

**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 o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que 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)****(Texto relevante para efeitos do EEE)**

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 118.º, n.º 1,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário <sup>(1)</sup>,

Considerando o seguinte:

- (1) O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho <sup>(2)</sup>, codificado em 2009 como Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho <sup>(3)</sup>, criou um sistema de proteção das marcas específico da União Europeia que prevê a proteção das marcas a nível da União paralelamente à proteção de que podem beneficiar a nível dos Estados-Membros, de acordo com os sistemas de marcas nacionais harmonizados pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho <sup>(4)</sup>, codificada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho <sup>(5)</sup>.
- (2) Como consequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a terminologia do Regulamento (CE) n.º 207/2009 deverá ser atualizada, o que implica a substituição da expressão «marca comunitária» por «marca da União Europeia» («marca da UE»). A fim de refletir melhor a realidade do trabalho realizado pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), a sua designação deverá ser substituída por «Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia» (o «Instituto»).
- (3) Na sequência da 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.
- (4) Nas suas conclusões de 25 de maio de 2010 sobre a futura revisão do sistema de marcas na União Europeia, o Conselho convidou a Comissão a apresentar propostas para a revisão do Regulamento (CE) n.º 207/2009 e da Diretiva 2008/95/CE.
- (5) A experiência adquirida desde a criação do sistema da marca comunitária demonstrou que as empresas da União e de países terceiros aceitaram o sistema, que se tornou um complemento viável e bem-sucedido e uma alternativa à proteção das marcas a nível dos Estados-Membros.

<sup>(1)</sup> Posição do Parlamento Europeu, de 25 de fevereiro de 2014 (ainda não publicada no Jornal Oficial) e posição do Conselho em primeira leitura de 10 de novembro de 2015 (ainda não publicada no Jornal Oficial). Posição do Parlamento Europeu de 15 de dezembro de 2015.

<sup>(2)</sup> Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11 de 14.1.1994, p. 1).

<sup>(3)</sup> 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).

<sup>(4)</sup> Primeira 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).

<sup>(5)</sup> Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299 de 8.11.2008, p. 25).

- (6) No entanto, as marcas nacionais continuam a ser necessárias para as empresas que não pretendam que as suas marcas sejam protegidas à escala da União, ou que não possam obter essa proteção embora não existam obstáculos à obtenção da proteção nacional. A decisão de obter a proteção de uma marca unicamente mediante o depósito de uma marca nacional num ou mais Estados-Membros, ou unicamente mediante uma marca da UE, ou através de ambos os procedimentos, deverá ficar ao critério das pessoas que pretendam obter a proteção de uma marca.
- (7) Embora a avaliação do funcionamento geral do sistema da marca comunitária tenha confirmado que muitos aspetos desse sistema, incluindo os princípios fundamentais em que se baseia, resistiram à prova do tempo e continuam a satisfazer as necessidades e as expectativas das empresas, a Comissão concluiu, na sua Comunicação intitulada «Um Mercado Único para os Direitos de Propriedade Intelectual», de 24 de maio de 2011, que é necessário modernizar o sistema de marcas na União, tornando-o mais eficaz, mais eficiente e mais coerente no seu conjunto e adaptando-o à era da Internet.
- (8) Em paralelo com as melhorias e as alterações do sistema da marca da UE, a legislação e as práticas nacionais relativas às marcas deverão ser mais harmonizadas entre si e com o sistema de marcas da UE, na medida do necessário, a fim de assegurar, tanto quanto possível, a igualdade de condições para o registo e a proteção das marcas em toda a União.
- (9) A fim de permitir maior flexibilidade, assegurando ao mesmo tempo maior segurança jurídica no que diz respeito aos meios de representação das marcas, o requisito de representabilidade gráfica deverá ser suprimido da definição de marca da UE. Deverá ser possível representar um sinal sob qualquer forma adequada utilizando uma tecnologia geralmente disponível e, por conseguinte, não necessariamente através de meios gráficos, desde que a representação seja clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.
- (10) Atualmente, o Regulamento (CE) n.º 207/2009 não oferece o mesmo grau de proteção das denominações de origem e das indicações geográficas que outros instrumentos do direito da União. Por conseguinte, é necessário clarificar os motivos absolutos de recusa relativos às denominações de origem e às indicações geográficas, e assegurar a sua plena coerência com a legislação da União e com o direito nacional pertinente que preveem a proteção desses títulos de propriedade intelectual. Por razões de coerência com outra legislação da União, o âmbito desses motivos absolutos de recusa deverá ser alargado a fim de abranger também as menções tradicionais protegidas para os vinhos e para as especialidades tradicionais garantidas.
- (11) A fim de manter uma proteção forte dos direitos de denominações de origem e indicações geográficas protegidas a nível da União e a nível nacional, importa esclarecer que esses direitos permitem a qualquer pessoa autorizada ao abrigo do direito relevante a oposição ao pedido posterior de registo de uma marca da UE, independentemente de esses direitos constituírem ou não também motivos de recusa a ter em conta *ex officio* pelo examinador.
- (12) A fim de garantir a segurança jurídica e a plena coerência com o princípio da prioridade, segundo o qual uma marca registada anterior tem precedência sobre marcas registadas posteriores, é necessário prever que o respeito dos direitos conferidos por uma marca da UE não deverá prejudicar os direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou de prioridade da marca da UE, nos termos do artigo 16.º, n.º 1, do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio, de 15 de abril de 1994.
- (13) Pode existir confusão quanto à origem comercial dos produtos ou serviços se uma empresa utilizar como designação comercial o mesmo sinal, ou um sinal semelhante, de tal forma que seja possível estabelecer um nexo entre a designação da empresa e os respetivos produtos ou serviços. Por conseguinte, a violação de uma marca da UE deverá incluir igualmente a utilização do sinal enquanto designação comercial ou designação semelhante, desde que a utilização seja feita para fins de distinção dos produtos ou serviços.
- (14) A fim de garantir a segurança jurídica e a plena coerência com a legislação específica da União, afigura-se adequado estabelecer que o titular de uma marca da UE deverá poder proibir a utilização de um sinal por terceiros em publicidade comparativa, caso essa publicidade seja contrária ao disposto na Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa (JO L 376 de 27.12.2006, p. 21).

- (15) A fim de reforçar a proteção das marcas e de combater mais eficazmente a contrafação, e em conformidade com as obrigações internacionais da União no quadro da Organização Mundial do Comércio (OMC), nomeadamente o artigo V do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) relativo à liberdade de trânsito e, relativamente aos medicamentos genéricos, a «Declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública», adotada pela Conferência Ministerial de 14 de novembro de 2001 no quadro da OMC, em Doa, o titular de uma marca da UE deverá poder impedir a introdução na União por terceiros, no decurso de operações comerciais, de produtos que não tenham sido introduzidos em livre prática na União, se tais produtos forem provenientes de países terceiros e neles tiver sido aposta, sem autorização, uma marca idêntica ou quase idêntica à marca da UE registada em relação a esses produtos.
- (16) Para esse efeito, os titulares de uma marca da UE deverão poder impedir a entrada de produtos de contrafação e a sua colocação em qualquer situação aduaneira, nomeadamente o trânsito, o transbordo, o depósito, zonas francas, o depósito temporário, o aperfeiçoamento ativo ou a importação temporária, inclusive quando esses produtos não se destinem a ser colocados no mercado da União. Ao executarem os controlos aduaneiros, as autoridades aduaneiras deverão fazer uso das competências e dos procedimentos definidos no Regulamento (UE) n.º 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho <sup>(1)</sup>, inclusive a pedido dos titulares de direitos. Em particular, as autoridades aduaneiras deverão efetuar os controlos pertinentes com base em critérios de análise de risco.
- (17) A fim de conciliar a necessidade de assegurar o cumprimento efetivo dos direitos conferidos pelas marcas com a necessidade de evitar os entraves ao livre fluxo de trocas comerciais de produtos legítimos, os direitos do titular da marca da UE deverão caducar se, no decurso do processo subsequente instaurado no tribunal de marcas da União Europeia («tribunal de marcas da UE») competente para decidir se existiu infração da marca da UE, o declarante ou o detentor dos produtos conseguir provar que o titular da marca da UE não tem o direito de proibir a colocação dos produtos no mercado no país de destino final.
- (18) O artigo 28.º do Regulamento (UE) n.º 608/2013 prevê que o titular de direitos é responsável pelos danos causados ao detentor das mercadorias se, nomeadamente, vier a comprovar-se que as mercadorias em causa não violam um direito de propriedade intelectual.
- (19) Deverão ser tomadas medidas adequadas para facilitar o trânsito de medicamentos genéricos. No que diz respeito às denominações comuns internacionais (DCI) enquanto designações genéricas mundialmente reconhecidas de substâncias ativas em preparações farmacêuticas, é fundamental ter em conta as atuais limitações para efeitos dos direitos relacionados com a marca da UE. Por conseguinte, o titular de uma marca da UE não deverá ter o direito de impedir a importação para a União, por terceiros, de produtos que não tenham sido colocados em livre prática na União, com base em semelhanças entre a DCI da substância ativa presente nos medicamentos e a marca em questão.
- (20) A fim de permitir que os titulares de marcas da UE combatam mais eficazmente a contrafação, deverá ser-lhes conferido o direito de proibir a aposição de uma marca contrafeita nos produtos, bem como atos preparatórios efetuados antes da aposição.
- (21) Os direitos exclusivos conferidos por uma marca da UE não deverão conferir ao titular o direito de proibir a utilização, por terceiros, de sinais ou indicações que sejam utilizados de forma lícita, ou seja, em conformidade com práticas honestas em matéria industrial e comercial. A fim de criar condições de igualdade para as designações comerciais e para as marcas da UE em caso de conflito, e atendendo a que às designações comerciais é habitualmente conferida uma proteção ilimitada contra marcas posteriores, deverá considerar-se que tal utilização inclui apenas a utilização do nome pessoal do terceiro. Além disso, deverá permitir-se a utilização de sinais ou indicações descritivos ou não distintivos em geral. Acresce que o titular não deverá poder impedir a utilização leal e honesta da marca da UE para fins de identificação ou de referência dos produtos ou serviços como sendo seus. A utilização de uma marca por terceiros para chamar a atenção dos consumidores para a revenda de produtos genuínos inicialmente vendidos pelo titular da marca da UE, ou com o seu consentimento, na União deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. A utilização de uma marca por terceiros para fins de expressão artística deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. Além disso, o presente regulamento deverá ser aplicado de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e das liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão.

<sup>(1)</sup> Regulamento (UE) n.º 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho (JO L 181 de 29.6.2013, p. 15).

- (22) A fim de garantir a segurança jurídica e proteger os direitos das marcas adquiridos legitimamente, afigura-se adequado e necessário estabelecer, sem prejuízo do princípio segundo o qual a marca posterior não é oponível à marca anterior, que os titulares de marcas da UE não podem opor-se à utilização de uma marca posterior no caso de esta última ter sido adquirida quando a marca anterior não podia ser invocada contra a marca posterior.
- (23) Por razões de equidade e segurança jurídica, a utilização de uma marca da UE, sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, deverá ser suficiente para preservar os direitos conferidos, independentemente de a marca na forma utilizada estar também registada.
- (24) Tendo em conta o declínio gradual e o número insignificante de pedidos de marca da UE depositados nos institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, só deverá ser possível depositar um pedido de marca da UE apenas no Instituto.
- (25) A proteção da marca da UE é concedida em relação a determinados produtos ou serviços cuja natureza e cujo número determinam o grau de proteção conferido ao titular da marca. É, pois, essencial estabelecer regras para a designação e a classificação de produtos e serviços no Regulamento (CE) n.º 207/2009 e garantir a segurança jurídica e uma boa administração, determinando que os produtos e serviços objeto do pedido de proteção da marca sejam identificados pelo requerente com suficiente clareza e precisão a fim de permitir que as autoridades competentes e os operadores económicos determinem, apenas com base no pedido, a extensão da proteção requerida. A utilização de termos gerais deverá ser interpretada como abrangendo apenas os produtos e serviços abrangidos claramente pela aceção literal dos mesmos. Os titulares de marcas da UE que, devido à prática anterior do Instituto, estejam registadas para todo o título de uma classe da Classificação de Nice deverão ter a possibilidade de adaptar as suas listas de produtos e serviços a fim de assegurar que o conteúdo do Registo preencha o critério necessário de clareza e precisão, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia.
- (26) É adequado simplificar o atual regime de investigação de marcas da UE e nacionais, evitando atrasos desnecessários no registo de uma marca da UE, e torná-lo mais flexível no que se refere às necessidades e às preferências dos utilizadores, tornando também facultativa a investigação de marcas da UE. O regime facultativo de investigação de marcas da UE e nacionais deverá ser complementado pela disponibilização de motores de pesquisa abrangentes, rápidos e eficazes para utilização gratuita pelo público no contexto da cooperação entre o Instituto e os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros, incluindo o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual.
- (27) Em complemento das disposições existentes relativas a marcas comunitárias coletivas, e a fim de corrigir o atual desequilíbrio entre os sistemas nacionais e o sistema de marcas da UE, é necessário acrescentar um conjunto de disposições específicas para proteger as marcas de certificação da União Europeia («marcas de certificação da UE») que permita 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 certificação.
- (28) A experiência adquirida com a aplicação do atual sistema de marcas da UE revelou que certos aspetos processuais poderiam ser aperfeiçoados. Consequentemente, deverão ser adotadas medidas para simplificar e acelerar os procedimentos, se adequado, e para reforçar a segurança jurídica e a previsibilidade, se necessário.
- (29) Por razões de segurança jurídica, e a fim de aumentar a transparência, é oportuno definir claramente todas as atribuições do Instituto, incluindo as que não estão relacionadas com a gestão do sistema de marcas da UE.
- (30) A fim de promover a convergência das práticas e de criar instrumentos comuns, é necessário estabelecer um quadro adequado para a cooperação entre o Instituto e os institutos da propriedade industrial dos Estados-Membros, incluindo o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, definindo claramente as principais áreas de cooperação e permitindo ao Instituto coordenar os projetos comuns relevantes de interesse da União e dos Estados-Membros, e financiar, até determinado limite, esses projetos. Essas atividades de cooperação deverão beneficiar as empresas que utilizam sistemas de marcas na Europa. Para os utilizadores do regime da União estabelecido pelo presente regulamento, os projetos, em especial as bases de dados relativas à pesquisa e consulta, deverão permitir a disponibilização gratuita de instrumentos adicionais, integradores e eficientes para cumprir os requisitos específicos decorrentes do caráter unitário da marca da UE.

- (31) Na medida do necessário, certos princípios relacionados com a governação do Instituto deverão ser adaptados à abordagem comum sobre as agências descentralizadas da UE, adotada pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão em julho de 2012.
- (32) No interesse do reforço da segurança jurídica e da transparência, é necessário atualizar algumas disposições relativas à organização e ao funcionamento do Instituto.
- (33) Convém facilitar uma resolução de litígios amigável, rápida e eficiente, confiando ao Instituto a criação de um centro de mediação cujos serviços possam ser utilizados por qualquer pessoa para resolver amigavelmente, por acordo mútuo, os litígios relativos a marcas da UE e a desenhos ou modelos comunitários.
- (34) A criação do sistema de marcas da UE deu origem a um aumento dos encargos financeiros dos institutos centrais da propriedade industrial e de outras autoridades dos Estados-Membros. Os custos adicionais prendem-se com a tramitação de um elevado número de processos de oposição e de anulação que envolvem marcas da UE ou que são instaurados pelos titulares dessas marcas; com as atividades de sensibilização relacionadas com o sistema de marcas da UE; e com as atividades destinadas a assegurar o respeito pelas marcas da UE. Por conseguinte, é adequado garantir que os custos suportados pelos Estados-Membros para assegurar o bom funcionamento do sistema de marcas da UE sejam em parte compensados pelo Instituto. O pagamento dessa compensação deverá ficar sujeito à apresentação, pelos Estados-Membros, de dados estatísticos relevantes. Essa compensação não deverá ser de molde a causar um défice orçamental ao Instituto.
- (35) No interesse da boa gestão financeira, deverá ser evitada a acumulação de excedentes orçamentais importantes pelo Instituto. Esta disposição em nada deverá prejudicar a manutenção pelo Instituto de uma reserva financeira correspondente a um ano de despesas operacionais, a fim de assegurar a continuidade das suas operações e a execução das suas atribuições. Essa reserva só deverá ser utilizada para assegurar a continuidade das atribuições do Instituto especificadas no presente regulamento.
- (36) Dada a importância essencial dos montantes das taxas a pagar ao Instituto para o funcionamento do sistema de marcas da UE e a sua relação de complementaridade com os sistemas de marcas nacionais, é necessário definir os montantes das taxas diretamente no Regulamento (CE) n.º 207/2009 sob a forma de um anexo. Os montantes destas taxas deverão ser fixados a um nível que garanta: em primeiro lugar, que as receitas resultantes sejam suficientes, em princípio, para que o orçamento do Instituto seja equilibrado; em segundo lugar, que o sistema de marcas da UE e os sistemas de marcas nacionais coexistam e sejam complementares, tendo também em conta a dimensão do mercado coberto pela marca da UE e as necessidades das pequenas e médias empresas; e, em terceiro lugar, que os direitos dos titulares de uma marca da UE sejam respeitados eficientemente nos Estados-Membros.
- (37) O Regulamento (CE) n.º 207/2009 confere poderes à Comissão para adotar normas de execução do referido regulamento. Como consequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, os poderes conferidos à Comissão pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 deverão ser alinhados pelos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). Daí que seja também necessário integrar no texto do Regulamento (CE) n.º 207/2009 determinadas regras atualmente contidas nos Regulamentos (CE) n.º 2868/95 <sup>(1)</sup>, (CE) n.º 2869/95 <sup>(2)</sup> e (CE) n.º 216/96 da Comissão <sup>(3)</sup>. O Regulamento (CE) n.º 2868/95 deverá, por conseguinte, ser alterado, e o Regulamento (CE) n.º 2869/95 deverá ser revogado.
- (38) Na medida em que os poderes conferidos à Comissão ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 207/2009 têm de ser alinhados pelo artigo 290.º do TFUE, é particularmente importante que a Comissão proceda às consultas adequadas durante os trabalhos preparatórios, inclusive a nível de peritos. Ao preparar e redigir atos delegados, a Comissão deverá assegurar a transmissão simultânea, atempada e adequada dos documentos pertinentes ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

<sup>(1)</sup> Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO L 303 de 15.12.1995, p. 1).

<sup>(2)</sup> Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO L 303 de 15.12.1995, p. 33).

<sup>(3)</sup> Regulamento (CE) n.º 216/96 da Comissão, de 5 de fevereiro de 1996, que estabelece o regulamento processual das câmaras de recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO L 28 de 6.2.1996, p. 11).

- (39) A fim de assegurar um exame e um registo eficazes, eficientes e rápidos dos pedidos de marca da UE pelo Instituto, mediante procedimentos transparentes, completos, corretos e equitativos, deverá ser conferido à Comissão o poder de adotar atos delegados, nos termos do artigo 290.º do TFUE, no que diz respeito à especificação dos pormenores dos procedimentos de depósito e exame de uma oposição e aos procedimentos de alteração do pedido.
- (40) A fim de assegurar que uma marca da UE possa ser objeto de extinção ou de uma declaração de nulidade de forma eficaz e eficiente, através de procedimentos transparentes, completos, corretos e equitativos, deverá ser conferido à Comissão o poder de adotar atos delegados, nos termos do artigo 290.º do TFUE, no que diz respeito à especificação dos procedimentos de extinção e de declaração de nulidade.
- (41) A fim de permitir uma apreciação eficaz, eficiente e completa das decisões do Instituto pelas Câmaras de Recurso, mediante um procedimento transparente, completo, correto e equitativo que tenha em conta os princípios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 207/2009, deverá ser conferido à Comissão o poder de adotar atos delegados, nos termos do artigo 290.º do TFUE, no que diz respeito à especificação do conteúdo formal do recurso, ao procedimento de depósito e exame de um recurso, ao conteúdo formal e à forma das decisões das Câmaras de Recurso, e ao reembolso das taxas de recurso.
- (42) A fim de assegurar um funcionamento eficaz, eficiente e harmonioso do sistema de marcas da UE, deverá ser conferido à Comissão o poder de adotar atos delegados, nos termos do artigo 290.º do TFUE, no que diz respeito à especificação dos requisitos referentes aos aspetos do processo oral e às disposições pormenorizadas de obtenção de provas, às disposições pormenorizadas de notificação, aos meios de comunicação e aos formulários a utilizar pelas partes no processo, às regras aplicáveis ao cálculo e à duração dos prazos, aos procedimentos de revogação de decisões ou de cancelamento de inscrições no Registo, às disposições pormenorizadas de reatamento do processo, e aos pormenores da representação junto do Instituto.
- (43) A fim de assegurar uma utilização eficaz e eficiente das Câmaras de Recurso, deverá ser conferido à Comissão o poder de adotar atos delegados, nos termos do artigo 290.º do TFUE, no que diz respeito à especificação dos pormenores da organização das Câmaras de Recurso.
- (44) A fim de assegurar o registo eficaz e eficiente das marcas internacionais de um modo plenamente coerente com as regras do Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, deverá ser conferido à Comissão o poder de adotar atos delegados, nos termos do artigo 290.º do TFUE, no que diz respeito à especificação dos pormenores dos procedimentos de apresentação e exame de uma oposição, incluindo as necessárias comunicações a dirigir à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), e dos pormenores do procedimento relativo aos registos internacionais baseados num pedido de base ou num registo de base relativo a uma marca coletiva, a uma marca de certificação ou a uma marca de garantia.
- (45) A fim de garantir condições uniformes de aplicação do presente regulamento, deverão ser atribuídas competências de execução à Comissão no que respeita à especificação dos pormenores referentes aos pedidos, requerimentos, certificados, reivindicações, regulamentações, notificações e qualquer outro documento ao abrigo dos requisitos processuais relevantes estabelecidos pelo presente regulamento, bem como no que respeita às taxas máximas das custas indispensáveis para efeitos processuais efetivamente incorridas, aos pormenores referentes às publicações no Boletim de Marcas da UE e no Jornal Oficial do Instituto, às modalidades do intercâmbio de informações entre o Instituto e as autoridades nacionais, às disposições pormenorizadas relativas às traduções dos documentos comprovativos nos procedimentos escritos, aos tipos exatos de decisões a tomar por um único membro das divisões de oposição ou de anulação, aos pormenores da obrigação de notificação por força do Protocolo de Madrid, e aos requisitos pormenorizados relativos ao pedido de extensão territorial subsequente ao registo internacional. Essas competências deverão ser exercidas nos termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho <sup>(1)</sup>.
- (46) Atendendo a que os objetivos do presente regulamento não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, mas podem, devido à sua dimensão e aos seus efeitos, ser mais bem alcançados a nível da União, a União pode tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do Tratado da União Europeia. Em conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, o presente regulamento não excede o necessário para alcançar esses objetivos.

<sup>(1)</sup> Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de execução pela Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

- (47) A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados foi consultada nos termos do artigo 28.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho <sup>(1)</sup> e emitiu parecer em 11 de julho de 2013.
- (48) Por conseguinte, o Regulamento (CE) n.º 207/2009 deverá ser alterado,

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

#### Artigo 1.º

O Regulamento (CE) n.º 207/2009 é alterado do seguinte modo:

- 1) No título, a expressão «marca comunitária» é substituída pela expressão «marca da UE».
- 2) A expressão «marca comunitária» é substituída pela expressão «marca da UE» no artigo 1.º, n.º 1; e, em todas as outras ocorrências, é substituída pela expressão «marca da UE», efetuando-se as alterações gramaticais necessárias.
- 3) Em todo o regulamento, a expressão «tribunal de marcas comunitárias» é substituída pela expressão «tribunal de marcas da UE», efetuando-se as alterações gramaticais necessárias.
- 4) A expressão «marca comunitária coletiva» é substituída pela expressão «marca coletiva da UE» no artigo 66.º, n.º 1; e, em todas as outras ocorrências, é substituída pela expressão «marca coletiva da UE», efetuando-se as alterações gramaticais necessárias.
- 5) Em todo o regulamento, exceto nos casos referidos nos pontos 2, 3 e 4, os termos «Comunidade», «Comunidade Europeia» e «Comunidades Europeias» são substituídos pelo termo «União», efetuando-se as alterações gramaticais necessárias.
- 6) Em todo o regulamento, a expressão «presidente do Instituto» e todas as referências a esse presidente são substituídas pelas expressões «diretor-executivo do Instituto» ou «diretor-executivo», consoante o caso, efetuando-se as alterações gramaticais necessárias.
- 7) O artigo 2.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

#### **O Instituto**

1. É criado o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (o “Instituto”).
  2. Todas as referências na legislação da União ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) devem ser entendidas como sendo referências ao Instituto.»
- 8) O artigo 4.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 4.º

#### **Sinais suscetíveis de constituir uma marca da UE**

Uma marca da UE pode consistir em sinais, nomeadamente em palavras, incluindo nomes de pessoas, ou em desenhos, letras, algarismos, cores, na forma dos produtos ou da embalagem dos produtos, ou em sons, desde que esses sinais possam:

- a) distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas; e
- b) ser representados no Registo de Marcas da UE (o “Registo”), de um modo que permita que as autoridades competentes e o público identifiquem de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca.»

<sup>(1)</sup> Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2000, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados (JO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

9) No artigo 7.º, o n.º 1 é alterado do seguinte modo:

a) A alínea e) passa a ter a seguinte redação:

«e) De sinais exclusivamente compostos:

- i) pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza dos produtos,
- ii) pela forma ou por outra característica dos produtos necessária para obter um resultado técnico,
- iii) por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos»;

b) As alíneas j) e k) passam a ter a seguinte redação:

- «j) De marcas excluídas do Registo, em conformidade com a legislação da União ou com o direito nacional, ou com acordos internacionais em que a União ou o Estado-Membro em causa é Parte, que prevejam a proteção das denominações de origem e das indicações geográficas;
- k) De marcas excluídas do Registo em conformidade com a legislação da União ou com acordos internacionais em que a União é Parte, que prevejam a proteção das menções tradicionais do vinho;»;

c) São aditadas as seguintes alíneas:

- «l) De marcas excluídas do Registo em conformidade com a legislação da União ou com acordos internacionais em que a União é Parte, que prevejam a proteção das especialidades tradicionais garantidas;
- m) De marcas registadas que consistam, ou reproduzam nos seus elementos essenciais, na denominação de uma variedade vegetal anterior registada em conformidade com a legislação da União ou com o direito nacional, ou com acordos internacionais em que a União ou o Estado-Membro em causa é Parte, que prevejam a proteção dos direitos das variedades vegetais, e que estejam relacionadas com variedades vegetais da mesma espécie ou de uma espécie estreitamente relacionada.»

