

ANO 06 / VOL. 11 Nº 11
OUTUBRO / 16



BRANDTRENDS

JOURNAL OF
STRATEGIC
COMMUNICATION
AND BRANDING



**ECONOMIA
CRIATIVA**

B821

BrandTrends. -Vol. nº 8 (abril 2015)- . --Lajeado,RS:/
Observatório de Marcas, 2011-.

Bi-anual
ISSN

1. Comunicação estratégica 2. Branding 3. Marca
4. Marketing I. Título

CDU: 659:658

Índice

EDITORIAL	04
ARTIGO: JIT CITY BRANDING -BRAND CONGRESS Autores: Carlos Alves Rosa e Patrícia Oliveira	06
ARTIGO: ENTRE O SINGULAR E PLURAL: PLACE BRANDING PARA CIDADES PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE Autor: Emílio dos Santos	18
ARTIGO: ROTA DAS BELAS HISTÓRIAS: DESENVOLVENDO O POTENCIAL TURÍSTICO DE TAQUARA ATRAVÉS DO DESIGN ESTRATÉGICO Autores: Julia Becker da Silva e Henrique Macedo Luzzardi	31
ARTIGO: A PRESENÇA DO BRANDING NOS ESTUDOS DA HOTELARIA: UMA PESQUISA BIBLIOMÉTRICA DO TURISMO NO SÉCULO XXI Autores: Aureo Paiva Neto, Maria Carolina Cavalcante Dias e Lissa Valéria Fernandes Ferreira	44
ARTIGO: MARCA DA UNIÃO EUROPEIA: RECENTES ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS Autor: Eugénio Pereira Lucas	55
ARTIGO: A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DAS MARCAS – ATOS DISCURSIVOS DE CORES Autores: Neiva Maria Machado Soares e Josenia Antunes Vieira	71
ARTIGO: CRIAÇÃO DE VALOR EM COMUNIDADES DE MARCA EM MEIOS SOCIAIS – O CASO DO 9GAG Autor: António Mendes	86
ARTIGO: MARCA SESI CIÊNCIAS: BRANDING E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA Autor: José Júnior	104
NORMAS DE PUBLICAÇÃO	117

ARTIGO

Marca da União Europeia: recentes alterações legislativas¹

*Eugénio Pereira Lucas²
CIÉJ – ESTG
Instituto Politécnico de Leiria*

RESUMO:

No processo de construção da União Europeia, que teve início em 1952, o tema da propriedade industrial, em concreto as marcas, não foi uma prioridade como o foram outras políticas comuns. Só em 1994 surge o primeiro normativo relativo à marca comunitária, que foi sucessivamente alterado, sendo a mais recente alteração legislativa de 2015, em resultado da qual a marca comunitária se passou a denominar marca da União Europeia. Neste trabalho iremos analisar o enquadramento histórico e jurídico do surgimento da marca no processo de integração da Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, as suas principais disposições e as alterações mais recentes resultantes das últimas disposições legislativas, que permitem melhor responder a um mundo globalizado, com novos tipos de marcas.

Palavras-chave: Propriedade Industrial, Marca Comunitária, Marca da União Europeia, Evolução histórica-legislativa da Marca da União Europeia.

ABSTRACT:

In the European Union construction process, which began in 1952, the theme of industrial property, in particular the trade marks, was not a priority as were other common policies. Only in 1994, comes the first normative on the community trade mark, which was subsequently changed, the most recent legislative amendment of 2015, as a result of which the community trade mark was renamed European Union trade mark. In this article, we will examine the historical and legal background to the emergence of the trade mark in the European Economic Community's integration process, now the European Union, its main provisions and the latest changes resulting from recent laws that allow a better response to a globalized world, with new types of trade marks.

Key-words: Industrial Property, Community Trade Mark, European Union Trade Mark, Historical legislative evolution of the European Union Trade Mark.

RESUMEN:

En el proceso de construcción de la Unión Europea, que se inició en 1952, el tema de la propiedad industrial, en particular las marcas, no fue una prioridad al igual que otras políticas comunes. Sólo en 1994 llega la primera normativa sobre la marca comunitaria, que fue cambiado posteriormente, la última modificación legislativa es de 2015, como resultado de lo cual la marca comunitaria recibió el nombre de marca la Unión Europea. En este trabajo se analizan los antecedentes históricos y legal a la aparición de la marca en el proceso de integración de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, sus principales disposiciones y los últimos cambios que resulten de leyes recientes que permiten responder mejor a un mundo globalizado, con nuevos tipos de marcas.

Palabras clave: Propiedad industrial, marca comunitaria, marca de la Unión Europea, evolución histórica y legislativa de la marca de la Unión Europea.

RÉSUMÉ:

Dans le processus de construction de l'Union européenne, qui a débuté en 1952, le thème de la propriété industrielle, en particulier les marques, n'a pas été une priorité de même que d'autres politiques communes. La première normative sur la marque communautaire apparaît seulement en 1994, étant successivement modifiée. La plus récente modification législative est de 2015 à la suite de laquelle la marque communautaire a été renommée marque de l'Union Européenne. Dans cet article, nous analysons le contexte historique et juridique à l'émergence de la marque dans le processus d'intégration de la Communauté Économique Européenne, aujourd'hui Union européenne, ses principales dispositions et les dernières modifications résultant des lois récentes qui permettent de mieux répondre à un monde globalisé, avec de nouveaux types de marques.

Palabras clave: Propriété industrielle, marque communautaire, marque de l'Union Européenne, l'évolution historique et législative de la marque de l'Union Européenne.

¹Trabalho apresentado no GP "Panorama das marcas - A evolução das marcas numa perspectiva histórica", evento componente do III Congresso Internacional de Marcas/Branding: Economia Criativa.

²Doutor em Direito, Professor Coordenador, CIEJ - ESTG, Instituto Politécnico de Leiria, Portugal.

Introduction

Com a criação da CEE - Comunidade Económica Europeia, com o Tratado de Roma em 1957, inicialmente com seis Estados-membros, que evoluiu para a UE - União Europeia hoje com vinte e oito Estados-membros³, pretendia-se rapidamente criar um mercado comum, distinto dos diferentes mercados nacionais, garantido por uma livre circulação de mercadorias e livre concorrência, tendo o Tratado de Roma consagrado as regras necessárias para alcançar esses fins.

