



Conselho da
União Europeia

Bruxelas, 12 de novembro de 2015
(OR. en)

**Dossiê interinstitucional:
2013/0089 (COD)**

**10374/1/15
REV 1**

**PI 43
CODEC 950
PARLNAT 128**

ATOS LEGISLATIVOS E OUTROS INSTRUMENTOS

Assunto: Posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção da DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Reformulação)
- Adotada pelo Conselho de 10 de novembro de 2015

DIRETIVA (UE) 2015/...
DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

**que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas
(reformulação)**

(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 114.º, n.º 1,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu¹,

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário²,

¹ JO C 327 de 12.11.2013, p. 42.

² 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 ... (ainda não publicada no Jornal Oficial) e decisão do Conselho de

Considerando o seguinte:

- (1) A Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho¹ deverá ser objeto de várias alterações. Por razões de clareza, deverá proceder-se à reformulação da referida diretiva.
- (2) A Diretiva 2008/95/CE harmonizou disposições essenciais do direito substantivo das marcas, que, aquando da adoção, foram consideradas as que mais afetavam o funcionamento do mercado interno, por entravarem a livre circulação de mercadorias e a livre prestação de serviços na União.
- (3) A proteção das marcas nos Estados-Membros coexiste com a proteção disponível a nível da União Europeia através das marcas da União Europeia ("marcas da UE"), que têm caráter unitário e são válidas em toda a União, segundo o disposto no Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho². A coexistência e o equilíbrio entre regimes de proteção de marcas a nível nacional e a nível da União constitui, na verdade, uma pedra angular da abordagem da União em matéria de proteção da propriedade intelectual.
- (4) 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.

¹ 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).

² Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO L 78 de 24.3.2009, p. 1).

- (5) Nas suas conclusões de 25 de maio de 2010 sobre a futura revisão do sistema de marcas na União Europeia, o Conselho instou a Comissão a apresentar propostas de revisão do Regulamento (CE) n.º 207/2009 e da Diretiva 2008/95/CE. A revisão dessa diretiva deveria incluir medidas que a tornassem mais coerente com o Regulamento (CE) n.º 207/2009, reduzindo assim as divergências do sistema de marcas na Europa no seu conjunto e mantendo a proteção das marcas a nível nacional como uma opção aliciante para os requerentes. Neste contexto, deverá ser assegurada a relação complementar entre o sistema de marcas da UE e os sistemas nacionais de marcas.
- (6) Na sua Comunicação intitulada "Um Mercado Único para os Direitos de Propriedade Intelectual", de 24 de maio de 2011, a Comissão concluiu que, para responder às exigências acrescidas dos interessados em matéria de sistemas de registo de marcas mais rápidos, de melhor qualidade e mais racionais, assim como mais coerentes e conviviais, acessíveis ao público e tecnologicamente atualizados, é necessário modernizar o sistema de marcas na União e adaptá-lo à era da Internet.
- (7) As consultas e avaliações efetuadas para efeitos da presente diretiva revelaram que, apesar da anterior harmonização parcial das legislações nacionais, existem domínios em que uma maior harmonização poderia ter efeitos positivos para a competitividade e o crescimento.

- (8) Para melhor alcançar o objetivo de promover e criar um mercado interno que funcione de forma harmoniosa e para facilitar a aquisição e a proteção das marcas na União, em benefício do crescimento e da competitividade das empresas europeias, em especial das pequenas e médias empresas, afigura-se, pois, necessário ir além da aproximação limitada prevista na Diretiva 2008/95/CE e alargar o âmbito de aplicação dessa aproximação a outros aspetos substantivos do direito das marcas que regulam as marcas protegidas mediante registo, nos termos do Regulamento (CE) n.º 207/2009.
- (9) A fim de tornar o registo de marcas na União mais fácil de obter e de gerir, é essencial aproximar as disposições substantivas mas também as regras processuais. Por conseguinte, deverão ser alinhadas as principais normas processuais em vigor, no domínio do registo de marcas, nos Estados Membros e no sistema de marcas da UE. No que se refere aos procedimentos previstos nas legislações nacionais, é suficiente estabelecer princípios gerais, deixando aos Estados-Membros a possibilidade de aprovarem normas mais específicas.
- (10) É essencial garantir que as marcas registadas gozem de proteção idêntica ao abrigo dos sistemas jurídicos de todos os Estados-Membros. Em consonância com a ampla proteção conferida às marcas da UE que gozam de prestígio na União, deverá também ser concedida uma ampla proteção a nível nacional a todas as marcas que gozem de prestígio no Estado-Membro em causa.
- (11) A presente diretiva não deverá retirar aos Estados-Membros a faculdade de continuarem a proteger as marcas adquiridas pelo uso, mas regular apenas a sua relação com as marcas adquiridas mediante registo.

- (12) O cumprimento dos objetivos visados pela harmonização pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros.
- (13) Para o efeito, torna-se necessário elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetíveis de constituírem uma marca, desde que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. No intuito de cumprir os objetivos do sistema de registo das marcas, a saber, garantir a segurança jurídica e uma boa gestão administrativa, é também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. Deverá ser permitido representar o sinal sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e, portanto, não necessariamente por meios gráficos, desde que a representação ofereça garantias satisfatórias para esse efeito.
- (14) Além disso, os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca, incluindo a ausência de carácter distintivo, ou relativos aos conflitos entre a marca e direitos anteriores, deverão ser enumerados de modo exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a título facultativo para os Estados-Membros, que podem assim mantê-los ou introduzi-los na sua legislação.

- (15) Para garantir que os níveis de proteção conferidos às indicações geográficas pelo direito da União e pelo direito nacional são aplicados de forma uniforme e exaustiva na apreciação dos motivos absolutos e relativos de recusa em toda a União, a presente diretiva deverá incluir, em matéria de indicações geográficas, as mesmas disposições que o Regulamento (CE) n.º 207/2009. Além disso, é conveniente assegurar que o âmbito de aplicação dos motivos absolutos de recusa seja alargado para passar a abranger também menções tradicionais protegidas para o vinho e as especialidades tradicionais garantidas.
- (16) A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores, e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá constituir a condição específica da proteção. Os meios utilizados para verificar o risco de confusão, em especial o ónus da prova nesta matéria, devem ser previstos pelas normas processuais nacionais, cuja aplicação não pode ser prejudicada pela presente diretiva.

- (17) 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 as marcas registadas posteriores, é necessário prever que o exercício dos direitos conferidos por uma marca não deverá prejudicar os direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou de prioridade da marca. Tal abordagem está em conformidade com o 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 ("Acordo TRIPS").
- (18) É conveniente prever que as violações de direitos conferidos pelas marcas só podem ser determinadas se se concluir que a marca ou o sinal do infrator é utilizado na vida comercial para efeitos de distinção de produtos ou serviços. A utilização do sinal para efeitos que não sejam os de distinção de produtos ou serviços deverá ser regulada pelas disposições do direito nacional.
- (19) O conceito de violação de uma marca deverá incluir igualmente a utilização do sinal enquanto designação comercial ou designação semelhante, desde que essa utilização seja feita para fins de distinção dos produtos ou serviços.
- (20) 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 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 Conselho¹.

¹ 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).

- (21) A fim de reforçar a proteção das marcas e de combater mais eficazmente a contrafação, e em conformidade com as obrigações internacionais dos Estados-Membros 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 deverá poder impedir a introdução por terceiros, no decurso de operações comerciais, no Estado Membro onde a marca se encontra registada, de produtos que não tenham sido introduzidos em livre prática nesse Estado-Membro, se esses produtos forem provenientes de países terceiros e neles tiver sido aposta, sem autorização, uma marca idêntica ou quase idêntica à marca registada em relação a esses produtos.
- (22) Para esse efeito, deverá ser permitido que os titulares da marca impeçam a entrada de produtos em infração e a sua colocação em qualquer situação aduaneira, nomeadamente o trânsito, o transbordo, o depósito, zonas francas, a armazenagem temporária, o aperfeiçoamento ativo ou a importação temporária, inclusive quando esses produtos não se destinem a ser colocados no mercado do Estado-Membro em causa. Ao executarem controlos aduaneiros, as autoridades aduaneiras deverão fazer uso dos poderes e procedimentos estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho¹, inclusive a pedido dos titulares de direitos. Em particular, as autoridades aduaneiras deverão efetuar os controlos previstos com base em critérios de análise de risco.