10) O artigo 8.º é alterado do seguinte modo:

a) É inserido o seguinte número:

«4-A. Mediante oposição de qualquer pessoa autorizada ao abrigo da legislação aplicável a exercer os direitos decorrentes de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica, o pedido de registo da marca é rejeitado caso, e na medida em que, de acordo com a legislação da União ou com o direito nacional que prevejam a proteção de denominações de origem ou de indicações geográficas:

- i) já tenha sido apresentado um pedido de denominação de origem ou de indicação geográfica, em conformidade com a legislação da União ou com o direito nacional, antes da data do pedido de registo da marca da UE ou da data do direito de prioridade invocado para o pedido, sob reserva do seu registo subsequente,
- ii) essa denominação de origem ou essa indicação geográfica confira o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.»;

b) O n.º 5 passa a ter a seguinte redação:

«5. Mediante oposição do titular de uma marca registada anterior na aceção do n.º 2, o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior é rejeitado, independentemente de essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca da UE anterior, esta goze de prestígio na União ou, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em causa, e sempre que a utilização injustificada da marca para a qual foi pedido o registo tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe cause prejuízo.»



11) O artigo 9.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 9.º

### **Direitos conferidos pela marca da UE**

1. O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos.
2. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:
  - a) Idêntico à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da UE foi registada;
  - b) Idêntico ou semelhante à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;
  - c) Idêntico ou semelhante à marca da UE, independentemente de ser utilizado para produtos ou serviços idênticos, ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, sempre que esta última goze de prestígio na União e que a utilização injustificada do sinal tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca da UE ou lhe cause prejuízo.
3. Ao abrigo do n.º 2, pode ser proibido, nomeadamente:
  - a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;
  - b) Oferecer os produtos, colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob o sinal;
  - c) Importar ou exportar produtos sob o sinal;
  - d) Utilizar o sinal como designação comercial ou denominação social, ou como parte dessa designação ou denominação;
  - e) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade;
  - f) Utilizar o sinal na publicidade comparativa, de forma contrária à Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (\*).
4. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica igualmente 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.

O direito do titular de uma marca da UE nos termos do primeiro parágrafo caduca se, durante o processo para determinar se ocorreu uma violação da marca da UE, iniciado nos termos do Regulamento (UE) n.º 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (\*\*), em relação à intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual, o declarante ou o detentor dos produtos fornecer provas de que o titular da marca da UE não tem o direito de proibir a colocação dos produtos no mercado no país de destino final.

(\*) Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa (JO L 376 de 27.12.2006, p. 21).

(\*\*) Regulamento (UE) n.º 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho (JO L 181 de 29.6.2013, p. 15).»

12) São inseridos os seguintes artigos:

«Artigo 9.º-A

#### **Direito de proibir atos preparatórios relativos à utilização de embalagens ou outros suportes**

Caso exista o risco de que as embalagens, rótulos, etiquetas, elementos ou dispositivos de segurança ou de autenticidade, ou outros suportes em que a marca seja aposta, possam ser utilizados em relação a produtos ou serviços e essa utilização constitua uma violação dos direitos do titular de uma marca da UE nos termos do artigo 9.º, n.ºs 2 e 3, o titular dessa marca tem o direito de proibir os seguintes atos, se forem efetuados no decurso de operações comerciais:

- a) Aposição de um sinal idêntico ou semelhante à marca da UE em embalagens, rótulos, etiquetas, elementos ou dispositivos de segurança ou de autenticidade, ou noutros suportes em que a marca possa ser aposta;
- b) Oferta ou colocação no mercado, armazenamento para esses fins ou importação ou exportação, colocação em embalagens, rótulos, etiquetas, marcas ou dispositivos de segurança ou de autenticidade, ou noutros suportes em que a marca esteja aposta.

Artigo 9.º-B

#### **Data a partir da qual os direitos são oponíveis a terceiros**

1. Os direitos conferidos por uma marca da UE são oponíveis a terceiros a partir da data de publicação do registo da marca.
2. Pode ser exigida uma indemnização razoável por atos posteriores à data de publicação de um pedido de marca da UE que, após a publicação do registo da marca, sejam proibidos em virtude dessa publicação.
3. O tribunal em que uma ação for interposta não pode decidir do mérito da causa enquanto o registo não for publicado.»

13) O artigo 12.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 12.º

#### **Limitação dos efeitos da marca da UE**

1. A marca da UE não confere ao seu titular o direito de proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais:
  - a) Do nome ou endereço do terceiro, caso seja uma pessoa singular;
  - b) De sinais ou indicações sem carácter distintivo, ou que se refiram à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção dos produtos ou de prestação do serviço, ou a outras características dos produtos ou serviços;
  - c) 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.
2. O n.º 1 só é aplicável quando a utilização feita por terceiros estiver em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.»

14) No artigo 13.º, o n.º 1 passa a ter a seguinte redação:

- «1. A marca da UE não confere ao seu titular o direito de proibir a sua utilização para produtos que tenham sido comercializados no espaço económico europeu sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.»

15) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 13.º-A

### **Proteção dos direitos do titular de uma marca registada posterior em processos de infração**

1. Nos processos de infração, o titular de uma marca da UE não tem o direito de proibir a utilização de uma marca da UE posterior registada se essa marca posterior não puder ser declarada nula nos termos do artigo 53.º, n.º 1, n.º 3 ou n.º 4, do artigo 54.º, n.º 1 ou n.º 2, ou do artigo 57.º, n.º 2, do presente regulamento.

2. Nos processos de infração, o titular de uma marca da UE não tem o direito de proibir a utilização de uma marca nacional registada posterior se essa marca posterior não puder ser declarada nula nos termos do artigo 8.º, ou do artigo 9.º, n.º 1 ou n.º 2, ou do artigo 46.º, n.º 3, da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho (\*).

3. Se o titular de uma marca da UE não tiver o direito de proibir a utilização de uma marca registada posterior por força do n.º 1 ou do n.º 2, o titular dessa marca posterior não pode proibir a utilização dessa marca da UE anterior em processos de infração.

(\* ) 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 (JO L 336, de 23.12.2015, p. 1).»

16) No artigo 15.º, n.º 1, o segundo parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«É igualmente considerado “utilização”, na aceção do primeiro parágrafo:

- a) A utilização da marca da UE sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, independentemente de a marca na forma utilizada estar também registada em nome do titular;
- b) A aposição da marca da UE nos produtos ou na respetiva embalagem na União apenas para efeitos de exportação.»

17) No artigo 16.º, n.º 1, o proémio passa a ter a seguinte redação:

«1. Salvo disposição em contrário dos artigos 17.º a 24.º, a marca da UE enquanto objeto de propriedade é considerada na sua totalidade, e para o conjunto do território da União, como uma marca nacional registada no Estado-Membro em que, de acordo com o Registo:»

18) O artigo 17.º é alterado do seguinte modo:

a) É suprimido o n.º 4;

b) São inseridos os seguintes números:

«5-A. Um pedido de registo de uma transmissão contém informações que identifiquem a marca da UE, o novo titular, os produtos e serviços a que a transmissão se refere, bem como documentos que comprovem a transmissão nos termos dos n.ºs 2 e 3. O pedido pode conter ainda, se for caso disso, informações que identifiquem o representante do novo titular.

5-B. A Comissão adota atos de execução que especifiquem:

- a) Os pormenores que o pedido de registo de uma transmissão deve conter;
- b) O tipo de documentação exigido para comprovar uma transmissão, tendo em conta o consentimento dado pelo titular registado e pelo sucessor legítimo;
- c) Os pormenores sobre o modo de proceder à tramitação dos pedidos de transmissão parcial, por forma a garantir que não haja sobreposições entre os produtos e serviços do registo mantido e do novo registo, e que seja criado um processo separado, incluindo um novo número de registo, para o novo registo.

Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.

5-C. No caso de não estarem preenchidas as condições aplicáveis ao registo de uma transmissão previstas nos n.ºs 1 a 3, ou nos atos de execução referidos no n.º 5-B, o Instituto informa o requerente das irregularidades detetadas. Se as irregularidades não forem sanadas dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeita o pedido de registo da transmissão.

5-D. Pode ser apresentado um pedido único de registo de uma transmissão em relação a duas ou mais marcas, desde que em cada um dos casos se trate do mesmo titular registado e do mesmo sucessor legítimo.

5-E. Os n.ºs 5-A a 5-D aplicam-se também aos pedidos de marcas da UE.

5-F. No caso de uma transmissão parcial, os pedidos apresentados pelo titular inicial, que se encontrem pendentes em relação ao registo inicial, são considerados como estando pendentes em relação ao registo mantido e ao novo registo. Se o pedido implicar o pagamento de taxas e essas taxas tiverem sido pagas pelo titular inicial, o novo titular não fica sujeito ao pagamento de taxas adicionais relativamente ao pedido.»

19) O artigo 18.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 18.º

#### **Transmissão de uma marca registada em nome de um agente**

1. Se uma marca da UE tiver sido registada em nome de um agente ou do representante do titular dessa marca, sem autorização do titular, o titular tem o direito de requerer a cessão da marca da UE a seu favor, a menos que o agente ou o representante justifique a sua atuação.

2. O titular pode apresentar um pedido de cessão nos termos do n.º 1 do presente artigo:

a) Ao Instituto, nos termos do artigo 53.º, n.º 1, alínea b), em vez de um pedido de declaração de nulidade;

b) A um tribunal de marcas da União Europeia (“tribunal de marcas da UE”) referido no artigo 95.º, em vez de um pedido reconvenicional de declaração de nulidade com base no artigo 100.º, n.º 1.»

20) O artigo 19.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. A pedido de uma das partes, os direitos referidos no n.º 1 ou a transmissão desses direitos são inscritos no Registo e publicados.»;

b) É aditado o seguinte número:

«3. Uma inscrição no Registo efetuada nos termos do n.º 2 é cancelada ou alterada a pedido de uma das partes.»

21) Ao artigo 20.º, é aditado o seguinte número:

«4. Uma inscrição no Registo efetuada nos termos do n.º 3 é cancelada ou alterada a pedido de uma das partes.»

22) Ao artigo 22.º, é aditado o seguinte número:

«6. Uma inscrição no Registo efetuada nos termos do n.º 5 é cancelada ou alterada a pedido de uma das partes.»

23) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 22.º-A

#### **Procedimento de inscrição de licenças e outros direitos no Registo**

1. O artigo 17.º, n.ºs 5-A e 5-B, e as regras adotadas em conformidade com o mesmo, bem como o artigo 17.º, n.º 5-D, aplicam-se, com as necessárias adaptações, ao registo de direitos reais ou à transmissão de direitos reais a que se refere o artigo 19, n.º 2, à execução forçada a que se refere o artigo 20.º, n.º 3, ao envolvimento num processo de insolvência a que se refere o artigo 21.º, n.º 3, bem como ao registo ou à transmissão de licenças a que se refere o artigo 22.º, n.º 5, sob reserva do seguinte:

- a) O requisito relacionado com a identificação de produtos e serviços a que se refere a transmissão não é aplicável relativamente a um pedido de registo de direitos reais, de uma execução forçada ou de um processo de insolvência;
- b) O requisito relacionado com os documentos comprovativos da transmissão não é aplicável se o pedido for feito pelo titular da marca da UE.

2. O pedido de registo dos direitos referidos no n.º 1 só é considerado depositado quando tiver sido paga a taxa aplicável.

3. No pedido de registo de uma licença pode incluir-se um requerimento para a sua inscrição no Registo numa ou várias das seguintes formas:

- a) Uma licença exclusiva;
- b) Uma sublicença, caso a licença seja concedida por um licenciado cuja licença esteja inscrita no Registo;
- c) Uma licença limitada apenas a uma parte dos produtos e serviços para os quais a marca se encontra registada;
- d) Uma licença limitada a uma parte da União;
- e) Uma licença temporária.

No caso de ser pedido o registo da licença como uma licença constante do primeiro parágrafo, alíneas c), d) e e), o pedido de registo deve especificar os produtos e serviços, a parte da União e o período para os quais a licença é concedida.

4. Se não estiverem preenchidas as condições aplicáveis ao registo, conforme previsto nos artigos 19.º a 22.º, nos n.ºs 1 e 3 do presente artigo e nas restantes regras aplicáveis adotadas nos termos do presente regulamento, o Instituto comunica essa deficiência ao requerente. Se a deficiência não for sanada dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeita o pedido de registo.

5. O disposto nos n.ºs 1 e 3 aplica-se, com as necessárias adaptações, aos pedidos de marcas da UE.»

24) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 24.º-A

#### **Procedimento de cancelamento ou de alteração da inscrição de licenças e de outros direitos no Registo**

1. Um registo efetuado nos termos do artigo 22.º-A, n.º 1, é cancelado ou alterado a pedido de um dos interessados.

2. O pedido contém o número de registo da marca da UE em causa e as indicações relativas ao direito para o qual o cancelamento ou a alteração da inscrição são solicitados.

3. O pedido de cancelamento de uma licença, de direitos reais ou de uma medida de execução só é considerado apresentado quando a taxa aplicável tiver sido paga.
4. O pedido é acompanhado de documentação comprovativa de que o direito registado deixou de existir, ou de que o licenciado ou o titular de outro direito dá o seu acordo em relação ao cancelamento ou alteração do registo.
5. Se não estiverem preenchidas as condições para o cancelamento ou alteração, o Instituto comunica essa deficiência ao requerente. Se a deficiência não for sanada dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeita o pedido de cancelamento ou de alteração do registo.
6. O disposto nos n.ºs 1 a 5 do presente artigo aplica-se, com as necessárias adaptações, às inscrições averbadas no processo nos termos do artigo 22.º-A, n.º 5.»

25) O artigo 25.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 25.º

### **Depósito do pedido**

1. Os pedidos de marcas da UE são depositados no Instituto.
2. O Instituto fornece sem demora ao requerente um recibo que deve incluir pelo menos o número do processo, uma representação, descrição ou outra identificação da marca, e a natureza, o número e a data de receção dos documentos. O recibo pode ser emitido por via eletrónica.»

26) O artigo 26.º é alterado do seguinte modo:

- a) No n.º 1, a alínea d) passa a ter a seguinte redação:

«d) Uma representação da marca que cumpra os requisitos previstos no artigo 4.º, alínea b).»;

- b) Os n.ºs 2 e 3 passam a ter a seguinte redação:

«2. O pedido de marca da UE é sujeito ao pagamento da taxa de depósito referente a uma classe de produtos ou serviços e, se apropriado, de uma ou mais taxas de classificação para cada classe de produtos ou serviços que excedam a primeira classe e, se aplicável, da taxa de investigação.

3. Para além das condições referidas nos n.ºs 1 e 2, os pedidos de marcas da UE devem satisfazer as condições formais estabelecidas no presente regulamento e nos atos de execução adotados em conformidade com o mesmo. Se essas condições incluírem a possibilidade de a marca ser representada por via eletrónica, o diretor-executivo pode determinar o formato e a dimensão máxima do ficheiro eletrónico.»

- c) É aditado o seguinte número:

«4. A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que o pedido deve conter. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

27) O artigo 27.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 27.º

### **Data de depósito**

A data de depósito dos pedidos de marcas da UE é a data em que os documentos que contêm as informações especificadas no artigo 26.º, n.º 1, são depositados no Instituto pelo requerente, sob reserva do pagamento da taxa de depósito no prazo de um mês a contar do depósito desses documentos.»

28) O artigo 28.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 28.º

### **Designação e classificação de produtos e serviços**

1. Os produtos e serviços para os quais é pedido o registo de uma marca são classificados em conformidade com o sistema de classificação estabelecido pelo Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos de Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957 (“Classificação de Nice”).
2. Os produtos e serviços para os quais é pedida a proteção da marca são identificados pelo requerente com suficiente clareza e precisão a fim de permitir que as autoridades competentes e os operadores económicos consigam determinar, exclusivamente nessa base, o âmbito da proteção pretendida.
3. Para efeitos do n.º 2, 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 presente artigo.
4. O Instituto rejeita os pedidos que contenham indicações ou termos pouco claros ou imprecisos, caso o requerente não sugira uma redação aceitável no prazo fixado pelo Instituto para o efeito.
5. A utilização de termos gerais, incluindo as indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice, deve ser interpretada de modo a incluir todos os produtos ou serviços claramente abrangidos pela aceção literal da indicação ou termo. A utilização desses termos ou indicações não deve ser interpretada como um pedido referente a produtos ou serviços que neles não possam estar incluídos.
6. Se solicitar o registo para mais do que uma classe, o requerente agrupa os produtos e serviços de acordo com as classes da Classificação de Nice, sendo cada grupo precedido do número da classe a que esse grupo de produtos e serviços pertence, e apresenta-os por ordem de classes.
7. Não se pode inferir que determinados produtos e serviços são afins entre si pelo facto de constarem da mesma classe da Classificação de Nice. Também não se pode inferir que determinados produtos e serviços são distintos entre si pelo facto de constarem de classes diferentes da Classificação de Nice.
8. Os titulares de marcas da UE solicitadas antes de 22 de junho de 2012 que estejam registadas para a totalidade do título de uma classe da Classificação de Nice podem declarar que a sua intenção na data do depósito foi a de procurar proteção relativamente a produtos ou serviços para além dos abrangidos pelo sentido literal do título dessa classe, desde que os produtos ou serviços assim designados estejam incluídos na lista alfabética dessa classe na edição da Classificação de Nice em vigor à data do depósito.

A declaração é depositada no Instituto a 24 de setembro de 2016 e indica de modo claro, preciso e específico os produtos e serviços, com exceção dos produtos e serviços cobertos claramente pelo sentido literal das indicações do título da classe, que o titular tinha inicialmente intenção de abranger no seu pedido. O Instituto toma as medidas adequadas para alterar o Registo em conformidade. A possibilidade de fazer uma declaração de acordo com o primeiro parágrafo do presente número não prejudica a aplicação do artigo 15.º, do artigo 42.º, n.º 2, do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), e do artigo 57.º, n.º 2.

As marcas da UE para as quais não seja depositada nenhuma declaração no prazo referido no segundo parágrafo são consideradas extensivas, findo esse prazo, apenas aos produtos ou serviços cobertos claramente pelo sentido literal das indicações incluídas no título da classe correspondente.

9. Se o Registo for alterado, os direitos exclusivos conferidos por uma marca da UE nos termos do artigo 9.º não obstam a que terceiros continuem a utilizar a marca em relação aos produtos ou serviços caso, e na medida em que, a utilização da marca em relação a esses produtos ou serviços:

- a) Tenha tido início antes de o Registo ter sido alterado; e
- b) Não tenha violado os direitos do titular com base no sentido literal dos produtos e serviços inscritos no Registo nessa altura.

Além disso, a alteração da lista de produtos ou serviços inscrita no Registo não confere ao titular da marca da UE o direito de se opor ou de requerer uma declaração de nulidade de uma marca depositada posteriormente, caso e na medida em que:

- a) A marca depositada posteriormente estivesse a ser utilizada, ou tivesse sido apresentado um pedido de registo da marca, para produtos ou serviços antes de o Registo ser alterado; e
- b) A utilização da marca em relação a esses produtos ou serviços não tenha violado, ou não tivesse violado, os direitos do titular com base no sentido literal dos produtos e serviços inscritos no Registo nessa altura.»

29) O artigo 29.º é alterado do seguinte modo:

- a) Ao n.º 5 são aditados os seguintes períodos:

«Se necessário, o diretor-executivo solicita à Comissão que pondere a possibilidade de verificar se um Estado, na aceção do primeiro período, concede esse tratamento recíproco. Se a Comissão concluir que esse tratamento recíproco é concedido de acordo com o primeiro período, publica uma comunicação para esse efeito no *Jornal Oficial da União Europeia*.»;

- b) São aditados os seguintes números:

«6. O n.º 5 é aplicável a partir da data da publicação no *Jornal Oficial da União Europeia* da comunicação que determina que a reciprocidade de tratamento é concedida, a menos que essa comunicação indique uma data anterior como data de início da sua aplicabilidade. As referidas disposições deixam de ser aplicáveis a partir da data da publicação no *Jornal Oficial da União Europeia* de uma comunicação da Comissão dando a conhecer que a reciprocidade de tratamento deixou de ser concedida, a menos que a comunicação indique uma data anterior como data de início da sua aplicabilidade.

7. As comunicações referidas nos n.ºs 5 e 6 são também publicadas no *Jornal Oficial do Instituto*.»

30) O artigo 30.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 30.º

### **Reivindicação da prioridade**

1. As reivindicações de prioridade são depositadas juntamente com o pedido de marca da UE, e indicam a data, o número e o país do pedido anterior. A documentação justificativa das reivindicações de prioridade é depositada no prazo de três meses a partir da data de depósito.

2. A Comissão adota atos de execução que especifiquem o tipo de documentação a depositar para reivindicar a prioridade de um pedido anterior em conformidade com o n.º 1 do presente artigo. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.

3. O diretor-executivo pode determinar que a documentação a fornecer pelo requerente em apoio da reivindicação de prioridade pode consistir em menos elementos do que os requeridos no âmbito das especificações adotadas nos termos do n.º 2, desde que o Instituto tenha acesso às informações exigidas a partir de outras fontes.»



31) O artigo 33.º é alterado do seguinte modo:

a) Ao n.º 1 é aditado o seguinte período:

«A reivindicação de prioridade é depositada juntamente com o pedido de marca da UE.»;

b) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. O requerente que pretenda reivindicar a prioridade nos termos do n.º 1 apresenta provas da exposição de produtos e serviços com a marca solicitada no prazo de três meses a contar da data de depósito.»;

c) É aditado o seguinte número:

«4. A Comissão adota atos de execução que especifiquem o tipo e os pormenores dos elementos de prova a apresentar para reivindicar a prioridade de exposição nos termos do n.º 2 do presente artigo. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

32) O artigo 34.º é alterado do seguinte modo:

a) É inserido o seguinte número:

«1-A. As reivindicações de antiguidade são depositadas juntamente com o pedido de marca da UE ou no prazo de dois meses a contar da data de depósito do pedido, com indicação do Estado-Membro ou dos Estados-Membros nos quais ou para os quais a marca se encontra registada, do número e da data de apresentação do registo correspondente e dos produtos e serviços para os quais a marca foi registada. Se a antiguidade de uma ou mais marcas registadas anteriores for reivindicada no pedido, a documentação comprovativa em apoio da reivindicação de antiguidade é apresentada no prazo de três meses a contar da data de depósito do pedido. Se o requerente desejar reivindicar a antiguidade depois do depósito do pedido, a documentação comprovativa em apoio da reivindicação de antiguidade é apresentada ao Instituto no prazo de três meses a contar da receção da reivindicação de antiguidade.»;

b) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. A antiguidade reivindicada para a marca da UE caduca se a marca anterior cuja antiguidade foi reivindicada for declarada nula ou extinta. No caso de a marca anterior ser extinta, a antiguidade caduca, sob reserva de a extinção começar a produzir efeitos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE.»;

c) São aditados os seguintes números:

«4. O Instituto informa o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual ou o instituto central da propriedade industrial do Estado-Membro em causa da reivindicação efetiva da antiguidade.

5. A Comissão adota atos de execução que especifiquem o tipo de documentação a apresentar para a reivindicação de antiguidade de uma marca nacional ou de uma marca registada ao abrigo de acordos internacionais com efeitos num Estado-Membro nos termos do n.º 1-A do presente artigo. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.

6. O diretor-executivo pode determinar que a documentação a fornecer pelo requerente em apoio da reivindicação de antiguidade possa consistir em menos elementos do que os requeridos no âmbito das especificações adotadas nos termos do n.º 5, desde que o Instituto tenha acesso às informações exigidas a partir de outras fontes.»

33) O artigo 35.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. As reivindicações de antiguidade apresentadas nos termos do n.º 1 do presente artigo devem incluir o número de registo da marca da UE, o nome e o endereço do seu titular, o Estado-Membro ou os Estados-Membros nos quais ou para os quais a marca anterior se encontra registada, o número e a data de depósito do registo, os produtos e serviços para os quais a marca está registada e aqueles em relação aos quais é reivindicada a antiguidade, e a documentação justificativa, como previsto nas regras adotadas nos termos do artigo 34.º, n.º 5.»;

b) São aditados os seguintes números:

«3. Se não estiverem preenchidas as condições aplicáveis à reivindicação da antiguidade, o Instituto comunica essa deficiência ao titular da marca da UE. Se a deficiência não for sanada dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeita o pedido.

4. É aplicável o artigo 34.º, n.os 2, 3, 4 e 6.»

34) O artigo 36.º é alterado do seguinte modo:

a) No n.º 1, a alínea b) passa a ter a seguinte redação:

«b) Se o pedido de marca da UE preenche as condições e os requisitos referidos no artigo 26.º, n.º 3.»;

b) No n.º 2, a expressão «nos prazos estipulados» é substituída pela expressão «no prazo de dois meses a contar da receção da notificação»;

c) Ao n.º 5 são aditados os seguintes períodos:

«Na falta de outros critérios para determinar as classes que devem ser cobertas, o Instituto toma em conta as classes pela ordem da classificação. Considera-se que o pedido foi retirado para as classes em relação às quais as taxas de classificação não tenham sido pagas ou não tenham sido pagas na totalidade.»

d) É aditado o seguinte número:

«8. Se o não cumprimento dos requisitos referidos no n.º 1, alíneas b) e c), disser respeito apenas a alguns dos produtos e serviços, a rejeição do pedido pelo Instituto ou a perda do direito de prioridade ou do direito de antiguidade só afetam esses produtos e serviços.»