Em matéria de propriedade industrial mantiveram-se, porém, as leis nacionais, que têm subjacente uma base territorial. Como resultado da confrontação destas duas realidades jurídicas surgiram desde o início da CEE inúmeras situações de conflito derivadas do facto de por um lado encontramos um sistema que quer assegurar a livre concorrência e livre circulação de mercadorias num espaço supranacional e, do outro lado, um sistema nacional que permite a criação de monopólios, e que tem uma base territorial coincidente com o território do Estado e não da CEE. O pensamento económico dominante na época, nomeadamente da escola de Friburgo⁴, que defendia que a melhor solução para os problemas económicos consistia em respeitar as regras da economia de mercado e as regras da concorrência influenciou os redatores do Tratado de Roma a optarem por esta solução. Mas logo em 1958, Bodenhausen criticou esta opção e defendeu que o Tratado de Roma dedicou pouca atenção aos direitos de propriedade industrial, referindo que as disposições dos artigos 36^o e 85^o n^o 1 do Tratado limitavam excessivamente esses direitos e que as disposições do Tratado podiam destruir os direitos de propriedade industrial⁵.

³Em consequência do resultado do referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia (23.06.2016 - Brexit) a curto/médio prazo a União Europeia deverá passar a ter 27 Estados-membros.

⁴Escola de Friburgo que defendia que a melhor solução para os problemas económicos "tiene lugar en una economía de mercado en la que rija la competencia", v. CORONA, Eduardo Galán, La libre circulación de mercancías en la CEE y en el acuerdo suscrito por España en materia de patentes, in BERCOVITZ, A., et al., Derecho de Patentes: España y la Comunidad Económica Europea, Ariel Derecho, Barcelona, 1985, p. 37.

⁵CAWTHRA, B.I., Patent Licensing in Europe, Butterworths, London, 1996, p. 22.

Face a este potencial conflito e para solucionar esta situação, a CEE/UE optou por três diferentes soluções. Em primeiro lugar o Tribunal de Justiça e a Comissão desenvolveram princípios e jurisprudência que permitem a coexistência dos direitos de propriedade industrial quer com a livre circulação de mercadorias, quer com a livre concorrência no espaço comunitário. Em segundo lugar foram criadas disposições legais que simplificam processos e esclarecem os limites nestes conflitos, como é o caso dos regulamentos de isenção por categoria nas relações entre os direitos nacionais de propriedade industrial e a livre concorrência no espaço comunitário. Em terceiro lugar a CEE/UE tem tentado criar instrumentos normativos de propriedade industrial, com um âmbito territorial comunitário, como é o caso do regulamento da marca comunitária ou a tentativa fracassada de convenção da patente comunitária e da proposta de regulamento da patente comunitária.

Através de um estudo da doutrina, jurisprudência e legislação mais relevante nesta matéria iremos analisar neste trabalho, numa perspectiva histórica-legislativa, a evolução da marca na União Europeia. Enquadraremos a origem da marca comunitária no processo de desenvolvimento da União Europeia, com a análise da fundamentação para a sua criação, seguindo-se a apreciação das principais disposições do regulamento que criou a marca comunitária em 1994, culminando com a apreciação das recentes alterações legislativas nesta matéria, em 2015, que inclusive mudaram o nome de marca comunitária para marca da União Europeia.

Marca Comunitária

Como já referimos, logo após a criação da CEE, constatou-se que o facto de existirem direitos nacionais de propriedade industrial e de propriedade intelectual constituíam importantes entraves à livre circulação de mercadorias. Este problema foi sendo resolvido pela jurisprudência do TJCE no sentido da criação de um mercado interno, o que permitiu o funcionamento da CEE. Mas não era uma solução definitiva. A questão que se colocou em seguida foi a de saber se a CEE

tinha competência para legislar em matéria de propriedade intelectual.

No final de 1993 a CEE aprovou o regulamento sobre a marca comunitária, regulamento que criou pela primeira vez na CEE um instrumento jurídico em matéria de propriedade industrial que é regido em exclusividade por normas comunitárias e que produz efeitos em todo o território da CEE⁶. Colocou-se desde logo a questão de saber se a CEE tinha competência para legislar nesta matéria.

No seu parecer 1/94 de 15 de novembro de 1994, o TJCE veio defender que no plano legislativo interno, a CEE tinha, em matéria de propriedade intelectual, competência para harmonização das legislações nacionais, e que a CEE tinha competência para concluir o acordo da Organização Mundial do Comércio e os seus anexos e em relação ao ADPIC o TJCE entendeu que há competência conjunta da Comunidade e dos seus Estados-membros. Este parecer permitiu à CEE ratificar os resultados do Uruguay Round⁸.

Sobre esta questão da competência da CEE para legislar em matéria de propriedade intelectual no acórdão *Espanha v. Conselho*, o TJCE afirmou:

“O Tribunal de Justiça confirmou, aliás, no parecer 1/94 de 15 de novembro de 1994 (Colect., p. I-5267, n. 59) que, no plano legislativo interno, a Comunidade tem, em matéria de propriedade intelectual, competência para harmonização das legislações nacionais nos termos dos artigos 100º e 100º-A e pode basear-se no artigo 235º para criar títulos novos que venham sobrepor-se aos títulos nacionais, como fez com o regulamento sobre a marca comunitária [(Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1)]”⁹.

⁶Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

⁷Parecer 1/94, de 15 de novembro de 1994, Col. 1994, pp. 5267, parágrafo 105.⁵CAWTHRA, B.I., *Patent Licensing in Europe*, Butterworths, London, 1996, p. 22.

⁸Para uma análise detalhada deste parecer, v. DUARTE, Maria Luísa, *A teoria dos poderes implícitos e a delimitação de competências entre a União Europeia e os Estados-membros*, Lex, Lisboa, 1997, pp. 580-587. Para uma análise detalhada da relação ADPIC e CEE e do parecer 1/94, v. BEIER, Friedrich-Karl e SCHRICKER, Gerhard (ed), *From GATT to TRIPS - The Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights*, Max Planck Institute, IIC Studies, Vol. 18, Munich, 1996.

