.2.1 Cancelamento de uma licença

Regra 35, n.º 4, do CTMIR

No caso de um pedido conjunto apresentado pelo requerente ou titular da marca comunitária e pelo licenciado, ou de um pedido apresentado pelo licenciado, não é exigida nenhuma prova para o cancelamento da licença, já que decorre do próprio pedido que o licenciado autoriza o cancelamento do registo da licença. Quando o pedido de cancelamento é apresentado unicamente pelo requerente ou titular da marca comunitária, o pedido deve ser acompanhado por provas que estabeleçam que a licença registada deixou de existir ou por uma declaração do licenciado autorizando o cancelamento.

Nos casos em que apenas o licenciado registado apresenta o pedido de cancelamento, nem o requerente nem o titular da marca comunitária serão informados deste pedido. Quaisquer observações apresentadas pelo titular serão transmitidas ao licenciado, mas não impedirão o cancelamento da licença. Ao ponto 2.4.3.1 aplica-se *mutatis mutandis*.

Se o titular da marca comunitária alegar fraude por parte do licenciado, deverá apresentar uma decisão judicial definitiva para esse efeito. Não compete ao Instituto levar a cabo qualquer investigação a este respeito.

Nos casos em que várias licenças tenham sido solicitadas simultaneamente, é possível cancelar uma destas licenças individualmente. Nesse caso, será criado um novo número de registo para a licença cancelada.

A inscrição no Registo de licenças limitadas no tempo, ou seja, licenças temporárias, não expira automaticamente, antes deve ser cancelada no Registo.

3.2.2 Modificação de uma licença

Regra 35, n.º 6, do CTMIR

Em caso de pedido conjunto do requerente ou titular da marca comunitária e do licenciado, não é exigida qualquer outra prova para a modificação da licença.

Se o pedido for apresentado pelo requerente ou pelo titular da marca comunitária, será necessário apresentar prova da modificação da licença apenas se a modificação que se pretende inscrever no Registo for suscetível de diminuir os direitos do licenciado registado ao abrigo dessa licença. Seria esse o caso, por exemplo, se houvesse uma alteração no nome do licenciado, se uma licença exclusiva se tornasse não exclusiva ou se uma licença se tornasse limitada quanto ao território, ao período para o qual foi concedida ou aos produtos ou serviços a que se aplica.

Se o pedido for apresentado pelo licenciado registado, apenas será necessário apresentar prova da modificação da licença se a modificação que se pretende inscrever no Registo for suscetível de alargar os direitos do licenciado registado ao abrigo dessa licença. Seria esse o caso, por exemplo, se uma licença não exclusiva se tornasse exclusiva ou se quaisquer limitações registadas de uma licença quanto ao

seu âmbito territorial, ao período para o qual foi concedida ou aos produtos ou serviços a que se aplica tivessem de ser total ou parcialmente canceladas.

Se for necessária prova da modificação da licença, basta apresentar qualquer um dos documentos referidos no ponto 2.4.3.4 *supra*, sujeito aos seguintes requisitos:

- O acordo escrito deve ser assinado pela outra parte do contrato de licença e deve referir-se ao registo da modificação da licença conforme solicitado.
- O pedido de modificação/cancelamento da licença deve indicar a forma como a licença foi modificada.
- A cópia ou extrato do contrato de licença deve reproduzir a licença tal como modificada.

3.3 Conteúdo do pedido

Regras 26 e 35 do CTMIR

Aplica-se o ponto 2.4, com a reserva de que não é necessário indicar os dados referentes ao licenciado, salvo em caso de modificação do nome do licenciado registado.

Aplica-se o ponto 2.5 se for solicitada uma modificação do âmbito da licença, por exemplo, se a licença passar a ser temporária ou se o seu âmbito geográfico for alterado.

3.4 Taxas

3.4.1 Cancelamento de uma licença

Artigo 162.º, n.º 2, do CTMR
Regra 35, n.º 3, do CTMIR
Artigo 2.º, n.º 24, do CTMFR

Considera-se que o pedido de cancelamento do registo de uma licença foi apresentado apenas depois de ter sido paga a taxa aplicável, no montante de 200 EUR, para cada marca comunitária para a qual foi solicitado o cancelamento. No entanto, nos casos em que sejam solicitados vários cancelamentos em simultâneo ou no âmbito do mesmo pedido e sempre que o requerente ou titular da marca comunitária e o licenciado sejam a mesma pessoa em cada caso, a taxa não ultrapassará os 1000 EUR.