35) O artigo 37.º é alterado do seguinte modo:

a) É suprimido o n.º 2;

b) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. O pedido só pode ser recusado depois de ter sido dada ao requerente a possibilidade de o retirar ou modificar, ou de apresentar as suas observações. Para o efeito, o Instituto comunica ao requerente os motivos de recusa do registo, concedendo-lhe um prazo para retirar ou alterar o pedido ou para apresentar as suas observações. Se o requerente não apresentar uma solução para obviar aos motivos de recusa do registo, o Instituto recusa o registo no todo ou em parte.»

36) O artigo 38.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 38.º

### **Relatório de investigação**

1. O Instituto elabora, a pedido do requerente da marca da UE no momento do depósito do pedido, um relatório de investigação da União Europeia ("relatório de investigação da UE") no qual são mencionadas as marcas da UE ou os pedidos de marcas da UE anteriores cuja existência tenha sido verificada e que, nos termos do artigo 8.º, sejam suscetíveis de ser invocados contra o registo da marca da UE que constitui o objeto do pedido.

2. Se, no momento do depósito de um pedido de marca da UE, o requerente solicitar que seja elaborado um relatório de investigação pelos institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e se a respetiva taxa de investigação tiver sido paga no prazo previsto para o pagamento da taxa de depósito, o Instituto transmite sem demora uma cópia do pedido de marca da UE ao instituto central da propriedade industrial de cada Estado-Membro que lhe tenha comunicado a sua decisão de efetuar uma investigação no seu próprio Registo de marcas para os pedidos de marcas da UE.

3. Cada um dos institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros, referidos no n.º 2 do presente artigo, envia um relatório de investigação mencionando as marcas nacionais anteriores, os pedidos de marca nacional anteriores ou as marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais com efeitos no Estado-Membro ou Estados-Membros em causa, cuja existência tenha sido verificada e que sejam suscetíveis de ser invocados, nos termos do artigo 8.º, contra o registo da marca da UE que constitui o objeto do pedido, ou então constatando que a investigação não forneceu qualquer indicação sobre esses direitos.

4. Após consultar o Conselho de Administração previsto no artigo 124.º (“Conselho de Administração”), o Instituto estabelece o conteúdo e as disposições pormenorizadas dos relatórios.

5. O Instituto paga uma certa quantia a cada instituto central da propriedade industrial por cada relatório de investigação apresentado pelo instituto nos termos do n.º 3. Essa quantia, idêntica para todos os institutos, é fixada pelo Comité Orçamental por decisão tomada por maioria de três quartos dos representantes dos Estados-Membros.

6. O Instituto transmite ao requerente da marca da UE o relatório de investigação da UE solicitado e os relatórios de investigação nacionais, quando solicitados, que lhe tenham sido enviados.

7. Após a publicação do pedido de marca da UE, o Instituto informa os titulares das marcas da UE anteriores ou dos pedidos de marca da UE anteriores mencionados no relatório de investigação da UE, da publicação do pedido de marca da UE. Esta disposição é aplicável independentemente de o requerente ter pedido para receber o relatório de investigação da UE, a menos que o titular de um registo ou pedido anterior peça para não receber a notificação.»

37) O artigo 39.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:

«1. Se as condições a satisfazer pelo pedido de marca da UE se encontrarem preenchidas, o pedido é publicado para efeitos do artigo 41.º, desde que não tenha sido recusado nos termos do artigo 37.º. A publicação do pedido não prejudica as informações já disponibilizadas ao público em conformidade com o presente regulamento ou com os atos adotados ao abrigo deste.»

b) São aditados os seguintes números:

«3. Caso a publicação do pedido contenha um erro imputável ao Instituto, este deve, por sua própria iniciativa ou a pedido do requerente, corrigir o erro e publicar as correções.

As regras adotadas nos termos do artigo 43.º, n.º 3, aplicam-se, com as necessárias adaptações, caso o requerente solicite uma correção.

4. O artigo 41.º, n.º 2, aplica-se igualmente caso a correção se refira à lista de produtos ou serviços ou à representação da marca.

5. A Comissão adota atos de execução que estabeleçam os pormenores a incluir na publicação do pedido. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

38) O artigo 40.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 40.º

### **Observações de terceiros**

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer grupo ou organismo representativo de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores, pode apresentar ao Instituto observações escritas que precisem os motivos pelos quais, nos termos dos artigos 5.º e 7.º, a marca não deverá ser registada *ex officio*.

As pessoas e os grupos ou organismos referidos no primeiro parágrafo não são partes no processo perante o Instituto.

2. As observações de terceiros devem ser apresentadas antes do final do prazo de oposição ou, se tiver sido apresentada uma oposição contra a marca, antes da tomada da decisão definitiva sobre a oposição.

3. A apresentação de observações escritas referida no n.º 1 não prejudica o direito de o Instituto proceder novamente à apreciação dos motivos absolutos por sua própria iniciativa em qualquer momento antes do registo, se o considerar oportuno.

4. As observações referidas no n.º 1 são notificadas ao requerente, que sobre elas se pode pronunciar.»

39) O artigo 41.º é alterado do seguinte modo:

a) Ao n.º 1 é aditada a seguinte alínea:

«d) Pelas pessoas autorizadas, ao abrigo da legislação da União ou do direito nacional aplicáveis, a exercer os direitos referidos no artigo 8.º, n.º 4-A.»;

b) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. A oposição deve ser apresentada por escrito e fundamentada. Só é considerada apresentada após o pagamento da taxa de oposição.»;

c) É aditado o seguinte número:

«4. O oponente pode apresentar em seu apoio factos, provas e observações num prazo a fixar pelo Instituto.»

40) No artigo 42.º, o n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. A pedido do requerente, o titular de uma marca da UE anterior que tenha deduzido oposição deve provar que, nos cinco anos anteriores à data de depósito ou à data de prioridade do pedido de marca da UE, a marca da UE anterior foi objeto de uma utilização séria na União em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, utilização essa que serve de base à oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca da UE anterior estivesse registada há pelo menos cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição é rejeitada. Se a marca da UE anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.»

41) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 42.º-A

### **Delegação de poderes**

A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 163.º-A, que especifiquem em pormenor o procedimento de apresentação e análise da oposição referidos nos artigos 41.º e 42.º.»

42) Ao artigo 43.º é aditado o seguinte número:

«3. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 163.º-A, que especifiquem em pormenor o procedimento que rege a alteração do pedido.»

43) O artigo 44.º é alterado do seguinte modo:

a) No n.º 2, a alínea b) passa a ter a seguinte redação:

«b) Antes de o Instituto fixar a data de depósito referida no artigo 27.º e durante o prazo de oposição previsto no artigo 41.º, n.º 1.»;

b) É suprimido o n.º 3;

c) É inserido o seguinte número:

«4-A. Se o Instituto considerar que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos no n.º 1 e nas regras adotadas nos termos do n.º 9, alínea a), convida o requerente a sanar as deficiências num prazo a fixar pelo Instituto. Se as deficiências não forem sanadas no prazo estabelecido, o Instituto recusa a declaração de divisão.»;

d) São aditados os seguintes números:

«8. Caso a declaração de divisão se refira a um pedido já publicado nos termos do artigo 39.º, a divisão é publicada. O pedido divisionário é publicado. A publicação não implica a abertura de um novo período para apresentação de oposições.

9. A Comissão adota atos de execução que especifiquem:

a) Os pormenores que uma declaração de divisão do pedido feita nos termos do n.º 1 deve conter;

b) Os pormenores sobre a forma como se processa uma declaração de divisão de um pedido, de modo a assegurar que seja criado um processo separado, incluindo um novo número de pedido, para o pedido divisionário;

c) Os pormenores que a publicação do pedido divisionário nos termos do n.º 8 deve conter.

Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

44) O artigo 45.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 45.º

### **Registo**

1. Se o pedido cumprir os requisitos estabelecidos no presente regulamento e não tiver sido deduzida oposição no prazo referido no artigo 41.º, n.º 1, ou se a oposição apresentada tiver sido definitivamente abandonada devido a retirada, rejeição ou qualquer outra disposição, a marca e as informações referidas no artigo 87.º, n.º 2, são inscritas no Registo. O registo é publicado.

2. O Instituto emite um certificado de registo. O certificado pode ser emitido por via eletrónica. O Instituto fornece cópias do certificado, autenticadas ou não, mediante o pagamento de uma taxa, caso sejam emitidas por meios não eletrónicos.

3. A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que o certificado de registo a que se refere o n.º 2 do presente artigo deve conter, e a sua forma. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

45) O artigo 47.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 47.º

### **Renovação**

1. O registo da marca da UE é renovado a pedido do titular da marca da UE ou de qualquer pessoa por ele expressamente autorizada, desde que tenham sido pagas as taxas.

2. O Instituto informa o titular da marca da UE e todos os titulares de direitos registados sobre a marca da UE do termo de validade do registo mediante um pré-aviso de, pelo menos, seis meses antes desse termo. A falta de informação não pode ser imputada ao Instituto e não afeta o termo de validade do registo.

3. O pedido de renovação é apresentado no prazo de seis meses anterior ao termo da validade do registo. São também pagas neste prazo a taxa de base de renovação e, se apropriado, uma ou mais taxas de classificação para cada classe de produtos ou serviços para além da primeira classe. Caso contrário, o pedido pode ser apresentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses a contar do termo da validade do registo, sob reserva do pagamento de uma sobretaxa pelo pagamento tardio da taxa de renovação ou pela apresentação tardia do pedido de renovação no decurso desse prazo suplementar.

4. O pedido de renovação inclui:

a) O nome da pessoa que requer a renovação;

b) O número de registo da marca da UE a renovar;

c) No caso de a renovação ser pedida apenas para uma parte dos produtos e serviços registados, a indicação das classes ou dos produtos e serviços em relação aos quais é solicitada a renovação, ou das classes ou dos produtos e serviços em relação aos quais não é solicitada a renovação, agrupados de acordo com as classes da Classificação de Nice, sendo cada grupo precedido do número da classe dessa classificação a que pertence esse grupo de produtos ou serviços, e apresentado segundo a ordem das classes dessa mesma classificação.

Se o pagamento a que se refere o n.º 3 tiver sido feito, considera-se que constitui um pedido de renovação desde que contenha todas as indicações necessárias para estabelecer a finalidade do pagamento.

5. Se o pedido for apresentado ou as taxas forem pagas apenas em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca da UE foi registada, o registo só é renovado para esses produtos ou serviços. Se as taxas pagas forem insuficientes para abranger todas as classes de produtos e serviços para os quais é requerida a renovação, o registo é renovado caso se possa determinar claramente qual a classe ou as classes que devem ser abrangidas. Na falta de outros critérios, o Instituto toma em conta as classes pela ordem da classificação.

6. A renovação produz efeitos a partir do dia seguinte ao termo do prazo de validade do registo. A renovação é registada.

7. Se o pedido de renovação for apresentado nos prazos previstos no n.º 3 mas não estiverem preenchidas as outras condições que regem a renovação, previstas no presente artigo, o Instituto informa o requerente das irregularidades detetadas.

8. Se não tiver sido apresentado pedido de renovação ou se o pedido tiver sido apresentado após o termo do prazo previsto no n.º 3, ou se as taxas não tiverem sido pagas ou tiverem sido pagas após o termo do prazo em questão, ou ainda se as deficiências a que se refere o n.º 7 não tiverem sido sanadas dentro desse prazo, o Instituto determina que o registo caducou e informa desse facto o titular da marca da UE. Se a determinação se tornar definitiva, o Instituto cancela a marca do Registo. O cancelamento produz efeitos a partir do dia seguinte àquele em que o registo existente tiver caducado. Caso as taxas de renovação tenham sido pagas sem que o registo tenha sido renovado, são restituídas.

9. Pode ser apresentado um único pedido de renovação para duas ou mais marcas, mediante pagamento das taxas exigidas para cada uma das marcas, na condição de os titulares ou os representantes serem os mesmos em cada um dos casos.»

46) O artigo 48.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. O pedido de modificação inclui o elemento da representação da marca que se pretende alterar e esse mesmo elemento na sua versão alterada.

A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que o pedido de modificação deve conter. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»;

b) São adotados os seguintes números:

«4. O pedido só é considerado depositado quando a taxa aplicável tiver sido paga. Se a taxa não tiver sido paga, ou não tiver sido paga na totalidade, o Instituto dará conhecimento do facto ao requerente. Pode ser apresentado um único pedido de modificação do mesmo elemento em dois ou mais registos do mesmo titular. A taxa aplicável é paga em relação a cada registo que se pretenda alterar. Se não estiverem preenchidas as condições aplicáveis à modificação do registo, o Instituto comunica essa deficiência ao requerente. Se a deficiência não for sanada dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeita o pedido.

5. A publicação do registo da modificação inclui uma reprodução da marca da UE modificada. Os terceiros cujos direitos possam ser afetados pela modificação podem contestar o seu registo no prazo de três meses a contar da publicação. Os artigos 41.º e 42.º, e os atos adotados nos termos do artigo 42.º-A, aplicam-se à publicação do registo da modificação.»

47) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 48.º-A

#### **Alteração do nome ou do endereço**

1. Qualquer modificação do nome ou do endereço do titular da marca da UE que não constitua uma alteração da marca da UE nos termos do artigo 48.º, n.º 2, e que não resulte de uma transmissão total ou parcial da marca da UE, é inscrita no Registo a pedido do titular.

A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que um pedido de alteração do nome ou do endereço, feito nos termos do primeiro parágrafo do presente número, deve conter. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.

2. Pode ser apresentado um único pedido de modificação do nome ou do endereço em dois ou mais registos do mesmo titular.

3. Se não estiverem preenchidas as condições aplicáveis ao registo de uma modificação, o Instituto comunica essa deficiência ao titular da marca da UE. Se a deficiência não for sanada dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeita o pedido.

4. Os n.ºs 1 a 3 são também aplicáveis à alteração do nome ou do endereço do representante registado.

5. Os n.ºs 1 a 4 são aplicáveis aos pedidos de marcas da UE. A alteração é averbada no processo, mantido pelo Instituto, referente ao pedido de marca da UE.»

48) O artigo 49.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. Se não estiverem preenchidos os requisitos previstos no n.º 1, decorrentes dos atos de execução referidos no n.º 8, ou se a lista dos produtos e serviços que constituem o registo divisionário coincidir em parte com a dos produtos e serviços que se mantêm no registo inicial, o Instituto convida o titular da marca da UE a corrigir as deficiências detetadas num prazo por si fixado. Se as deficiências não forem sanadas no prazo estabelecido, o Instituto recusa a declaração de divisão.»;

b) É aditado o seguinte número:

«8. A Comissão adota atos de execução que especifiquem:

a) Os pormenores que uma declaração de divisão de um registo feita nos termos do n.º 1 deve conter;

b) Informações detalhadas sobre a forma como se processa uma declaração de divisão de um registo, de modo a assegurar que seja criado um processo separado, incluindo um novo número de registo, para o registo divisionário.

Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

49) O artigo 50.º é alterado do seguinte modo:

a) Os n.º 2 e 3 passam a ter a seguinte redação:

«2. A renúncia é declarada por escrito ao Instituto pelo titular da marca. Só produz efeitos após o respetivo registo. A validade da renúncia a uma marca da UE que é declarada ao Instituto após a apresentação de um pedido de extinção dessa marca nos termos do artigo 56.º, n.º 1, fica subordinada à recusa definitiva do pedido de extinção ou à retirada do mesmo.

3. A renúncia só é registada com o acordo do titular de um direito relacionado com a marca da UE e que esteja inscrito no Registo. Se tiver sido registada uma licença, a renúncia só é inscrita no Registo se o titular da marca da UE provar que informou o licenciado da sua intenção de renunciar. A inscrição é efetuada no termo de um prazo de três meses após a data em que o titular tenha apresentado provas suficientes ao Instituto de que informou o licenciado da sua intenção de renunciar, ou antes do termo desse prazo, logo que o titular prove que o licenciado deu o seu consentimento.»

b) São aditados os seguintes números:

«4. Se não estiverem preenchidas as condições aplicáveis à renúncia, o Instituto comunica essas irregularidades ao declarante. Se as irregularidades não forem sanadas dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeita a inscrição da renúncia no Registo.

5. A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que a declaração de renúncia nos termos do n.º 2 do presente artigo deve conter e o tipo de documentação exigido para estabelecer um acordo da terceira parte nos termos do n.º 3 do presente artigo. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

50) No artigo 53.º, o n.º 1 é alterado do seguinte modo:

a) É aditada a seguinte alínea:

«d) Caso exista uma designação de origem anterior ou uma indicação geográfica anterior, tal como referido no artigo 8.º, n.º 4-A, e se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número.»

b) É aditado o seguinte parágrafo:

«As condições referidas no primeiro parágrafo devem estar todas preenchidas à data de depósito ou à data de prioridade da marca da UE.»

51) No artigo 54.º, os n.º 1 e 2 passam a ter a seguinte redação:

«1. O titular de uma marca da UE que tenha tolerado a utilização, na União, de uma marca da UE posterior por um período de cinco anos consecutivos, com conhecimento dessa utilização, deixará de ter o direito, com base nessa marca anterior, de pedir a declaração de nulidade da marca posterior, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido utilizada, a não ser que o registo da marca da UE posterior tenha sido efetuado de má-fé.



2. O titular de uma marca nacional anterior referida no artigo 8.º, n.º 2, ou de outro sinal anterior referido no artigo 8.º, n.º 4, que tenha tolerado a utilização de uma marca da UE posterior durante cinco anos consecutivos no Estado-Membro onde essa marca anterior ou esse outro sinal anterior se encontrem protegidos, com conhecimento dessa utilização, deixa de ter o direito de pedir, com base nessa marca anterior ou nesse outro sinal anterior, a declaração de nulidade da marca posterior em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido utilizada, a não ser que o registo da marca da UE posterior tenha sido efetuado de má-fé.»

52) O artigo 56.º é alterado do seguinte modo:

a) No n.º 1, alínea c), a expressão «de acordo com a legislação do Estado-Membro em causa» é substituída pela expressão «de acordo com a legislação da União ou com o direito do Estado-Membro em causa»;

b) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. O pedido de extinção ou de nulidade é inadmissível se um pedido relacionado com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir entre as mesmas partes tiver sido objeto de uma decisão de mérito, quer pelo Instituto quer por um tribunal de marca da UE, tal como referido no artigo 95.º, e a decisão do Instituto ou desse tribunal sobre esse pedido tiver transitado em julgado.»

53) No artigo 57.º, o n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. A pedido do titular da marca da UE, o titular de uma marca da UE anterior, parte no processo de nulidade, tem de provar que, nos cinco anos anteriores à data do pedido de declaração de nulidade, a marca da UE anterior foi objeto de utilização séria na União em relação aos produtos ou serviços para os quais foi registada e que o titular dessa marca anterior cita como fundamento para o seu o pedido, ou que existem motivos que justifiquem a sua não utilização, desde que nessa data a marca da UE anterior esteja registada há pelo menos cinco anos. Por outro lado, se à data de depósito ou à data de prioridade do pedido de marca da UE a marca da UE anterior estava registada há pelo menos cinco anos, o titular da marca da UE anterior tem igualmente de provar que, além disso, nessa data se encontravam preenchidas as condições previstas no artigo 42.º, n.º 2. Na falta dessa prova, o pedido de declaração de nulidade é rejeitado. Se a marca da UE anterior só tiver sido utilizada em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais foi registada, considera-se registada apenas em relação a essa parte para efeitos do exame do pedido de declaração de nulidade.»

54) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 57.º-A

#### **Delegação de poderes**

A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 163.º-A, que especifiquem os pormenores dos procedimentos de extinção ou de declaração de nulidade de uma marca da UE referidos nos artigos 56.º e 57.º, bem como a transmissão de uma marca da UE registada em nome de um agente a que se refere o artigo 18.º»

55) No artigo 58.º, o n.º 1 passa a ter a seguinte redação:

«1. São suscetíveis de recurso as decisões de qualquer das instâncias decisórias do Instituto enumeradas no artigo 130.º, alíneas a) a d), e, se aplicável, na alínea f) desse artigo. Essas decisões só produzem efeitos a partir do termo do prazo de recurso referido no artigo 60.º. A interposição de recurso tem efeito suspensivo.»

56) O artigo 60.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 60.º

#### **Prazo e forma de recurso**

1. O recurso é interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso. O ato de recurso é apresentado na língua do processo no âmbito do qual foi tomada a decisão impugnada. As alegações com os fundamentos do recurso são apresentadas por escrito no prazo de quatro meses a contar da data de notificação da decisão.

2. Nos processos *inter partes*, o demandado pode, nas suas observações, enunciar conclusões destinadas a anular ou a reformular a decisão impugnada relativamente a um aspeto não contemplado no recurso. Estas conclusões ficam sem efeito em caso de desistência do requerente.»

57) É suprimido o artigo 62.º.

58) No artigo 64.º, o n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. As decisões da Câmara de Recurso só produzem efeitos a partir do termo do prazo referido no artigo 65.º, n.º 5, ou, se tiver sido interposta uma ação perante o Tribunal Geral dentro desse prazo, a partir da data de rejeição dessa ação ou de qualquer recurso interposto no Tribunal de Justiça contra a decisão do Tribunal Geral.»

59) O artigo 65.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:

«1. As decisões das Câmaras de Recurso que deliberem sobre um recurso são passíveis de recurso para o Tribunal Geral.»

b) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. O Tribunal Geral é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.»

c) Os n.º 5 e 6 passam a ter a seguinte redação:

«5. O recurso é interposto no Tribunal Geral no prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão das Câmaras de Recurso.

6. O Instituto toma as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal Geral ou, em caso de recurso contra este acórdão, do acórdão do Tribunal de Justiça.»

60) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 65.º-A

### **Delegação de poderes**

A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 163.º-A que especifiquem:

- a) O conteúdo formal do recurso referido no artigo 60.º e o procedimento de apresentação e exame dos recursos;
- b) O conteúdo formal e a forma das decisões da Câmara de Recurso referidas no artigo 64.º;
- c) O reembolso da taxa de recurso referida no artigo 60.º»

61) O título VIII passa a ter a seguinte redação:

«DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS ÀS MARCAS COLETIVAS DA UE E ÀS MARCAS DE CERTIFICAÇÃO DA UE».

62) Antes do artigo 66.º, é inserido o seguinte título de secção:

«SECÇÃO 1

**Marcas coletivas da UE».**

63) No artigo 66.º, o n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. Salvo disposição em contrário da presente secção, os títulos I a VII e IX a XIV são aplicáveis às marcas coletivas da UE.»

64) O artigo 67.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:

«1. O requerente de uma marca coletiva da UE deve apresentar um regulamento de utilização no prazo de dois meses a contar da data de apresentação do pedido.»

b) É aditado o seguinte número:

«3. A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que os regulamentos referidos no n.º 2 do presente artigo devem conter. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

65) O artigo 69.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 69.º

**Observações de terceiros**

Caso sejam apresentadas observações escritas ao Instituto sobre uma marca coletiva da UE nos termos do artigo 40.º, essas observações podem ser igualmente fundamentadas nos motivos específicos pelos quais o pedido de marca coletiva da UE deverá ser recusado nos termos do artigo 68.º.»

66) No artigo 71.º, o n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. Também podem ser apresentadas observações escritas feitas nos termos do artigo 69.º relativamente ao regulamento de utilização alterado.»

67) Ao título VIII, é aditada a seguinte secção:

«SECÇÃO 2

**Marcas de certificação da UE**

Artigo 74.º-A

**Marcas de certificação da UE**

1. Uma marca de certificação da UE é uma marca da UE designada como tal aquando do seu pedido de registo, e que permite distinguir produtos ou serviços certificados pelo titular da marca no que diz respeito à matéria, ao modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, à qualidade, à exatidão ou a outras características, com exceção da proveniência geográfica dos produtos e serviços não certificados como tal.

2. Qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo instituições, autoridades e organismos de direito público, pode apresentar um pedido de marca de certificação da UE, desde que não exerça uma atividade empresarial que implique o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços do tipo certificado.

3. Salvo disposição em contrário da presente secção, os títulos I a VII e IX a XIV são aplicáveis às marcas de certificação da UE.

*Artigo 74.º-B***Regulamentos de utilização das marcas de certificação da UE**

1. O requerente de uma marca de certificação da UE apresenta os regulamentos de utilização da marca de certificação no prazo de dois meses após a data de depósito do pedido.
2. Os regulamentos de utilização indicam as pessoas autorizadas a utilizar a marca, as características a certificar pela marca e o modo como o organismo de certificação verifica essas características e supervisiona a utilização da marca. Esses regulamentos especificam as condições de utilização da marca, incluindo as sanções.
3. A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que os regulamentos referidos no n.º 2 do presente artigo devem conter. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.

*Artigo 74.º-C***Recusa do pedido**

1. Para além dos motivos de recusa de um pedido de marca da UE previstos nos artigos 36.º e 37.º, um pedido de marca de certificação da UE é recusado caso as condições previstas nos artigos 74.º-A e 74.º-B não sejam cumpridas, ou caso os regulamentos de utilização sejam contrários à ordem pública ou aos bons costumes.
2. O pedido de uma marca de certificação da UE é igualmente recusado quando o público puder ser induzido em erro acerca do caráter ou do significado da marca, nomeadamente quando esta puder ser tomada por algo distinto de uma marca de certificação.
3. O pedido não é recusado se o requerente, mediante alteração dos regulamentos de utilização, cumprir os requisitos dos n.ºs 1 e 2.

*Artigo 74.º-D***Observações de terceiros**

Caso sejam apresentadas observações escritas ao Instituto sobre uma marca de certificação da UE nos termos do artigo 40.º, essas observações podem ser igualmente fundamentadas nos motivos específicos pelos quais o pedido de marca de certificação da UE deverá ser recusado nos termos do artigo 74.º-C.

*Artigo 74.º-E***Utilização da marca de certificação da UE**

A utilização de uma marca de certificação da UE por qualquer pessoa autorizada a utilizá-la de acordo com os regulamentos de utilização a que se refere o artigo 74.º-B cumpre os requisitos do presente regulamento, desde que as demais condições impostas pelo presente regulamento para a utilização de marcas da UE sejam cumpridas.