¹ 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).

- (23) 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 deverão caducar se, no decurso do processo subsequente instaurado perante a autoridade judicial ou outra autoridade competente para tomar uma decisão quanto ao mérito sobre a eventual violação da marca, o declarante ou o detentor dos produtos conseguir provar que o titular da marca registada não pode proibir a colocação dos produtos no mercado do país de destino final.
- (24) 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, se vier a comprovar que as mercadorias em causa não violam os direitos de propriedade intelectual.
- (25) 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 as marcas. Por conseguinte, o titular de uma marca não deverá ter o direito de impedir a importação, por terceiros, para o Estado-Membro em que a marca se encontra registada, de produtos que não tenham sido colocados em livre prática nesse Estado-Membro, com base em semelhanças entre a DCI da substância ativa presente nos medicamentos e a marca em questão.
- (26) A fim de permitir que os titulares de marcas registadas combatam mais eficazmente a contrafação, deverá ser-lhes conferido o direito de proibir a aposição de uma marca contrafeita nos produtos, bem como certos atos preparatórios efetuados antes da aposição.

- (27) Os direitos exclusivos conferidos por uma marca 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, e atendendo a que às designações comerciais é habitualmente conferida uma proteção ilimitada contra marcas posteriores, deverá considerar-se que esta utilização inclui apenas a utilização do nome pessoal do terceiro. Além disso, deverá permitir-se a utilização de indicações ou sinais descritivos ou não distintivos em geral. Acresce que o titular não deverá poder impedir a utilização leal e honesta da marca 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, 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, a presente diretiva deverá ser aplicada de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão.
- (28) Decorre do princípio da livre circulação de mercadorias que o titular de uma marca não pode impedir a sua utilização por terceiros relativamente a produtos que tenham sido postos em circulação na União sob essa marca pelo próprio titular ou com o seu consentimento, a menos que motivos legítimos justifiquem a sua oposição à continuação da comercialização dos produtos.

- (29) Por razões de segurança jurídica, importa prever que, sem prejudicar os seus interesses enquanto titular de uma marca anterior, este último deixe de poder requerer a declaração de nulidade ou opor-se à utilização de uma marca posterior à sua marca, de que tiver conscientemente tolerado a utilização durante um longo período, salvo se o registo da marca posterior tiver sido pedido de má-fé.
- (30) Para garantir a segurança jurídica e salvaguardar os direitos relativos à marca legitimamente adquiridos, é conveniente e necessário estabelecer, sem prejuízo do princípio segundo o qual a marca posterior não é oponível à marca anterior, que os titulares de marcas anteriores não podem obter a recusa ou nulidade de uma marca posterior, nem opor-se à sua utilização, se esta tiver sido adquirida num momento em que a marca anterior era suscetível de ser declarada nula ou extinta, nomeadamente por não ter ainda adquirido carácter distintivo através da utilização, ou se a marca anterior não for oponível à marca posterior por não preencher as condições necessárias, nomeadamente por não ter ainda adquirido reputação.
- (31) As marcas só cumprem a sua função de distinguir produtos ou serviços e permitir que os consumidores façam escolhas informadas, se forem efetivamente utilizadas no mercado. O requisito do uso também é necessário para reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na União e, conseqüentemente, o número de conflitos que surgem entre elas. Por conseguinte, é essencial exigir que as marcas registadas sejam efetivamente utilizadas em relação aos produtos ou serviços para os quais foram registadas ou, se não forem utilizadas nesse âmbito no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, que possam ser extintas.

- (32) Por conseguinte, uma marca registada só deverá ser protegida na medida em que for efetivamente utilizada, e a existência de uma marca registada anterior não deverá permitir que o seu titular se oponha a uma marca posterior ou solicite a sua nulidade se não tiver dado uso sério à sua própria marca. Além disso, os Estados-Membros deverão estabelecer que a marca não pode ser validamente invocada em processos de infração se ficar provado, em resultado de um litígio, que a marca poderia ser extinta ou, se a ação for instaurada contra um direito posterior, que poderia ter sido extinta no momento em que o direito posterior foi adquirido.
- (33) Afigura-se adequado prever que, sempre que a antiguidade de uma marca nacional ou de uma marca registada ao abrigo de acordos internacionais que produzam efeitos no Estado-Membro em causa seja reivindicada para a obtenção de uma marca da UE, mas a marca em que assenta a reivindicação de antiguidade tenha sido posteriormente objeto de renúncia ou se tenha extinguido, a validade dessa marca possa ainda ser contestada. Essa contestação deve limitar-se a situações em que a marca poderia ter sido declarada nula ou extinta no momento em que foi suprimida do registo.
- (34) Por motivos de coerência, e a fim de facilitar a exploração comercial das marcas na União, as regras aplicáveis às marcas enquanto objetos de propriedade deverão ser alinhadas, na medida do adequado, com as que já se encontram em vigor relativamente às marcas da UE e deverão incluir normas sobre cessão e transmissão, licença, direitos reais e execução forçada.
- (35) As marcas coletivas revelaram-se um instrumento útil para promover produtos ou serviços com propriedades específicas comuns. Deste modo, afigura-se adequado submeter as marcas coletivas nacionais a regras idênticas às aplicáveis às marcas coletivas europeias.

- (36) Para melhorar e facilitar o acesso à proteção das marcas e aumentar a segurança e a previsibilidade jurídicas, os procedimentos de registo de marcas nos Estados-Membros devem ser eficazes e transparentes e devem seguir normas idênticas às aplicáveis às marcas da UE.
- (37) A fim de garantir a segurança jurídica relativamente ao âmbito de aplicação dos direitos relativos às marcas e de facilitar o acesso à proteção das marcas, a designação e classificação de produtos e serviços abrangidos por um pedido de marca deverão seguir as mesmas regras em todos os Estados-Membros e deverão ser alinhadas pelas aplicáveis às marcas da UE. Para que as autoridades competentes e os operadores económicos possam determinar a extensão da proteção solicitada para a marca com base apenas no pedido, a designação dos produtos e serviços deverá ser suficientemente clara e precisa. A utilização de termos gerais deverá ser interpretada de forma a incluir apenas os produtos e serviços claramente abrangidos pelo sentido literal do termo. Por motivos de clareza e segurança jurídica, os institutos deverão tentar elaborar, cooperando entre si, uma lista que inclua as respetivas práticas administrativas em matéria de classificação de produtos e serviços.
- (38) Para garantir uma proteção eficaz das marcas, os Estados-Membros deverão prever um procedimento administrativo de oposição eficaz que permita, pelo menos, que o titular de direitos de marca anteriores e todas as pessoas autorizadas pela lei aplicável a exercer os direitos decorrentes de uma denominação de origem protegida ou de uma indicação geográfica protegida se oponham ao registo de uma marca. Além disso, a fim de disponibilizar meios eficientes para extinguir ou declarar a nulidade das marcas, os Estados-Membros deverão prever um procedimento administrativo de extinção ou de declaração de nulidade no período de transposição mais alargado de sete anos após a entrada em vigor da presente diretiva.

- (39) É desejável que os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual cooperem entre si e com Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia em todos os domínios do registo e administração de marcas, a fim de promover a convergência de práticas e instrumentos, tais como a criação e atualização de bases de dados e portais comuns ou interligados, para fins de consulta e pesquisa. Os Estados-Membros deverão ainda assegurar que os seus institutos cooperem entre si e com o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia em todos os outros domínios da sua atividade que sejam relevantes para a proteção de marcas na União.
- (40) A presente diretiva não deverá excluir a aplicação às marcas de disposições do direito dos Estados-Membros que não estejam abrangidas pelo direito das marcas, tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores.
- (41) Todos os Estados-Membros estão vinculados pela Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Convenção de Paris) e pelo Acordo TRIPS. É necessário que a presente diretiva seja inteiramente compatível com a convenção e com o acordo referidos. As obrigações dos Estados-Membros decorrentes da convenção e do acordo não deverão ser afetadas pela presente diretiva. Se necessário, deverá ser aplicável o artigo 351.º, segundo parágrafo, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

- (42) Atendendo a que os objetivos da presente diretiva, a saber, promover e criar um mercado interno que funcione de forma harmoniosa e facilitar o registo, gestão e proteção das marcas na União, em benefício do crescimento e da competitividade, não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, mas podem, devido à sua dimensão ou aos seus efeitos, ser mais bem alcançados ao 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, a presente diretiva não excede o necessário para alcançar esses objetivos
- (43) A Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho¹ regula o tratamento dos dados pessoais pelos Estados-Membros no contexto da presente diretiva.
- (44) 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 Conselho² e emitiu parecer em 11 de julho de 2013.
- (45) A obrigação de transposição da presente diretiva para o direito interno deve limitar-se às disposições que constituem uma alteração de substância em relação à diretiva precedente. A obrigação de transposição das disposições inalteradas resulta da diretiva precedente.