⁹Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

Ficou assim claro que a CEE tem competência para legislar no domínio de propriedade intelectual, nomeadamente marcas, desde que tal contribua para realizar um dos objetivos consagrados no Tratado (livre circulação das mercadorias ou estabelecimento das condições de uma concorrência leal).

Com o novo regulamento da marca comunitária o âmbito geográfico alterou-se e as empresas num mercado interno passaram a considerar o território comunitário como o seu mercado alvo e já não apenas o território nacional onde estavam sedeadas. Desantes Real, a propósito da marca comunitária, considera que estamos na presença da ruptura do antigo princípio da territorialidade nacional e na instauração de um novo princípio da territorialidade de âmbito comunitário¹⁰. Na realidade o princípio é o mesmo, o que se alterou foi a sua abrangência geográfica que era de base nacional e passou a supranacional¹¹.

Com o Regulamento (CE) nº 40/94, de 20 de dezembro de 1993, que criou a marca comunitária foi também criado o Instituto de Harmonização do Mercado Interno - IHMI, sediado em Alicante, Espanha, que começou a analisar pedidos de marca comunitária em 1 de abril de 1996.

Na sua qualidade de agência europeia, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno – IHMI tinha como objetivo principal contribuir para a realização do mercado interno, tarefa que desempenhava essencialmente através de três funções. Uma função de concessão e administração da marca comunitária, uma função quase-judicial relativamente à marca comunitária e uma função de descentralização de parte do trabalho, sendo que em matéria de processos judiciais é aplicável a Convenção de Bruxelas¹², e podem

¹⁰DESANTES REAL, Manuel, *La marca comunitaria y el Derecho internacional privado*, in BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (cord.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 227.⁷Parecer 1/94, de 15 de novembro de 1994, Col. 1994, pp. 5267, parágrafo 105.⁵CAWTHRA, B.I., *Patent Licensing in Europe*, Butterworths, London, 1996, p. 22.

¹¹Sobre o efeito extraterritorial das marcas vide BARBOSA, Denis, *Efeito extraterritorial das marcas*, 2010, in http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/efeito_extraterritorial_marcas.pdf, acedido a 20.06.2016⁹Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

¹²Artigo 90º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

atuar os tribunais nacionais¹³, e os Institutos Nacionais de Propriedade Industrial colaboram na parte administrativa do processo de concessão.

De seguida analisaremos as principais disposições da marca comunitária com base no Regulamento (CE) n.º 40/94. Na secção seguinte analisaremos as alterações e as novidades introduzidas pelo Regulamento (UE) 2015/2424.

As funções de gestão da marca comunitária estavam distribuídas entre o IHMI e os institutos nacionais de propriedade industrial de acordo com um critério de complementaridade. Ambos podiam receber os pedidos de marcas comunitárias, sendo as operações de exame, oposição e registo efetuadas pelo IHMI com o auxílio dos institutos nacionais.

Como primeira característica da marca comunitária destacamos o facto de ter um carácter unitário, em primeiro lugar porque se adquire através de um processo único de depósito, de exame e de registo que tem lugar no IHMI e, em segundo lugar, porque produz os mesmos efeitos para todo o território da UE, apenas podendo ser registada, transferida, ser objeto de renúncia, de decisão de extinção dos direitos do titular ou de anulação e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade¹⁴.

Uma questão sensível na marca comunitária, como nos direitos de propriedade intelectual em geral na União Europeia, é a da língua a utilizar, dado que a UE possui atualmente 24 línguas oficiais¹⁵. A solução encontrada no Regulamento da Marca Comunitária sobre esta questão, demonstra as concessões que os Estados tiveram de fazer, provando como não são necessárias traduções para todas as línguas para o sistema poder funcionar.

O depósito do pedido de marca comunitária deve ser efetuado numa das línguas oficiais da UE no Instituto de Harmonização do Mercado

Interno, respeitando-se, assim, o direito dos cidadãos europeus a poderem utilizar a sua língua oficial. Uma segunda língua deve ser indicada pelo requerente, que deverá ser uma das cinco línguas oficiais do Instituto (alemão, espanhol, francês, inglês e italiano), cuja utilização aceitará, como língua eventual do processo em processos de oposição, extinção ou anulação.

Se o depositante for parte única no processo, a língua do processo será a língua em que foi depositada a marca comunitária. Se o depósito não tiver sido feito numa das línguas oficiais do Instituto, e este necessitar de enviar comunicações ao depositante pode-o fazer na segunda língua por ele indicada no pedido, solução que demonstra uma preocupação de racionalidade e eficácia. Os pedidos de oposição, extinção ou anulação devem ser depositados numa das línguas do Instituto. O autor do ato de oposição, extinção ou anulação deve utilizar a língua que o requerente da marca escolheu, se essa for uma língua oficial, ou a língua que o requerente indicou como língua oficial se este não utilizou uma língua oficial, exceto se ambas as partes concordarem em utilizar outra língua¹⁶. As traduções necessárias ao funcionamento do IHMI serão asseguradas pelo Centro de Tradução dos órgãos da União¹⁷.

A publicação, bem como a inscrição no Registo de Marcas Comunitárias, ou outras informações cuja publicação se encontre prevista no regulamento da marca comunitária ou no regulamento de execução, serão publicadas em todas as línguas oficiais da Comunidade Europeia. Em caso de dúvida, fará fé o texto que tiver sido depositado se utilizar uma língua oficial do Instituto. Em caso contrário, fará fé o texto redigido na segunda língua indicado pelo requerente¹⁸.

O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, veio permitir através de um procedimento único junto do IHMI registar uma marca que beneficia-

¹³Artigo 91º, Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

¹⁴Artigo 1º, Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

¹⁵http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_pt.htm

¹⁶Artigo 115º, Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

¹⁷Artigo 117º, Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

¹⁸Artigo 116º, Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

rá de proteção uniforme e produzirá efeitos em todo o território comunitário e que assim vem permitir às empresas identificar os seus produtos e serviços de modo idêntico em todo o território da União Europeia.

Este Regulamento apresenta-nos um conceito amplo de marca ao referir:

“Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”¹⁹.