*Artigo 74.º-F***Alteração dos regulamentos de utilização da marca**

1. O titular de uma marca de certificação da UE apresenta ao Instituto os regulamentos de utilização alterados.
2. As alterações não são mencionadas no Registo se os regulamentos alterados não cumprirem o disposto no artigo 74.º-B ou implicarem um dos motivos de recusa referidos no artigo 74.º-C.

3. Também podem ser apresentadas observações escritas nos termos do artigo 74.º-D relativamente aos regulamentos de utilização alterados.

4. Para efeitos do presente regulamento, as alterações dos regulamentos de utilização só produzem efeitos a partir da data do registo da alteração.

*Artigo 74.º-G*

### **Transmissão**

Em derrogação do artigo 17.º, n.º 1, as marcas de certificação da UE só podem ser transmitidas a pessoas que cumpram os requisitos previstos no artigo 74.º-A, n.º 2.

*Artigo 74.º-H*

### **Pessoas habilitadas a intentar um processo de infração**

1. Apenas o titular de uma marca de certificação da UE, ou qualquer pessoa por si expressamente autorizada para o efeito, está habilitado a intentar um processo de infração.

2. O titular de uma marca de certificação da UE pode reclamar, em nome das pessoas autorizadas a utilizar a marca, a reparação das perdas e danos por elas sofridos em virtude da utilização não autorizada da marca.

*Artigo 74.º-I*

### **Causas de extinção**

Para além das causas de extinção previstas no artigo 51.º, os direitos do titular de uma marca de certificação da UE são extintos por pedido ao Instituto ou com base num pedido reconvenional no quadro de um processo de infração, caso se verifique uma das seguintes condições:

- a) O titular deixou de cumprir os requisitos previstos no artigo 74.º-A, n.º 2;
- b) O titular não toma medidas razoáveis para impedir uma utilização da marca que seja incompatível com as condições de utilização estabelecidas no regulamento de utilização ou nas eventuais alterações do mesmo que estejam averbadas no Registo;
- c) A maneira como a marca foi utilizada pelo titular fez com que esta se tenha tornado suscetível de induzir o público em erro, na aceção do artigo 74.º-C, n.º 2;
- d) Foi averbada no Registo uma alteração dos regulamentos de utilização da marca, em violação do artigo 74.º-F, n.º 2, salvo se, através de nova alteração desses regulamentos, o titular da marca cumprir os requisitos previstos nesse artigo.

*Artigo 74.º-J*

### **Causas de nulidade**

Para além das causas de nulidade previstas nos artigos 52.º e 53.º, uma marca de certificação da UE que esteja registada em violação do artigo 74.º-C é declarada nula na sequência de um pedido apresentado ao Instituto ou com base num pedido reconvenional no quadro de um processo de infração, salvo se o titular da marca, mediante alteração dos regulamentos de utilização, cumprir os requisitos do artigo 74.º-C.

Artigo 74.º-K

### **Transformação**

Sem prejuízo do artigo 112.º, n.º 2, a transformação de um pedido de uma marca de certificação da UE ou de uma marca de certificação registada da UE não é efetuada caso a legislação do Estado-Membro em causa não preveja o registo de marcas de garantia ou de certificação nos termos do artigo 28.º da Diretiva (UE) 2015/2436»

68) O artigo 75.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 75.º

### **Decisões e comunicações do Instituto**

1. As decisões do Instituto são fundamentadas. Essas decisões baseiam-se apenas em motivos ou provas sobre os quais as partes envolvidas tenham tido oportunidade de se pronunciar. Em caso de processo oral perante o Instituto, a decisão pode ser proferida oralmente. Posteriormente, a decisão deve ser notificada às partes por escrito.

2. As decisões, comunicações ou avisos emanados do Instituto indicam o departamento ou divisão do Instituto, bem como o nome do funcionário ou funcionários responsáveis. São assinados por esse funcionário ou funcionários ou, em vez da assinatura, são validados com o selo do Instituto. O diretor-executivo pode determinar que possam ser utilizados outros meios de identificação do departamento ou divisão do Instituto e do nome do funcionário ou funcionários responsáveis, ou uma outra validação que não seja um selo, no caso de as decisões, comunicações ou avisos do Instituto serem transmitidos por fax ou por qualquer outro meio técnico de comunicação.

3. As decisões do Instituto que sejam suscetíveis de recurso são acompanhadas de uma comunicação por escrito que indique que o recurso deve ser interposto por escrito no Instituto no prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão em causa. Essa comunicação deve chamar igualmente a atenção das partes para o disposto nos artigos 58.º, 59.º e 60.º. As partes não podem invocar qualquer omissão do Instituto de comunicar a possibilidade de recurso.»

69) No artigo 76.º, ao n.º 1 é aditado o seguinte período:

«Nos processos de nulidade interpostos nos termos do artigo 52.º, o Instituto limita o seu exame aos fundamentos e alegações apresentados pelas partes.»

70) Ao artigo 77.º é aditado o seguinte número:

«4. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 163.º-A, que especifiquem as disposições pormenorizadas dos processos orais, nomeadamente as disposições pormenorizadas de utilização das línguas, nos termos do artigo 119.º»

71) O artigo 78.º é alterado do seguinte modo:

a) Ao n.º 3 é aditado o seguinte período:

«O prazo previsto em tal citação é no mínimo de um mês, a não ser que os interessados acordem num prazo mais curto.»;

b) São aditados os seguintes números:

«5. O diretor-executivo determina os montantes das despesas a pagar, incluindo adiantamentos relativamente aos custos da instrução referida no presente artigo.

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 163.º-A, que especifiquem as disposições pormenorizadas relativas à obtenção de meios de prova.»

72) O artigo 79.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 79.º

### **Notificação**

1. O Instituto notifica oficiosamente as pessoas em causa de todas as decisões e convocatórias, bem como de todos os avisos e comunicações que façam correr um prazo ou cuja notificação esteja prevista noutras disposições do presente regulamento, ou dos atos adotados nos termos do presente regulamento, ou seja ordenada pelo diretor-executivo.
2. O diretor-executivo pode determinar os documentos que, para além das decisões que tenham um prazo para recurso e das convocatórias, têm de ser notificados por carta registada com aviso de receção.
3. A notificação pode ser efetuada por diferentes meios, incluindo meios eletrónicos. Os pormenores respeitantes aos meios eletrónicos são determinados pelo diretor-executivo.
4. Caso a notificação seja efetuada por anúncio público, o diretor-executivo determina as modalidades da sua publicação e fixa a data de início do prazo de um mês findo o qual o documento é considerado notificado.
5. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 163.º-A, que especifiquem as disposições pormenorizadas de notificação.»

73) São inseridos os seguintes artigos:

«Artigo 79.º-A

### **Notificação da perda de direitos**

Se o Instituto considerar que do presente regulamento, ou dos atos adotados nos termos do presente regulamento, resulta uma perda de direitos sem que tenha sido tomada qualquer decisão, comunica o facto ao interessado nos termos do artigo 79.º. Este pode solicitar que seja tomada uma decisão sobre a questão no prazo de dois meses a contar da notificação da comunicação, se considerar que a conclusão do Instituto é incorreta. O Instituto só adota uma tal decisão caso não concorde com a opinião do requerente; caso contrário, corrige a sua conclusão e informa o requerente da sua decisão.

Artigo 79.º-B

### **Comunicações ao Instituto**

1. As comunicações dirigidas ao Instituto podem ser efetuadas por via eletrónica. O diretor-executivo determina em que medida e em que condições técnicas as referidas comunicações podem ser transmitidas por via eletrónica.
2. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 163.º-A, que especifiquem as regras relativas aos meios de comunicação, incluindo os meios de comunicação eletrónicos, a utilizar pelas partes no processo perante o Instituto, e aos formulários a disponibilizar pelo Instituto.

Artigo 79.º-C

### **Prazos**

1. Os prazos são fixados em anos, meses, semanas ou dias completos. O início do prazo é calculado a contar do dia seguinte ao da ocorrência do acontecimento relevante. A duração dos prazos não pode ser inferior a um mês nem superior a seis meses.
2. O diretor-executivo determina, antes do início de cada ano civil, os dias em que o Instituto não está aberto para receção de documentos ou em que o correio normal não é distribuído na localidade em que o Instituto está situado.

3. O diretor-executivo determina a duração do período de interrupção, no caso de uma interrupção geral na entrega de correio no Estado-Membro em que o Instituto está situado ou, no caso de uma interrupção efetiva, da ligação do Instituto aos meios de comunicação eletrónicos admitidos.

4. No caso de circunstâncias excepcionais, como uma catástrofe natural ou uma greve, interromperem ou perturbarem a comunicação normal das partes no processo com o Instituto, ou vice-versa, o diretor-executivo pode decidir que, no que se refere às partes que tenham o seu domicílio ou sede social no Estado-Membro em causa, ou que tenham designado mandatários com domicílio profissional nesse Estado-Membro, todos os prazos que de outro modo chegariam a termo na data ou após a data do início dessa circunstância excepcional, de acordo com a sua decisão, podem ser prorrogados até data por si determinada. Ao determinar essa data, o diretor-executivo avalia se a circunstância excepcional cessou. Se a circunstância afetar a sede do Instituto, a referida decisão do diretor-executivo especifica que se aplica a todas as partes no processo.

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 163.º-A, que especifiquem as modalidades de cálculo e a duração dos prazos.

*Artigo 79.º-D*

### **Correção de erros e de lapsos manifestos**

1. O Instituto corrige, por sua própria iniciativa ou a pedido de uma parte, os erros linguísticos ou de transcrição e os lapsos manifestos nas suas decisões, ou os erros técnicos que lhe sejam imputáveis, relativamente ao registo de uma marca ou à publicação do seu registo.

2. Caso a correção de erros no registo de uma marca ou a publicação desse registo sejam solicitadas pelo titular, aplica-se o artigo 48.º-A, com as necessárias adaptações.

3. As correções dos erros no registo de uma marca e na publicação do registo são publicadas pelo Instituto.»

74) O artigo 80.º passa a ter a seguinte redação:

*«Artigo 80.º*

### **Revogação de decisões**

1. Caso o Instituto efetue uma inscrição no Registo ou profira uma decisão que enferme de um erro manifesto, imputável ao Instituto, este procede ao cancelamento dessa inscrição ou à revogação dessa decisão. Caso exista uma única parte no processo e a inscrição ou o ato lesem os seus direitos, procede-se ao cancelamento da inscrição ou à revogação da decisão, ainda que o erro não seja manifesto para a parte.

2. O cancelamento da inscrição ou a revogação da decisão a que se refere o n.º 1 são promovidos, oficiosamente ou por iniciativa de uma das partes no processo, pela instância que efetuou a inscrição ou proferiu a decisão. Procede-se ao cancelamento da inscrição no Registo ou à revogação da decisão no prazo de um ano a contar da data da inscrição no Registo ou da adoção da decisão, depois de ouvidas as partes no processo e os eventuais titulares de direitos da marca da UE em questão que estejam inscritos no Registo. A Agência mantém registos desses cancelamentos ou revogações.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 163.º-A, que especifiquem o procedimento de revogação de decisões ou de cancelamento de inscrições no Registo.

4. O presente artigo não prejudica o direito de as partes interpirem recurso nos termos dos artigos 58.º e 65.º, nem a possibilidade de correção de erros e de lapsos manifestos nos termos do artigo 79.º-D. Caso seja interposto recurso contra uma decisão do Instituto que contenha um erro, o recurso deixa de ter objeto depois de o Instituto revogar a sua decisão, nos termos do n.º 1 do presente artigo. Nesse caso, a taxa de recurso é reembolsada ao recorrente.»



75) O artigo 82.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. O presente artigo não é aplicável aos prazos estabelecidos no artigo 27.º, no artigo 29.º, n.º 1, nos artigos 33.º, n.º 1, 36.º, n.º 2, 41.º, n.ºs 1 e 3, 47.º, n.º 3, 60.º, nos artigos 65.º, n.º 5, artigo 81.º, n.º 2, e artigo 112.º, nem aos prazos estabelecidos no n.º 1 ou ao prazo para a reivindicação de antiguidade, nos termos do artigo 34.º, após o depósito do pedido.»

b) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação:

«4. Se o Instituto der provimento ao requerimento, as consequências da inobservância do prazo são consideradas como não ocorridas. Se tiver sido tomada uma decisão entre o termo desse prazo e o pedido de continuação do processo, a instância competente para deliberar sobre o ato omissivo revê a decisão e, nos casos em que a conclusão desse ato seja por si só suficiente, toma uma decisão diferente. Se, após a revisão, o Instituto concluir que a decisão inicial não precisa de ser alterada, confirma essa decisão por escrito.»

76) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 82.º-A

### **Interrupção do processo**

1. O processo perante o Instituto é interrompido em caso de:

- a) Morte ou incapacidade legal do requerente ou do titular de uma marca da UE, ou da pessoa habilitada a agir em seu nome nos termos da lei nacional aplicável. Na medida em que a morte ou a incapacidade legal não afetem os poderes de um mandatário designado nos termos do artigo 93.º, o processo só é interrompido a pedido desse mandatário;
- b) Impossibilidade jurídica do requerente ou do titular de uma marca da UE para prosseguir o processo perante a Agência em virtude de uma ação instaurada contra os seus bens;
- c) Morte ou incapacidade legal do mandatário de um requerente ou do titular de uma marca da UE, ou impossibilidade jurídica do mandatário para prosseguir o processo perante o Instituto em virtude de uma ação instaurada contra os seus bens.

2. O processo perante o Instituto é retomado logo que seja estabelecida a identidade da pessoa autorizada a prosseguir-lo.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 163.º-A, que especifiquem as modalidades do reatamento do processo junto do Instituto.»

77) O artigo 83.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 83.º

### **Remissão para princípios gerais**

Na falta de disposições processuais no presente regulamento ou nos atos adotados nos termos do mesmo, o Instituto toma em consideração os princípios de direito processual geralmente aceites nos Estados-Membros sobre a matéria.»

78) O artigo 85.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:

«1. A parte vencida num processo de oposição, de extinção, de declaração de nulidade ou de recurso suporta as taxas pagas pela outra parte. Sem prejuízo do artigo 119.º, n.º 6, a parte vencida também suporta todas as custas indispensáveis para efeitos processuais da outra parte, incluindo as despesas de deslocação e estadia e a remuneração de um representante na aceção do artigo 93.º, n.º 1, até ao limite das tarifas fixadas para cada categoria de custas previstas no ato de execução a adotar nos termos do n.º 1-A do presente artigo. As taxas a suportar pela parte vencida limitam-se às taxas pagas pela outra parte no âmbito de uma oposição, de um pedido de extinção ou de declaração de nulidade da marca da UE, ou de um recurso.»;

b) É inserido o seguinte número:

«1-A. A Comissão adota atos de execução que especifiquem as taxas máximas das custas indispensáveis para efeitos processuais efetivamente pagas pela parte vencedora. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.

Ao especificar esses montantes no que respeita às despesas de deslocação e estadia, a Comissão toma em consideração a distância entre o local de residência ou o domicílio profissional da parte, do representante, da testemunha ou do perito e o local onde decorre o processo oral, a fase processual em que as custas ocorreram e, no tocante às despesas de representação na aceção do artigo 93.º, n.º 1, a necessidade de garantir que a outra parte não faça, por razões táticas, uma utilização abusiva da obrigação de suportar as custas. As despesas de estadia são calculadas de acordo com o Estatuto dos Funcionários da União Europeia e do Regime Aplicável aos Outros Agentes da União, previsto no Regulamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 do Conselho (\*).

A parte vencida suporta apenas as custas de um único opositor e, se aplicável, de um único representante.

(\*) JO L 56 de 4.3.1968, p. 1.»;

c) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação:

«6. A Divisão de Oposição, a Divisão de Anulação ou a Câmara de Recurso fixam o montante das custas a reembolsar por força dos n.ºs 1 a 5 do presente artigo, caso as custas a pagar se limitem às taxas devidas ao Instituto e às despesas de representação. Em todos os outros casos, a secretaria da Câmara de Recurso ou um membro do pessoal da Divisão de Oposição ou da Divisão de Anulação fixam, mediante requerimento, o montante das custas a reembolsar. O requerimento só é admissível no período de dois meses após a data em que a decisão relativamente à qual se requer a fixação das custas tiver transitado em julgado, e é acompanhado de uma relação das custas, com os respetivos comprovativos. Para as despesas de representação nos termos do artigo 93.º, n.º 1, basta que o representante confirme que se trata de despesas efetivamente incorridas. Em relação a outras custas, basta o estabelecimento da respetiva plausibilidade. Nos casos em que o montante das custas é fixado nos termos do primeiro período do presente número, as despesas de representação são concedidas de acordo com os montantes estabelecidos no ato adotado nos termos do n.º 1-A do presente artigo, independentemente do facto de terem sido efetivamente incorridas.»;

d) É aditado o seguinte número:

«7. A decisão que fixa o montante das custas e indica os motivos nos quais se baseia, pode, mediante requerimento apresentado no prazo de um mês a contar da data de notificação da atribuição das custas, ser revista por decisão da Divisão de Oposição, da Divisão de Anulação ou da Câmara de Recurso. O requerimento só é considerado apresentado quando tiver sido paga a taxa de revisão do montante das custas. Conforme o caso, a Divisão de Oposição, a Divisão de Anulação ou a Câmara de Recurso podem tomar uma decisão sobre o requerimento de revisão da decisão que fixa o montante das custas sem recurso a processo oral.»

79) No artigo 86.º, n.º 2, o segundo período passa a ter a seguinte redação:

«Cada Estado-Membro designa uma autoridade única responsável pela verificação da autenticidade da decisão referida no n.º 1 e comunica os seus dados de contacto ao Instituto, ao Tribunal de Justiça e à Comissão. O título executivo é apostado na decisão por essa autoridade, sem outro controlo para além da verificação da autenticidade da decisão.»

80) O artigo 87.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 87.º

#### **Registo de marcas da UE**

1. O Instituto mantém um Registo de marcas da UE atualizado.
2. O Registo inclui as seguintes inscrições respeitantes aos pedidos e registos de marcas da UE:
  - a) A data de depósito do pedido;
  - b) O número de processo atribuído ao pedido;

- c) A data de publicação do pedido;
  - d) O nome e endereço do requerente;
  - e) O nome e o endereço profissional do mandatário, desde que não se trate de um mandatário tal como referido no artigo 92.º, n.º 3, primeiro período;
  - f) A representação da marca, com indicações quanto à sua natureza; se aplicável, uma descrição da marca;
  - g) A indicação dos produtos e serviços pelos seus nomes;
  - h) Elementos respeitantes à reivindicação da prioridade nos termos do artigo 30.º;
  - i) Elementos respeitantes à reivindicação da prioridade de exposição nos termos do artigo 33.º;
  - j) Elementos respeitantes à reivindicação da antiguidade de uma marca registada anterior a que se refere o artigo 34.º;
  - k) A menção de que a marca adquiriu um carácter distintivo na sequência da utilização que lhe foi dada, nos termos do artigo 7.º, n.º 3;
  - l) A menção de que se trata de uma marca coletiva;
  - m) A menção de que se trata de uma marca de certificação;
  - n) A língua em que o pedido foi apresentado e a segunda língua indicada pelo requerente no seu pedido, nos termos do artigo 119.º, n.º 3;
  - o) A data do registo da marca no Registo e o número de registo;
  - p) Uma declaração de que o pedido resulta de uma transformação de um registo internacional que designe a União nos termos do artigo 161.º do presente regulamento, juntamente com a data do registo internacional nos termos do artigo 3.º, n.º 4, do Protocolo de Madrid, ou a data em que foi registada a extensão territorial à União feita posteriormente ao registo internacional nos termos do artigo 3.º, *Ter*, n.º 2, do Protocolo de Madrid, e, se aplicável, a data de prioridade do registo internacional.
3. O Registo inclui igualmente as seguintes inscrições, cada uma acompanhada da respetiva data de registo:
- a) Alterações do nome, endereço ou nacionalidade do titular da marca da UE ou do Estado em que se encontra domiciliado ou possui a sua sede ou estabelecimento;
  - b) Alterações do nome ou do endereço profissional do mandatário, desde que não se trate de um mandatário a que se refere o artigo 92.º, n.º 3, primeiro período;
  - c) Caso seja designado um novo mandatário, o seu nome e endereço profissional;
  - d) Alterações e modificações da marca, nos termos dos artigos 43.º e 48.º, e correções de erros;
  - e) Uma menção das alterações dos regulamentos de utilização da marca coletiva, nos termos do artigo 71.º;
  - f) Elementos respeitantes à reivindicação da antiguidade de uma marca registada anterior a que se refere o artigo 34.º, nos termos do artigo 35.º;
  - g) A transmissão total ou parcial nos termos do artigo 17.º;
  - h) A constituição ou cessão de um direito real, nos termos do artigo 19.º, e a natureza desse direito;
  - i) A execução forçada nos termos do artigo 20.º e os processos de insolvência nos termos do artigo 21.º;
  - j) A concessão ou transmissão de uma licença, nos termos do artigo 22.º, e, se aplicável, o tipo de licença;
  - k) A renovação de um registo, nos termos do artigo 47.º, a data a partir da qual produz efeitos e as restrições, nos termos do artigo 47.º, n.º 4;

- l) Uma menção relativa ao termo de validade de um registo, nos termos do artigo 47.º;
  - m) Declarações de retirada ou de renúncia por parte do titular da marca, nos termos dos artigos 43.º e 50.º, respetivamente;
  - n) A data de apresentação de uma oposição e os respetivos elementos nos termos do artigo 41.º, de um pedido nos termos do artigo 56.º, de um pedido reconvenicional de extinção ou de nulidade nos termos do artigo 100.º, n.º 4, ou de interposição de um recurso nos termos do artigo 60.º;
  - o) A data e o conteúdo de uma decisão relativa a uma oposição, a um pedido ou a um pedido reconvenicional, nos termos do artigo 57.º, n.º 6, ou do artigo 100.º, n.º 6, terceiro período, ou a um recurso nos termos do artigo 64.º;
  - p) A menção da receção de requerimentos de transformação, nos termos do artigo 113.º, n.º 2;
  - q) O cancelamento de um mandatário inscrito, nos termos do n.º 2, alínea e), do presente artigo;
  - r) O cancelamento da antiguidade de uma marca nacional;
  - s) A alteração ou a anulação do Registo das menções a que se referem as alíneas h), i) e j) do presente número;
  - t) A substituição da marca da UE por um registo internacional, nos termos do artigo 157.º;
  - u) A data e o número dos registos internacionais baseados no pedido de uma marca da UE registada como marca da UE nos termos do artigo 148.º, n.º 1;
  - v) A data e o número dos registos internacionais baseados numa marca da UE, nos termos do artigo 148.º, n.º 2;
  - w) A divisão de um pedido nos termos do artigo 44.º e a divisão de um registo nos termos do artigo 49.º, juntamente com os elementos a que se refere o n.º 2 do presente artigo relativamente ao registo divisionário, bem como a lista dos produtos e serviços do registo inicial alterado;
  - x) A anulação de uma decisão ou inscrição no Registo nos termos do artigo 80.º, caso a anulação diga respeito a uma decisão ou inscrição publicada;
  - y) Uma menção das alterações dos regulamentos de utilização da marca de certificação, nos termos do artigo 74.º-F.
4. O diretor-executivo pode decidir que sejam inscritos no Registo outros elementos para além dos previstos nos n.ºs 2 e 3 do presente artigo, sob reserva do artigo 123.º, n.º 4.
5. O Registo pode ser mantido sob forma eletrónica. O Instituto recolhe, organiza, disponibiliza ao público e armazena os elementos referidos nos n.ºs 2 e 3, incluindo dados pessoais, para efeitos do disposto no n.º 9. O Instituto mantém o Registo facilmente acessível para inspeção pública.
6. As alterações introduzidas no Registo são comunicadas aos titulares de marcas da UE.
7. O Instituto fornece extratos do Registo, autenticados ou não, mediante pedido e contra o pagamento de uma taxa.
8. O tratamento dos dados respeitantes às inscrições previstas nos n.ºs 2 e 3, incluindo os dados pessoais, é efetuado para os seguintes efeitos:
- a) Gestão dos pedidos e/ou registos descritos no presente regulamento e nos atos adotados no termos do mesmo;
  - b) Manutenção de um Registo público para informação das autoridades públicas e dos operadores económicos, e inspeção pelos mesmos, a fim de que possam exercer os direitos que lhes são conferidos pelo presente regulamento e ser informados acerca da existência de direitos anteriores pertencentes a terceiros; e

c) Elaboração de relatórios e estatísticas que permitam ao Instituto otimizar as suas operações e melhorar o funcionamento do sistema.

9. Todos os dados, incluindo os dados pessoais, respeitantes às inscrições referidas nos n.ºs 2 e 3 são considerados de interesse público e acessíveis a terceiros. Por razões de segurança jurídica, as inscrições no Registo são mantidas por um prazo indeterminado.»

81) São inseridos os seguintes artigos:

«Artigo 87.º-A

#### **Base de dados**

1. Para além da obrigação de manter um Registo na aceção do artigo 87.º, o Instituto recolhe e armazena numa base de dados eletrónica todos os elementos fornecidos pelos requerentes ou por qualquer outra parte no processo ao abrigo do presente regulamento ou dos atos adotados nos termos do mesmo.

2. A base de dados eletrónica pode incluir dados pessoais, para além dos dados incluídos no Registo nos termos do artigo 87.º, na medida em que tais elementos sejam exigidos pelo presente regulamento ou pelos atos adotados nos termos do mesmo. A recolha, o armazenamento e o tratamento desses dados são efetuados para os seguintes efeitos:

- a) Gestão dos pedidos e/ou registos descritos no presente regulamento e nos atos adotados nos termos do mesmo;
- b) Acesso às informações necessárias para executar os processos pertinentes de forma mais fácil e eficiente;
- c) Comunicação com os requerentes e com outras partes no processo;
- d) Elaboração de relatórios e estatísticas que permitam ao Instituto otimizar as suas operações e melhorar o funcionamento do sistema.

