



Pech Chuang / Reuters

Novo regulamento europeu muda as regras no registo de marcas

Novo regulamento entra em vigor a partir de Março. E a directiva terá de ser transposta para Portugal em três anos a partir de 14 de Janeiro.

IRINA MARCELINO E RAQUEL CARVALHO

irina.marcelino@economico.pt

O sistema de marcas na União Europeia vai mudar. O novo regulamento e a nova directiva foram publicados em Dezembro no jornal da União Europeia. O regulamento entrará em vigor a 27 de Março. E a directiva terá de ser transposta em Portugal em três anos a partir de 14 de Janeiro.

Saiba o que muda.

1. Mudança de nome

Com o objectivo de melhorar as condições para que as empresas possam aceder ao registo de marcas e proteger os seus direitos contra infracções à escala da União Europeia, o novo regulamento vem alterar o

nome do Instituto de Modernização do Mercado Interno, que passa a chamar-se Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (IPIUE). Este instituto vai também ver o seu regime financeiro alterado e um representante do Parlamento Europeu vai passar a participar nos seus órgãos de gestão.

2. Marcas da UE

A designação das marcas comunitárias passará a ser "marcas da UE" ou, em inglês, "European Union Trademark".

3. Compensação financeira

Os estados membros vão passar a

receber uma compensação financeira pelas tarefas que realizam na promoção do sistema europeu de marcas. O valor previsto não está, no entanto, definido.

4. Taxas

Será introduzido o sistema "one-class-per-fee". Ou seja, na taxa de pedido deixam de estar incluídas três classes de produtos ou serviços, passando a estar apenas uma. "Se uma marca pretende estar registada para mais do que uma classe de produtos e/ou serviços, terá de pagar um valor adicional", explica Leonor Trindade, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Na-



» TRIBUNAL UNIFICADO

É expectável que no início de 2017 o Tribunal Unificado de Patentes (TUP) seja uma realidade. É que depois de França, que já ratificou, os outros dois estados-membros cuja ratificação é obrigatória para o TUP avançar estão prestes a fazê-lo. O Reino Unido já aprovou no Parlamento e espera-se que a ratificação seja feita na Primavera. Quanto à Alemanha, o processo está avançado, prevendo-se que também este ano se concretize a ratificação. Itália, que sempre se debateu contra o TUP, já ratificou. A Finlândia foi o mais recente a ratificar, elevando para nove os países que já aceitaram o Acordo TUP, onde se inclui Portugal.

O que significa a nova directiva para Portugal?

No dia 14 de Janeiro inicia-se o prazo máximo de três anos para que Portugal proceda à transposição da nova directiva. César Bessa Monteiro, advogado da PBBR, considera que a nova directiva “vem aproximar os registos nacionais de algumas das regras que apenas vigoravam para as marcas comunitárias, de modo a uniformizar alguns aspectos entre os vários estados membros e, com isso, facilitar a actividade transfronteiriça das empresas”. António Andrade, associado coordenador da área de Propriedade Intelectual da VdA caracteriza a lei como “muito positiva, por agilizar processos, facilitar o acesso a documentos, otimizar e melhorar o processo de reclamações e de contencioso”, destaca, frisando que a nova lei vem responder aos interesses e necessidades identificadas em relação à lei de 2009. O responsável não tem dúvidas de que o tecido empresarial português vai beneficiar, nomeadamente “pelos custos razoáveis e acessíveis das reclamações”. Conheça, de forma resumida, o que vai mudar:

- » Eliminação da obrigatoriedade de representação gráfica da marca;
- » Clarificação das regras de indicação das classes e dos produtos e serviços no requerimento de pedido, de forma a conformá-las com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia;

- » Possibilidade de o requerente invocar o não uso da marca reclamante num processo de oposição contra o seu registo;
- » Reforço e clarificação da protecção das denominações de origem ou indicações geográficas como motivo de recusa do registo de marcas;
- » Alteração do momento em que se inicia a duração dos registos de marca, deixando de se contar a data do despacho de concessão e passando a contar-se o momento da apresentação do pedido de registo;
- » Transferência para os serviços do INPM da competência assegurada hoje pelo Tribunal da Propriedade Intelectual (PI) para apreciação da validade dos registos de marca. O INPM irá substituir o TPI em processos de invalidade;
- » Previsão da possibilidade de se invocar o não uso de uma marca da UE no processo de infracção, dispensando a obrigatoriedade de apresentação de um pedido reconvenção;
- » Reforço e clarificação de alguns poderes dos titulares de marcas: por exemplo, ao nível da reacção contra a circulação de bens em trânsito, contra a vulgarização do sinal, contra o uso do sinal a título de nome comercial ou em violação da Directiva relativa à publicidade enganosa e comparativa, contra o uso da marca através de actos preparatórios, entre outros;
- » Carácter obrigatório da cooperação entre os institutos nacionais e o IPIUE, entre muitos outros aspectos. **R.C. e I.M.**

cional de Propriedade Intelectual (INPI). O valor actual da taxa de pedido de registo de marca online é de 900 euros. Mas, à luz das novas regras, a ser de 850 euros, especificam Gonçalo Moreira Rato e Francisco Banco Pardal, advogados da SRS. A taxa de renovação vai passar a ser equiparada à taxa de pedido de registo. Ou seja, fica mais cara.

5. Marcas não convencionais
A apresentação de marcas não convencionais vai ser facilitada porque a representação gráfica da marca deixa de ser obrigatória.

6. Motivos de recusa
São também introduzidas alterações ao nível do pedido, exame, registo e protecção de marcas e eliminada a possibilidade de apresentação de pedidos de registo de marcas da UE nos institutos nacionais. Esta medida não terá, no entanto, grande impacto para o INPI, já que o número de pedidos de marcas comunitárias efectuados através do INPI é, diz a sua presidente, “residual”. Por outro lado, passou a ser introduzida a possibilidade de apreciação da existência de motivos absolutos de recusa em qualquer fase do processo até ao momento do registo da marca. “A autonomia do IPIUE

vai assim aumentar”, frisam Gonçalo Moreira Rato e Francisco Banco Pardal.

7. Poderes dos titulares de marca
Os poderes dos titulares de marcas serão reforçados e clarificados. Por exemplo, ao nível da reacção contra a circulação de bens em trânsito, contra a vulgarização do sinal, contra o uso do sinal a título de nome comercial ou em violação da Directiva na publicidade enganosa e comparativa.

8. Tribunais e mediação
O IPIUE vai passar a ser obrigado a informar os tribunais sobre pedidos pendentes de caducidade ou anulação. Outra das alterações previstas é que em tribunal o alegado infractor possa invocar que a marca registada não está a ser usada no mercado, não tendo de apresentar um pedido autónomo. Fica ainda em aberto a possibilidade de criação de um Centro de Mediação, cuja responsabilidade é providenciar mediadores que funcionarão como facilitadores para que as partes num litígio possam chegar a acordo. ■