¹ Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (JO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

² 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).

- (46) A presente diretiva não deverá prejudicar as obrigações dos Estados-Membros decorrentes da Diretiva 2008/95/CE relativas ao prazo de transposição da Diretiva 89/104/CEE para o direito interno, tal como previsto no anexo I, parte B, da Diretiva 2008/95/CE,

ADOTARAM A PRESENTE DIRETIVA:

Capítulo 1

Disposições gerais

Artigo 1.º

Âmbito de aplicação

A presente diretiva é aplicável a todas as marcas de produtos ou serviços que tenham sido objeto de registo ou de pedido de registo num Estado-Membro, como marca individual, marca de garantia ou de certificação, ou marca coletiva, ou no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, ou que tenham sido objeto de um registo internacional que produza efeitos num Estado-Membro.

Artigo 2.º

Definições

Para efeitos da presente diretiva, entende-se por:

- a) "Instituto", os institutos centrais nacionais da propriedade industrial dos Estados-Membros ou o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual responsáveis pelo registo das marcas;
- b) "Registo", o registo de marcas mantido num instituto.

Capítulo 2

Direito material das marcas

SECÇÃO 1

SINAIS SUSCETÍVEIS DE CONSTITUÍREM UMA MARCA

Artigo 3.º

Sinais suscetíveis de constituírem uma marca

Podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons, na condição de que tais sinais:

- a) Sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; e
- b) Possam ser representados no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular.

SECÇÃO 2

MOTIVOS DE RECUSA OU DE NULIDADE

Artigo 4.º

Motivos absolutos de recusa ou de nulidade

1. É recusado o registo, ou são passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos relativos:
 - a) A sinais que não podem constituir uma marca;
 - b) A marcas desprovidas de carácter distintivo;
 - c) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção dos produtos ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;
 - d) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
 - e) A sinais constituídos exclusivamente:
 - i) pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza dos produtos;

- ii) pela forma ou por outra característica dos produtos necessária à obtenção de um resultado técnico;
- iii) por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos;
- f) A marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;
- g) A marcas que sejam suscetíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço;
- h) A marcas que, não tendo sido autorizadas pelas autoridades competentes, sejam de recusar ou invalidar por força do artigo 6.º-ter da Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial ("Convenção de Paris");
- i) A marcas excluídas do registo em conformidade com a legislação da União, com o direito nacional do Estado-Membro em causa, ou com acordos internacionais de que a União é parte, que conferem proteção a denominações de origem e indicações geográficas;
- j) A marcas excluídas do registo em conformidade com a legislação da União ou com acordos internacionais de que a União é parte, que conferem proteção a menções tradicionais para o vinho;
- k) A marcas excluídas do registo em conformidade com a legislação da União ou com acordos internacionais de que a União é parte, que conferem proteção a especialidades tradicionais garantidas;

- 1) A marcas constituídas por uma denominação de variedade vegetal anterior, registada em conformidade com a legislação da União ou com o direito nacional do Estado-Membro em causa, ou com acordos internacionais de que a União ou o Estado-Membro em causa seja parte, que confere a proteção dos direitos das variedades vegetais, ou a marcas que reproduzam essa denominação nos seus elementos essenciais, e que digam respeito a variedades vegetais da mesma espécie ou de espécies estreitamente relacionadas.
2. As marcas devem ser declaradas nulas se o pedido de registo for feito de má-fé pelo requerente. Qualquer Estado-Membro pode também estabelecer que essa marca não seja registada.
3. Qualquer Estado-Membro pode prever que seja recusado o registo de uma marca ou que o seu registo, se efetuado, fique sujeito a ser declarado nulo quando e na medida em que:
 - a) A utilização dessa marca possa ser proibida por força de legislação que não seja a legislação em matéria de direito de marcas do Estado-Membro em causa ou da União;
 - b) A marca inclua um sinal de elevado valor simbólico e, nomeadamente, um símbolo religioso;
 - c) A marca inclua emblemas, distintivos e escudos diferentes dos referidos no artigo 6.º-B da Convenção de Paris e que apresentem interesse público, salvo se o seu registo tiver sido autorizado em conformidade com o direito do Estado-Membro pela autoridade competente.

4. Não será recusado o registo de uma marca nos termos do n.º 1, alíneas b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo, na sequência do uso que dela for feito, a marca tiver adquirido carácter distintivo. Pelos mesmos motivos, a marca não será declarada nula se, antes da data do pedido de declaração de nulidade, na sequência do uso que dela for feito a marca tiver adquirido carácter distintivo.
5. Os Estados-Membros podem prever que o n.º 4 se aplica também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após a data do pedido de registo mas antes da data do registo.

Artigo 5.º

Motivos relativos de recusa ou de nulidade

1. É recusado o registo de uma marca ou, se efetuado, é passível de ser declarado nulo se:
 - a) A marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais a marca foi pedida ou registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior estiver protegida;
 - b) Devido à sua identidade ou à sua semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se referem, existir, no espírito do público, um risco de confusão; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

2. Na aceção do n.º 1, entende-se por "marcas anteriores":
- a) As marcas cuja data de apresentação do pedido de registo seja anterior à do pedido de registo da marca, tendo em conta, se for o caso, o direito de prioridade invocado em relação a essas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:
 - i) marcas da UE;
 - ii) marcas registadas no Estado-Membro em causa ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo ou aos Países Baixos, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual;
 - iii) marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais que produzam efeitos no Estado-Membro em causa;
 - b) As marcas da UE para as quais seja validamente invocada a antiguidade, nos termos do Regulamento (CE) n.º 207/2009, em relação a uma marca referida na alínea a), subalíneas ii) e iii), mesmo que esta última tenha sido objeto de renúncia ou se tenha extinguido;
 - c) Os pedidos de marcas referidas nas alíneas a) e b), sob reserva do respetivo registo;
 - d) As marcas que, à data da apresentação do pedido de registo ou, consoante o caso, à data da prioridade invocada em relação ao pedido de registo, sejam notoriamente conhecidas no Estado-Membro em causa, na aceção em que a expressão "notoriamente conhecida" é utilizada no artigo 6.º-B da Convenção de Paris.

3. Além disso, o registo de uma marca é recusado ou, caso já tenha sido efetuado, é passível de ser declarado nulo se:
- a) A marca for idêntica ou semelhante a uma marca anterior, independentemente de os produtos ou serviços para os quais for pedida ou registada serem idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca anterior goze de prestígio no Estado-Membro para o qual é pedido o registo ou é registada a marca ou, no caso de uma marca da UE, goze de prestígio na União e a utilização da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou possa prejudicá-los;
 - b) Um agente ou representante do titular da marca requerer o registo dessa marca em seu próprio nome sem o consentimento do titular, a menos que o agente ou representante justifique a sua diligência;
 - c) E na medida em que, segundo a legislação da União ou o direito do Estado-Membro em causa que confere proteção a denominações de origem e indicações geográficas:
 - i) já tiver sido apresentado um pedido de denominação de origem ou de indicação geográfica em conformidade com a legislação da União ou com o direito do Estado-Membro em causa, antes da data de apresentação do pedido de registo da marca ou da data da prioridade reivindicada no pedido de registo, sob reserva do seu registo posterior,

- ii) essa denominação de origem ou indicação geográfica confira à pessoa autorizada pela lei aplicável a exercer os direitos que delas decorrem, o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

4. Os Estados-Membros podem prever a recusa do registo de uma marca ou, tendo sido efetuado o registo, que a marca seja passível de ser declarada nula sempre que e na medida em que:

- a) Os direitos a uma marca não registada ou a outro sinal utilizado na vida comercial tenham sido adquiridos antes da data de apresentação do pedido de registo da marca posterior, ou, se for caso disso, antes da data da prioridade reivindicada no pedido de registo da marca posterior, e essa marca não registada ou esse outro sinal conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior;
- b) A utilização da marca possa ser proibida por força de um direito anterior, diferente dos direitos mencionados no n.º 2 e na alínea a) do presente número, e, nomeadamente, por força de:
 - i) um direito ao nome;
 - ii) um direito à imagem;
 - iii) um direito de autor;
 - iv) um direito de propriedade industrial;

- c) A marca seja suscetível de ser confundida com uma marca anterior protegida no estrangeiro, desde que na data do pedido o requerente esteja de má-fé.
5. Os Estados-Membros devem garantir que, em circunstâncias adequadas, não existe a obrigação de recusar o registo ou de declarar nula a marca se o titular da marca anterior ou do direito anterior consentir no registo da marca posterior.
6. Os Estados-Membros podem prever que, não obstante o disposto nos n.ºs 1 a 5, os motivos de recusa de registo ou de nulidade aplicáveis no Estado-Membro em causa antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Diretiva 89/104/CEE do Conselho¹ se apliquem às marcas para as quais tenha sido apresentado um pedido de registo antes dessa data.