3. O diretor-executivo define as condições de acesso à base de dados eletrónica e o modo como o seu conteúdo, excetuando os dados pessoais referidos no n.º 2 do presente artigo, mas incluindo os enumerados no artigo 87.º, pode ser disponibilizado sob forma legível por máquina, incluindo a taxa a cobrar por esse acesso.

4. O acesso aos dados pessoais referidos no n.º 2 é limitado, e esses dados não são disponibilizados ao público, a menos que o interessado dê o seu consentimento expresso.

5. Os dados são mantidos indefinidamente. No entanto, o interessado pode requerer a supressão de dados pessoais da base de dados decorridos 18 meses a contar da expiração da marca ou do encerramento do processo pertinente *inter partes*. O interessado tem o direito de obter a correção de dados inexatos ou erróneos em qualquer momento.

Artigo 87.º-B

#### **Acesso em linha às decisões**

1. As decisões do Instituto são disponibilizadas em linha para informação e consulta do público em geral, no interesse da transparência e da previsibilidade. As partes no processo que conduziu à adoção da decisão podem pedir a supressão de todos os dados pessoais incluídos na decisão.

2. O Instituto pode facultar o acesso em linha a decisões dos tribunais nacionais e da União Europeia relacionadas com as suas atribuições, a fim de sensibilizar a opinião pública para as questões da propriedade intelectual e de promover a convergência das práticas seguidas. O Instituto respeita as condições da publicação inicial no que se refere aos dados pessoais.»

82) O artigo 88.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação:

«4. Caso os processos sejam abertos à inspeção pública nos termos dos n.ºs 2 ou 3 do presente artigo, podem ser dela excluídos documentos relativos à exclusão ou à recusa nos termos do artigo 137.º, projetos de decisão e pareceres, e todos os outros documentos internos utilizados para a preparação de decisões e pareceres, bem como as partes dos processos que o interessado tenha mostrado especial interesse em manter confidenciais antes de o pedido de inspeção dos processos ter sido apresentado, a menos que a inspeção dessas partes do processo se justifique por interesses legítimos superiores da parte que a requer.»;

b) São aditados os seguintes números:

«5. A inspeção dos processos referentes a pedidos de marcas da UE ou a marcas da UE registadas é feita sobre os documentos originais ou sobre cópias desses documentos, ou sobre os respetivos suportes de conservação, caso os processos sejam arquivados por meios técnicos. O diretor-executivo determina os meios de inspeção.

6. Se a inspeção dos processos decorrer nos termos do n.º 7, não se considera apresentado o pedido de inspeção dos processos enquanto não tiver sido paga a taxa aplicável. Não é devida qualquer taxa se a inspeção dos meios técnicos de conservação tiver sido efetuada em linha.

7. A inspeção dos processos é feita nas instalações do Instituto. Mediante pedido, a inspeção dos processos pode ser efetuada através do fornecimento de cópias dos documentos neles contidos. O fornecimento dessas cópias implica o pagamento de uma taxa. O Instituto fornece também, a pedido, cópias, autenticadas ou não, dos pedidos de marcas da UE, mediante o pagamento de uma taxa.

8. Os processos mantidos pelo Instituto relativos a registos internacionais que designem a União podem ser inspecionados, a pedido, a partir da data de publicação referida no artigo 152.º, n.º 1, nas condições estabelecidas nos n.ºs 1, 3 e 4 do presente artigo.

9. Sob reserva das restrições previstas no n.º 4, o Instituto pode comunicar informações constantes dos processos referentes a pedidos de marcas da UE ou a marcas registadas da UE, mediante pedido e contra o pagamento de uma taxa. No entanto, o Instituto pode exigir o recurso à possibilidade de inspeção direta do processo, caso o considere adequado em virtude da quantidade de informações a prestar.»

83) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 88.º-A

### **Conservação dos processos**

1. O Instituto conserva os processos respeitantes aos pedidos de marcas da UE ou de registo de marcas da UE. O diretor-executivo determina a forma como esses processos são conservados.

2. Caso os processos sejam mantidos em formato eletrónico, os ficheiros eletrónicos, ou cópias de segurança, são conservados indefinidamente. Os documentos originais apresentados pelas partes no processo, que constituam a base dos referidos ficheiros eletrónicos, são destruídos após a sua receção pelo Instituto, num prazo a determinar pelo diretor-executivo.

3. Caso, e na medida em que, os processos ou partes dos processos sejam mantidos de outra forma que não a eletrónica, os documentos ou elementos de prova que façam parte desses processos são mantidos por um prazo mínimo de cinco anos a contar do final do ano em que o pedido seja recusado, retirado ou considerado retirado, em que o registo da marca da UE expire nos termos do artigo 47.º, em que a renúncia total da marca registada da UE seja registada nos termos do artigo 50.º, ou em que a marca da UE seja completamente eliminada do Registo nos termos do artigo 57.º, n.º 6, ou do artigo 100.º, n.º 6.»

84) O artigo 89.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 89.º

### **Publicações periódicas**

1. O Instituto publica periodicamente:

- a) Um Boletim de Marcas da UE que contenha as publicações dos pedidos e das inscrições feitas no Registo, bem como outros elementos relativos a pedidos ou registos de marcas da UE cuja publicação seja exigida nos termos do presente regulamento ou dos atos adotados nos termos do mesmo;
- b) Um Jornal Oficial do Instituto, que contém comunicações e informações de ordem geral emanadas do diretor-executivo, bem como outras informações relativas ao presente regulamento e à sua execução.

As publicações referidas no primeiro parágrafo, alíneas a) e b), podem ser feitas por via eletrónica.

2. A forma e a periodicidade da publicação do Boletim de Marcas da UE são determinadas pelo diretor-executivo.

3. O Jornal Oficial do Instituto é publicado nas línguas do Instituto. No entanto, o diretor-executivo pode determinar que certos elementos sejam publicados no Jornal Oficial do Instituto nas línguas oficiais da União.

4. A Comissão adota atos de execução que especifiquem:

- a) A data que deve ser considerada como a data de publicação no Boletim de Marcas da UE;
- b) O modo de publicar as inscrições relativas ao registo de uma marca que não contenha alterações relativamente à publicação do pedido;
- c) Os formulários através dos quais as edições do Jornal Oficial do Instituto podem ser disponibilizadas ao público.

Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

85) O artigo 90.º é alterado do seguinte modo:

a) No início do primeiro parágrafo, é introduzido o número «1»;

b) São aditados os seguintes números:

«2. O Instituto não cobra taxas pela comunicação de informações nem pela abertura de processos para inspeção.

3. A Comissão adota atos de execução que especifiquem as disposições pormenorizadas sobre a forma como o Instituto e as autoridades dos Estados-Membros devem proceder ao intercâmbio de informações entre si e abrem processos para inspeção, tendo em conta as restrições às quais está sujeita a inspeção dos processos relativos aos pedidos ou registos de marcas da UE, nos termos do artigo 88.º, quando aberta a terceiros. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

86) No artigo 92.º, os n.ºs 2, 3 e 4 passam a ter a seguinte redação:

«2. Sem prejuízo do disposto no segundo período do n.º 3 do presente artigo, as pessoas singulares e coletivas que não tenham domicílio nem sede ou estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no espaço económico europeu são representadas junto do Instituto nos termos do artigo 93.º, n.º 1, em todos os processos previstos no presente regulamento, exceto para o depósito de pedidos de marcas da UE.

3. As pessoas singulares ou coletivas que tenham o seu domicílio ou sede, ou um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo, no espaço económico europeu podem ser representadas junto do Instituto por um empregado. O empregado de uma pessoa coletiva a que o presente número se aplica pode representar também outras pessoas coletivas economicamente ligadas à primeira pessoa coletiva, mesmo que essas outras pessoas coletivas não tenham domicílio nem sede ou estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no espaço económico europeu. Os empregados que representem pessoas, na aceção do presente número, depositam no Instituto, a pedido do Instituto ou, se adequado, da parte no processo, uma procuração assinada a incluir no processo.

4. Caso haja mais do que um requerente ou mais do que um terceiro que ajam conjuntamente, é designado um representante comum.»

87) O artigo 93.º é alterado do seguinte modo:

a) Os n.ºs 1 e 2 passam a ter a seguinte redação:

«1. A representação das pessoas singulares ou coletivas junto do Instituto só pode ser assegurada por:

- a) Profissionais de justiça habilitados a exercer no território de um dos Estados membros do espaço económico europeu e que possuam o seu domicílio profissional no espaço económico europeu, desde que possam agir no referido Estado membro na qualidade de mandatários em matéria de marcas;
- b) Mandatários autorizados inscritos numa lista mantida para o efeito pelo Instituto.

Os representantes junto do Instituto depositam no Instituto, a pedido deste ou, se adequado, da outra parte no processo, uma procuração assinada a incluir no processo.

2. Pode ser inscrita na lista de mandatários autorizados qualquer pessoa singular que:

- a) Possua a nacionalidade de um dos Estados membros do espaço económico europeu;
- b) Tenha o seu domicílio profissional ou o seu local de trabalho no espaço económico europeu;
- c) Esteja habilitada a representar, em matéria de marcas, pessoas singulares ou coletivas junto do Instituto Benelux da Propriedade Intelectual ou do instituto central da propriedade industrial de um Estado membro do espaço económico europeu. Caso, nesse Estado, a habilitação não esteja condicionada à exigência de uma qualificação profissional especial, as pessoas que requeiram a sua inscrição na lista do Instituto e que ajam em matéria de marcas junto do Instituto Benelux da Propriedade Intelectual ou desses institutos centrais da propriedade industrial, devem ter exercido essa atividade a título habitual durante pelo menos cinco anos. Todavia, não precisam de ter exercido essa profissão as pessoas cuja qualificação profissional para assegurar a representação de pessoas singulares ou coletivas, em matéria de marcas, junto do Instituto Benelux da Propriedade Intelectual ou desses institutos centrais da propriedade industrial, seja oficialmente reconhecida de acordo com a regulamentação estabelecida por esse Estado.»;

b) Os n.ºs 4 e 5 passam a ter a seguinte redação:

«4. O diretor-executivo pode isentar das exigências previstas:

- a) No n.º 2, alínea c), segundo período, se o requerente fornecer prova de que adquiriu de outro modo a qualificação requerida;
- b) No n.º 2, alínea a), no caso de profissionais altamente qualificados, desde que as exigências previstas no n.º 2, alíneas b) e c), sejam cumpridas.

5. Uma pessoa pode ser retirada da lista de mandatários autorizados a seu pedido ou quando deixe de ter capacidade para representar. As alterações da lista de mandatários autorizados são publicadas no Jornal Oficial do Instituto.»



88) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 93.º-A

### **Delegação de poderes**

A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 163.º-A, que especificuem:

- a) As condições e o procedimento para a nomeação de um representante comum a que se refere o artigo 92.º, n.º 4;
- b) As condições em que os empregados referidos no artigo 92.º, n.º 3, e os mandatários autorizados referidos no artigo 93.º, n.º 1, devem depositar no Instituto uma procuração assinada a fim de poderem assegurar a representação, e o conteúdo dessa procuração;
- c) As circunstâncias em que uma pessoa pode ser retirada da lista de mandatários autorizados referida no artigo 93.º, n.º 5.»

89) No título X, o título da secção 1 passa a ter a seguinte redação:

«Aplicação das normas da União em matéria de competência e de reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial.»

90) O artigo 94.º é alterado do seguinte modo:

- a) O título passa a ter a seguinte redação:

**«Aplicação das normas da União em matéria de competência e de reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial»;**

- b) No n.º 1, a expressão «do Regulamento (CE) n.º 44/2001» é substituída por «das normas da União em matéria de competência e de reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial», efetuando-se as alterações gramaticais necessárias;
- c) É aditado o seguinte número:

«3. As remissões feitas no presente regulamento para o Regulamento (CE) n.º 44/2001 incluem, sempre que adequado, o Acordo entre a Comunidade Europeia e o Reino da Dinamarca relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, assinado em 19 de outubro de 2005.»

91) No artigo 96.º, alínea c), a expressão «n.º 3, segundo período do artigo 9.º» é substituída pela expressão «artigo 9.º-B, n.º 2».

92) No artigo 99.º, o n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. Nas ações referidas no artigo 96.º, alíneas a) e c), as exceções de extinção de uma marca da UE apresentadas por outra via que não seja um pedido reconvenicional só são admissíveis caso o requerido alegue que a marca da UE poderia ser extinta por falta de utilização genuína no momento em que o processo de infração foi intentado.»

93) O artigo 100.º é alterado do seguinte modo:

- a) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação:

«4. O tribunal de marcas da UE em que tenha sido apresentado um pedido reconvenicional de extinção ou de declaração de nulidade de uma marca da UE não pode prosseguir o exame desse pedido até o interessado ou o tribunal ter informado o Instituto da data em que esse pedido reconvenicional foi apresentado. O Instituto inscreve essas informações no Registo. Se já tiver sido apresentado ao Instituto um pedido de extinção ou de declaração de nulidade da marca da UE antes de ser apresentado um pedido reconvenicional, o tribunal é informado do facto pelo Instituto e suspende o processo de acordo com o artigo 104.º, n.º 1, até que a decisão sobre o pedido seja definitiva ou o pedido seja retirado.»

b) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação:

«6. Caso um tribunal de marcas da UE tenha proferido um acórdão transitado em julgado sobre um pedido reconvenicional de extinção ou de declaração de nulidade de uma marca da UE, é enviada sem demora ao Instituto uma cópia do acórdão, quer pelo tribunal quer por qualquer das partes no processo nacional. O Instituto ou qualquer outra parte interessada pode solicitar informações sobre esse envio. O Instituto inscreve a menção do acórdão no Registo e toma as medidas necessárias para dar cumprimento à parte decisória do acórdão.»

94) No artigo 101.º, o n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. Às questões relativas a marcas comerciais não abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, os tribunais de marcas da UE aplicam o direito nacional aplicável.»

95) No artigo 102.º, o n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. O tribunal de marcas da UE pode igualmente aplicar medidas ou proferir decisões ao abrigo do direito aplicável que considere adequadas às circunstâncias do processo.»

96) O título «Secção 4. Disposições transitórias» e o artigo 108.º são suprimidos.

97) O artigo 113.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 113.º

#### **Apresentação, publicação e transmissão do requerimento de transformação**

1. O requerimento de transformação é apresentado no Instituto no prazo previsto pelo disposto no artigo 112.º, n.ºs 4, 5 ou 6, e indica os motivos para a transformação nos termos do artigo 112.º, n.º 1, alíneas a) ou b), os Estados-Membros em relação ao qual a transformação é requerida e os produtos e serviços sujeitos a transformação. Se a transformação for requerida na sequência da não renovação do registo, o prazo de três meses previsto no artigo 112.º, n.º 5, começa a correr no dia seguinte ao último dia em que o pedido de renovação nos termos do artigo 47.º, n.º 3, pode ser apresentado. O requerimento de transformação só é considerado entregue após pagamento da taxa de transformação.

2. Caso o requerimento de transformação se refira a uma marca da UE ou a um pedido de marca da UE que já tenha sido publicado, a receção desse requerimento é mencionada no Registo e o referido requerimento é publicado.

3. O Instituto verifica se a transformação requerida preenche as condições previstas no presente regulamento, nomeadamente no artigo 112.º, n.ºs 1, 2, 4, 5 e 6, e no n.º 1 do presente artigo, bem como as condições formais previstas no ato de execução adotado nos termos do n.º 6 do presente artigo. Se não estiverem preenchidas as condições que regem o requerimento, o Instituto comunica essa deficiência ao requerente. Se as deficiências não forem sanadas dentro do prazo fixado pelo Instituto, o Instituto rejeita o pedido de requerimento de transformação. Se for aplicável o artigo 112.º, n.º 2, o Instituto rejeita o requerimento de transformação por inadmissibilidade apenas relativamente aos Estados-Membros em relação aos quais a transformação é excluída nos termos da referida disposição. Se a taxa de transformação não tiver sido paga no prazo de três meses previsto no artigo 112.º, n.ºs 4, 5 ou 6, o Instituto informa o requerente de que o requerimento de transformação é considerado como não tendo sido apresentado.

4. Se o Instituto ou um tribunal de marcas da UE recusar o pedido de marca da UE ou declarar a marca da UE inválida por motivos absolutos, tendo em conta a língua de um Estado-Membro, a transformação é afastada nos termos do artigo 112.º, n.º 2, para todos os Estados-Membros em que aquela língua seja uma língua oficial. Se o Instituto ou um tribunal de marcas da UE recusar o pedido de marca da UE ou declarar a marca da UE inválida por motivos absolutos aplicáveis em toda a União ou devido a uma marca da UE anterior ou a outro direito de propriedade industrial da UE, a transformação é excluída nos termos do artigo 112.º, n.º 2, para todos os Estados-Membros.

5. Se o requerimento de transformação cumprir os requisitos referidos no n.º 3 do presente artigo, o Instituto transmite o requerimento de transformação e os dados referidos no artigo 84.º, n.º 2, aos institutos centrais de propriedade industrial dos Estados-Membros, incluindo o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, para os quais o requerimento tenha sido considerado admissível. O Instituto comunica a data de transmissão ao requerente.

6. A Comissão adota atos de execução que especifiquem:

- a) Os pormenores que devem ser incluídos no requerimento de transformação de um pedido de marca da UE, ou de uma marca registada da UE, num pedido de marca nacional, nos termos do n.º 1;
- b) Os pormenores que devem ser incluídos na publicação do requerimento de transformação nos termos do n.º 2.

Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

98) No artigo 114.º, o n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. Um pedido de marca da UE ou uma marca da UE transmitidos nos termos do artigo 113.º não ficam sujeitos a requisitos formais de direito nacional que sejam diferentes dos previstos no presente regulamento ou nos atos adotados nos termos do presente regulamento, nem a requisitos suplementares.»

99) No artigo 115.º, n.º 1, o primeiro período passa a ter a seguinte redação:

«O Instituto é uma agência da União.»

100) No artigo 116.º, o n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. Sem prejuízo do n.º 1, o Instituto pode recorrer aos serviços de peritos nacionais destacados ou de outro pessoal não recrutado pelo Instituto. O Conselho de Administração adota uma decisão que estabeleça as regras aplicáveis ao destacamento de peritos nacionais no Instituto.»

101) No artigo 117.º, os termos «ao Instituto» são substituídos pelos termos «ao Instituto e ao seu pessoal».

102) O artigo 119.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 5 passa a ter a seguinte redação:

«5. O ato de oposição e o pedido de extinção ou de declaração de nulidade são depositados numa das línguas do Instituto.»;

b) É inserido o seguinte número:

«5-A. Sem prejuízo do n.º 5:

- a) Os pedidos ou declarações relativos a um pedido de marca da UE podem ser apresentados na língua utilizada para o depósito desse pedido de marca da UE ou na segunda língua indicada pelo requerente no seu pedido;
- b) Os pedidos ou declarações relativos a uma marca da UE registada podem ser apresentados numa das línguas do Instituto.

No entanto, se o pedido for apresentado utilizando um dos formulários fornecidos pelo Instituto referidos no artigo 79.º-B, n.º 2, esses formulários podem ser utilizados em qualquer das línguas oficiais da União, desde que o formulário seja preenchido numa das línguas do Instituto no que se refere aos elementos textuais.»

c) No n.º 6, segundo parágrafo, o segundo período passa a ter a seguinte redação:

«A tradução é apresentada no prazo de um mês a contar do termo do prazo de oposição ou da data de apresentação do pedido de extinção ou de declaração de nulidade.»;

d) São aditados os seguintes números:

«8. Sem prejuízo dos n.ºs 4 e 7, e salvo disposição em contrário, nos processos escritos junto do Instituto todas as partes podem usar qualquer das línguas do Instituto. Se a língua escolhida não for a língua do processo, a parte em questão apresenta uma tradução nessa língua no prazo de um mês a contar da data de apresentação do documento inicial. No caso de o requerente de uma marca da UE ser a única parte no processo perante o Instituto e a língua utilizada para a apresentação do pedido de marca da UE não for uma das línguas do Instituto, a tradução pode igualmente ser apresentada na segunda língua indicada pelo requerente no seu pedido.

9. O diretor-executivo estabelece o modo de autenticação das traduções.

10. A Comissão adota atos de execução que especifiquem:

a) Em que medida os documentos de apoio a utilizar nos processos escritos perante o Instituto podem ser apresentados em qualquer das línguas da União, e a necessidade de apresentar uma tradução;

b) O padrão de qualidade exigido para as traduções apresentadas ao Instituto.

Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

103) No artigo 120.º, n.º 1, a expressão «no regulamento de execução» é substituída pela expressão «num ato adotado nos termos do presente regulamento».

104) É suprimido o artigo 122.º.

105) O artigo 123.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 123.º

### **Transparência**

1. O Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho (\*) é aplicável aos documentos detidos pelo Instituto.

2. O Conselho de Administração aprova as regras de execução do Regulamento (CE) n.º 1049/2001.

3. As decisões tomadas pelo Instituto ao abrigo do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 podem ser objeto de contestação apresentada ao Provedor de Justiça Europeu ou de recurso interposto no Tribunal de Justiça da União Europeia, nas condições estabelecidas nos artigos 228.º e 263.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, respetivamente.

4. O tratamento de dados pessoais pelo Instituto fica sujeito às disposições do Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho (\*\*).

(\*) Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2001, relativo ao acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão (JO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

(\*\*) Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2000, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados (JO L 8 de 12.1.2001, p. 1).»

106) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 123.º-A

**Regras de segurança em matéria de proteção das informações classificadas e das informações sensíveis não classificadas**

O Instituto aplica os princípios de segurança constantes das regras de segurança da Comissão para proteger as informações classificadas da União Europeia (ICUE) e as informações sensíveis não classificadas, tal como estabelecido nas Decisões (UE, Euratom) 2015/443 (\*) e (UE, Euratom) 2015/444 da Comissão (\*\*). Os princípios de segurança abrangem, nomeadamente, as disposições relativas ao intercâmbio, tratamento e conservação dessas informações.

(\*) Decisão (UE, Euratom) 2015/443 da Comissão, de 13 de março de 2015, relativa à segurança na Comissão (JO L 72 de 17.3.2015, p. 41).

(\*\*) Decisão (UE, Euratom) 2015/444 da Comissão, de 13 de março de 2015, relativa às regras de segurança aplicáveis à proteção das informações classificadas da UE (JO L 72 de 17.3.2015, p. 53).»

107) No título XII, é inserida a seguinte secção:

«SECÇÃO 1-A

**Atribuições do Instituto e cooperação para promover a convergência**

Artigo 123.º-B

**Atribuições do Instituto**

1. Compete ao Instituto:

- a) A administração e a promoção do sistema das marcas da UE criado pelo presente regulamento;
- b) A administração e a promoção do sistema de desenhos ou modelos da União Europeia criado pelo Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho (\*);
- c) A promoção da convergência de práticas e instrumentos nos domínios das marcas e desenhos ou modelos, em colaboração com os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros, incluindo o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual;
- d) As atribuições referidas no Regulamento (UE) n.º 386/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (\*\*);
- e) As atribuições que lhe são conferidas ao abrigo da Diretiva 2012/28/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (\*\*\*)

2. O Instituto coopera com instituições, autoridades, organismos, institutos centrais da propriedade industrial e organizações internacionais e não governamentais no que diz respeito às atribuições que lhe são conferidas pelo n.º 1.

3. O Instituto pode prestar serviços de mediação voluntária a fim de ajudar as partes a alcançar uma resolução amigável dos litígios.

Artigo 123.º-C

**Cooperação para promover a convergência das práticas e dos instrumentos**

1. O Instituto, os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual cooperam entre si para promover a convergência das práticas e dos instrumentos no domínio das marcas, desenhos ou modelos.

Sem prejuízo do n.º 3, essa cooperação abrange, em especial, os seguintes domínios de atividade:

- a) A criação de normas de exame comuns;
- b) A criação de bases de dados e de portais interligados ou comuns para consulta, pesquisa e classificação à escala da União;
- c) O fornecimento e intercâmbio contínuos de dados e informações, inclusive para efeitos de alimentação das bases de dados e dos portais referidos na alínea b);
- d) A adoção de normas e práticas comuns, a fim de garantir a interoperabilidade dos sistemas e procedimentos em toda a União e de reforçar a sua coerência, eficiência e eficácia;
- e) A partilha de informações sobre os direitos e procedimentos em matéria de propriedade industrial, incluindo o apoio mútuo aos serviços de assistência e aos centros de informação;
- f) O intercâmbio de conhecimentos técnicos e de assistência em relação aos domínios referidos nas alíneas a) a e).

2. Com base numa proposta do diretor-executivo, o Conselho de Administração define e coordena projetos de interesse para a União e para os Estados-Membros nos domínios referidos nos n.ºs 1 e 6, e convida os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual a participar nesses projetos.

A definição dos projetos inclui as obrigações e responsabilidades específicas de cada instituto central da propriedade industrial participante dos Estados-Membros, do Instituto Benelux da Propriedade Intelectual e do Instituto. O Instituto consulta os representantes dos utilizadores, em particular nas fases de definição dos projetos e de avaliação dos seus resultados.

3. Os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual podem optar por renunciar a cooperar nos projetos referidos no primeiro parágrafo do n.º 2, por restringir a sua cooperação ou por suspendê-la temporariamente.

Ao recorrerem às opções previstas no primeiro parágrafo, os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual entregam ao Instituto uma declaração escrita na qual explicam os motivos da sua decisão.

4. Uma vez assumido o compromisso de participarem em determinados projetos, os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, sem prejuízo do n.º 3, participam efetivamente nos projetos referidos no n.º 2, a fim de assegurar o seu desenvolvimento, o seu funcionamento, a sua interoperabilidade e a sua atualização.

5. O Instituto presta apoio financeiro aos projetos referidos no n.º 2 na medida em que tal seja necessário para assegurar, para efeitos do n.º 4, a participação efetiva dos institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e do Instituto Benelux da Propriedade Intelectual nesses projetos. Esse apoio financeiro pode assumir a forma de subvenções e de contribuições em espécie. O montante total do financiamento não pode ser superior a 15 % das receitas anuais do Instituto. Os beneficiários das subvenções são os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual. Podem ser atribuídas subvenções sem convite à apresentação de propostas, em conformidade com as regras financeiras aplicáveis ao Instituto e com

os princípios dos procedimentos de concessão de subvenções previstos no Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (\*\*\*\*) e no Regulamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 da Comissão (\*\*\*\*\*).

