



PARLAMENTO EUROPEU

2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

2013/0089(COD)

30.10.2013

ALTERAÇÕES 41 - 106

Projeto de relatório

Cecilia Wikström

(PE516.713v01-00)

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação)

(Reformulação – artigo 87.º do Regimento)

Proposta de diretiva

(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

AM\1007853PT.doc

PE522.796v01-00

PT

Unida na diversidade

PT

Alteração 41
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão

(13) Para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetíveis de constituir 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, que consistem em garantir a segurança jurídica e a gestão correta, é também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de uma forma que **permita a determinação precisa do objeto da proteção**. Deve ser permitido representar o sinal sob qualquer forma adequada, portanto, não necessariamente por meios gráficos, desde que a representação ofereça garantias satisfatórias para este efeito.

Alteração

(13) Para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetíveis de constituir 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, que consistem em garantir a segurança jurídica e a gestão correta, é também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de uma forma que **seja clara, precisa, independente, facilmente acessível, duradoura e objetiva**. Deve ser permitido representar o sinal sob qualquer forma adequada, portanto, não necessariamente por meios gráficos, desde que a representação ofereça garantias satisfatórias para este efeito.

Or. en

Justificação

A intenção da alteração é refletir a jurisprudência do Tribunal, após o acórdão Sieckmann.

Alteração 42
Marielle Gallo

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão

(13) Para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetíveis de constituir uma marca, desde que sejam adequados para distinguir os produtos ou

Alteração

(13) Para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetíveis de constituir 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, que consistem em garantir a segurança jurídica e a gestão correta, é também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de uma forma que permita a determinação precisa do objeto da proteção. Deve ser permitido representar o sinal sob qualquer forma adequada, portanto, não necessariamente por meios gráficos, desde que a representação ofereça garantias satisfatórias para este efeito.

serviços de uma empresa dos de outras empresas. No intuito de cumprir os objetivos do sistema de registo das marcas, que consistem em garantir a segurança jurídica e a gestão correta, é também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de uma forma que permita a determinação precisa do objeto da proteção. Deve ser permitido representar o sinal sob qualquer forma adequada, portanto, não necessariamente por meios gráficos, desde que a representação **utilize tecnologia disponível gratuitamente e** ofereça garantias satisfatórias para este efeito.

Or. en

Alteração 43 **Marielle Gallo**

Proposta de diretiva **Considerando 19**

Texto da Comissão

(19) Para garantir a segurança jurídica, é necessário clarificar que não só nos casos de semelhança mas também nos casos em que um sinal idêntico é utilizado para produtos ou serviços idênticos, deve ser conferida proteção à marca só se e na medida em que a função principal da marca, que consiste em garantir a origem comercial dos produtos ou serviços, seja afetada.

Alteração

Suprimido

Or. en

Alteração 44 **Christian Engström** em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão

(19) Para garantir a segurança jurídica, é necessário clarificar que não só nos casos de semelhança mas também nos casos em que um sinal idêntico é utilizado para produtos ou serviços idênticos, deve ser conferida proteção à marca só se e na medida em que a função principal da marca, que consiste em garantir a origem comercial dos produtos ou serviços, seja afetada.

Alteração

(19) Para garantir a segurança jurídica, é necessário clarificar que não só nos casos de semelhança mas também nos casos em que um sinal idêntico é utilizado para produtos ou serviços idênticos, deve ser conferida proteção à marca só se e na medida em que a função principal da marca, que consiste em garantir a origem comercial dos produtos ou serviços, seja afetada. ***Para determinar se uma marca é afetada, é fundamental interpretar esta disposição à luz do artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e do artigo 10.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a fim de garantir o direito fundamental à liberdade de expressão.***

Or. en

Alteração 45
Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão

(19) Para garantir a segurança jurídica, é necessário clarificar que não só nos casos de semelhança mas também nos casos em que um sinal idêntico é utilizado para produtos ou serviços idênticos, deve ser conferida proteção à marca só se e na medida em que a função principal da marca, ***que consiste em garantir a origem comercial dos produtos ou serviços,*** seja afetada.

Alteração

(19) Para garantir a segurança jurídica, é necessário clarificar que não só nos casos de semelhança mas também nos casos em que um sinal idêntico é utilizado para produtos ou serviços idênticos, deve ser conferida proteção à marca só se e na medida em que a função principal da marca seja afetada.

Or. en

Alteração 46
Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

(19-A) A principal função de uma marca consiste em garantir a origem do produto ao consumidor ou ao utilizador final, permitindo-lhes distinguir, sem qualquer risco de confusão, esse produto de outros que tenham origem diferente.