Esta exigência de representação gráfica era uma limitação à evolução da marca comunitária, que assim não se podia adaptar às novas realidades comerciais, empresariais, digitais.

Também numa aceção ampla é definido que os titulares de marcas comunitárias podem ser as pessoas singulares ou coletivas, incluindo entidades públicas identificadas no artigo 5º do referido regulamento.

Nos termos do artigo 7º do Regulamento (CE) nº 40/94 será, designadamente, recusado o registo de:

- Sinais que não sejam susceptíveis de constituir marcas comunitárias;
- Marcas desprovidas de carácter distintivo;
- Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;
- Marcas constituídas por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nas práticas comerciais,
- Marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes,
- Marcas susceptíveis de enganar o público, por exemplo sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou servi-

¹⁹Artigo 4º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

²⁰Artigo 9º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

ços.

Com a concessão de uma marca comunitária é conferido ao seu titular um direito exclusivo e fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, para fins comerciais²⁰:

- Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;

- Um sinal relativamente ao qual, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal exista risco de confusão, no espírito do público, com a marca;

- Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que o uso do sinal tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca.

O prazo de validade do registo da marca comunitária é de 10 anos a contar da data do depósito do pedido, podendo ser renovado por iguais períodos de 10 anos, sendo que durante cinco anos a contar do respectivo registo, a marca comunitária deve ser objeto, por parte do titular, de uma utilização efetiva na Comunidade para os produtos e os serviços para os quais estiver registada²¹.

Relativamente ao processo de controlo jurisdicional da marca comunitária foi criado um sistema jurisdicional que assenta em três ordens jurisdicionais diferentes, com competência para decidir sobre questões relacionadas com marcas comunitárias:

- os tribunais de marcas comunitárias,
- o IHMI, TPI e o TJCE,
- os tribunais nacionais.

O Regulamento (CE) nº 40/94 criou uma estrutura judicial própria para conhecer as questões relacionadas com a marca comunitária²².

²⁰Artigo 9º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

²¹Artigos 46º, 47º e 15º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

Cada Estado deve designar no seu território um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais de primeira e segunda instância, os tribunais de marcas comunitárias, que são encarregados de desempenhar as funções que lhe são atribuídas pelo Regulamento da Marca Comunitária²³.

O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho de 20 de dezembro de 1993, foi várias vezes alterado de modo substancial²⁴, sendo por isso, por uma questão de lógica e clareza, codificado em 2009 como Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho²⁵, que assim compilou as todas as alterações ocorridas.

Este novo Regulamento de 2009, não veio trazer alterações de fundo, tendo simplificado e acelerado o processo de registo, precisou o conceito do que pode ser uma marca, mantém o sistema de proteção das marcas específico da União Europeia, que veio estabelecer a proteção das marcas a nível da União Europeia, em paralelo com a proteção das marcas disponíveis a nível dos Estados-membros, de acordo com os sistemas de marcas nacionais harmonizados pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho²⁶, codificada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Euro-

peu e do Conselho²⁷.

Marca da União Europeia

A marca comunitária revelou-se um grande sucesso, mas esse sucesso obrigou também a uma profunda discussão sobre o futuro deste instrumento legal. Em 2008 a Comissão Europeia iniciou um processo de avaliação do funcionamento e interação dos sistemas de marcas comunitárias e das marcas nacionais²⁸. Formalmente esse processo de discussão iniciou-se em abril de 2013 e em resultado desse processo foram aprovados e publicados no Jornal Oficial da União Europeia, nos dias 23 e 24 de dezembro de 2015, dois novos diplomas que introduzem alterações significativas nos sistemas de registo de marcas em toda a União Europeia.

Esses novos diplomas são o Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) e a Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas.

Estas alterações legislativas trouxeram profundas alterações que podemos agrupar da seguinte forma em 3 grandes grupos: nas definições, relativamente ao Regulamento (UE) 2015/2424 e relativamente à Diretiva (UE) 2015/2436.

- Nas definições:

- Todas as referências a “comunitário/a” na diversa legislação mudou para “União Europeia”²⁹;
- A marca comunitária passou a designar-se

²²Para uma análise detalhada do sistema de controlo jurisdicional da marca comunitária, vide LUCAS, Eugénio, A Patente Comunitária e o seu Controlo Jurisdicional, RÉSXVI, Formalpress, Publicações e Marketing, Odivelas, Março, 2009, pp. 415-432; HUET, André, La marque communautaire: la compétence des juridictions des États membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon, in *Journal du Droit International*, n.º 3, 1994, pp. 623-641; DESANTES REAL, Manuel, La marca comunitaria y el Derecho internacional privado, in RODRIGUEZ-CANO, Alberto Bercovitz (cord.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Aranzadi, Pamplona, 1996, pp. 225-260; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel, L'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale aux litiges en matière de brevets, in AA. VV., 9e Colloque des juges européens de brevets, in AA. VV., 9e Colloque des juges européens de brevets, Madrid, Office Européen des Brevets, Edition spéciale du Journal Officiel, 1999, pp. 221-227.

²³Artigo 91º, n.º 1, Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

²⁴Ver anexo I do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78 de 24.3.2009, p. 1).

²⁵Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009.

²⁶Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40 de 11.2.1989, p. 1).

²⁸Na sua Comunicação de 16 de julho de 2008, intitulada “Uma estratégia europeia para os direitos de propriedade industrial”, a Comissão realizou uma avaliação completa do funcionamento geral do sistema de marcas na Europa no seu conjunto, abrangendo o nível nacional e o nível da União e a inter-relação entre os dois.

²⁹Artigo 1º, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

marca da União Europeia³⁰.

- O Instituto de Harmonização do Mercado Interno – IHMI passou a denominar-se Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia – EUIPO (doravante denominado Instituto) e passa a assumir a competência exclusiva para receber os pedidos de registo de marca da União Europeia, deixando de ser admissível a possibilidade de proceder ao depósito de pedidos de marcas comunitárias nos Institutos da propriedade industrial dos Estados-membros da União Europeia³¹.