6. O Instituto e as autoridades competentes dos Estados-Membros cooperam entre si a título voluntário para promover a sensibilização da opinião pública para o sistema das marcas e para o combate à contrafação. Essa cooperação inclui projetos que visem, sobretudo, a aplicação de normas e práticas estabelecidas, bem como a organização de atividades de ensino e formação. O apoio financeiro a esse tipo de projetos faz parte do montante total do financiamento referido no n.º 5. Aplicam-se, com as necessárias adaptações, os n.ºs 2 a 5.

(\*) Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários (JO L 3 de 5.1.2002, p. 1).

(\*\*) Regulamento (UE) n.º 386/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de abril de 2012, que atribui ao Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos) funções relacionadas com a defesa dos direitos de propriedade intelectual, nomeadamente a de reunir representantes dos setores público e privado num Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual (JO L 129 de 16.5.2012, p. 1).

(\*\*\*) Diretiva 2012/28/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs (JO L 299 de 27.10.2012, p. 5).

(\*\*\*\*) Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1).

(\*\*\*\*\*) Regulamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 da Comissão, de 29 de outubro de 2012, sobre as normas de execução do Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União (JO L 362 de 31.12.2012, p. 1).»

108) No título XII, as secções 2 e 3 passam a ter a seguinte redação:

«SECÇÃO 2

#### **Conselho de Administração**

Artigo 124.º

#### **Funções do Conselho de Administração**

1. Sem prejuízo das funções atribuídas ao Comité Orçamental na secção 5, o Conselho de Administração exerce as seguintes funções:

- a) Com base num projeto apresentado pelo diretor-executivo nos termos do artigo 128.º, n.º 4, alínea c), adota o programa de trabalho anual do Instituto para o ano seguinte, tendo em conta o parecer da Comissão, e transmite-o ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissão;
- b) Com base num projeto apresentado pelo diretor-executivo nos termos do artigo 128.º, n.º 4, alínea e), e tendo em conta o parecer da Comissão, adota o programa estratégico plurianual do Instituto, incluindo a estratégia deste em matéria de cooperação internacional, na sequência de uma troca de opiniões entre o diretor-executivo e a comissão competente do Parlamento Europeu, e transmite-o ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissão;
- c) Com base num projeto apresentado pelo diretor-executivo nos termos do artigo 128.º, n.º 4, alínea g), adota o relatório anual e transmite-o ao Parlamento Europeu, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas;
- d) Com base num projeto apresentado pelo diretor-executivo nos termos do artigo 128.º, n.º 4, alínea h), adota o plano plurianual da política de pessoal;
- e) Exerce as competências que lhe são conferidas nos termos do artigo 123.º-C, n.º 2;
- f) Exerce as competências que lhe são conferidas nos termos do artigo 139.º, n.º 5;
- g) Adota regras sobre a prevenção e a gestão dos conflitos de interesses no Instituto;
- h) Exerce nos termos do n.º 2, em relação ao pessoal do Instituto, os poderes conferidos pelo Estatuto dos Funcionários à autoridade investida do poder de nomeação e pelo Regime Aplicável aos Outros Agentes à autoridade habilitada a celebrar contratos de emprego (“poderes da autoridade investida do poder de nomeação”);

- i) Adota as regras de execução adequadas do Estatuto dos Funcionários e do Regime Aplicável aos Outros Agentes da União Europeia, nos termos do artigo 110.º do Estatuto dos Funcionários;
- j) Elabora a lista de candidatos prevista no artigo 129.º, n.º 2;
- k) Assegura o acompanhamento adequado das conclusões e recomendações decorrentes dos relatórios de auditoria interna ou externa e das avaliações a que se refere o artigo 165.º-A, bem como dos inquéritos do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF);
- l) É consultado antes da adoção das orientações relativas ao exame realizado no Instituto e nos outros casos previstos no presente regulamento;
- m) Apresenta pareceres e pedidos de informação ao diretor-executivo e à Comissão, se o considerar necessário.

2. O Conselho de Administração adota, nos termos do artigo 110.º do Estatuto dos Funcionários e do artigo 142.º do Regime Aplicável aos Outros Agentes, uma decisão com base no artigo 2.º, n.º 1, do Estatuto dos Funcionários e no artigo 6.º do Regime Aplicável aos Outros Agentes, que delega os poderes da autoridade investida do poder de nomeação no diretor-executivo e define as condições em que essa delegação de poderes pode ser suspensa.

O diretor-executivo está autorizado a subdelegar os referidos poderes.

Se circunstâncias excepcionais assim o exigirem, o Conselho de Administração pode suspender temporariamente, mediante decisão, a delegação de poderes da autoridade investida do poder de nomeação no diretor-executivo e os poderes subdelegados por este último, e exercê-los ele próprio ou delegá-los num dos seus membros ou num membro do pessoal que não seja o diretor-executivo.

*Artigo 125.º*

### **Composição do Conselho de Administração**

1. O Conselho de Administração é composto por um representante de cada Estado-Membro, por dois representantes da Comissão e por um representante do Parlamento Europeu, e pelos respetivos suplentes.
2. Os membros do Conselho de Administração podem, sob reserva do seu regulamento interno, ser assistidos por conselheiros ou por peritos.

*Artigo 126.º*

### **Presidente do Conselho de Administração**

1. O Conselho de Administração elege de entre os seus membros um presidente e um vice-presidente. O vice-presidente substitui, por inerência de funções, o presidente em caso de impedimento deste.
2. A duração do mandato do presidente e do vice-presidente é de quatro anos. Este mandato é renovável uma vez. No entanto, se perderem a qualidade de membros do Conselho de Administração em qualquer momento do seu mandato, este último cessa automaticamente na mesma data.

*Artigo 127.º*

### **Reuniões**

1. O Conselho de Administração reúne-se por convocação do seu presidente.
2. O diretor-executivo participa nas deliberações, exceto se o Conselho de Administração decidir de outro modo.



3. O Conselho de Administração reúne-se a título ordinário pelo menos uma vez por ano. Pode também reunir-se por iniciativa do seu presidente ou a pedido da Comissão ou de um terço dos Estados-Membros.
4. O Conselho de Administração estabelece o seu regulamento interno.
5. O Conselho de Administração delibera por maioria absoluta dos seus membros. Contudo, é exigida uma maioria de dois terços dos seus membros para as decisões que o Conselho de Administração é competente para tomar nos termos do artigo 124.º, n.º 1, alíneas a) e b), do artigo 126.º, n.º 1, e do artigo 129.º, n.ºs 2 e 4. Em ambos os casos, cada membro dispõe de um único voto.
6. O Conselho de Administração pode convidar observadores para assistirem às suas reuniões.
7. O secretariado do Conselho de Administração é assegurado pelo Instituto.

### SECÇÃO 3

#### **Diretor-executivo**

#### Artigo 128.º

#### **Funções do diretor-executivo**

1. O Instituto é gerido pelo diretor-executivo. O diretor-executivo responde perante o Conselho de Administração.
2. Sem prejuízo das competências da Comissão, do Conselho de Administração e do Comité Orçamental, o diretor-executivo é independente no exercício das suas funções e não solicita nem aceita instruções de nenhum governo nem de nenhuma outra entidade.
3. O diretor-executivo é o representante legal do Instituto.
4. O diretor-executivo exerce nomeadamente as seguintes funções, que podem ser delegadas:
  - a) Toma todas as medidas necessárias, nomeadamente através da adoção de instruções administrativas internas e da publicação de comunicações, a fim de assegurar o funcionamento do Instituto;
  - b) Executa as decisões adotadas pelo Conselho de Administração;
  - c) Elabora um projeto de programa de trabalho anual, indicando a previsão de recursos humanos e financeiros necessários para cada atividade, e apresenta-o ao Conselho de Administração, após consulta à Comissão;
  - d) Apresenta propostas ao Conselho de Administração, nos termos do artigo 123.º-C, n.º 2;
  - e) Elabora um projeto de programa estratégico plurianual, incluindo a estratégia do Instituto em matéria de cooperação internacional, e apresenta-o ao Conselho de Administração, após consulta à Comissão e na sequência de uma troca de opiniões com a comissão competente do Parlamento Europeu;
  - f) Executa o programa de trabalho anual e o programa estratégico plurianual e apresenta um relatório ao Conselho de Administração sobre a sua execução;
  - g) Elabora o relatório anual sobre as atividades do Instituto e apresenta-o ao Conselho de Administração para aprovação;
  - h) Elabora um projeto de plano plurianual em matéria de política de pessoal e apresenta-o ao Conselho de Administração, após consultar a Comissão;
  - i) Elabora um plano de ação na sequência das conclusões dos relatórios de auditoria interna ou externa e das avaliações, bem como do seguimento de inquéritos do OLAF, e apresenta duas vezes por ano um relatório sobre os progressos realizados à Comissão e ao Conselho de Administração;

- j) Protege os interesses financeiros da União mediante a aplicação de medidas de prevenção da fraude, da corrupção e de quaisquer outras atividades ilícitas, a realização de controlos eficazes e, se forem detetadas irregularidades, mediante a recuperação dos montantes pagos indevidamente, bem como, se for caso disso, a imposição de sanções administrativas e pecuniárias efetivas, proporcionadas e dissuasivas;
  - k) Elabora a estratégia antifraude do Instituto e apresenta-a ao Comité Orçamental, para aprovação;
  - l) A fim de assegurar a aplicação uniforme do regulamento, pode, se for caso disso, submeter questões de direito à Câmara de Recurso alargada (a "Grande Câmara"), em especial se as Câmaras de Recurso tiverem proferido decisões divergentes sobre a matéria em causa;
  - m) Elabora a previsão das receitas e despesas do Instituto e executa o orçamento;
  - n) Exerce os poderes que lhe são atribuídos, em matéria de pessoal, pelo Conselho de Administração, ao abrigo do artigo 124.º, n.º 1, alínea h);
  - o) Exerce os poderes que lhe são conferidos pelo artigo 26.º, n.º 3, pelo artigo 29.º, n.º 5, pelo artigo 30.º, n.º 3, pelo artigo 75.º, n.º 2, pelo artigo 78.º, n.º 5, pelos artigos 79.º, 79.º-B e 79.º-C, pelo artigo 87.º, n.º 4, pelo artigo 87.º-A, n.º 3, pelo artigo 88.º, n.º 5, pelos artigos 88.º-A e 89.º, pelo artigo 93.º, n.º 4, pelo artigo 119.º, n.º 9, pelo artigo 144.º, pelo artigo 144.º-A, n.º 1, pelo artigo 144.º-B, n.º 2, e pelo artigo 144.º-C, em conformidade com os critérios estabelecidos no presente regulamento e nos atos adotados em aplicação do mesmo.
5. O diretor-executivo é assistido por um ou mais diretores-executivos adjuntos. Na sua ausência ou impedimento, o diretor-executivo é substituído pelo diretor-executivo adjunto ou por um dos diretores-executivos adjuntos, de acordo com o procedimento fixado pelo Conselho de Administração.

#### Artigo 129.º

#### **Nomeação e destituição do diretor-executivo e prorrogação do seu mandato**

1. O diretor-executivo é contratado como agente temporário do Instituto, nos termos do artigo 2.º, alínea a), do Regime Aplicável aos Outros Agentes.

2. O diretor-executivo é nomeado pelo Conselho, deliberando por maioria simples, a partir de uma lista de candidatos proposta pelo Conselho de Administração, na sequência de um processo de seleção aberto e transparente. Antes da sua nomeação, o candidato selecionado pelo Conselho de Administração pode ser convidado a fazer uma declaração perante qualquer comissão competente do Parlamento Europeu e a responder a perguntas feitas pelos seus membros. Para efeitos da celebração do contrato do diretor-executivo, o Instituto é representado pelo presidente do Conselho de Administração.

O diretor-executivo só pode ser demitido das suas funções por decisão do Conselho, deliberando sob proposta do Conselho de Administração.

3. O mandato do diretor-executivo tem uma duração de cinco anos. No final desse período, o Conselho de Administração procede a uma avaliação que tenha em conta a avaliação do desempenho do diretor-executivo e as futuras atribuições e desafios do Instituto.

4. O Conselho, tendo em conta a avaliação referida no n.º 3, pode prorrogar o mandato do diretor-executivo uma vez, por um período não superior a cinco anos.

5. Um diretor-executivo cujo mandato tenha sido renovado não pode, no termo do mandato global, participar noutra seleção para o mesmo lugar.

6. Os diretores-executivos adjuntos são nomeados ou destituídos das suas funções, nos termos do n.º 2, após consulta do diretor-executivo e, se for caso disso, do diretor-executivo eleito. O mandato do diretor-executivo adjunto tem uma duração de cinco anos. Esse mandato pode ser prorrogado uma vez, por um período não superior a cinco anos, pelo Conselho, após consulta do diretor-executivo.»

109) O artigo 130.º é alterado do seguinte modo:

a) A alínea c) passa a ter a seguinte redação:

«c) Um serviço incumbido da manutenção do Registo;»;

b) É aditada a seguinte alínea:

«f) Qualquer outra unidade ou pessoa nomeada para o efeito pelo diretor-executivo.».

110) No artigo 131.º, a referência aos «artigos 36.º, 37.º e 68.º» é substituída pela referência aos «artigos 36.º, 37.º, 68.º e 74.º-C».

111) No artigo 132.º, o n.º 2 é alterado do seguinte modo,

a) O terceiro período passa a ter a seguinte redação:

«As decisões sobre custas ou as decisões processuais são tomadas por um único membro.»;

b) É aditado o seguinte parágrafo:

«A Comissão adota atos de execução que especifiquem os tipos de decisões que podem ser tomadas por um único membro. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

112) O artigo 133.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 133.º

#### **Serviço incumbido da manutenção do Registo**

1. O serviço incumbido da manutenção do Registo é responsável pela tomada de decisões relativas às inscrições no Registo.

2. O serviço igualmente responsável por manter a lista de mandatários autorizados referida no artigo 93.º, n.º 2.

3. As decisões do serviço são tomadas por um único membro.»

113) O artigo 134.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:

«1. As Divisões de Anulação são competentes para tomar decisões relacionadas com:

a) Pedidos de extinção ou de declaração de nulidade de uma marca da UE;

b) Pedidos de transmissão de uma marca da UE, tal como previsto no artigo 18.º;»

b) No n.º 2, o terceiro período passa a ter a seguinte redação:

«As decisões sobre custas ou as decisões processuais especificadas nos atos adotados nos termos do artigo 132.º, n.º 2, são tomadas por um único membro.»

114) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 134.º-A

#### **Competências gerais**

As decisões necessárias nos termos do presente regulamento, que não recaiam na esfera de competências de um examinador, de uma Divisão de Oposição, de uma Divisão de Anulação ou do serviço incumbido do Registo, são tomadas por um funcionário ou por uma unidade nomeada para o efeito pelo diretor-executivo.»

115) O artigo 135.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:

«1. As Câmaras de Recurso são competentes para deliberar sobre os recursos apresentados contra as decisões tomadas ao abrigo dos artigos 131.º a 134.º-A.»;

b) No n.º 2, a expressão «em câmara alargada» é substituída pela expressão «pela Grande Câmara»;

c) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. Para determinar os processos especiais a apreciar pela Grande Câmara, há que atender à dificuldade jurídica do processo, à sua importância ou ainda a circunstâncias especiais que o justifiquem. Esses processos podem ser remetidos para a Grande Câmara:

a) Pelo órgão das Câmaras de Recurso referido no artigo 136.º, n.º 4, alínea a); ou

b) Pela Câmara à qual o processo tenha sido distribuído.»;

d) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação:

«4. A Grande Câmara é igualmente responsável pela formulação de pareceres fundamentados sobre questões de direito que lhe tenham sido submetidas pelo diretor-executivo nos termos do artigo 128.º, n.º 4, alínea l).»;

e) No n.º 5, o último período é suprimido.

116) O artigo 136.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 136.º

#### **Independência dos membros das Câmaras de Recurso**

1. O presidente das Câmaras de Recurso e o presidente de cada câmara são nomeados por um período de cinco anos, segundo o procedimento previsto no artigo 129.º para a nomeação do diretor-executivo. Só podem ser destituídos das suas funções durante o período de exercício do cargo por motivos graves e se o Tribunal de Justiça, chamado a deliberar pela instituição que os tiver nomeado, tomar uma decisão nesse sentido.

2. O mandato do presidente das Câmaras de Recurso pode ser prorrogado uma vez por um período adicional de cinco anos ou até à respetiva idade de reforma, se esta for atingida durante o novo mandato, após uma prévia avaliação positiva do seu desempenho pelo Conselho de Administração.

3. O mandato dos presidentes das câmaras pode ser prorrogado por períodos adicionais de cinco anos ou até à idade de reforma, se esta for atingida durante o novo mandato, após uma avaliação prévia positiva do seu desempenho pelo Conselho de Administração e consulta do presidente das Câmaras de Recurso.

4. O presidente das Câmaras de Recurso desempenha as seguintes funções de gestão e de organização:

a) Preside ao *Praesidium* das Câmaras de Recurso (o "*Praesidium*"), incumbido de definir as regras e a organização do trabalho das câmaras;

b) Garante a execução das decisões do *Praesidium*;

- c) Atribui os processos a cada uma das câmaras com base em critérios objetivos estabelecidos pelo *Praesidium*;
- d) Comunica ao diretor-executivo as necessidades das câmaras em termos de despesas, tendo em vista a elaboração da previsão de despesas.

O presidente das Câmaras de Recurso preside à Grande Câmara.

5. Os membros das Câmaras de Recurso são nomeados pelo Conselho de Administração por um período de cinco anos. O seu mandato pode ser prorrogado por períodos adicionais de cinco anos ou até à idade de reforma, se esta for atingida durante o novo mandato, após uma avaliação prévia positiva do seu desempenho pelo Conselho de Administração e consulta do presidente das Câmaras de Recurso.

6. Os membros das Câmaras de Recurso só podem ser destituídos das suas funções por motivos graves e se o Tribunal de Justiça, chamado a deliberar pelo Conselho de Administração, com base numa recomendação do presidente das Câmaras de Recurso, depois de consultar o presidente da câmara a que pertence o membro em questão, tomar uma decisão nesse sentido.

7. O presidente das Câmaras de Recurso, bem como o presidente e os membros de cada câmara, são independentes. Nas suas decisões, não estão vinculados a quaisquer instruções.

8. As decisões tomadas pela Grande Câmara sobre recursos ou pareceres relativos a questões de direito que lhe tenham sido submetidos pelo diretor-executivo nos termos do artigo 135.º são vinculativas em relação às instâncias decisórias do Instituto referidas no artigo 130.º.

9. O presidente das Câmaras de Recurso, bem como o presidente e os membros de cada câmara, não podem ser examinadores nem membros das Divisões de Oposição, do serviço incumbido do Registo ou das Divisões de Anulação.»

117) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 136.º-A

#### ***Praesidium das Câmaras de Recurso e da Grande Câmara***

1. O *Praesidium* é composto pelo presidente das Câmaras de Recurso, que também preside ao mesmo, pelo presidente de cada câmara e pelos membros eleitos para cada ano civil por todos os membros das câmaras e entre si, excluindo o presidente das Câmaras de Recurso e o presidente de cada câmara. O número de membros das câmaras eleitos desta forma corresponde a um quarto do número dos membros que compõem as câmaras, excluindo o presidente das Câmaras de Recurso e os presidentes de cada câmara, arredondado, se necessário.

2. A Grande Câmara a que se refere o artigo 135.º, n.º 2, é constituída por nove membros, entre os quais o presidente das Câmaras de Recurso, os presidentes de cada câmara, o relator nomeado antes de o processo ser remetido para a Grande Câmara, se for caso disso, e os membros escolhidos de forma rotativa a partir de uma lista composta pelos nomes de todos os membros das Câmaras de Recurso, excluindo o presidente das Câmaras de Recurso e os presidentes de cada câmara.»

118) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 136.º-B

#### ***Delegação de poderes***

A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 163.º-A, que especifiquem de forma pormenorizada a organização das Câmaras de Recurso, incluindo a criação e o papel do *Praesidium*, a composição da Grande Câmara e as regras relativas aos recursos que lhe são submetidos, e as condições em que as decisões são tomadas por um único membro, nos termos do artigo 135.º, n.ºs 2 e 5.»

119) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 137.º-A

### **Centro de mediação**

1. Para efeitos do artigo 123.º-B, n.º 3, o Instituto pode criar um Centro de Mediação (o “Centro”).
2. Qualquer pessoa singular ou coletiva pode recorrer aos serviços do Centro numa base voluntária a fim de alcançar, por acordo mútuo, uma resolução amigável dos litígios que têm por base o presente regulamento ou o Regulamento (CE) n.º 6/2002.
3. As partes recorrem à mediação através de um pedido conjunto. O pedido só é considerado apresentado após o pagamento da taxa correspondente. O diretor-executivo estabelece o montante a cobrar, nos termos do artigo 144.º, n.º 1.
4. Em caso de litígios que sejam objeto de um processo pendente perante as Divisões de Oposição, as Divisões de Anulação, ou as Câmaras de Recurso do Instituto, pode ser apresentado um pedido conjunto de mediação em qualquer momento após a apresentação de um ato de oposição, de um pedido de extinção ou de uma declaração de nulidade, ou um ato de recurso contra decisões das Divisões de Oposição ou de Anulação.
5. O processo em questão é suspenso e os prazos, com exceção do prazo de pagamento da taxa aplicável, são interrompidos a partir da data da apresentação do pedido conjunto de mediação. Os prazos recomeçam a correr a partir do dia em que o processo seja retomado.
6. As partes são convidadas a nomear em conjunto, a partir da lista referida no n.º 12, um mediador que tenha declarado dominar a língua da mediação em questão. Caso as partes não nomeiem um mediador no prazo de 20 dias a contar da data do convite para o fazer, considera-se que a mediação falhou.
7. Num acordo de mediação, as partes acordam juntamente com o mediador as disposições pormenorizadas de mediação.
8. O mediador conclui o processo de mediação assim que as partes cheguem a um acordo, ou assim que uma das partes declare que deseja terminar a mediação, ou assim que o mediador determine que as partes não conseguiram chegar a acordo.
9. O mediador informa as partes e a instância competente do Instituto assim que o processo de mediação for concluído.
10. Os debates e negociações realizados no âmbito da mediação são confidenciais para todas as pessoas nela envolvidas, sobretudo o mediador, as partes e os respetivos representantes. Todos os documentos e informações apresentados durante a mediação são mantidos separados, e não são incluídos no dossiê de qualquer outro processo perante o Instituto.
11. A mediação é conduzida numa das línguas oficiais da União acordada entre as partes. Caso diga respeito a litígios pendentes no Instituto, é conduzida na língua dos processos do Instituto, salvo acordo em contrário entre as partes.
12. O Instituto define uma lista de mediadores que apoiam as partes na resolução de litígios. Os mediadores devem ser independentes e dispor de competências e experiência relevantes. A lista pode incluir mediadores recrutados ou não recrutados pelo Instituto.

13. Os mediadores são imparciais no exercício das suas funções e declaram todos os conflitos de interesses reais ou hipotéticos aquando da sua nomeação. Os membros das instâncias decisórias do Instituto enumeradas no artigo 130.º não participam na mediação de casos relativamente aos quais tenham:

- a) Participado anteriormente no processo submetido a mediação;
- b) Interesses pessoais nesse processo; ou
- c) Participado anteriormente como representantes de uma das partes.

14. Os mediadores não participam como membros das instâncias decisórias do Instituto enumeradas no artigo 130.º em processos retomados na sequência do fracasso de uma mediação.

15. O Instituto pode cooperar com outros organismos nacionais ou internacionais reconhecidos, competentes em matéria de mediação.»

120) O artigo 138.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 138.º

#### **Comité Orçamental**

1. O Comité Orçamental desempenha as funções que lhe são atribuídas na presente secção.
2. Os artigos 125.º e 126.º e o artigo 127.º, n.os 1 a 4, e n.º 5, na medida em que se refere à eleição do presidente e do vice-presidente, e n.os 6 e 7, são aplicáveis ao Comité Orçamental, com as necessárias adaptações.
3. O Comité Orçamental delibera por maioria absoluta dos seus membros. No entanto, as decisões que o Comité Orçamental tem competência para tomar nos termos do artigo 140.º, n.º 3, e do artigo 143.º exigem uma maioria de dois terços dos seus membros. Em ambos os casos, cada membro dispõe de um único voto.»

121) O artigo 139.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 139.º

#### **Orçamento**

1. As receitas e as despesas do Instituto são objeto de previsões para cada exercício orçamental e devem ser inscritas no orçamento do Instituto. O exercício financeiro coincide com o ano civil.
2. O orçamento é equilibrado em receitas e despesas.
3. As receitas do orçamento incluem, sem prejuízo de outras receitas, o produto das taxas devidas previstas no anexo I do presente regulamento, o produto das taxas previstas no Regulamento (CE) n.º 6/2002, o produto das taxas devidas, por força do Protocolo de Madrid, referidas no artigo 145.º do presente regulamento, para os registos internacionais que designem a União, o produto das taxas devidas por força do Ato de Genebra referidas no artigo 106.º-C do Regulamento (CE) n.º 6/2002 para os registos internacionais que designem a União, outros pagamentos efetuados às partes contratantes do Ato de Genebra e, na medida do necessário, uma subvenção inscrita numa rubrica orçamental específica da secção relativa à Comissão do orçamento geral da União.
4. Todos os anos, o Instituto compensa os custos incorridos pelos institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros, pelo Instituto Benelux da Propriedade Intelectual e por qualquer outra autoridade relevante a nomear por um Estado-Membro, em resultado das tarefas específicas que desempenham como partes funcionais do sistema de marcas da UE, no contexto dos seguintes serviços e processos:
  - a) Processos de oposição e de anulação junto dos institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e do Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, relativamente a marcas da UE;
  - b) Prestação de informações sobre o funcionamento do sistema de marcas da UE através de serviços de assistência e centros de informação;
  - c) Aplicação das marcas da UE, incluindo as medidas tomadas nos termos do artigo 9.º, n.º 4.