Artigo 6.º

Verificação a posteriori da nulidade de uma marca ou da sua extinção

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

¹ 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).

Artigo 7.º

Motivos de recusa ou nulidade apenas para alguns produtos ou serviços

Quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua nulidade apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para os quais o registo da marca foi pedido ou efetuado, a recusa do registo ou a nulidade deve abranger apenas esses produtos ou serviços.

Artigo 8.º

*Ausência de carácter distintivo ou de prestígio de uma marca anterior
que impede a declaração de nulidade de uma marca registada*

O pedido de declaração de nulidade com base numa marca anterior não é deferido na data de apresentação do pedido de nulidade, se não tivesse sido deferido na data de depósito ou na data de prioridade da marca posterior por qualquer um dos seguintes motivos:

- a) A marca anterior, suscetível de ser declarada nula nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d), ainda não adquiriu carácter distintivo nos termos do artigo 4.º, n.º 4;
- b) O pedido de declaração de nulidade baseia-se no artigo 5.º, n.º 1, alínea b), e a marca anterior ainda não se tornou suficientemente distintiva para fundamentar a conclusão de que existe de um risco de confusão, na aceção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b);
- c) O pedido de declaração de nulidade baseia-se no artigo 5.º, n.º 3, alínea a), e a marca anterior ainda não goza de prestígio na aceção do artigo 5.º, n.º 3, alínea a).

Artigo 9.º

Preclusão de uma declaração de nulidade por tolerância

1. Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior na aceção do artigo 5.º, n.º 2, ou n.º 3, alínea a), embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-Membro, de uma marca registada posterior por um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, a requerer a declaração de nulidade da marca posterior, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido utilizada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má-fé.
2. Os Estados-Membros podem prever que o n.º 1 do presente artigo é aplicável ao titular de qualquer outro direito anterior previsto no artigo 5.º, n.º 4, alíneas a) ou b).
3. Nos casos previstos nos n.ºs 1 e 2, o titular de uma marca registada posterior não se pode opor à utilização do direito anterior, ainda que esse direito tenha deixado de poder ser invocado contra a marca posterior.

SECÇÃO 3

DIREITOS CONFERIDOS E LIMITAÇÕES

Artigo 10.º

Direitos conferidos pela marca

1. O registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos.
2. Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam:
 - a) Idênticos à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
 - b) Idênticos ou semelhantes à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, se existirem riscos de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) Idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique.

3. Pode ser proibido ao abrigo do n.º 2, nomeadamente, o seguinte:

- a) Apor o sinal nos produtos ou na sua embalagem;
- b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou fornecer serviços com o sinal;
- c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
- d) Utilizar o sinal como designação comercial ou de empresa ou como parte dessa designação;
- e) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade;
- f) Utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contrária ao disposto na Diretiva 2006/114/CE.

4. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada também deve poder impedir terceiros de introduzir, no decurso de operações comerciais, produtos no Estado-Membro em que a marca se encontra registada, produtos esses que não se encontrem aí em livre prática, se esses produtos, incluindo a embalagem, provierem de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca registada respeitante a esses produtos ou não puder ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca.

O direito do titular da marca previsto no n.º 1 caduca se durante a ação judicial para determinar se houve violação da marca registada, instaurada de acordo com o Regulamento (UE) n.º 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, o declarante ou o detentor dos produtos apresentar provas de que o titular da marca registada não pode proibir a sua colocação no mercado do país de destino final.

5. Sempre que, antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Diretiva 89/104/CEE num Estado-Membro, o direito desse Estado-Membro não preveja a proibição da utilização de um sinal nas condições previstas no n.º 2, alínea b) ou c), os direitos conferidos pela marca não podem ser invocados para impedir a continuação da utilização desse sinal.
6. Os n.ºs 1, 2, 3 e 5 não afetam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à proteção contra a utilização de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

Artigo 11.º

*Direito de proibir atos preparatórios
no que respeita à utilização de embalagens ou outros meios*

Se existir o risco de que as embalagens, rótulos, etiquetas, elementos ou dispositivos de segurança ou de autenticidade, ou outros suportes nos quais a marca seja aposta possam vir a ser usados nos Estados-Membros em produtos ou serviços e que essa utilização constitua uma violação dos direitos do titular de uma marca nos termos do artigo 10.º, n.ºs 2 e 3, o titular dessa marca tem o direito de proibir os seguintes atos quando efetuados no decurso de operações comerciais:

- a) Apor um sinal idêntico ou semelhante à marca em embalagens, rótulos, etiquetas, elementos ou dispositivos de segurança ou de autenticidade, ou em quaisquer outros suportes em que a marca pode ser aposta;
- b) Oferecer ou colocar no mercado, ou armazenar para esse efeito, ou importar ou exportar, embalagens, rótulos, etiquetas, elementos ou dispositivos de segurança ou de autenticidade, ou quaisquer outros suportes em que a marca tiver sido aposta.

Artigo 12.º

Reprodução de marcas em dicionários

Se a reprodução de uma marca em dicionários, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes impressas ou em formato eletrónico der a impressão de que ela constitui o nome genérico dos produtos ou serviços para os quais foi registada, o editor da obra deve, a pedido do titular da marca, assegurar que a sua reprodução é acompanhada, sem demora, e no caso de obras impressas o mais tardar na edição seguinte da publicação, de uma referência indicando que se trata de uma marca registada.

Artigo 13.º

Proibição da utilização de marcas registadas em nome de um agente ou representante

1. Se uma marca estiver registada em nome do agente ou representante da pessoa que é titular dessa marca, sem o seu consentimento, o titular pode optar por uma das seguintes modalidades, ou por ambas:
 - a) Opor-se à utilização da marca em questão pelo seu agente ou representante;
 - b) Exigir a cessão da marca a seu favor.
2. O n.º 1 não é aplicável se o agente ou representante justificar a sua atuação.

Artigo 14.º

Limitação dos efeitos da marca

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais:
 - a) Do seu nome ou endereço, caso o terceiro seja uma pessoa singular;
 - b) De sinais ou indicações que não são distintivos ou que se referem à espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniência geográfica, época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

- c) Da marca 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 da marca seja necessária para indicar o destino de um bem ou serviço, nomeadamente enquanto acessório ou peça sobresselente.
2. O n.º 1 só é aplicável se o terceiro agir segundo práticas honestas em matéria industrial ou comercial.
3. Os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu titular proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais, de um direito anterior de alcance local, se este for reconhecido pela lei do Estado-Membro em questão, e a utilização desse direito anterior for feita dentro dos limites do território em que é reconhecido.

Artigo 15.º

Esgotamento dos direitos conferidos pela marca

1. Os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu titular proibir a utilização desta para produtos comercializados na União sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.
2. O n.º 1 não é aplicável sempre que motivos legítimos justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.