Or. en

Alteração 47
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão

Alteração

(19-B) Para determinar se a principal função de uma marca é afetada, é fundamental interpretar esta disposição à luz do artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e do artigo 10.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a fim de garantir o direito fundamental à liberdade de expressão.

Or. en

Alteração 48
Christian Engström
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão

(22) No intuito de reforçar a proteção das marcas e de combater mais eficazmente a contrafação, o titular de uma marca registada deve poder impedir que terceiros introduzam produtos no território aduaneiro *do Estado-Membro*, sem serem aí colocados em livre circulação, se estes produtos provierem de *países terceiros* e ostentarem, sem autorização, uma marca essencialmente idêntica à marca registada respeitante a esses produtos.

Alteração

(22) No intuito de reforçar a proteção das marcas e de combater mais eficazmente a contrafação, o titular de uma marca *européia* registada deve ***também*** poder impedir que ***todos os*** terceiros introduzam produtos, ***no contexto de uma atividade comercial***, no território aduaneiro *da União*, sem serem aí colocados em livre circulação, se estes produtos, ***incluindo a embalagem***, provierem de ***um país terceiro*** e ostentarem, sem autorização, uma marca essencialmente idêntica à marca *européia validamente* registada respeitante a esses produtos, ***que não possa ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca. Para não prejudicar a produção, circulação e distribuição de produtos legítimos, esta regra só se deve aplicar se o titular da marca puder apresentar provas claras e documentadas de um risco substancial de desvio fraudulento dos produtos alegadamente falsificados para um Estado-Membro. A Comissão Europeia deve elaborar e aplicar orientações para as autoridades aduaneiras nacionais, com indicadores claros sobre como estabelecer esse risco substancial de desvio fraudulento. A lista de indicadores claros deve refletir a importância da livre comercialização, entre outros, de medicamentos genéricos, e deve estar em consonância com a jurisprudência estabelecida do TJUE.***

Or. en

Alteração 49
Bernhard Rapkay

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão

(22) No intuito de reforçar a proteção das marcas e de combater mais eficazmente a contrafação, o titular de uma marca registada deve poder impedir que terceiros introduzam produtos no território aduaneiro do Estado-Membro, sem serem aí colocados em livre circulação, se estes produtos provierem de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca essencialmente idêntica à marca registada respeitante a esses produtos.

Alteração

(22) No intuito de reforçar a proteção das marcas e de combater mais eficazmente a contrafação, o titular de uma marca registada deve poder impedir que terceiros introduzam produtos no território aduaneiro do Estado-Membro, sem serem aí colocados em livre circulação, se estes produtos provierem de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca essencialmente idêntica à marca registada respeitante a esses produtos. ***Tal não deve prejudicar o cumprimento pela União das normas da OMC, nomeadamente o artigo 5.º do GATT referente à liberdade de trânsito.***

Or. de

Alteração 50
Christian Engström
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

(22-A) É necessário reconhecer que o principal problema de saúde pública reside na qualidade dos medicamentos e não na marca ou na aplicação de qualquer outro direito de propriedade intelectual, devendo ser abordado através de outras medidas, designadamente regulamentação destinada a melhorar os padrões de qualidade.

Or. en

Alteração 51
Christian Engström
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão

Alteração

(23) A fim de prevenir mais eficazmente a entrada de produtos em infração, especialmente no contexto das vendas na Internet, o titular de um marca deve poder proibir a importação desses produtos para a União, sempre que seja apenas o expedidor dos produtos que atua para fins comerciais.

Suprimido

Or. en

Justificação

Through clever wording and the doctrine of regional exhaustion, this text, together with its article, tries to restrict parallel imports. It may make it impossible for private individuals to buy completely legitimate goods, if they do this over the internet and from third countries. This affects not only counterfeits but completely legitimate originals as well: EU citizens would be forbidden to buy certain things over the internet, simply because they do this from, for example, a web shop in the US. Putting up such artificial barriers to trade through trade marks makes no economic sense.

Alteração 52
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão

Alteração

(23) A fim de prevenir mais eficazmente a entrada de produtos em infração, especialmente no contexto das vendas na Internet, o titular de um marca deve poder proibir a importação desses produtos para a União, sempre que seja apenas o expedidor dos produtos que atua para fins

Suprimido

comerciais.

Or. de

Alteração 53
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão

(24) A fim de permitir que os titulares de marcas registadas combatam mais eficazmente a contrafação, devem poder proibir a aposição de uma marca em infração aos produtos e *certos* atos preparatórios anteriores à aposição.

Alteração

(24) A fim de permitir que os titulares de marcas registadas combatam mais eficazmente a contrafação, devem poder proibir a aposição de uma marca em infração aos produtos e atos preparatórios anteriores à aposição.