5. A compensação geral dos custos identificados no n.º 4 corresponde a 5 % das receitas anuais do Instituto. Sem prejuízo do disposto no terceiro parágrafo do presente número, sob proposta do Instituto e após ter consultado o Comité Orçamental, o Conselho de Administração determina a chave de repartição com base nos seguintes indicadores justos, equitativos e pertinentes:

- a) O número anual de pedidos de marcas da UE provenientes de requerentes em cada Estado-Membro;
- b) O número anual de pedidos de marcas nacionais em cada Estado-Membro;
- c) O número anual de oposições e de pedidos de declaração de nulidade apresentados por titulares de marcas da UE em cada Estado-Membro;
- d) O número anual de processos apresentados perante os tribunais de marcas da UE designados por cada Estado-Membro nos termos do artigo 95.º

A fim de fundamentar os custos a que se refere o n.º 4, os Estados-Membros apresentam, até 31 de março de cada ano, os dados estatísticos que demonstrem os valores a que se refere o primeiro parágrafo do presente número, alíneas a) a d), para o ano anterior, os quais são incluídos na proposta a apresentar ao Conselho de Administração.

Por razões de equidade, considera-se que os custos incorridos pelos órgãos a que se refere o n.º 4 em cada Estado-Membro, correspondem pelo menos a 2 % da compensação total prevista no presente número.

6. A obrigação do Instituto de compensar os custos a que se refere o n.º 4, incorridos num dado ano, só se aplica na medida em que não se verifique um défice orçamental nesse ano.

7. Em caso de excedente orçamental, e sem prejuízo do disposto no n.º 10, o Conselho de Administração, sob proposta do Instituto e após consultar o Comité Orçamental, pode aumentar a percentagem prevista no n.º 5 para 10 %, no máximo, das receitas anuais do Instituto.

8. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 a 7 e no n.º 10 do presente artigo, e nos artigos 123.º-B e 123.º-C, caso sejam gerados excedentes significativos durante cinco anos consecutivos, o Comité Orçamental, sob proposta do Instituto e nos termos do programa de trabalho anual e do programa estratégico plurianual a que se refere o artigo 124.º, n.º 1, alíneas a) e b), decide, por maioria de dois terços, da transferência para o orçamento geral da União de um excedente gerado a partir de 23 de março de 2016.

9. O Instituto elabora, numa base bianual, um relatório dirigido ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissão sobre a sua situação financeira, nomeadamente sobre as operações financeiras realizadas ao abrigo do artigo 123.º-C, n.ºs 5 e 6, e do artigo 139.º, n.ºs 5 e 7. Com base nesse relatório, a Comissão analisa a situação financeira do Instituto.

10. O Instituto prevê um fundo de reserva, equivalente a um ano de despesas operacionais, a fim de assegurar a continuidade das suas operações e a execução das suas atribuições.»

122) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 141.º-A

#### **Luta antifraude**

1. A fim de facilitar a luta contra a fraude, a corrupção e outras atividades ilícitas, no âmbito do Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (\*), o Instituto adere ao Acordo Interinstitucional de 25 de maio de 1999 relativo aos inquéritos internos efetuados pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), e adota as disposições adequadas aplicáveis a todo o pessoal do Instituto, utilizando o modelo que figura no anexo desse acordo.



2. O Tribunal de Contas Europeu dispõe de poderes para auditar, com base em documentos e no local, todos os beneficiários de subvenções, contratantes e subcontratantes que tenham recebido fundos da União através do Instituto.
3. O OLAF pode realizar inquéritos, neles se incluindo verificações e inspeções no local, em conformidade com as disposições e os procedimentos previstos no Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 e no Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 do Conselho (\*\*), a fim de estabelecer se houve fraude, corrupção ou qualquer outra atividade ilícita lesiva dos interesses financeiros da União no âmbito de uma subvenção ou de um contrato financiado pelo Instituto.
4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3, os acordos de cooperação celebrados com países terceiros e organizações internacionais, os contratos, as convenções de subvenção e as decisões de subvenção do Instituto contêm disposições que habilitam expressamente o Tribunal de Contas Europeu e o OLAF a procederem a essas auditorias e inquéritos, em conformidade com as respetivas competências.
5. O Comité Orçamental adota uma estratégia de luta antifraude proporcionada em relação aos riscos de fraude, tendo em conta a relação de custo-benefício das medidas a executar.

(\*) Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de setembro de 2013, relativo aos inquéritos efetuados pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (Euratom) n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

(\*\*) Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 do Conselho, de 11 de novembro de 1996, relativo às inspeções e verificações no local efetuadas pela Comissão para proteger os interesses financeiros das Comunidades Europeias contra a fraude e outras irregularidades (JO L 292 de 15.11.1996, p. 2).»

123) O artigo 144.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 144.º

#### **Taxas, encargos e datas de pagamento**

1. O diretor-executivo estabelece o montante a cobrar pelos serviços prestados pelo Instituto não previstos no anexo I, bem como o montante a cobrar pelo Boletim de Marcas da UE, pelo Jornal Oficial do Instituto e por outras publicações emanadas do Instituto. Os montantes dos encargos são estabelecidos em euros e publicados no Jornal Oficial do Instituto. O montante de cada encargo não excede o necessário para cobrir os custos do serviço específico prestado pelo Instituto.
2. As taxas e encargos relativamente aos quais não seja especificada uma data de pagamento no presente regulamento são devidos na data de receção do pedido de prestação do serviço que implica o pagamento dessa taxa ou desse encargo.

O diretor-executivo pode determinar, com o consentimento do Comité Orçamental, os serviços referidos no primeiro parágrafo que não dependem do pagamento antecipado das taxas ou encargos correspondentes.»

124) São inseridos os seguintes artigos:

«Artigo 144.º-A

#### **Pagamento de taxas e encargos**

1. As taxas e encargos devidos ao Instituto são liquidados por pagamento ou transferência para uma conta bancária detida pelo Instituto.

O diretor-executivo pode determinar, com o consentimento do Comité Orçamental, os métodos de pagamento específicos que podem ser utilizados para além dos indicados no primeiro parágrafo, em especial através de depósitos em contas correntes detidas pelo Instituto.

As decisões tomadas nos termos do segundo parágrafo são publicadas no Jornal Oficial do Instituto.

Todos os pagamentos, nomeadamente por outros métodos de pagamento definidos nos termos do segundo parágrafo, são efetuados em euros.

2. Cada pagamento indica o nome da pessoa que o efetua e inclui as informações necessárias para que o Instituto possa determinar imediatamente a finalidade do pagamento. São prestadas, em especial, as seguintes informações:

- a) Aquando do pagamento da taxa de depósito, a finalidade do pagamento, ou seja, “taxa de depósito”;
- b) Aquando do pagamento da taxa de oposição, o número de processo atribuído ao depósito e o nome do requerente da marca da UE contra a qual é introduzida a oposição, bem como a finalidade do pagamento, ou seja, “taxa de oposição”;
- c) Aquando do pagamento da taxa de extinção e da taxa de nulidade, o número de registo e o nome do titular da marca da UE contra o qual é dirigido o pedido, bem como a finalidade do pagamento, ou seja, “taxa de extinção” ou “taxa de nulidade”.

3. Se a finalidade do pagamento a que se refere o n.º 2 não puder ser imediatamente estabelecida, o Instituto convida a pessoa que o efetua a comunicar-lhe essa finalidade por escrito num prazo por si fixado. Se a pessoa em questão não satisfizer este pedido dentro do prazo estabelecido, considera-se que o pagamento não foi efetuado. O montante pago é reembolsado.

*Artigo 144.º-B*

#### **Determinação da data de pagamento**

1. Nos casos referidos no primeiro parágrafo do artigo 144.º-A, n.º 1, a data em que se considera que o pagamento foi efetuado ao Instituto é a data em que o montante do pagamento ou da transferência entra efetivamente numa conta bancária detida pelo Instituto.

2. Caso seja possível utilizar os métodos de pagamento referidos no segundo parágrafo do artigo 144.º-A, n.º 1, o diretor-executivo fixa a data em que se considera que esses pagamentos foram efetuados.

3. Caso se considere, ao abrigo dos n.ºs 1 e 2, que o pagamento de uma taxa não foi efetuado após o termo do prazo em que era devida, considera-se que este prazo foi cumprido se forem apresentadas provas ao Instituto de que as pessoas que efetuaram o pagamento num dado Estado-Membro, dentro do prazo em que o pagamento devia ter sido feito, deram a devida ordem de transferência do montante do pagamento ao estabelecimento bancário e pagaram uma sobretaxa de 10 % da taxa ou taxas aplicáveis, que não exceda 200 euros. Não é devida qualquer sobre taxa e a ordem ao estabelecimento bancário tiver sido dada até 10 dias antes do termo do prazo fixado para o pagamento.

4. O Instituto pode solicitar à pessoa que efetuou o pagamento que apresente provas relativas à data em que foi dada a ordem a que se refere o n.º 3 à instituição bancária e, se necessário, que pague a sobretaxa aplicável num prazo a fixar pelo Instituto. Se a pessoa em causa não respeitar o que lhe foi solicitado ou se a prova for insuficiente, ou ainda se a sobretaxa exigida não for paga no devido prazo, considera-se que não foi respeitado o prazo de pagamento.

*Artigo 144.º-C*

#### **Pagamentos insuficientes e restituições de montantes insignificantes**

1. Em princípio, só se considera que um prazo de pagamento é respeitado se o montante total da taxa tiver sido pago dentro do prazo-limite. Se a taxa não for paga na totalidade, o montante pago é reembolsado após o fim do prazo de pagamento.

2. No entanto, na medida em que tal seja possível dentro do período que resta até ao termo do prazo, o Instituto pode dar à pessoa que efetua o pagamento a possibilidade de pagar o montante em falta ou, quando o considere justificado, ignorar pequenos montantes em falta, sem prejuízo dos direitos da pessoa que efetua o pagamento.

3. O diretor-executivo pode renunciar, com o consentimento do Comité Orçamental, à cobrança coerciva de uma quantia devida se o montante a recuperar for irrisório ou se a recuperação for bastante improvável.

4. Quando uma taxa ou um encargo forem pagos em excesso, o excesso não é reembolsado se o montante for insignificante e se a parte interessada não tiver pedido expressamente o reembolso.

O diretor-executivo pode determinar, com o consentimento do Comité Orçamental, os montantes abaixo dos quais não é reembolsada uma quantia excessiva paga para cobrir uma taxa ou um encargo.

As decisões tomadas nos termos do segundo parágrafo são publicadas no Jornal Oficial do Instituto.»

125) No artigo 145.º, a expressão «seus regulamentos de execução» é substituída pela expressão «atos adotados nos termos do presente regulamento».

126) O artigo 147.º é alterado do seguinte modo:

a) No n.º 1, é inserido o seguinte período após o primeiro período:

«O Instituto comunica ao requerente que deposita o pedido internacional a data em que os documentos que constituem o pedido internacional são recebidos pelo Instituto.»;

b) Os n.ºs 3 a 6 passam a ter a seguinte redação:

«3. Caso o pedido internacional seja depositado numa língua diferente das autorizadas pelo Protocolo de Madrid para o depósito dos pedidos internacionais, o requerente pode fornecer uma tradução da lista dos produtos ou dos serviços e de quaisquer outros elementos textuais que façam parte do pedido internacional na língua em que o pedido deva ser apresentado ao Secretariado Internacional nos termos do n.º 2. Se o pedido não for acompanhado dessa tradução, o requerente autoriza o Instituto a incluir a tradução no pedido internacional. Se a tradução ainda não estiver disponível durante o processo de registo do pedido de marca da UE em que o pedido internacional se baseia, o Instituto toma medidas para fornecer de imediato a tradução.

4. O depósito de um pedido internacional implica o pagamento de uma taxa ao Instituto. Se o registo internacional se basear numa marca da UE após o seu registo, a taxa é devida na data de registo da marca da UE. O pedido só é considerado depositado quando a taxa aplicável tiver sido paga. Se o pagamento não tiver sido efetuado, o Instituto informa do facto o requerente. Em caso de depósito eletrónico, o Instituto pode autorizar o Secretariado Internacional a cobrar a taxa em seu nome.

5. Se o exame do pedido internacional revelar uma das deficiências a seguir indicadas, o Instituto convida o requerente a saná-la dentro de um prazo por si fixado:

a) O pedido internacional não foi depositado utilizando o formulário referido no n.º 1 e não contém todas as indicações e informações requeridas por esse formulário;

b) A lista de produtos e serviços incluída no pedido internacional não está coberta pela lista de produtos e serviços que consta do pedido ou do registo da marca da UE de base;

c) A marca submetida ao pedido internacional não é idêntica à marca que aparece no pedido de base de marca da UE ou na marca da UE de base;

- d) Uma indicação no pedido internacional sobre a marca, que não seja uma declaração ou uma reclamação da cor, não consta igualmente do pedido de base de marca da UE ou da marca da UE de base;
- e) Caso a cor seja reclamada no pedido internacional como característica distintiva da marca, o pedido de base de marca da UE ou a marca da UE de base não são da mesma cor ou cores; ou
- f) Segundo as indicações constantes do formulário internacional, o requerente não está habilitado a depositar um pedido internacional através do Instituto, nos termos do artigo 2.º, n.º 1, subalínea ii), do Protocolo de Madrid.

6. Se o requerente não autorizar o Instituto a incluir a tradução prevista no n.º 3, ou se, por outra razão, não for claro em que lista de produtos e serviços o pedido internacional deve basear-se, o Instituto convida o requerente a apresentar as indicações exigidas, dentro de um prazo por si fixado.;

- c) São aditados os seguintes números:

«7. Se as deficiências referidas no n.º 5 não forem sanadas ou se as indicações necessárias referidas no n.º 6 não forem dadas dentro do prazo fixado pelo Instituto, este recusa a transmissão do pedido internacional ao Secretariado Internacional.

8. O Instituto transmite o pedido internacional ao Secretariado Internacional juntamente com a certificação prevista no n.º 1 do artigo 3.º do Protocolo de Madrid logo que o pedido internacional satisfaça os requisitos estabelecidos no presente artigo, no ato de execução adotado nos termos do n.º 9 do presente artigo, e no artigo 146.º do presente regulamento.

9. A Comissão adota atos de execução que especifiquem o formulário exato, incluindo os seus elementos, a utilizar para o depósito de um pedido internacional nos termos do n.º 1. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

- 127) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 148.º-A

#### **Notificação da nulidade do pedido ou do registo de base**

1. No prazo de cinco anos a contar da data do registo internacional, o Instituto notifica o Secretariado Internacional dos factos e decisões que afetam a validade do pedido de uma marca da UE ou do registo de uma marca da UE em que o registo internacional se baseou.

2. A Comissão adota atos de execução que especifiquem cada um dos factos e decisões que estão sujeitos à obrigação de notificação nos termos do artigo 6.º, n.º 3, do Protocolo de Madrid, bem como o momento relevante dessas notificações. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2, do presente regulamento.»

- 128) O artigo 149.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 149.º

#### **Pedido de extensão territorial posterior ao registo internacional**

1. Um pedido de extensão territorial apresentado posteriormente a um registo internacional, nos termos do artigo 3.º-ter, n.º 2, do Protocolo de Madrid, pode ser apresentado por intermédio do Instituto. O pedido é apresentado na língua em que o pedido internacional foi depositado, nos termos do artigo 147.º do presente regulamento. O pedido inclui indicações que fundamentem o direito a efetuar uma designação nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea ii), e do artigo 3.º-ter, n.º 2, do Protocolo de Madrid. O Instituto informa o requerente da extensão territorial da data em que o pedido de extensão territorial foi recebido.

2. A Comissão adota atos de execução que especifiquem os requisitos pormenorizados relativos ao pedido de extensão territorial nos termos do n.º 1 do presente artigo. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.

3. Se o pedido de extensão territorial posterior ao registo internacional não cumprir os requisitos definidos no n.º 1 e no ato de execução adotado nos termos do n.º 2, o Instituto convida o requerente a sanar as deficiências detetadas num prazo a fixar pelo Instituto. Se as deficiências não forem sanadas dentro do prazo fixado pelo Instituto, este recusa-se a transmitir o pedido ao Secretariado Internacional. O Instituto não pode recusar-se a transmitir o pedido ao Secretariado Internacional antes de o requerente ter tido oportunidade de sanar as deficiências detetadas no pedido.

4. Assim que forem cumpridos os requisitos a que se refere o n.º 3, o Instituto transmite o pedido de extensão territorial, feito no seguimento do registo internacional, ao Secretariado Internacional.»

129) O artigo 153.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 153.º

#### **Reivindicação de antiguidade num pedido internacional**

1. O requerente de um registo internacional que designe a União pode reivindicar, no pedido internacional, a antiguidade de uma marca anteriormente registada num Estado-Membro, incluindo as marcas registadas nos países do Benelux, ou de uma marca anterior que tenha sido objeto de um registo internacional que produza efeitos num Estado-Membro, conforme previsto no artigo 34.º

2. A documentação especificada no ato de execução adotado nos termos do artigo 34.º, n.º 5, em apoio da reivindicação de antiguidade, é apresentada no prazo de três meses a contar da data em que o Secretariado Internacional notifique o registo internacional ao Instituto. Nesse caso, é aplicável o disposto no artigo 34.º, n.º 6.

3. Se o titular do registo internacional estiver obrigado a fazer-se representar perante o Instituto nos termos do artigo 92.º, n.º 2, a comunicação a que se refere o n.º 2 do presente artigo inclui a nomeação de um representante na aceção do artigo 93.º, n.º 1.

4. Se o Instituto verificar que a reivindicação de antiguidade prevista no n.º 1 do presente artigo não é conforme com o artigo 34.º ou com os demais requisitos estabelecidos no presente artigo, convida o requerente a sanar as deficiências detetadas. Se os requisitos a que se refere o primeiro período não forem cumpridos no prazo fixado pelo Instituto, perde-se o direito de antiguidade relativo a esse pedido internacional. Se as deficiências só disserem respeito a alguns dos produtos e serviços, o direito de antiguidade só é perdido em relação a esses produtos e serviços.

5. O Instituto informa o Secretariado Internacional das declarações de perda do direito de antiguidade nos termos do n.º 4. O Instituto informa também o Secretariado Internacional das desistências ou limitações das reivindicações de antiguidade.

6. É aplicável o disposto no artigo 34.º, n.º 4, a não ser que a perda do direito de antiguidade seja declarada nos termos do n.º 4 do presente artigo.»

130) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 153.º-A

#### **Reivindicação de antiguidade perante o Instituto**

1. O titular de um registo internacional que designe a União pode, a partir da data de publicação dos efeitos desse registo nos termos do artigo 152.º, n.º 2, reivindicar perante o Instituto a antiguidade de uma marca anteriormente registada num Estado-Membro, incluindo as marcas registadas nos países do Benelux, ou de uma marca anterior que tenha sido objeto de um registo internacional que produza efeitos num Estado-Membro, conforme previsto no artigo 35.º

2. Se a antiguidade for reivindicada antes da data a que se refere o n.º 1, considera-se que a reivindicação de antiguidade foi recebida pelo Instituto nessa data.
3. As reivindicações de antiguidade previstas no n.º 1 do presente artigo preenchem os requisitos a que se refere o artigo 35.º e contêm informações que permitam o seu exame em função desses requisitos.
4. Se os requisitos aplicáveis a uma reivindicação de antiguidade a que se refere o n.º 3, especificados no ato de execução adotado nos termos do n.º 6, não estiverem preenchidos, o Instituto convida o titular do registo internacional a sanar as deficiências detetadas. Se as deficiências não forem sanadas dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeita o pedido.
5. Se o Instituto tiver aceitado a reivindicação de antiguidade, ou se esta tiver sido retirada ou anulada pelo Instituto, o Instituto informa do facto o Secretariado Internacional.
6. A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que a reivindicação de antiguidade nos termos do n.º 1 do presente artigo deve conter e os elementos pormenorizados das informações a notificar nos termos do n.º 5 do presente artigo. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

131) O artigo 154.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 154.º

#### **Designação de produtos e serviços e exame dos motivos absolutos de recusa**

1. Os registos internacionais que designem a União são sujeitos a um exame da sua conformidade com o artigo 28.º, n.ºs 2, 3 e 4, e a um exame dos motivos absolutos de recusa nos mesmos termos que os pedidos de uma marca da UE.
2. Caso se considere que um registo internacional que designe a União não é suscetível de proteção nos termos do artigo 28.º, n.º 4, ou do artigo 37.º, n.º 1, do presente regulamento, no que respeita à totalidade ou a parte dos produtos e serviços para os quais foi registado pelo Secretariado Internacional, o Instituto emite uma notificação oficiosa de recusa provisória ao Secretariado Internacional, nos termos do artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, do Protocolo de Madrid.
3. Se o titular de um registo internacional estiver obrigado a fazer-se representar perante o Instituto nos termos do artigo 92.º, n.º 2, a notificação a que se refere o n.º 2 do presente artigo, contém um convite para nomear um representante na aceção do artigo 93.º, n.º 1.
4. A notificação de recusa provisória indica as razões que a fundamentam e especifica um prazo para o titular do registo internacional poder apresentar observações e, se for o caso, nomear um representante. O prazo começa a correr no dia em que o Instituto emite a recusa provisória.
5. Se o Instituto verificar que o pedido internacional que designa a União não contém a indicação de uma segunda língua nos termos do artigo 161.º-B do presente regulamento, emite uma notificação oficiosa de recusa provisória ao Secretariado Internacional, nos termos do artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, do Protocolo de Madrid.
6. Se o titular de um registo internacional não afastar os motivos de recusa do registo dentro do prazo ou, se for o caso, não nomear um representante ou não indicar uma segunda língua, o Instituto recusa a proteção à totalidade ou a parte dos produtos e serviços para os quais a marca tenha sido registada. A recusa de proteção equivale à recusa de um pedido de marca da UE. A decisão é suscetível de recurso, nos termos dos artigos 58.º a 65.º

7. Se, a partir do início do prazo de oposição a que se refere o artigo 156.º, n.º 2, o Instituto não tiver emitido uma notificação oficiosa de recusa provisória nos termos do n.º 2 do presente artigo, envia uma declaração ao Secretariado Internacional, indicando que a análise dos motivos absolutos de recusa nos termos do artigo 37.º foi concluída, mas que o registo internacional está ainda sujeito a oposições ou observações de terceiros. Essa declaração provisória não prejudica o direito que assiste ao Instituto de reabrir a análise dos motivos absolutos de recusa, por sua própria iniciativa, em momento anterior à emissão da declaração definitiva de concessão de proteção.

8. A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que devem ser incluídos na notificação oficiosa de recusa provisória de proteção a enviar ao Secretariado Internacional e nas comunicações definitivas a enviar ao Secretariado Internacional sobre a concessão ou recusa definitiva de proteção. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

132) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 154.º-A

### **Marcas coletivas e marcas de certificação**

1. Se um registo internacional se basear num pedido de base ou num registo de base relativo a uma marca coletiva, a uma marca de certificação ou a uma marca de garantia, o registo internacional que designe a União é tratado como uma marca coletiva da UE ou como uma marca de certificação da UE, consoante o aplicável.

2. O titular do registo internacional apresenta os regulamentos de utilização da marca, nos termos dos artigos 67.º e 74.º-B, diretamente ao Instituto no prazo de dois meses a contar da data em que o Secretariado Internacional notificar o registo internacional ao Instituto.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 163.º-A, que especifiquem os pormenores dos procedimentos relativos aos registos internacionais com base num pedido de base ou num registo de base relativo a uma marca coletiva, a uma marca de certificação ou a uma marca de garantia.»

133) O artigo 155.º é alterado do seguinte modo:

a) Ao n.º 1 é aditada a seguinte cláusula:

«desde que seja dirigido ao Instituto um pedido de relatório de investigação nos termos do artigo 38.º, n.º 1, no prazo de um mês a contar da data da notificação.»;

b) Ao n.º 2 é aditada a seguinte cláusula:

«desde que seja dirigido ao Instituto um pedido de relatório de investigação nos termos do artigo 38.º, n.º 2, no prazo de um mês a contar da data da notificação e que a taxa de investigação seja paga dentro do mesmo prazo.»;

c) Ao n.º 4 é aditado o seguinte período:

«Essa restituição é aplicável quer o titular do registo internacional tenha ou não pedido para receber o relatório de investigação da UE, a menos que o titular de um registo ou de um pedido anteriores peça para não receber a notificação.»

134) O artigo 156.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. O ato de oposição é apresentado num prazo de três meses com início um mês a contar da data de publicação nos termos do artigo 152.º, n.º 1. Só se considera que a oposição foi apresentada quando tiver sido paga a taxa de oposição.»;

b) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação:

«4. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 163.º, que especifiquem o procedimento para o depósito e exame de uma oposição, incluindo as necessárias comunicações a dirigir ao Secretariado Internacional.»

135) Ao artigo 158.º são aditados os seguintes números:

«3. Se, nos termos do artigo 57.º ou do artigo 100.º do presente regulamento e do presente artigo, os efeitos de um registo internacional que designe a União tiverem sido declarados nulos por uma decisão definitiva, o Instituto notifica o Secretariado Internacional nos termos do artigo 5.º, n.º 6, do Protocolo de Madrid.

4. A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que a notificação a dirigir ao Secretariado Internacional nos termos do n.º 3 do presente artigo deve conter. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

136) São inseridos os seguintes artigos:

«Artigo 158.º-A

#### **Efeitos jurídicos do registo de transmissões**

A inscrição no Registo Internacional de uma mudança de titularidade de um registo internacional tem o mesmo efeito que a inscrição de uma transmissão no Registo nos termos do artigo 17.º.

Artigo 158.º-B

#### **Efeitos jurídicos do registo de licenças e de outros direitos**

A inscrição no Registo Internacional de uma licença ou de uma restrição do direito de alienação do titular relativamente a um registo internacional produz os mesmos efeitos que a inscrição no Registo de um direito real, de uma execução forçada, de processos de insolvência ou de uma licença nos termos dos artigos 19.º, 20.º, 21.º e 22.º, respetivamente.