Artigo 16.º

Uso da marca

1. Se, no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, a marca não tiver sido objeto de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspensa durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita aos limites e às sanções previstos nos artigos 17.º, 19.º, n.º 1, 44.º, n.ºs 1 e 2, e 46.º, n.ºs 3 e 4, salvo justo motivo para a falta de uso.
2. Se em algum Estado-Membro for possível iniciar processos de oposição após o registo da marca, o prazo de cinco anos referido no n.º 1 é calculado a partir da data em que a marca deixa de poder ser objeto de oposição ou, se já tiver sido apresentada uma oposição, a partir da data em que a decisão que encerra o processo de oposição transitar em julgado ou a oposição for retirada.
3. Relativamente a marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais que produzem efeitos num Estado-Membro, o prazo de cinco anos referido no n.º 1 é calculado a partir da data em que a marca deixar de poder ser objeto de recusa ou oposição. Se uma oposição tiver sido apresentada, ou se uma objeção tiver sido notificada por motivos absolutos ou relativos, o prazo é calculado a contar da data em que a decisão que encerra o procedimento de oposição ou se pronuncia sobre os motivos absolutos ou relativos transitar em julgado ou a oposição for retirada.

4. A data de início do prazo de cinco anos referido nos n.ºs 1 e 2 deve ser inscrita no registo.
5. São igualmente consideradas como utilização para efeitos do n.º 1:
 - a) O uso da marca 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, sob a forma utilizada, estar também registada em nome do titular;
 - b) A aposição da marca em produtos ou na respetiva embalagem no Estado-Membro em questão apenas para efeitos de exportação.
6. O uso da marca com o consentimento do titular é considerada feita pelo titular.

Artigo 17.º

Não uso como defesa em processos de infração

O titular de uma marca só pode proibir a utilização de um sinal na medida em que os seus direitos não sejam suscetíveis de extinção, nos termos do artigo 19.º, na data em que o processo de infração for instaurado. Se o demandado o solicitar, o titular da marca fornece a prova de que, durante o período de cinco anos anterior à instauração da ação, a marca foi objeto de uso sério na aceção do artigo 16.º relativamente a produtos ou serviços para os quais foi registada, e que o titular invoca como justificação para a ação, ou de que existem motivos que justifiquem a falta de uso, desde que o procedimento de registo da marca tenha sido completado há pelo menos cinco anos na data da instauração da ação.

Artigo 18.º

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

1. Num processo de infração, o titular da marca não deve poder proibir a utilização de uma marca registada posterior, se esta marca não for declarada nula nos termos do artigo 8.º, do artigo 9.º, n.ºs 1 ou 2, ou 46.º, n.º 3.
2. Num processo de infração, o titular da marca não pode proibir a utilização de uma marca da UE registada posteriormente, se esta marca não for declarada nula nos termos dos artigos 53.º, n.ºs 1, 3 ou 4, 54.º, n.ºs 1 ou 2, ou 57.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009.
3. Se o titular da marca não puder proibir a utilização de uma marca registada posterior nos termos dos n.ºs 1 ou 2, o titular dessa marca registada posterior não pode opor-se à utilização da marca anterior num processo de infração, mesmo que este direito anterior já não possa ser invocado contra a marca posterior.

SECÇÃO 4

EXTINÇÃO DE DIREITOS CONFERIDOS PELA MARCA

Artigo 19.º

Ausência de uso sério como motivo de extinção

1. O titular da marca pode ver extintos os seus direitos se, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não tiver sido objeto de uso sério no Estado-Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos que justifiquem a falta de uso.
2. Ninguém poderá requerer a extinção do registo de uma marca se, durante o intervalo entre o fim do período de cinco anos e a introdução do pedido de extinção, tiver sido iniciada ou reatada um uso sério dessa marca.
3. O início ou o reatamento do uso nos três meses imediatamente anteriores à introdução do pedido de extinção, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de falta de uso, não são tomados em consideração se as diligências para o início ou reatamento do uso só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser introduzido um pedido de extinção.

Artigo 20.º

Marca que se tornou genérica ou indicação enganosa como motivo de extinção

Uma marca pode ser extinta se, após a data em que o seu registo foi efetuado:

- a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como resultado da atividade ou inatividade do titular,

- b) A marca puder induzir o público em erro em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, nomeadamente acerca da natureza, qualidade ou origem geográfica desses produtos ou serviços, como resultado do uso feito pelo titular, ou com o seu consentimento.

Artigo 21.º

Extinção relativa apenas a alguns produtos ou serviços

Quando existam motivos para a extinção de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para os quais o registo da marca foi efetuado, a sua extinção abrangerá apenas esses produtos ou serviços.

SECÇÃO 5

A MARCA COMO OBJETO DE PROPRIEDADE

Artigo 22.º

Transmissão de marcas registadas

1. A marca pode, independentemente da transmissão da empresa, ser transmitida para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais estiver registada.
2. A transmissão da totalidade da empresa implica a transmissão da marca, salvo se existir uma convenção em contrário ou se tal decorrer claramente das circunstâncias. A presente disposição é aplicável à obrigação contratual de transmitir a empresa.
3. Os Estados-Membros devem prever procedimentos destinados à inscrição das transferências nos respetivos registos.

Artigo 23.º

Direitos reais

1. A marca pode, independentemente da empresa, ser dada em penhor ou ser objeto de outro direito real.
2. Os Estados-Membros devem prever procedimentos destinados ao averbamento de direitos reais nos respetivos registos.

Artigo 24.º

Execução forçada

1. A marca pode ser objeto de medidas de execução forçada.
2. Os Estados-Membros devem prever procedimentos destinados ao averbamento de execuções forçadas nos respetivos registos.

Artigo 25.º
Licenciamento

1. A marca pode ser objeto de licenças para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais tiver sido registada e para a totalidade ou parte do território de um Estado-Membro. As licenças podem ser exclusivas ou não exclusivas.
2. O titular pode invocar os direitos conferidos pela marca contra o licenciado que infrinja uma das cláusulas do contrato de licença, em especial no que respeita:
 - a) Ao seu prazo de validade;
 - b) À forma abrangida pelo registo sob a qual a marca pode ser utilizada;
 - c) À natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença;
 - d) Ao território no qual a marca pode ser aposta; ou
 - e) À qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado.

3. Sem prejuízo do disposto no contrato de licença, o licenciado só pode instaurar um processo por infração de uma marca com o consentimento do titular da mesma. Todavia, o titular de uma licença exclusiva pode instaurar esse processo se, após notificação, o próprio titular da marca não instaurar uma ação de infração num prazo adequado.
4. Qualquer licenciado pode intervir no processo de infração instaurado pelo titular da marca, a fim de obter reparação do seu prejuízo.
5. Os Estados-Membros devem prever procedimentos destinados à inscrição de licenças nos respetivos registos.

Artigo 26.º

Pedido de registo de marcas como objeto de propriedade

Os artigos 22.º a 25.º são aplicáveis aos pedidos de marcas.

SECÇÃO 6
MARCAS DE GARANTIA OU DE CERTIFICAÇÃO
E MARCAS COLETIVAS

Artigo 27.º

Definições

Para efeitos da presente secção, entende-se por:

- a) "Marca de garantia ou de certificação", uma marca assim designada aquando da apresentação do pedido e suscetível de distinguir os produtos ou serviços certificados pelo titular da marca no que respeita ao material, modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, qualidade, precisão ou outras características dos produtos ou serviços que não estejam certificadas desse modo;
- b) "Marca coletiva", uma marca assim designada aquando da apresentação do pedido e suscetível de distinguir os produtos ou serviços dos membros da associação que dela é titular dos de outras empresas.

Artigo 28.º

Marcas de garantia ou de certificação

- 1. Os Estados-Membros podem prever o registo de marcas de garantia ou de certificação.

2. Qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo instituições, autoridades e organismos de direito público, pode requerer marcas de garantia ou de certificação desde que não exerça uma atividade empresarial que implique o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços do tipo certificado.

Os Estados-Membros podem prever que o registo de uma marca de garantia ou de certificação seja recusado a menos que o requerente seja competente para certificar os produtos ou serviços para os quais o registo da marca se destina.

3. Os Estados-Membros podem prever que o registo de marcas de garantia ou de certificação seja recusado, seja considerado extinto ou seja declarado nulo, com base em motivos diferentes dos especificados nos artigos 4.º, 19.º e 20.º, se a função dessas marcas o exigir.
4. Em derrogação do artigo 4.º, n.º 1, alínea c), os Estados-Membros podem prever que os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços possam constituir marcas coletivas ou marcas de garantia ou de certificação. A marca de garantia ou de certificação não autoriza o titular a proibir que terceiros utilizem esses sinais ou indicações na vida comercial, desde que essa utilização por terceiros se faça em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Em particular, essa marca não é oponível a terceiros habilitados a utilizar uma denominação geográfica.
5. Os requisitos previstos no artigo 16.º devem ser cumpridos sempre que uma pessoa habilitada a utilizar uma marca de garantia ou de certificação o faça com seriedade nos termos desse mesmo artigo.