Or. en

Alteração 54
Antonio Masip Hidalgo

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão

(24) A fim de permitir que os titulares de marcas registadas combatam mais eficazmente a contrafação, devem poder proibir a aposição de uma marca em infração aos produtos e *certos* atos preparatórios anteriores à aposição.

Alteração

(24) A fim de permitir que os titulares de marcas registadas combatam mais eficazmente a contrafação, devem poder proibir a aposição de uma marca em infração aos produtos e *todos* os atos preparatórios anteriores à aposição.

Or. fr

Justificação

Trata-se aqui de uma clarificação no sentido de colocar a possibilidade de os titulares da marca proibirem a aposição de uma marca aos produtos mas também ao conjunto dos atos preparatórios em prol de uma melhor segurança jurídica. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 55
Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

(25-A) Os direitos exclusivos conferidos por uma marca não devem permitir que o titular proíba a utilização de sinais ou indicações que sejam utilizados para fins legítimos, a fim de permitir que os consumidores estabeleçam comparações, expressem opiniões ou quando não exista qualquer utilização comercial da marca.

Or. en

Alteração 56
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão

Alteração

(29) 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 da utilização também é necessário para reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na União e, consequentemente, 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 que foram registadas ou, se não forem utilizadas, suscetíveis de serem extintas.

(29) 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 da utilização também é necessário para reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na União e, consequentemente, 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 que foram registadas ou, se não forem utilizadas ***depois de um período de cinco anos após a sua autorização***, suscetíveis de serem

extintas.

Or. de

Alteração 57
Antonio Masip Hidalgo

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão

(29) 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 da utilização também é necessário para reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na União e, consequentemente, 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 que foram registadas ou, se não forem utilizadas, suscetíveis de serem extintas.

Alteração

(29) 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 da utilização também é necessário para reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na União e, consequentemente, 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 que foram registadas ou, se não forem utilizadas, suscetíveis de serem extintas, ***num período de cinco anos a contar da data de registo.***

Or. fr

Justificação

Este aditamento permite um alinhamento do presente considerando ao artigo 16.º, n.º 1 da Diretiva sobre a aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Além disso, a presente alteração reforça a visão europeia de proteção da criatividade das pequenas e médias empresas, concedendo-lhes tempo para se desenvolverem a fim de protegerem a sua marca.

Alteração 58
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Considerando 36-A (novo)

PE522.796v01-00

12/38

AM1007853PT.doc

Texto da Comissão

Alteração

(36-A) Qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer associação representativa de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores, pode apresentar um ato de oposição ao registo da marca, na medida em que forneça prova de que uma marca é suscetível de enganar o público, por exemplo, no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço.

Or. en

Alteração 59
Cecilia Wikström

Proposta de diretiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

(41-A) Em conformidade com a Declaração Política Conjunta dos Estados-Membros e da Comissão, de 28 de setembro de 2011, sobre os documentos explicativos, os Estados-Membros assumiram o compromisso de, nos casos em que tal se justifique, fazer acompanhar a notificação das suas medidas de transposição de um ou mais documentos que expliquem a relação entre os elementos da diretiva e as partes correspondentes dos instrumentos de transposição para o direito nacional. Em relação à presente diretiva, o legislador considera que a transmissão desses documentos se justifica.

Or. en

Alteração 60
Marielle Gallo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão

b) «Agência», a Agência *das Marcas, Desenhos e Modelos* da União Europeia, criada em conformidade com o artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009;

Alteração

b) «Agência», a Agência *da Propriedade Intelectual* da União Europeia, criada em conformidade com o artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009;

(Esta modificação aplica-se à integralidade do texto legislativo em apreço; a sua aprovação impõe adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. en

Alteração 61
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão

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

Alteração

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

Or. de

Alteração 62
Antonio Masip Hidalgo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Diretiva 2008/95/CE

Artigo 2

Texto da Comissão

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

Alteração

Podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, **modelos, motivos, dispositivos e logótipos**, letras, números, cores enquanto tais, a forma do produto ou da respetiva embalagem ou sons, na condição de que tais sinais:

Or. fr

Justificação

Os modelos, motivos, dispositivos e logótipos constituem frequentemente as características utilizadas no fabrico de um sinal utilizado como uma marca.

Alteração 63

Bernhard Rapkay

Proposta de diretiva

Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão

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

Alteração

Podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, cores enquanto tais, a forma do produto ou da respetiva embalagem ou sons, na condição de que **seja utilizada uma tecnologia geralmente disponível e** tais sinais:

Or. de

Alteração 64

Giuseppe Gargani, Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva

Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão

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

Alteração

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

Or. it

Alteração 65

Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva

Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão

b) Possam ser representados de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar o objeto preciso da proteção conferida ao seu titular.