- Relativamente ao Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que entrou em vigor em 23 de março de 2016:

- A marca deixa de ter necessidade de ter representação gráfica da mesma. Passa a ser possível registar como marca da União Europeia um sinal suscetível de ser representado sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e assim deixa de necessariamente ser representada através de meios gráficos, bastando que sejam distintivos e sejam identificados de forma clara e precisa (ex. hologramas ou marcas digitais, sons, cores, movimentos ou táteis)³².

- Podem ser utilizadas as indicações gerais incluídas nos títulos das classes da Classificação de Nice ou outros termos gerais, desde que cumpram as condições indispensáveis de clareza e precisão previstas no artigo 28º deste Regulamento³³.

Na sequência do debate gerado após o acór-

ção IP *Translator*³⁴, as novas regras deste novo regulamento terão impacto sobre a forma de indicar os produtos e serviços relevantes para o registo de uma determinada marca, passando a ser exigido maior clareza e rigor na utilização de termos gerais, incluindo as indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice.

- O ato de oposição passa a poder ser apresentado num prazo de três meses com início um mês a contar da data de publicação³⁵.

- Qualquer terceira parte pode apresentar ao Instituto observações escritas que precisem os motivos pelos quais a marca não deverá ser registada ex officio³⁶.

- Os titulares de indicações geográficas ou denominações de origem protegidas passam a ter o direito de oposição e de anulação do registo de marcas comunitárias³⁷.

- O registo da marca da União Europeia será recusado ou anulado quando excluído pela proteção conferida pelo direito nacional, pelo direito da UE ou por acordos internacionais que incidam na proteção das denominações de origem, das indicações geográficas, das menções tradicionais do vinho, das especialidades tradicionais garantidas ou das denominações de variedades vegetais registadas³⁸.

- O Instituto passa a ter a obrigação de informar o titular da marca da União Europeia e todos os titulares de direitos registados do termo de validade do registo mediante um pré-aviso de, pelo menos, seis meses antes desse termo³⁹.

- O Instituto pode prestar serviços de mediação voluntária, estando prevista a criação um

³⁰Artigo 1º nº 1, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015. ²⁹Artigo 1º, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

³¹Artigo 2º nº 1 e 25º nº 1, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

³²Artigo 4º, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015. A utilização de cor como marca que só em 2015 passou a ser permitido na União Europeia era já permitido no Brasil, vide BARBOSA, Denis, A Apropriação de cores em marcas, novembro 2011, in http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apropriacao_cores_marcas.pdf, acedido a 20.06.2016

³³Artigo 28º, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

³⁴Acórdão Institute of Patent Attorneys v. Registrar of Trade Marks, Processo C-307/10, Col. 2012, pp. 316 (IP Translator). ²⁹Artigo 1º, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

³⁵Artigo 156º nº 2, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

³⁶Artigo 40º nº 1, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

³⁷Artigo 8º nº 4-A, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

³⁸Artigo 7º nº 1, alíneas j) e k), Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

³⁹Artigo 47º nº 2, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

centro de mediação, que poderá ser utilizado por qualquer pessoa com o fim de resolver por mútuo acordo os litígios relativos a marcas e ajudar as partes a alcançar uma resolução amigável dos litígios⁴⁰.

- É criado um novo regime para as marcas de certificação da UE que permite que as instituições ou organizações de certificação autorizem os participantes no sistema de certificação a utilizar a marca como sinal para os produtos ou serviços que cumpram os requisitos de certificação⁴¹.

- Passa a ser proibido utilizar o sinal como designação comercial ou denominação social, ou como parte dessa designação ou denominação⁴² e utilizar o sinal na publicidade comparativa, de forma contrária à Diretiva 2006/114/CE⁴³.

- Passa a ser prevista a possibilidade de apreensão de mercadorias contrafeitas em trânsito no território da União Europeia. O titular da marca da UE fica habilitado a impedir que terceiros, no decurso de operações comerciais

“introduzam na União produtos que não tenham sido aí introduzidos em livre prática, se tais produtos, incluindo a embalagem, forem provenientes de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca da UE registada em relação a esses produtos, ou que não possa ser distinguida, nos seus aspetos essenciais, dessa marca”⁴⁴

e é ainda previsto que o titular da marca da UE terá o direito de proibir atos preparatórios de infracções, por exemplo, quanto a embalagens, rótulos, etiquetas, elementos ou dispositivos de segurança ou de autenticidade, ou outros suportes em que a marca seja aposta⁴⁵.

- Há alterações nas limitações dos efeitos da marca da União Europeia no sentido em que não pode proibir a terceiros a utilização, no decurso

de operações comerciais do nome ou endereço do terceiro, caso seja uma pessoa singular⁴⁶; bem como não pode proibir a utilização

“da marca da UE para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca, em especial nos casos em que a utilização dessa marca seja necessária para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente enquanto acessórios ou peças sobresselentes”⁴⁷.

- No Anexo I deste Regulamento foram alterados os montantes das taxas que incluem uma redução das taxas de renovação. É criado um sistema “one-class-per-fee”, em que o pagamento da taxa oficial passa a incluir apenas uma classe de produtos/serviços, passando cada classe adicional a ser objeto da respectiva taxa e que será, em geral, mais acessível.

• Relativamente à Diretiva (UE) 2015/2436, que deverá ser transposta para a ordem jurídica portuguesa até ao dia 15 de janeiro de 2019.

- Sofreu uma alteração profunda com um crescimento de 19 artigos, da Diretiva 2008/95/CE, para 57 artigos com a atual Diretiva (UE) 2015/2436.

- Vem aproximar os registos nacionais das regras do regime das marcas da UE, prevendo-se por exemplo a eliminação da obrigatoriedade de apresentação de representação gráfica da marca para efeitos de registo⁴⁸.

- O conceito de marca foi ampliado deixando a marca de necessitar de ser composta por “sinais susceptíveis de representação gráfica”⁴⁹ e passando a “constituir marcas todos os sinais” incluindo sons e cores⁵⁰, bastando que os sinais sejam representados no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao

⁴⁰Artigo 123º B nº 3 e 137º A, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁴¹Artigo 9º nº 3, alínea d), Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁴²Artigo 9º nº 3, alínea f), Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁴³Artigo 9º nº 3, alínea f), Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁴⁴Artigo 9º nº 4, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁴⁵Artigo 9º A, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁴⁶Artigo 12º nº 1, alínea a), Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁴⁷Artigo 12º nº 1, alínea c), Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁴⁸Artigo 3º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁴⁹Artigo 2º, Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008.