Artigo 29.º
Marcas coletivas

1. Os Estados-Membros devem prever o registo de marcas coletivas.
2. Podem depositar marcas coletivas as associações de fabricantes, de produtores, de prestadores de serviços ou de comerciantes que, nos termos da legislação que lhes seja aplicável, tenham capacidade, em seu próprio nome, para ser titulares de direitos e obrigações, para celebrar contratos ou realizar outros atos jurídicos e para comparecer em juízo, ou ainda as pessoas coletivas de direito público.
3. Em derrogação do artigo 4.º, n.º 1, alínea c), os Estados-Membros podem estabelecer que os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços possam constituir marcas coletivas. A marca coletiva não autoriza o titular a proibir que terceiros utilizem esses sinais ou indicações na vida comercial, desde que essa utilização por terceiros se faça em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Em particular, essa marca não é oponível a terceiros habilitados a utilizar uma denominação geográfica.

Artigo 30.º
Regulamento de utilização da marca coletiva

1. O requerente de uma marca coletiva deve apresentar o regulamento de utilização desta marca ao instituto.

2. O regulamento de utilização deve indicar, no mínimo, as pessoas autorizadas a utilizar a marca, as condições de filiação na associação e as condições de utilização da marca, incluindo as sanções. O regulamento de utilização da marca referido no artigo 29.º, n.º 3, deve autorizar qualquer pessoa cujos produtos ou serviços provenham da zona geográfica em causa a tornar-se membro da associação que é titular da marca, desde que preencha todas as demais condições previstas no regulamento.

Artigo 31.º

Recusa do pedido

1. Para além dos motivos de recusa dos pedidos de marca previstos no artigo 4.º, quando adequado, com exceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea c), respeitante aos sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços, e no artigo 5.º, e sem prejuízo do direito de um instituto apreciar oficiosamente os motivos relativos nos termos do artigo 41.º, n.º 2, o registo da marca coletiva deve ser recusado se não preencher os requisitos previstos na alínea b) do artigo 27.º, do artigo 29.º ou do artigo 30.º, ou se o regulamento de utilização for contrário à ordem pública ou aos bons costumes.
2. O pedido de marca coletiva deve ser igualmente recusado se o público puder ser induzido em erro acerca do carácter ou significado da marca, nomeadamente se esta for suscetível de dar a impressão que se trata de algo que não seja uma marca coletiva.
3. O pedido não deve ser recusado se o requerente, mediante alteração do regulamento de utilização, preencher os requisitos dos n.ºs 1 e 2.

Artigo 32.º

Utilização de marcas coletivas

Os requisitos estabelecidos no artigo 16.º consideram-se cumpridos sempre que uma pessoa habilitada a utilizar uma marca coletiva faça um uso sério da mesma, nos termos desse mesmo artigo.

Artigo 33.º

Alteração do regulamento de utilização de marcas coletivas

1. O titular da marca coletiva deve submeter à apreciação do instituto qualquer regulamento de utilização alterado.
2. A alteração do regulamento de utilização é averbada no registo, exceto se o regulamento de utilização alterado não cumprir os requisitos do artigo 30.º ou implicar um dos motivos de recusa referidos no artigo 31.º.
3. Para efeitos da presente diretiva, a alteração do regulamento de utilização só produz efeitos a partir da data em que essa alteração é averbada no registo.

Artigo 34.º

Exercício da ação por violação da marca

1. O artigo 25.º, n.ºs 3 e 4, é aplicável a todas as pessoas habilitadas a utilizar a marca coletiva.
2. O titular da marca coletiva pode reclamar, em nome das pessoas habilitadas a utilizá-la, a reparação das perdas e danos por elas sofridos em virtude da utilização não autorizada da marca.

Artigo 35.º

Motivos adicionais de extinção

Para além dos motivos de extinção previstos nos artigos 19.º e 20.º, os direitos do titular da marca coletiva são extintos sempre que:

- a) O titular não tome medidas razoáveis para impedir uma utilização da marca que seja incompatível com as condições previstas no regulamento de utilização, incluindo as eventuais alterações do mesmo que estejam averbadas no registo;
- b) O modo como a marca tem sido utilizada pelas pessoas habilitadas a torne suscetível de induzir o público em erro, tal como referido no artigo 31.º, n.º 2;
- c) A alteração do regulamento de utilização da marca tenha sido averbada no registo em violação do disposto no artigo 33.º, n.º 2, salvo se o titular da marca cumprir, mediante nova alteração do regulamento de utilização, as exigências fixadas nesse artigo.

Artigo 36.º

Motivos adicionais de nulidade

Para além dos motivos de nulidade previstos no artigo 4.º, quando adequado, com exceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea c), no que respeita aos sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a proveniência geográfica dos produtos ou serviços, e no artigo 5.º, a marca coletiva que for registada em violação do artigo 31.º deve ser declarada nula, salvo se o titular da marca cumprir, mediante a alteração do regulamento de utilização, as exigências fixadas nesse artigo.

Capítulo 3

Procedimentos

SECÇÃO 1

PEDIDO E REGISTO

Artigo 37.º

Requisitos do pedido

1. O pedido de registo da marca deve incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
 - a) Um pedido de registo;
 - b) Indicações que permitam identificar o requerente;

- c) A lista dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo;
 - d) Uma reprodução da marca que cumpra os requisitos fixados no artigo 3.º, alínea b).
2. O pedido de registo de marca fica sujeito ao pagamento de uma taxa determinada pelo Estado-Membro em causa.

Artigo 38.º

Data de depósito

1. A data de depósito do pedido de registo de marca é a data em que os documentos com as informações especificadas no artigo 37.º, n.º 1, são apresentados ao instituto pelo requerente.
2. Os Estados-Membros podem, além disso, prescrever que a atribuição da data de depósito dependa do pagamento da taxa referida no artigo 37.º, n.º 2.

Artigo 39.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 do Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957 (a "Classificação de Nice").

2. Os produtos e serviços para os quais é pedida proteção devem ser identificados pelo requerente com clareza e precisão suficientes para permitir que as autoridades competentes e os operadores económicos determinem, apenas nesta base, a extensão da proteção requerida.
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 os requisitos de clareza e precisão previstos no presente artigo.
4. O instituto deve recusar um pedido relativamente a indicações ou termos que não sejam claros ou precisos, se o requerente não sugerir uma redação aceitável no prazo fixado pelo instituto para esse 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 o requerente solicitar o registo para mais de uma classe, deve agrupar os produtos e serviços segundo as classes da Classificação de Nice, sendo cada grupo precedido pelo número da classe a que pertence e apresentado por ordem de classes.

7. Os produtos e serviços não devem ser considerados afins pelo facto de constarem da mesma classe da Classificação de Nice. Os produtos e serviços não devem ser considerados distintos pelo facto de constarem de classes diferentes dessa mesma classificação.

Artigo 40.º

Observações de terceiros

1. Os Estados-Membros podem prever que, antes do registo da marca, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as associações representativas de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores possa apresentar observações escritas ao instituto, explicando por que motivos a marca não deve ser oficiosamente registada.

As pessoas e as associações referidas no primeiro parágrafo não são consideradas partes no processo que corre no instituto.

2. Além dos motivos referidos no n.º 1 do presente artigo, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as associações representativas de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores pode apresentar ao instituto observações escritas com base nos motivos específicos pelos quais o pedido de marca coletiva deve ser recusado nos termos do artigo 31.º, n.ºs 1 e 2. O âmbito desta disposição pode ser alargado para abranger marcas de certificação e de garantia, quando regulamentadas pelos Estados-Membros.

Artigo 41.º

Divisão de pedidos e registos

O requerente ou o titular podem dividir um pedido ou registo de marca nacional em dois ou mais pedidos ou registos separados, enviando para tal uma declaração ao instituto e indicando, por cada pedido ou registo divisionário, os produtos ou serviços abrangidos pelo pedido ou registo inicial que deverão ser abrangidos por cada pedido ou registo divisionário.