Alteração

b) Possam ser representados, **tanto na sua publicação como na sua inscrição no registo**, de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar o objeto preciso da proteção conferida ao seu titular.

Or. es

Justificação

Deverá ser incluída uma referência à publicação que deverá ser realizada relativamente a todas as marcas para garantia de terceiros.

Alteração 66

Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva

Artigo 4 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão

j) *A* marcas que forem excluídas do registo em conformidade com a legislação da União ou com acordos internacionais de

Alteração

j) **As** marcas que forem 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 e a especialidades tradicionais garantidas;

que a União é parte, que conferem proteção a **bebidas espirituosas**, a menções tradicionais para o vinho e a especialidades tradicionais garantidas;

Or. en

Justificação

Sem dúvida, a disposição é benéfica para os titulares de IG. No entanto, a razão para identificar as bebidas espirituosas na presente disposição resulta das IG abrangidas pelo Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008. É necessário distingui-las de outras indicações geográficas e denominações de origem de produtos agrícolas e géneros alimentícios abrangidas pelo Regulamento (CE) n.º 510/2006 e n.º 509/2006, de 20 março de 2006.

Alteração 67 **Tadeusz Zwiefka**

Proposta de diretiva **Artigo 4 – n.º 5**

Texto da Comissão

5. Não será recusado o registo de uma marca ***ou este não será declarado nulo*** nos termos do n.º 1, alíneas b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo ***ou após*** a data do ***registo*** e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo.

Alteração

5. Não será recusado o registo de uma marca nos termos do n.º 1, alínea b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo ***e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Uma marca não será declarada nula pelas mesmas razões, se, antes da*** data do ***pedido de nulidade***, e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo.

Or. en

Alteração 68 **Antonio Masip Hidalgo**

Proposta de diretiva **Artigo 4 – n.º 6**

Texto da Comissão

6. **Os Estados-Membros podem prever que** o n.º 5 se aplica também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após a data do pedido de registo ou antes da data do registo.

Alteração

6. O n.º 5 se aplica também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após a data do pedido de registo ou antes da data do registo.

Or. fr

Justificação

A fim de salvaguardar a segurança jurídica e de reconhecer e valorizar os investimentos realizados pelas empresas, nomeadamente pelas PME, afigura-se importante tornar obrigatório para os Estados-Membros o direito de demonstrar que se pode adquirir o carácter distintivo em qualquer momento.

Alteração 69
Marielle Gallo

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão

a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior *e se* os produtos ou serviços para **os quais o registo da marca for pedido** ou **a marca tiver sido** registada **forem** idênticos **aos produtos ou serviços** para os quais a marca anterior **está protegida**;

Alteração

a) Se a marca for idêntica **ou semelhante** a uma marca anterior, **independentemente de** os produtos ou serviços para **que for pedida ou** registada **serem** idênticos, **semelhantes ou não semelhantes àqueles** para os quais a marca anterior **foi registada, sempre que a marca anterior goze de prestígio no Estado-Membro de registo ou, em caso de marca da União Europeia, goze de prestígio na União e o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los**;

Or. en

Alteração 70
Antonio Masip Hidalgo

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão

a) Se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca anterior, independentemente de os produtos ou serviços para que for pedida ou registada serem idênticos, semelhantes ou não semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca anterior goze de prestígio num Estado-Membro ou, em caso de marca europeia, goze de prestígio na União e o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los;

Alteração

a) Se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca anterior, independentemente de os produtos ou serviços para que for pedida ou registada serem idênticos, semelhantes ou não semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca anterior goze de prestígio **numa parte substancial do território da União, ainda que tal apenas se verifique num** Estado-Membro ou, em caso de marca europeia, goze de prestígio na União e o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los;

Or. fr

Justificação

Importa indicar claramente que o carácter de prestígio na União Europeia não se baseia na prova do referido prestígio em todos os Estados-Membros.

Alteração 71
Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão

d) Se for excluída do registo e continuar a não ser utilizada em conformidade com a legislação da União que estabelece a proteção das denominações de origem e indicações geográficas.

Alteração

Suprimido

Or. en

Justificação

Relacionado com a alteração do artigo 45.º, n.º 2, propõe-se suprimir o artigo 5.º, n.º 3, alínea d), uma vez que este motivo de recusa já está estabelecido no artigo 4.º, n.º 1, alínea i), e os titulares de direitos de denominações de origem e indicações geográficas têm direito a apresentar uma oposição. Tecnicamente, esta é uma solução mais correta, que cumpre o mesmo objetivo, sem ser necessário fazer quaisquer alterações ao artigo 9.º, n.º 1, quando se trata de nulidade por tolerância.