Uma vez paga a taxa correspondente, esta não será reembolsada se o pedido for recusado ou retirado.

3.4.2 Modificação de uma licença

Regra 35, n.º 6, do CTMIR

Não é devida qualquer taxa pela modificação do registo de uma licença.

3.5 Exame do pedido

3.5.1 Taxas

Regra 35, n.º 3, do CTMIR

Nos casos em que não tenha sido recebida a taxa aplicável ao pedido de cancelamento de uma licença, o Instituto notificará o requerente da inscrição de que o seu pedido é considerado como não tendo sido apresentado.

3.5.2 Exame pelo Instituto

Regra 35, n.ºs 2 e 4, do CTMIR

Relativamente aos elementos obrigatórios do pedido, o ponto 2.6.2 aplica-se *mutatis mutandis*, incluindo no que se refere à prova da licença, na medida em que tal prova seja exigida.

O Instituto notificará o requerente da inscrição de qualquer irregularidade detetada, fixando um prazo de dois meses para a sua correção. Se as irregularidades não forem sanadas, o Instituto recusará o pedido de cancelamento ou modificação.

Regra 35, n.º 6, e regra 84, n.º 5, do CTMIR

Aplica-se o ponto 2.6.3 na medida em que a modificação da licença afete a sua natureza ou a sua limitação a uma parte dos produtos e serviços abrangidos pela marca comunitária ou pelo pedido de marca comunitária.

O registo do cancelamento ou modificação de uma licença será comunicado à pessoa que apresentou o pedido; se o pedido tiver sido apresentado pelo licenciado, o requerente do pedido de marca comunitária ou o titular da marca comunitária receberão uma cópia da referida comunicação.

3.6 Registo e publicação

Regra 84, n.º 3, alínea s), e regra 85, n.º 2, do CTMIR

No caso de uma marca comunitária registada, a criação, cancelamento ou modificação serão inscritos no Registo de Marcas Comunitárias e publicados na Parte C.4 do Boletim de Marcas Comunitárias.

No caso de um pedido de marca comunitária, o cancelamento ou modificação da licença serão averbados nos processos do pedido de marca comunitária em questão. Aquando da publicação do registo da marca comunitária, não serão efetuadas publicações relativamente às licenças que sofreram cancelamento, e, em caso de modificação da licença, os dados, na sua versão modificada, serão publicados na Parte C.4 do Boletim.

4 Transmissão de uma licença relativa a uma marca comunitária ou a um pedido de marca comunitária

4.1 Definição de transmissão de uma licença

Artigo 22.º, n.º 5, do CTMR

Uma licença relativa a um pedido de marca comunitária ou a uma marca comunitária registada é passível de transmissão. A transmissão de uma licença difere de uma sublicença na medida em que o anterior licenciado perde todos os direitos ao abrigo da licença, sendo substituído por um novo licenciado, ao passo que, no caso de uma sublicença, a licença principal permanece válida. De igual modo, a transmissão de uma licença difere de uma mudança de nome do titular, desde que não esteja envolvida qualquer mudança de titularidade (ver Linhas de orientação, Parte E, Secção 3, A marca comunitária como objeto de propriedade, Capítulo 1, Transmissão).

4.2 Regras aplicáveis

Regra 33, n.º 1, do CTMIR

O processo de registo da transmissão de uma licença segue as mesmas regras do registo de uma licença, tal como estabelecido nos pontos 2 e 3 *supra*.

Regra 33, n.ºs 1 e 4, do CTMIR
Artigo 2.º, n.º 23, alínea b), do CTMFR

A transmissão de uma licença está sujeita ao pagamento de uma taxa. O ponto 2.3 *supra* aplica-se *mutatis mutandis*.

Caso as regras aplicáveis exijam uma declaração ou uma assinatura do requerente ou do titular da marca comunitária, a mesma será substituída por uma declaração ou pela assinatura do licenciado registado (o anterior licenciado).