Artigo 42.º

Taxas de classificação

Os Estados-Membros podem prever que o pedido e a renovação de uma marca fiquem sujeitos ao pagamento de uma taxa adicional para cada classe de produtos e serviços para além da primeira classe.

SECÇÃO 2
PROCEDIMENTOS DE OPOSIÇÃO, EXTINÇÃO
E NULIDADE

Artigo 43.º

Procedimento de oposição

1. Os Estados-Membros devem prever um procedimento administrativo eficiente e expedito para a oposição ao registo de um pedido de marca pelos motivos previstos no artigo 5.º junto dos respetivos institutos.
2. O procedimento administrativo previsto no n.º 1 do presente artigo deve prever, pelo menos, que o titular de uma marca anterior, mencionado no artigo 5.º, n.º 2 e n.º 3, alínea a), e as pessoas autorizadas pela lei aplicável a exercer os direitos decorrentes de uma denominação de origem protegida ou de uma indicação geográfica protegida mencionadas no artigo 5.º, n.º 3, alínea c), estão habilitadas a apresentar um ato de oposição. Pode ser apresentado um ato de oposição com base num ou mais direitos anteriores, desde que pertençam todos ao mesmo titular, e com base na totalidade ou numa parte dos produtos e serviços para os quais o direito anterior tiver sido protegido ou for aplicável, podendo incidir numa parte ou na totalidade dos produtos ou serviços para os quais é pedida a marca objeto de controvérsia.
3. Deve ser concedido às partes, mediante pedido conjunto, um mínimo de dois meses no quadro do procedimento de oposição para permitir a possibilidade de resolução amigável do litígio entre a parte oponente e o requerente.

Artigo 44.º

Não utilização como defesa em procedimentos de oposição

1. Nos procedimentos de oposição, nos termos do artigo 43.º, se, na data de depósito ou na data de prioridade da marca posterior, já tiver expirado o prazo de cinco anos em que a marca anterior deveria ter sido objeto de uso sério na aceção do artigo 16.º, o titular da marca anterior que tiver apresentado um ato de oposição deve, a pedido do requerente, apresentar provas de que a marca anterior foi objeto de uso sério na aceção do artigo 16.º durante o prazo de cinco anos anteriores à data de depósito ou à data de prioridade da marca posterior ou de que havia motivos justificativos da falta de uso. Na ausência de provas para este efeito, a oposição deve ser rejeitada.
2. Se a marca anterior só tiver sido utilizada em relação a uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, considera-se registada apenas em relação a essa parte para efeitos da apreciação da oposição referida no n.º 1.
3. Os n.ºs 1 e 2 do presente artigo são igualmente aplicáveis se a marca anterior for uma marca da UE . Nestes casos, o uso sério da marca da UE é determinado nos termos do artigo 15.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009.

Artigo 45.º

Procedimento de extinção ou de declaração de nulidade

1. Sem prejuízo do direito de as partes apresentarem recurso para os tribunais, os Estados-Membros devem prever um procedimento administrativo eficiente e expedito de extinção ou de declaração de nulidade de uma marca junto dos respetivos institutos.
2. O procedimento administrativo de extinção estabelece que a marca é extinta pelos motivos referidos nos artigos 19.º e 20.º.
3. O procedimento administrativo de nulidade estabelece que a marca é declarada nula pelo menos pelos motivos seguintes:
 - a) A marca não devia ter sido registada porque não cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 4.º;
 - b) A marca não devia ter sido registada devido à existência de um direito anterior, na aceção do artigo 5.º, n.ºs 1 a 3.
4. O procedimento administrativo deve estabelecer que pelo menos as seguintes pessoas possam apresentar um pedido de extinção ou de declaração de nulidade:
 - a) Nos casos previstos no n.º 2 e no n.º 3, alínea a), qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer associação representativa de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores, e que, nos termos da legislação que lhe é aplicável, tenha capacidade para comparecer em juízo;

- b) Nos casos previstos no n.º 3, alínea b), do presente artigo, o titular de uma marca anterior, mencionado no artigo 5.º, n.º 2 e n.º 3, alínea a), e as pessoas autorizadas pela lei aplicável a exercer os direitos decorrentes de uma denominação de origem protegida ou de uma indicação geográfica protegida mencionadas no artigo 5.º, n.º 3, alínea c).
5. Pode ser dirigido um pedido de extinção ou de declaração de nulidade contra uma parte ou contra a totalidade dos produtos ou serviços para os quais é registada a marca objeto de controvérsia.
6. Pode ser apresentado um pedido de declaração de nulidade baseado num ou mais direitos anteriores, desde que pertençam todos ao mesmo titular.

Artigo 46.º

Não utilização como defesa num procedimento de declaração de nulidade

1. No procedimento de declaração de nulidade baseado numa marca registada com uma data de depósito ou de prioridade anterior, se o titular da marca posterior o solicitar, o titular da marca anterior deve apresentar provas de que a marca anterior foi objeto de uso sério na aceção do artigo 16.º relativamente aos produtos ou serviços para os quais foi registada e que são referidos como justificação para o pedido, durante o prazo de cinco anos anteriores à data do pedido de declaração de nulidade, ou de que existem motivos justificativos da falta de uso, desde que o procedimento de registo da marca anterior tenha sido completado há pelo menos cinco anos, na data de apresentação do pedido de declaração de nulidade.

2. Se, na data de depósito ou na data de prioridade da marca posterior, já tiver terminado o prazo de cinco anos em que a marca anterior deveria ter sido objeto de uso sério na aceção do artigo 16.º, o titular da marca anterior deve apresentar, além das provas previstas ao abrigo do n.º 1 do presente artigo, provas de que a marca foi objeto de uso sério durante o prazo de cinco anos anteriores à data de depósito ou à data de prioridade, ou de que existiam motivos justificativos da falta de uso.
3. Na ausência das provas indicadas nos n.ºs 1 e 2, o pedido de declaração de nulidade com base numa marca anterior deve ser rejeitado.
4. Se a marca anterior só tiver sido usada, na aceção do artigo 16.º, em relação a uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, considera-se registada apenas em relação a essa parte para efeitos da apreciação do pedido de declaração de nulidade.
5. Os n.ºs 1 a 4 do presente artigo são igualmente aplicáveis se a marca anterior for uma marca da UE . Nestes casos, o uso sério da marca da UE é determinado nos termos do artigo 15.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009.

Artigo 47.º

Efeitos da extinção e da nulidade

1. Considera-se que a marca registada deixou de produzir os efeitos previstos na presente diretiva a contar da data do pedido de extinção, na medida em que os direitos do titular tenham sido extintos. A pedido de uma das partes, pode ser fixada na decisão do pedido de extinção qualquer data anterior em que se tenha verificado um dos motivos da extinção.
2. Considera-se que a marca registada não produziu, desde o início, os efeitos previstos na presente diretiva, na medida em que tenha sido declarada nula.

SECÇÃO 3

DURAÇÃO E RENOVAÇÃO DO REGISTO

Artigo 48.º

Duração do registo

1. O prazo de validade do registo da marca é de 10 anos a contar da data do depósito do pedido.
2. O registo pode ser renovado, nos termos do artigo 49.º, por períodos de dez anos.

Artigo 49.º

Renovação

1. O registo da marca é renovado a pedido do respetivo titular ou de qualquer pessoa autorizada a fazê-lo por lei ou contrato, desde que tenham sido pagas as taxas de renovação. Os Estados-Membros podem estabelecer que o pagamento das taxas de renovação seja considerado um pedido de renovação.
2. O instituto deve informar o titular da marca do termo da validade do registo com pelo menos seis meses de antecedência. O instituto não pode ser considerado responsável se não transmitir esta informação.

3. O pedido de renovação deve ser apresentado e a taxa de renovação paga no período de, pelo menos, seis meses antes do termo do prazo de validade do registo. Se tal não acontecer, o pedido pode ser apresentado no prazo adicional de seis meses a contar do termo do prazo de validade do registo ou da subsequente renovação do mesmo. As taxas de renovação e quaisquer taxas adicionais devem ser pagas durante este prazo adicional.
4. 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 foi registada, o registo só será renovado para esses produtos ou serviços.
5. A renovação produz efeitos a partir do dia seguinte ao termo do prazo de validade do registo e deve ser averbada no registo.