Artigo 158.º-C

#### **Exame de pedidos de registo de transmissões, de licenças ou de restrições do direito de alienação do titular**

O Instituto transmite ao Secretariado Internacional os pedidos de registo de mudanças de titularidade, de licenças ou de restrições do direito de alienação do titular, de alteração ou extinção de uma licença ou de uma eliminação de restrições do direito de alienação do titular que nele tenham sido depositados, se esses pedidos forem acompanhados de provas adequadas da transmissão, da licença, da restrição do direito de alienação ou de uma prova de que a licença se encontra extinta ou foi alterada.»

137) O artigo 159.º é alterado do seguinte modo:

a) No n.º 1, a alínea b) passa a ter a seguinte redação:

«b) Em designação de um Estado-Membro que seja parte no Protocolo de Madrid, desde que na data em que foi solicitada a transformação fosse possível designar diretamente esse Estado-Membro ao abrigo do referido protocolo. É aplicável o disposto nos artigos 112.º, 113.º e 114.º do presente regulamento.»



b) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. O pedido de marca nacional ou a designação de um Estado-Membro que seja parte contratante no Protocolo de Madrid resultantes da transformação da designação da União através de um registo internacional beneficia, relativamente ao Estado-Membro em questão, da data do registo internacional nos termos do artigo 3.º, n.º 4, do Protocolo de Madrid, da data da extensão à União nos termos do artigo 3.º-ter, n.º 2, do Protocolo de Madrid, se esta for posterior ao registo internacional, ou da data de prioridade desse registo, e, se aplicável, da antiguidade de uma marca desse Estado reivindicada nos termos do artigo 153.º do presente regulamento.»

c) São aditados os seguintes números:

«4. O requerimento de transformação de um registo internacional que designe a União num pedido de marca nacional inclui as informações e as indicações a que se refere o artigo 113.º, n.º 1.

5. Se for requerida a transformação nos termos do presente artigo e do artigo 112.º, n.º 5, do presente regulamento, na sequência da não renovação do registo internacional, o requerimento a que se refere o n.º 4 do presente artigo inclui uma indicação para esse efeito e a data em que a proteção expirou. O prazo de três meses previsto no artigo 112.º, n.º 5, do presente regulamento começa a contar no dia seguinte ao último dia em que a renovação pode ainda ser efetuada nos termos do artigo 7.º, n.º 4, do Protocolo de Madrid.

6. O artigo 113.º, n.ºs 3 e 5, aplica-se ao requerimento de transformação a que se refere o n.º 4 do presente artigo, com as necessárias adaptações.

7. O requerimento de transformação de um registo internacional que designe a União numa designação de um Estado-Membro que seja parte no Protocolo de Madrid inclui as indicações e os elementos a que se referem os n.ºs 4 e 5.

8. O artigo 113.º, n.º 3, aplica-se ao requerimento de transformação a que se refere o n.º 7 do presente artigo, com as necessárias adaptações. O Instituto rejeita também o requerimento de transformação se as condições para designar o Estado-Membro que seja parte no Protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid não tiverem sido satisfeitas nem na data da designação da União nem na data em que o requerimento de transformação foi recebido ou, nos termos da última frase do artigo 113.º, n.º 1, se for considerado como tendo sido recebido pelo Instituto.

9. Se o requerimento de transformação a que se refere o n.º 7 cumprir os requisitos do presente regulamento e as regras adotadas em conformidade com o mesmo, o Instituto transmite-o sem demora ao Secretariado Internacional. O Instituto informa o titular do registo internacional da data da transmissão.

10. A Comissão adota atos de execução que especifiquem:

a) Os pormenores que os requerimentos de transformação a que se referem os n.ºs 4 e 7 devem conter;

b) Os pormenores que a publicação dos requerimentos de transformação nos termos do n.º 3 deve conter.

Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

138) Ao artigo 161.º são aditados os seguintes números:

«3. A fim de se considerar uma transformação de um registo internacional cancelado pelo Secretariado Internacional a pedido do instituto de origem nos termos do artigo 9.º-quinquies do Protocolo de Madrid, o pedido de marca da UE deve conter uma indicação para esse efeito. Essa indicação deve ser dada aquando do depósito do pedido.

4. Se, no decurso do exame efetuado nos termos do artigo 36.º, n.º 1, alínea b), o Instituto verificar que o pedido não foi apresentado no prazo de três meses a contar da data em que o registo internacional foi cancelado pelo Secretariado Internacional, ou se os produtos e serviços para os quais a marca da UE deve ser registada não constarem da lista de produtos e serviços para os quais o registo internacional foi registado no que respeita à União, o Instituto convida o requerente a sanar as deficiências.

5. Se as deficiências referidas no n.º 4 não forem sanadas dentro do prazo fixado pelo Instituto, perde-se o direito à data do registo internacional ou da extensão territorial e, se for o caso, à data da prioridade do registo internacional.

6. A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que um pedido de transformação nos termos do n.º 3 do presente artigo deve conter. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 163.º, n.º 2.»

139) São inseridos os seguintes artigos:

«Artigo 161.º-A

#### **Comunicação com o Secretariado Internacional**

A comunicação com o Secretariado Internacional processa-se do modo e no formato acordados entre o Secretariado Internacional e o Instituto, de preferência por via eletrónica. As referências a formulários são interpretadas como incluindo formulários disponibilizados em formato eletrónico.

Artigo 161.º-B

#### **Regime linguístico**

Para efeitos da aplicação do presente regulamento e das regras adotadas nos termos do mesmo aos registos internacionais que designem a União, a língua de depósito de um pedido internacional é a língua do processo na aceção do artigo 119.º, n.º 4, e a segunda língua indicada no pedido internacional é a segunda língua na aceção do artigo 119.º, n.º 3.»

140) É suprimido o artigo 162.º.

141) O artigo 163.º passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 163.º

#### **Procedimento de Comité**

1. A Comissão é assistida pelo comité para as questões relativas às regras de execução. Este comité deve ser entendido como comité na aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho (\*).

2. Caso se faça referência ao presente número, aplica-se o artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

(\*) Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de execução pela Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).»

142) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 163.º-A

#### **Exercício da delegação**

1. O poder de adotar atos delegados é conferido à Comissão nas condições estabelecidas no presente artigo.

2. A delegação de poderes a que se refere o artigo 42.º-A, o artigo 43.º, n.º 3, os artigos 57.º-A e 65.º-A, o artigo 77.º, n.º 4, o artigo 78.º, n.º 6, o artigo 79.º, n.º 5, o artigo 79.º-B, n.º 2, o artigo 79.º-C, n.º 5, o artigo 80.º, n.º 3, o artigo 82.º-A, n.º 3, os artigos 93.º-A e 136.º-B, o artigo 154.º-A, n.º 3, e o artigo 156.º, n.º 4, é conferida à Comissão por um prazo indeterminado a contar de 23 de março de 2016. É particularmente importante que a Comissão siga a sua prática habitual e proceda a consultas de peritos, incluindo peritos dos Estados-Membros, antes de adotar esses atos delegados.

3. A delegação de poderes referida no n.º 2 pode ser revogada em qualquer momento pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A decisão de revogação põe termo à delegação dos poderes nela especificados. A decisão de revogação produz efeitos a partir do dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia* ou de uma data posterior nela especificada. A decisão de revogação não afeta a validade dos atos delegados já em vigor.

4. Assim que adotar um ato delegado, a Comissão notifica-o simultaneamente ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos do artigo 42.º-A, do artigo 43.º, n.º 3, dos artigos 57.º-A e 65.º-A, do artigo 77.º, n.º 4, do artigo 78.º, n.º 6, do artigo 79.º, n.º 5, do artigo 79.º-B, n.º 2, do artigo 79.º-C, n.º 5, do artigo 80.º, n.º 3, do artigo 82.º-A, n.º 3, dos artigos 93.º-A e 136.º-B, do artigo 154.º-A, n.º 3, e do artigo 156.º, n.º 4, só entra em vigor se não tiverem sido formuladas objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois meses a contar da notificação desse ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, antes do termo desse prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho tiverem informado a Comissão de que não têm objeções a formular. O referido prazo é prorrogado por dois meses por iniciativa do Parlamento Europeu ou do Conselho.»

143) É suprimido o artigo 164.º.

144) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 165.º-A

#### **Avaliação e reapreciação**

1. Até 24 de março de 2021 e, seguidamente, de cinco em cinco anos, a Comissão avalia a aplicação do presente regulamento.

2. Nessa avaliação é reapreciado o quadro jurídico da cooperação entre o Instituto e os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, tendo especialmente em conta o mecanismo de financiamento previsto no artigo 123.º-C. A avaliação incide ainda no impacto, na eficácia e na eficiência do Instituto bem como nas suas práticas de trabalho. A avaliação aborda, em especial, a eventual necessidade de alterar o mandato do Instituto e as implicações financeiras de qualquer alteração desse género.

3. A Comissão transmite o relatório de avaliação, juntamente com as conclusões a que tiver chegado com base nesse relatório, ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Conselho de Administração. Os resultados da avaliação são tornados públicos.

4. De duas em duas avaliações consecutivas, é também elaborada uma avaliação dos resultados obtidos pelo Instituto no que se refere aos seus objetivos, mandato e atribuições.»

145) É inserido o anexo cujo texto consta do anexo I do presente regulamento.

#### *Artigo 2.º*

O Regulamento (CE) n.º 2868/95 é alterado do seguinte modo:

- 1) A regra 1, n.º 3, é suprimida.
- 2) A regra 2 é suprimida.
- 3) A regra 4 é suprimida.
- 4) A regra 5 é suprimida.
- 5) A regra 5-A é suprimida.

- 6) A regra 9, n.º 3, é alterada do seguinte modo:
- a) Na alínea a), a referência «Regras 1, 2 e 3» é substituída pela referência «Regras 1 e 3 e artigo 28.º do regulamento»;
  - b) Na alínea b), a referência à «Regra 4, alínea b)» é substituída pela referência ao «artigo 26.º, n.º 2, do regulamento».
- 7) A regra 11, n.º 2, é suprimida.
- 8) A regra 12, alínea k), é suprimida.
- 9) O título IV é suprimido.
- 10) Na regra 62, n.º 2, os termos «na Comunidade» são substituídos pelos termos «no espaço económico europeu».
- 11) Na regra 71, n.º 1, os termos «na Comunidade» são substituídos pelos termos «no espaço económico europeu».
- 12) A regra 76, n.º 2, é suprimida.
- 13) A regra 78 é alterada do seguinte modo:
- a) No n.º 2, alínea c), os termos «na Comunidade» são substituídos pelos termos «no espaço económico europeu»;
  - b) No n.º 2, alínea b), e nos n.ºs 3 e 5, os termos «Estado-Membro» e «Estados-Membros» são substituídos pelos termos «Estado membro do espaço económico europeu» e «Estados membros do espaço económico europeu», respetivamente.
- 14) A regra 84 é suprimida.
- 15) A regra 87 é suprimida.
- 16) No título XI, a parte K é suprimida.
- 17) A regra 112, n.º 2, é suprimida.

#### Artigo 3.º

O Regulamento (CE) n.º 2869/95 é revogado.

As referências feitas ao regulamento revogado são interpretadas como sendo referências ao Regulamento (CE) n.º 207/2009 e são lidas em conformidade com a tabela de correspondência constante do anexo II.

#### Artigo 4.º

O presente regulamento entra em vigor em 23 de março de 2016.

O disposto nos pontos do artigo 1.º a seguir indicados é aplicável a partir de 1 de outubro de 2017:

pontos 8; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26, na medida em que se relaciona com o artigo 26.º, n.º 1, alínea d), e n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 29; 30, na medida em que se relaciona com o artigo 30.º, n.ºs 1 e 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 31, na medida em que se relaciona com o artigo 33.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 32, na medida em que se relaciona com o artigo 34.º, n.ºs 1-A, 4 e 6, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 33; 34; 35, na medida em que se relaciona com o artigo 37.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 37, na medida em que se relaciona com o artigo 39.º, n.º 1, segundo período, e n.ºs 3 e 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 43, na medida em que se relaciona com o artigo 44.º, n.ºs 2, 3, 4-A e 8, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 46, na medida em que se

relaciona com os artigos 48.º, n.º 5, terceiro período, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 47, na medida em que se relaciona com o artigo 48.º-A, n.º 1, primeiro parágrafo e n.ºs 2 a 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 48, na medida em que se relaciona com o artigo 49.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 49, na medida em que se relaciona com o artigo 50.º, n.ºs 2, 3 e 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 61; 62; 63; 64, na medida em que se relaciona com o artigo 67.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 67, com exceção do artigo 74.º-B, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 68; 71, na medida em que se relaciona com o artigo 78.º, n.ºs 3 e 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 72, na medida em que se relaciona com o artigo 79.º, n.ºs 1 a 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 73, com exceção do artigo 79.º-B, n.º 2, e do artigo 79.º-C, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 74, na medida em que se relaciona com o artigo 80.º, n.ºs 1, 2 e 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 75, na medida em que se relaciona com o artigo 82.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 76, na medida em que se relaciona com o artigo 82.º-A, n.ºs 1 e 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 77; 78, na medida em que se relaciona com o artigo 85.º, n.ºs 1, 6 e 7, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 80, na medida em que se relaciona com o artigo 87.º, n.º 2, alínea m), e n.º 3, alínea y), do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 84, na medida em que se relaciona com o artigo 89.º, n.ºs 1, 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 97, com exceção do artigo 113.º, n.º 6, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 98; 102, na medida em que se relaciona com o artigo 119.º, n.ºs 5, 5-A, 6, 8 e 9, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 103; 108, na medida em que se relaciona com o artigo 128.º, n.º 4, alínea o), do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 111, na medida em que se relaciona com o artigo 132.º, n.º 2, terceiro período, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 113; 125; 126, na medida em que se relaciona com o artigo 147.º, n.ºs 1 e 3 a 8, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 127 na medida em que se relaciona com o artigo 148.º-A, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 128, na medida em que se relaciona com o artigo 149.º, n.ºs 1, 3 e 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 129, na medida em que se relaciona com o artigo 153.º, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 130, na medida em que se relaciona com o artigo 153.º-A, n.ºs 1 a 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 132; 135, na medida em que se relaciona com o artigo 158.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 136; 137, na medida em que se relaciona com o artigo 159.º, n.ºs 4 a 9, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; 138, na medida em que se relaciona com o artigo 161.º, n.ºs 3 a 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009; e 139; o disposto no artigo 1.º, ponto 108, na medida em que se relaciona com o artigo 124.º, n.º 1, alínea f), e com o artigo 128.º, n.º 4, alínea n), do Regulamento (CE) n.º 207/2009, é aplicável a partir da data em que a decisão prevista no artigo 124.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 entrar em vigor, ou 12 meses após a data especificada no segundo parágrafo do presente artigo, conforme o que ocorrer primeiro. Até essa data, os poderes referidos no artigo 124.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 são exercidos pelo diretor-executivo.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Estrasburgo, em 16 de dezembro de 2015.

*Pelo Parlamento Europeu*

*O Presidente*

M. SCHULZ

*Pelo Conselho*

*O Presidente*

N. SCHMIT

## ANEXO I

É inserido o seguinte anexo:

«ANEXO I

**MONTANTE DAS TAXAS**

A. As taxas a pagar ao Instituto nos termos do presente regulamento são as seguintes (em euros):

1. Taxa de base para o depósito de um pedido de uma marca individual da UE (artigo 26.º, n.º 2):  
1 000 euros
2. Taxa de base relativa à apresentação de um pedido de uma marca individual da UE por via eletrónica (artigo 26.º, n.º 2):  
850 euros
3. Taxa relativa à segunda classe de produtos e de serviços para uma marca individual da UE (artigo 26.º, n.º 2):  
50 euros
4. Taxa relativa a cada classe de produtos e de serviços que exceda as duas classes para uma marca individual da UE (artigo 26.º, n.º 2):  
150 euros
5. Taxa de base relativa à apresentação de um pedido de uma marca coletiva da UE ou de uma marca de certificação da UE (artigo 26.º, n.º 2, e artigo 66.º, n.º 3, ou artigo 74.º-A, n.º 3):  
1 800 euros
6. Taxa de base relativa ao depósito de um pedido de uma marca coletiva da UE ou de uma marca de certificação da UE por via eletrónica (artigo 6.º, n.º 2, e artigo 66.º, n.º 3, ou artigo 74.º-A, n.º 3):  
1 500 euros
7. Taxa relativa à segunda classe de produtos e de serviços para uma marca coletiva da UE ou para uma marca de certificação da UE: (artigo 26.º, n.º 2, e artigo 66.º, n.º 3, ou artigo 74.º-A, n.º 3):  
50 euros
8. Taxa relativa a cada classe de produtos e de serviços que exceda as duas classes para uma marca coletiva da UE ou para uma marca de certificação da UE (artigo 26.º, n.º 2, e artigo 66.º, n.º 3, ou artigo 74.º-A, n.º 3):  
150 euros
9. Taxa de investigação relativa ao pedido de marca da UE (artigo 38.º, n.º 2) ou ao registo internacional que designe a União (artigo 38.º, n.º 2 e artigo 155.º, n.º 2): 12 EUR multiplicados pelo número de institutos centrais da propriedade industrial a que se refere o artigo 38.º, n.º 2; este montante e as subsequentes alterações são publicados pelo Instituto no Jornal Oficial do Instituto.
10. Taxa de oposição (artigo 41.º, n.º 3):  
320 euros
11. Taxa de base relativa à renovação de um pedido de uma marca individual da UE (artigo 47.º, n.º 3):  
1 000 euros
12. Taxa de base relativa à renovação de um pedido de uma marca individual da UE por via eletrónica (artigo 47.º, n.º 3):  
850 euros

13. Taxa relativa à renovação da segunda classe de produtos e de serviços para uma marca individual da UE (artigo 47.º, n.º 3):  
50 euros
14. Taxa relativa à renovação de cada classe de produtos e de serviços que exceda as duas classes para uma marca individual da UE (artigo 47.º, n.º 3):  
150 euros
15. Taxa de base relativa à renovação de um pedido de uma marca coletiva da UE ou de uma marca de certificação da UE (artigo 47.º, n.º 3, e artigo 66.º, n.º 3, ou artigo 74.º-A, n.º 3):  
1 800 euros
16. Taxa de base relativa à renovação de um pedido de uma marca coletiva da UE ou de uma marca de certificação da UE por via eletrónica (artigo 47.º, n.º 3, e artigo 66.º, n.º 3, ou artigo 74.º-A, n.º 3):  
1 500 euros
17. Taxa relativa à renovação da segunda classe de produtos e de serviços para uma marca coletiva da UE ou para uma marca de certificação da UE (artigo 47.º, n.º 3, e artigo 66.º, n.º 3, ou artigo 74.º-A, n.º 3):  
50 euros
18. Taxa relativa à renovação de cada classe de produtos e de serviços que exceda as duas classes para uma marca coletiva da UE ou para uma marca de certificação da UE (artigo 47.º, n.º 3, e artigo 66.º, n.º 3, ou artigo 74.º-A, n.º 3):  
150 euros
19. Sobretaxa pelo pagamento tardio da taxa de renovação ou pela apresentação tardia do pedido de renovação (artigo 47.º, n.º 3): 25 % da taxa de renovação em atraso, até ao máximo de 1 500 euros
20. Taxa relativa ao pedido de extinção ou de declaração de nulidade (artigo 56.º, n.º 2):  
630 euros
21. Taxa de recurso (artigo 60.º, n.º 1):  
720 euros
22. Taxa relativa ao pedido de *restitutio in integrum* (artigo 81.º, n.º 3):  
200 euros
23. Taxa relativa ao requerimento de transformação de um pedido de marca da UE ou de uma marca da UE (artigo 113.º, n.º 1, também em conjugação com o artigo 159.º, n.º 1):
  - a) Em pedido de marca nacional;
  - b) Em designação dos Estados-Membros ao abrigo do Protocolo de Madrid:  
200 euros
24. Taxa relativa à continuação do processo (artigo 82.º, n.º 1):  
400 euros
25. Taxa relativa à declaração de divisão de uma marca da UE registada (artigo 49.º, n.º 4) ou a um pedido de uma marca da UE (artigo 44.º, n.º 4):  
250 euros

26. Taxa relativa ao pedido de registo de uma licença ou de outro direito sobre uma marca da UE registada [antes de 1 de outubro de 2017, Regra 33, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2868/95; e, a partir desta data, artigo 22.º-A, n.º 2] ou a um pedido de marca da UE [antes de 1 de outubro de 2017, Regra 33, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2868/95; e, a partir desta data, artigo 22.º-A, n.º 2]:
- a) Concessão de uma licença;
  - b) Transmissão de uma licença;
  - c) Constituição de um direito real;
  - d) Transmissão de um direito real;
  - e) Execução forçada:  
200 euros por registo; mas, caso sejam apresentados vários requerimentos no mesmo pedido ou ao mesmo tempo, não pode exceder 1 000 euros, no total
27. Taxa relativa à supressão de uma licença ou de outro direito no Registo [antes de 1 de outubro de 2017, Regra 35, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 2868/95; e, a partir desta data, artigo 24.º-A, n.º 3]: 200 euros por cancelamento; mas, caso sejam apresentados vários requerimentos no mesmo pedido ou ao mesmo tempo, não pode exceder 1 000 euros, no total
28. Taxa relativa à modificação de uma marca da UE registada (artigo 48.º, n.º 4):  
200 euros
29. Taxa relativa ao fornecimento de uma cópia do pedido de marca da UE (artigo 88.º, n.º 7), de uma cópia do certificado de registo (artigo 45.º, n.º 2), ou de um extrato do Registo (artigo 87.º, n.º 7):
- a) Cópia ou extrato não autenticados:  
10 euros
  - b) Cópia ou extrato autenticados:  
30 euros
30. Taxa relativa ao exame dos processos (artigo 88, n.º 6):  
30 euros
31. Taxa relativa ao fornecimento de cópias de documentos constantes dos processos (artigo 88.º, n.º 7):
- a) Cópia não autenticada:  
10 euros
  - b) Cópia autenticada:  
30 euros
- suplemento por página, se exceder 10 páginas:  
1 euro
32. Taxa relativa à comunicação de informações contidas nos processos (artigo 88.º, n.º 9):  
10 euros
33. Taxa de revisão do cálculo dos custos processuais a reembolsar [antes de 1 de outubro de 2017, Regra 94, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 2868/95; e, a partir desta data, artigo 85, n.º 7]:  
100 euros



34. Taxa de apresentação de um pedido internacional no Instituto [antes de 1 de outubro de 2017, Regra 147, n.º 5; e, a partir desta data, artigo 147.º, n.º 4]:

300 euros

B. Taxas a pagar ao Secretariado Internacional

I. Taxa individual de um registo internacional que designe a União

1. O requerente de um registo internacional que designe a União deve pagar ao Secretariado Internacional uma taxa de designação da União, nos termos do artigo 8.º, n.º 7, do Protocolo de Madrid.
2. O titular de um Registo internacional que apresente um pedido de extensão territorial que designe a União feito posteriormente ao registo internacional deve pagar ao Secretariado Internacional uma taxa de designação da União, nos termos do artigo 8.º, n.º 7, do Protocolo de Madrid.
3. O montante da taxa referida nas Partes B.I.1 ou B.I.2 corresponde ao equivalente em francos suíços, tal como estabelecido pelo diretor-geral da OMPI nos termos da Regra 35, n.º 2, das regulamentações comuns no âmbito do Acordo e Protocolo de Madrid, dos seguintes montantes:
  - a) Para uma marca individual: 820 euros acrescidos, quando aplicável, de 50 euros para a segunda classe de produtos e serviços e de 150 euros por cada classe de bens e serviços incluída no registo internacional que exceda as duas classes;
  - b) Para uma marca coletiva ou uma marca de certificação: 1 400 euros acrescidos, quando aplicável, de 50 euros para a segunda classe de produtos e serviços e de 150 euros por cada classe de bens ou serviços que exceda as duas classes.

II. Taxa individual de renovação de um registo internacional que designe a União

1. O titular de um registo internacional que designe a União deve pagar ao Secretariado Internacional, enquanto parte das taxas de renovação do registo internacional, uma taxa de designação da União, nos termos do artigo 8.º, n.º 7, do Protocolo de Madrid.
2. O montante da taxa referida na Parte B.II.1 corresponde ao equivalente em francos suíços, tal como estabelecido pelo diretor-geral da OMPI nos termos da Regra 35, n.º 2, das regulamentações comuns no âmbito do Acordo e Protocolo de Madrid, dos seguintes montantes:
  - a) Para uma marca individual: 820 euros acrescidos, se aplicável, de 50 euros para a segunda classe de produtos e serviços e de 150 euros por cada classe de bens e serviços incluída no registo internacional que exceda as duas classes;
  - b) Para uma marca coletiva ou uma marca de certificação: 1 400 euros acrescidos, se aplicável, de 50 euros para a segunda classe de produtos e serviços e de 150 euros por cada classe de bens e serviços incluída no registo internacional que exceda as duas classes.»

---

## ANEXO II

## TABELA DE CORRESPONDÊNCIA

Regulamento (CE) n.º 2869/95	Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 1.º	—
Artigo 2.º	Anexo I, Parte A, pontos 1 a 34
Artigo 3.º	Artigo 144.º, n.º 1
Artigo 4.º	Artigo 144.º, n.º 2
Artigo 5.º, n.º 1	Artigo 144.º-A, n.º 1, primeiro parágrafo
Artigo 5.º, n.º 2	Artigo 144.º-A, n.º 1, segundo parágrafo
Artigo 5.º, n.º 3	Artigo 144.º-A, n.º 1, terceiro parágrafo
Artigo 6.º	Artigo 144.º-A, n.º 1, quarto parágrafo
Artigo 7.º, n.º 1	Artigo 144.º-A, n.º 2
Artigo 7.º, n.º 2	Artigo 144.º-A, n.º 3
Artigo 8.º	Artigo 144.º-B
Artigo 9.º	Artigo 144.º-C, n.ºs 1 e 2
Artigo 10.º	Artigo 144.º-C, n.º 4
Artigo 11.º	Anexo I, Parte B, I, pontos 1 a 3
Artigo 12.º	Anexo I, Parte B, II, pontos 1 e 2
Artigo 13.º	—
Artigo 14.º	—
Artigo 15.º	—