⁵⁰Artigo 3º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

seu titular⁵¹. Este novo normativo, com a supressão da obrigatoriedade de apresentação de representação gráfica da marca da União Europeia, vai facilitar o futuro registo de marcas não tradicionais, como hologramas ou marcas digitais, sonoras⁵², movimentos ou táteis.

- Motivos absolutos de recusa ou de nulidade: as marcas que sejam suscetíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço, que conferem proteção a denominações de origem e indicações geográficas, que conferem proteção a menções tradicionais para o vinho, que conferem proteção a especialidades tradicionais garantidas, ou que digam respeito a variedades vegetais da mesma espécie ou de espécies estreitamente relacionadas, passam a ser motivos de recusa de registo, ou são passíveis de serem declarados nulos⁵³.

- A má-fé passou a ser uma causa obrigatória de nulidade, sendo que qualquer Estado-Membro pode também estabelecer que essa marca não seja registada⁵⁴.

- A marca não será declarada nula por ausência de caráter distintivo se, antes da data do pedido de declaração de nulidade, na sequência do uso que dela for feito a marca tiver adquirido caráter distintivo⁵⁵.

- Previsão de um procedimento administrativo de extinção ou de declaração de nulidade de marca junto dos respetivos Institutos, competência essa que é hoje atribuída apenas aos Tribunais Judiciais⁵⁶.

- Alteração da contagem do prazo de validade do registo da marca, que passa a ser de 10 anos

⁵¹Artigo 3º, alínea b), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁵²No passado as marcas sonoras só podiam ser registadas se a notação musical fosse disponibilizada. Com o novo sistema qualquer som pode ser registado, mesmo sem ter representação musical.

⁵³Artigo 4º, nº 1, alínea g), i), j), k), l), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁵⁴Artigo 4º, nº 2, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁵⁵Artigo 4º, nº 4, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁵⁶Artigo 43º, nº 1, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

a contar da data do depósito do pedido e não da data da respetiva concessão⁵⁷.

- Motivos relativos de recusa ou de nulidade: O registo de uma marca é recusado ou, caso já tenha sido efetuado, é passível de ser declarado nulo se a marca anterior goze de prestígio no Estado-Membro para o qual é pedido o registo ou é registada a marca ou, no caso de uma marca da UE, goze de prestígio na União e a utilização da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou possa prejudicá-los⁵⁸.

- Também quando um agente ou representante do titular da marca requerer o registo dessa marca em seu próprio nome sem o consentimento do titular, a menos que o agente ou representante justifique a sua diligência, o registo de uma marca é recusado ou, caso já tenha sido efetuado, é passível de ser declarado nulo⁵⁹.

- Quando a antiguidade de uma marca nacional ou de uma marca registada ao abrigo de acordos internacionais que produzem efeitos no Estado-Membro, a qual tenha sido objeto de renúncia ou cujo registo tenha sido extinto, for invocada para uma marca da UE, a nulidade da marca ou a sua extinção que constituem a base para reivindicar a antiguidade podem ser verificadas a posteriori, desde que a nulidade ou extinção pudessem ter sido declaradas no momento em que a marca foi objeto de renúncia ou em que o registo foi extinto⁶⁰.

- O pedido de declaração de nulidade com base numa marca anterior não é deferido na data de apresentação do pedido de nulidade, a marca anterior, suscetível de ser declarada nula, ainda não adquiriu caráter distintivo⁶¹.

⁵⁷Artigo 48º, nº 1, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.⁵⁸No passado as marcas sonoras só podiam ser registadas se a notação musical fosse disponibilizada. Com o novo sistema qualquer som pode ser registado, mesmo sem ter representação musical.

⁵⁹Artigo 5º, nº 3 alínea b), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁶⁰Artigo 6º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁶¹Artigo 8º, alínea a), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

- Proibições: Pode ser proibido utilizar o sinal como designação comercial ou de empresa⁶²; bem como utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contrária ao disposto na Diretiva 2006/114/CE⁶³; direito de proibir atos preparatórios no que respeita à utilização de embalagens ou outros meios⁶⁴.

- O proprietário de uma marca pode requerer que o editor de dicionários, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes impressas ou em formato eletrônico (se der a impressão de que ela constitui o nome genérico dos produtos ou serviços para os quais foi registada) assegure que a sua reprodução é acompanhada, sem demora, e no caso de obras impressas o mais tardar na edição seguinte da publicação, de uma referência indicando que se trata de uma marca registada⁶⁵.

- Pretende-se harmonizar a nível da União Europeia os direitos do licenciado de modo a que este só possa instaurar um processo por infração de uma marca com o consentimento do titular da mesma⁶⁶.

- Uma marca pode ser extinta se, após a data em que o seu registo foi efetuado se tornou genérica (tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada) ou de indicação enganosa (a marca puder induzir o público em erro em relação aos produtos ou serviços para que foi registada)⁶⁷.

- Esta Diretiva harmoniza alguns aspectos dos processos de registos nacionais, pretende promover a convergência de práticas e instrumentos de exame e registo de marcas⁶⁸.

⁶²Artigo 10º, nº 3, alínea d), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁶³Artigo 10º, nº 3, alínea f), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁶⁴Artigo 11º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁶⁵Artigo 12º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁶⁶Artigo 25º, nº 3, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁶⁷Artigo 20º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁶⁸Artigo 51º e 52º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

Considerações finais

A importância da propriedade industrial tem-se vindo a acentuar na sociedade atual, com particular destaque a partir das últimas décadas do séc. XX, onde assistimos a um aumento de novos acordos internacionais em matéria de propriedade industrial, novas solicitações da indústria e dos profissionais do sector e no interesse renovado dos académicos, que se reflete na criação de novos cursos e de novas publicações nesta área científica⁶⁹. Também em matéria de legislação de propriedade industrial na Europa um estudo de Vaver relativo ao período entre 1899 e 1999, conclui que no final do século XX, existia muito mais legislação de propriedade intelectual, que se verifica um acréscimo importante dessa legislação na última década, que a legislação de propriedade intelectual hoje é mais complexa e que afeta mais a atividade económica no final do século XX que no seu início⁷⁰.