5 Registo de licenças para desenhos ou modelos comunitários registados

Artigos 27.º, 32.º e 33.º e artigo 51.º, n.º 4, do CDR
Artigos 24.º, 25.º e 26.º e artigo 27.º, n.º 2, do CDIR
Anexo, n.ºs 18 e 19, do CDFR

As disposições legais contidas no CDR, CDIR e CDFR, relativas a licenças, têm correspondência com as correspondentes disposições do CTMR, CTMIR e CTMFR.

Assim sendo, tanto os princípios jurídicos como o procedimento de registo, cancelamento e modificação de licenças de marcas comunitárias são aplicáveis, *mutatis mutandis*, aos desenhos ou modelos comunitários, salvo no caso das seguintes exceções e especificidades.

5.1 Desenhos ou modelos comunitários registados

A legislação comunitária relativa a desenhos ou modelos não contém disposições relativas ao requisito de utilização, de modo que não se coloca a questão de saber se a utilização por parte de um licenciado é feita com o consentimento do titular do direito.

O CDRC e o CDIR exigem a indicação dos produtos nos quais se tenciona incorporar ou aplicar o desenho ou modelo.

Não é possível uma licença parcial apenas para alguns produtos em que se tenciona incorporar ou aplicar o desenho ou modelo. Não é possível registar uma licença para um desenho ou modelo comunitário registado, que abranja para uma parte dos produtos a que este diz respeito.

O Instituto não terá em conta as eventuais limitações do âmbito da licença e a licença será registada tal como se elas não existissem.

5.2 Pedidos múltiplos para desenhos ou modelos comunitários registados

Artigo 37.º do CDR Artigo 24.º, n.º 1, do CDIR

Um pedido de um desenho ou modelo comunitário registado pode assumir a forma de um pedido múltiplo contendo vários desenhos ou modelos.

No que respeita ao efeito jurídico das licenças, bem como ao procedimento relativo ao seu registo, os desenhos ou modelos individuais contidos num pedido múltiplo serão tratados como se fossem pedidos distintos e o mesmo continua a aplicar-se após o registo dos desenhos ou modelos contidos no pedido múltiplo.

Por outras palavras, cada desenho ou modelo contido num pedido múltiplo pode ser objeto de licença independentemente dos outros.

As indicações facultativas sobre o tipo de licença e o procedimento para o seu exame a que se referem os pontos 2.5 e 2.6.1 *supra* (à exceção da licença limitada a alguns produtos, que não é possível) aplicam-se a cada um dos desenhos ou modelos individuais contidos num pedido múltiplo, de modo separado e independente.

Anexo, n.ºs 18 e 19, do CDFR

A taxa de 200 EUR a pagar pelo registo, transmissão ou cancelamento de uma licença 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 são objeto de licença a favor do mesmo licenciado. O valor da taxa é de 1000 EUR desde que seja apresentado um único pedido de registo para essas seis licenças ou sejam apresentados vários pedidos no mesmo dia. O pedido pode indicar que para três desses seis desenhos ou modelos se trata de uma licença exclusiva, sem afetar as taxas a pagar.

Exemplo 2: De um pedido múltiplo para 10 desenhos ou modelos, cinco são objeto de licença a favor do mesmo licenciado. É igualmente concedida uma licença para outro desenho ou modelo não incluído nesse pedido múltiplo. O valor da taxa é de 1000 EUR, desde que:

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

6 Registo de licenças para marcas internacionais

O Sistema de Madrid permite a inscrição de licenças relativas a um registo internacional. Todos os pedidos de inscrição de uma licença devem ser apresentados através do formulário MM13, quer diretamente à Organização Mundial da Propriedade Intelectual pelo titular registado, quer através do instituto do titular registado ou através do instituto de uma parte contratante relativamente à qual a licença é concedida ou através do instituto do licenciado. O licenciado não pode apresentar o pedido diretamente à Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Não se deve utilizar para este efeito o formulário de pedido de registo do próprio IHMI.

São disponibilizadas informações pormenorizadas sobre o registo de licenças nas secções B.II.93.01 a 99.04 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/). Para mais informações sobre marcas internacionais, consultar as Linhas de orientação, Parte M.