SECÇÃO 4

COMUNICAÇÃO COM O INSTITUTO

Artigo 50.º

Comunicação com o instituto

As partes no processo ou, se tiverem sido designados, os seus representantes, devem indicar um endereço oficial para toda a comunicação oficial com o instituto. Os Estados-Membros têm o direito de exigir que esse endereço oficial se situe no Espaço Económico Europeu.

Capítulo 4

Cooperação administrativa

Artigo 51.º

Cooperação no domínio do registo e administração de marcas

Os institutos nacionais podem cooperar eficazmente entre si e com o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, a fim de promover a convergência de práticas e instrumentos de exame e registo de marcas.

Artigo 52.º

Cooperação noutros domínios

Os institutos nacionais podem cooperar eficazmente entre si e com o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia em todos os seus domínios de atividade, além dos referidos no artigo 51.º, que sejam relevantes para a proteção de marcas na União.

Capítulo 5

Disposições finais

Artigo 53.º

Proteção de dados

O tratamento de dados pessoais efetuado nos Estados-Membros no âmbito da presente diretiva fica sujeito ao disposto na legislação nacional de execução da Diretiva 95/46/CE.

Artigo 54.º

Transposição

1. Os Estados-Membros põem em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento aos artigos 3.º a 6.º, aos artigos 8.º a 14.º, aos artigos 16.º, 17.º e 18.º, aos artigos 22.º a 39.º, ao artigo 41.º, aos artigos 43.º a 50.º até ...* Os Estados-Membros põem em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento ao artigo 45.º até ...**. Comunicam imediatamente à Comissão o texto dessas medidas.

Quando os Estados-Membros adotarem essas disposições, estas incluem uma referência à presente diretiva ou são acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. Incluem igualmente uma menção precisando que as remissões, nas disposições legislativas, regulamentares e administrativas em vigor, para a diretiva revogada pela presente diretiva, se entendem como sendo feitas para a presente diretiva. As modalidades dessa referência e a formulação dessa menção são estabelecidas pelos Estados-Membros.

* JO: favor inserir a data: 36 meses após a data de entrada em vigor da presente diretiva.

** JO: favor inserir a data: sete anos após a data de entrada em vigor da presente diretiva.

2. Os Estados-Membros comunicam à Comissão o texto das principais disposições de direito interno que adotarem nas matérias reguladas pela presente diretiva.

Artigo 55.º

Revogação

A Diretiva 2008/95/CE é revogada com efeitos a partir de ...^{*}, sem prejuízo das obrigações dos Estados-Membros no que respeita ao prazo de transposição para o direito interno da Diretiva 89/104/CEE, indicado no anexo I, parte B, da Diretiva 2008/95/CE.

As remissões para a diretiva revogada entendem-se como sendo feitas para a presente diretiva e devem ler-se nos termos da tabela de correspondência constante do anexo.

* JO: favor inserir a data: dia seguinte à data fixada no artigo 54.º, n.º 1, no primeiro período do primeiro parágrafo, da presente diretiva.

Artigo 56.º
Entrada em vigor

A presente diretiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

Os artigos 1.º, 7.º, 15.º, 19.º, 20.º, 21.º e 54.º a 57.º são aplicáveis a partir de ...* .

Artigo 57.º
Destinatários

Os destinatários da presente diretiva são os Estados-Membros.

Feito em ..., em

Pelo Parlamento Europeu
O Presidente

Pelo Conselho
O Presidente

* JO: favor inserir a data: dia seguinte à data fixada no artigo 54.º, n.º 1, no primeiro período do primeiro parágrafo, da presente diretiva.

ANEXO

Tabela de correspondência

Diretiva 2008/95/CE	Presente diretiva
Artigo 1.º	Artigo 1.º
-	Artigo 2.º
Artigo 2.º	Artigo 3.º
Artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) a h)	Artigo 4.º, n.º 1, alíneas a) a h)
-	Artigo 4.º, n.º 1, alíneas i) a l)
-	Artigo 4.º, n.º 2, primeiro período
Artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a c)	Artigo 4.º, n.º 3, alíneas a) a c)
Artigo 3.º, n.º 2, alínea d)	Artigo 4.º, n.º 2, segundo período
Artigo 3.º, n.º 3, primeiro período	Artigo 4.º, n.º 4, primeiro período
-	Artigo 4.º, n.º 4, segundo período
Artigo 3.º, n.º 3, segundo período	Artigo 4.º, n.º 5
Artigo 3.º, n.º 4	-
Artigo 4.º, n.ºs 1 e 2	Artigo 5.º, n.ºs 1 e 2
Artigo 4.º, n.º 3 e n.º 4, alínea a)	Artigo 5.º, n.º 3, alínea a)
-	Artigo 5.º, n.º 3, alínea b)
-	Artigo 5.º, n.º 3, alínea c)
Artigo 4.º, n.º 4, alíneas b) e c)	Artigo 5.º, n.º 4, alíneas a) e b)
Artigo 4.º, n.º 4, alíneas d) a f)	-
Artigo 4.º, n.º 4, alínea g)	Artigo 5.º, n.º 4, alínea c)

Diretiva 2008/95/CE	Presente diretiva
Artigo 4.º, n.ºs 5 e 6	Artigo 5.º, n.ºs 5 e 6
-	Artigo 8.º
Artigo 5.º, n.º 1, primeiro proémio	Artigo 10.º, n.º 1
Artigo 5.º, n.º 1, segundo proémio	Artigo 10.º, n.º 2, proémio
Artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b)	Artigo 10.º, n.º 2, alíneas a) e b)
Artigo 5.º, n.º 2	Artigo 10.º, n.º 2, alínea c)
Artigo 5.º, n.º 3, alíneas a) a c)	Artigo 10.º, n.º 3, alíneas a) a c)
-	Artigo 10.º, n.º 3, alínea d)
Artigo 5.º, n.º 3, alínea d)	Artigo 10.º, n.º 3, alínea e)
-	Artigo 10.º, n.º 3, alínea f)
-	Artigo 10.º, n.º 4
Artigo 5.º, n.ºs 4 e 5	Artigo 10.º, n.ºs 5 e 6
-	Artigo 11.º
-	Artigo 12.º
-	Artigo 13.º
Artigo 6.º, n.º 1, alíneas a) a c)	Artigo 14.º, n.º 1, alíneas a) a c) e n.º 2
Artigo 6.º, n.º 2	Artigo 14.º, n.º 3
Artigo 7.º	Artigo 15.º
Artigo 8.º, n.ºs 1 e 2	Artigo 25.º, n.ºs 1 e 2
-	Artigo 25.º, n.ºs 3 a 5
Artigo 9.º	Artigo 9.º
Artigo 10.º, n.º 1, primeiro parágrafo	Artigo 16.º, n.º 1
-	Artigo 16.º, n.ºs 2 a 4

Diretiva 2008/95/CE	Presente diretiva
Artigo 10.º, n.º 1, segundo parágrafo	Artigo 16.º, n.º 5
Artigo 10.º, n.º 2	Artigo 16.º, n.º 6
Artigo 10.º, n.º 3	-
Artigo 11.º, n.º 1	Artigo 46.º, n.ºs 1 a 3
Artigo 11.º, n.º 2	Artigo 44.º, n.º 1
Artigo 11.º, n.º 3	Artigo 17.º
Artigo 11.º, n.º 4	Artigo 17.º, artigo 44.º, n.º 2 e artigo 46.º, n.º 4
-	Artigo 18.º
Artigo 12.º, n.º 1, primeiro parágrafo	Artigo 19.º, n.º 1
Artigo 12.º, n.º 1, segundo parágrafo	Artigo 19.º, n.º 2
Artigo 12.º, n.º 1, terceiro parágrafo	Artigo 19.º, n.º 3
Artigo 12.º, n.º 2	Artigo 20.º
Artigo 13.º	Artigos 7.º e 21.º
Artigo 14.º	Artigo 6.º
-	Artigos 22.º a 24.º
-	Artigo 26.º
-	Artigo 27.º
Artigo 15.º, n.º 1	Artigo 28.º, n.ºs 1 e 3
Artigo 15.º, n.º 2	Artigo 28.º, n.º 4
-	Artigo 28.º, n.ºs 2 e 5
-	Artigo 29.º a artigo 54.º, n.º 1

Diretiva 2008/95/CE	Presente diretiva
Artigo 16.º	Artigo 54.º, n.º 2
Artigo 17.º	Artigo 55.º
Artigo 18.º	Artigo 56.º
Artigo 19.º	Artigo 57.º