Na União Europeia assistimos também a este crescimento de legislação em matéria de propriedade industrial, mas dada a natureza da UE tem de ser articulada com as liberdades de circulação dos fatores de produção, em especial a liberdade de circulação de mercadorias.

Em matéria de marcas existia (e existem) na União Europeia as marcas nacionais que não permitem uma realização pleno do mercado interno da UE provoca uma fragmentação do mercado interno. Com este sistema há distorções de concorrência e não é possível assegurar uma plena liberdade de circulação de mercadorias protegidas por marcas.

Os Estados sempre utilizaram os direitos alfandegários como instrumento de referência da sua política económica na sua relação com outros Estados. Com a evolução da CEE/UE e uma diminuição progressiva dos direitos alfandegários

⁶⁹Neste sentido, v. CORNISH, W.R.; LLEWELYN, David; APLIN, Tanya, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2013, pp. 17-18; MARETT, Paul, *Intellectual Property Law*, Sweet & Maxwell, London, 1996, pp. 4-5.

⁷⁰VAVER, David, Introduction to Issues of Current Concern in Intellectual Property Law, WP 08/99, in OIPRC Electronic Journal of Intellectual Property Rights, in www.oiprc.ox.ac.uk/EJWP0899.html, acedido a 06.05.2016, pp. 1-2.⁶⁴Artigo 11º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

degários, a propriedade industrial, em concreto as marcas, ganharam uma nova dimensão e os Estados aperceberam-se de que a podem utilizar de forma mais direta como instrumento de política económica.

Como já referimos na criação da CEE a propriedade industrial não foi uma prioridade e são apenas os artigos 36^o, 85^o e 86^o do Tratado de Roma que diretamente se relacionam com as questões dos direitos de propriedade industrial e é apenas de uma forma negativa que o Tratado se refere aos direitos de propriedade industrial ao indicá-los no artigo 36^o como uma das exceções permitidas à livre circulação de mercadorias no espaço comunitário, se não forem um meio de discriminação arbitrária ou restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros.

Assim, o sistema concebido pelo Tratado de Roma, ao não ter imaginado uma solução para as questões da propriedade industrial permitiu uma fragmentação e divisão do mercado comunitário, com base nas fronteiras nacionais, em detrimento do objetivo de criar um mercado único. Dada a natureza territorial e os diferentes tipos de proteção que caracterizam os direitos de propriedade industrial de origem nacional, tornou-se inevitável a emergência de limites à livre circulação de mercadorias e à livre concorrência.

Sendo esta situação contrária aos objetivos da CEE/UE inicialmente foi resolvida pela jurisprudência do TJUE e posteriormente pela via legislativa.

Inicialmente com o Regulamento (CE) n^o 40/94, de 20 de dezembro de 1993, codificado pelo o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho e recentemente com o Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015. Em matéria de Diretivas foi em 2008 aprovada a Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008 e em 2015 a Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

Assim, de acordo como o sistema legislativo da União Europeia conseguimos uma uniformização legislativa a nível da UE através dos regulamentos e uma harmonização das legislações na-

cionais através das diretivas. As reformas de 2015 em matéria de direito de marcas representam uma mudança substancial, não só em aspectos importantes do Regulamento (UE) 2015/2424, estes com efeito imediato a partir de 23 de março de 2016, mas também a médio prazo, em resultado da nova Diretiva (UE) 2015/2436 que será transposta para as ordens jurídicas nacionais dos Estados-membros da UE, conforme o caso, até 14 de janeiro de 2019, e até 14 de janeiro de 2023.

Em matéria de marca da União Europeia a UE está hoje melhor preparada para os desafios do mundo atual em resultado das alterações legislativas de 2015.

Do Regulamento (UE) 2015/2424 destacamos a agilização do processo de registo da marca (o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia – EUIPO passou a ter a competência exclusiva para receber os pedidos de registo de marca da União Europeia, deixando de ser admissível a possibilidade de proceder ao depósito de pedidos de marcas comunitárias nos Institutos da propriedade industrial dos Estados-membros da União Europeia e no IMHI, como sucedia anteriormente); a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito na União Europeia, ainda que o seu destino final não seja o território de um Estado-Membro, (salvo se as mercadorias não constituírem infração no país do destino final, cujo ónus da prova recai sobre o alegado infrator); melhoria do sistema de classificação de produtos e serviços; a possibilidade de o Instituto pode prestar serviços de mediação voluntária, estando prevista a criação um centro de mediação, que poderá ser utilizado por qualquer pessoa com o fim de resolver por mútuo acordo os litígios relativos a marcas; criação de um novo regime para as marcas de certificação da UE; alteração dos montantes das taxas que incluem uma redução das taxas de renovação; sendo que estes elementos estruturantes deste Regulamento vêm permitir a criação de um sistema com maior clareza e certeza legal aos utilizadores e com uma maior harmonização ao nível dos Estados.

A abolição do requisito da representação necessariamente gráfica do sinal da marca da União Europeia, bastando que esses sinais sejam dis-

tintivos e sejam identificados de forma clara e precisa, irá facilitar o futuro registo de marcas não tradicionais, alargando a variedade possível de marcas, como hologramas ou marcas digitais, sonoras, movimentos ou táteis, traz um importante contributo para tornar a UE um mercado internacional dinâmico e competitivo.

A Diretiva (UE) 2015/2436 irá aproximar as marcas nacionais ao sistema da marca da União Europeia, dado que prevê que todos os procedimentos de marcas nacionais incluam, como marca da União Europeia, um período de negociação. Igualmente está previsto que os processos de nulidade e caducidade devem ser decididos, necessariamente, no próprio Instituto. Este procedimento vem permitir poupar tempo e dinheiro os titulares de marcas anteriores que pretendam impugnar uma marca já registada.

Esta Diretiva atribui o direito aos titulares de marcas de impedirem a entrada de produtos em infração e sua colocação em qualquer situação aduaneira, inclusive quando esses produtos não se destinem a ser colocados no mercado do Estado-Membro em causa, o que reforça proteção das marcas e combater mais eficazmente a contrafação.

De destacar ainda nesta Diretiva (UE) 2015/2436, tal como no Regulamento (UE) 2015/2424 o conceito de marca foi ampliado deixando a marca de necessitar de ser composta por “sinais susceptíveis de representação gráfica” e passando a “constituir marcas todos os sinais” incluindo sons e cores, bastando que os sinais sejam representados no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular.

Passam também a ser comuns nas legislações nacionais os motivos absolutos e os motivos relativos de recusa ou de nulidade com um claro objetivo de penalizar as marcas suscetíveis de enganar o público e a má-fé passou a ser uma causa obrigatória de nulidade, sendo que qualquer Estado-Membro pode também estabelecer que essa marca não seja registada. Fica também previsto que os direitos do licenciado de modo

a que este só possa instaurar um processo por infração de uma marca com o consentimento do titular da mesma

Esta Diretiva vem harmonizar alguns aspectos dos processos de registos nacionais, pretende promover a convergência de práticas e instrumentos de exame e registo de marcas. Dependendo da atual lei nacional de marcas os Estados-membros, com base na Diretiva (UE) 2015/2436, terão de efetuar maiores ou menores alterações nas leis nacionais de marcas, com o objetivo de cumprirem esta Diretiva.

Estas alterações legislativas trouxeram substanciais mudanças não só na marca a nível da UE, mas também nas marcas nacionais. Esta opção legislativa por um Regulamento e uma Diretiva reforça a ideia da natureza complementar das políticas nacionais e da União em matéria de proteção de marcas, conseguindo-se alcançar uma harmonização da legislação nacional em matéria de marcas entre Estados-membros da UE.

A modernização do sistema de marcas na União Europeia pretende contribuir para uma adaptação à era da globalização, de um mundo digital, em constante transformação tecnológica, e criar assim um sistema mais moderno, flexível, seguro e eficiente, pode contribuir para um aumento da competitividade e o desenvolvimento das empresas europeias.

Referências

Livro:

BEIER, Friedrich-Karl e SCHRICKER, Gerhard (ed). *From GATT to TRIPS - The Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights*. Max Planck Institute, IIC Studies, Vol. 18, Munich, 1996.

BERCOVITZ, A., et al. *Derecho de Patentes: España y la Comunidad Económica Europea*. Ariel Derecho, Barcelona, 1985.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (cord.). *Marca y Diseño Comunitarios*, Aranzadi. Pamplona, 1996.

BOTIS, Dimitris, et al. *Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence*. Oxford University Press, 3th, 2016.

CARVALHO, Américo da Silva. *Marca Comunitária - Os motivos absolutos e relativos de recusa*. Coimbra Editora, Coimbra, 1999.

CAWTHRA, B.I. *Patent Licensing in Europe*. Butterworths, London, 1996.

CORNISH, W.R.; LLEWELYN, David; APLIN, Tanya. *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade-marks & Allied Rights*. Sweet & Maxwell, London, 2013.

DUARTE, Maria Luísa. *A teoria dos poderes implícitos e a delimitação de competências entre a União Europeia e os Estados-membros*, Lex, Lisboa, 1997.

FERRÃO, Luís. *Marca Comunitária*. Almedina, Coimbra, 1999.

JACOB, Robin, ALEXANDER, Daniel, Fisher, Matthew. *A Guidebook to Intellectual Property Law*. Hart Publishing, 2013.

LUCAS, Eugénio. *A Patente Comunitária e o seu Controlo Jurisdicional*. RÉSXXI, Formalpress, Publicações e Marketing, Odivelas, Março, 2009.

MARETT, Paul. *Intellectual Property Law*. Sweet & Maxwell, London, 1996.

WAGRET, Frédéric e WAGRET, Jean-Michel. *Brevets d'invention, marques et propriété industrielle*. Presses Universitaires de France, Paris, 7e ed., 2001.

Capítulo de livro:

DESANTES REAL, Manuel. *La marca comunitaria y el Derecho internacional privado*. In RODRIGUEZ-

CANO, Alberto Bercovitz (cord.). *Marca y Diseño Comunitarios*. Aranzadi, Pamplona, 1996, pp. 225-260

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel. L'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale aux litiges en matière de brevets. In AA. VV., *9e Colloque des juges européens de brevets*, Madrid, Office Européen des Brevets, Edition spéciale du Journal Officiel, 1999, pp. 221-227.

Artigo de revista científica:

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Marca Comunitária e Marca Nacional*. In *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*. Vol. XLI, nº 2, 2000, pp. 563-594.

HEATH, Christopher. *Trademarks rights in Europe*. In *European Review of Private Law*, nº 4, 1996, pp. 289-338.

HUET, André. *La marque communautaire: la compétence des juridictions des Etats membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon*. In *Journal du Droit International*, nº 3, 1994, pp. 623-641.

Documentos eletrônicos:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/>, acessado a 15.06.2016.

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/eu-trade-mark-regulation>, acessado a 15.06.2016.

<http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=139>, acessado a 21.06.2016.

BARBOSA, Denis. *A apropriação de cores em marcas*. Novembro 2011, in http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apropriacao_cores_marcas.pdf, acessado a 20.06.2016

BARBOSA, Denis. *Aquisição de marcas pelo registro*. Janeiro 2015, in http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/aquisicao_marca.pdf, acessado a 20.06.2016

BARBOSA, Denis. *Efeito extraterritorial das marcas*. 2010, in http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/efeito_extraterritorial_marcas.pdf, acessado a 20.06.2016

VAVER, David. *Introduction to Issues of Current Concern in Intellectual Property Law*. WP 08/99, in OIPRC Electronic Journal of Intellectual Property Rights, in www.oiprc.ox.ac.uk/EJWPO0899.html,

acedido a 06.05.2016

Jurisprudência do TJUE:

Acórdão Espanha v. Conselho da União Europeia, Processo nº 350/92, Col. 1995, pp. 1985.

Acórdão Institute of Patent Attorneys v. Registrar of Trade Marks, Processo C-307/10, Col. 2012, pp. 316 (IP Translator).

Parecer 1/94, de 15 de novembro de 1994, Col. 1994, pp. 5267.