Alteração 72 **Marielle Gallo**

Proposta de diretiva **Artigo 10 – n.º 1**

Texto da Comissão

1. O registo de uma marca confere ao seu titular um direito exclusivo.

Alteração

1. O registo de uma marca confere ao seu titular um direito exclusivo,
nomeadamente, o direito positivo de a utilizar e de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, a utilizem.

Or. en

Alteração 73 **Marielle Gallo**

Proposta de diretiva **Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)**

Texto da Comissão

a) O sinal for idêntico à marca e for utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada ***e se esta utilização afetar ou for suscetível de afetar a função da marca de garantir aos consumidores a origem dos produtos ou serviços ;***

Alteração

a) O sinal for idêntico à marca e for utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

Or. en

Alteração 74
Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão

a) O sinal for idêntico à marca e for utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada e se esta utilização afetar ou for suscetível de afetar a função da marca de garantir aos consumidores a origem dos produtos ou serviços ;

Alteração

a) O sinal for idêntico à marca e for utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada e se esta utilização afetar ou for suscetível de afetar a função da marca de garantir aos consumidores a origem dos produtos ou serviços, ***permitindo-lhes distinguir, sem qualquer risco de confusão, esse produto de outros que tenham origem diferente;***

Or. en

Alteração 75
Marielle Gallo

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão

b) O sinal for idêntico ou semelhante à marca e for utilizado para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, e se existir um risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

Alteração

b) ***Sem prejuízo da alínea a)***, o sinal for idêntico ou semelhante à marca e for utilizado para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, e se existir um risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

Or. en

Alteração 76
Marielle Gallo

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão

c) **Importar ou** exportar produtos com esse sinal;

Alteração

c) **Fabricar ou colocar sob um regime suspensivo, importar, exportar, reexportar ou efetuar o transbordo de** produtos com esse sinal;

Or. en

Alteração 77
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão

d) Utilizar o sinal como designação comercial ou de empresa ou como parte desta designação;

Alteração

d) Utilizar o sinal como designação comercial ou de empresa ou como parte desta designação, **ou nomes de domínio**;

Or. en

Alteração 78
Christian Engström
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão

4. O titular de uma marca registada deve também poder impedir a importação de produtos ao abrigo da alínea c) do n.º 3, sempre que seja apenas o expedidor dos produtos que atua para fins comerciais.

Alteração

Suprimido

Or. en

Alteração 79
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão

4. O titular de uma marca registada deve também poder impedir a importação de produtos ao abrigo da alínea c) do n.º 3, sempre que seja apenas o expedidor dos produtos que atua para fins comerciais.

Alteração

Suprimido

Or. de

Alteração 80
Marielle Gallo

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão

4. O titular de uma marca registada deve também poder impedir a importação de produtos ao abrigo da alínea c) do n.º 3, sempre que seja apenas o expedidor dos produtos que atua **para fins comerciais**.

Alteração

4. O titular de uma marca registada deve também poder impedir a importação de produtos ao abrigo da alínea c) do n.º 3, sempre que seja apenas o expedidor dos produtos que atua **no contexto de uma atividade comercial**.

Or. en

Alteração 81
Christian Engström
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão

5. O titular de uma marca registada deve

Alteração

5. O titular de uma marca **européia**

poder impedir terceiros de introduzir produtos, no contexto de uma atividade comercial, no território aduaneiro **do Estado-Membro em que a marca se encontra registada**, sem serem aí colocados em livre circulação, 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 pode** ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca.

registada deve poder impedir terceiros de introduzir produtos, no contexto de uma atividade comercial, no território aduaneiro **da União**, sem serem aí colocados em livre circulação, se esses produtos, incluindo a embalagem, provierem de **um país terceiro** e ostentarem, sem autorização, uma marca **essencialmente** idêntica à marca **européia validamente** registada respeitante a esses produtos **e não puder** ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca.

Para não prejudicar a produção, circulação e distribuição de produtos legítimos, esta regra só se aplica se o titular da marca puder apresentar provas inequívocas e documentadas de um risco substancial de desvio fraudulento dos produtos alegadamente falsificados para um Estado-Membro.

A Comissão Europeia deve elaborar e aplicar orientações para as autoridades aduaneiras nacionais, com indicadores claros sobre como determinar esse risco substancial de desvio fraudulento. A lista de indicadores claros deve refletir a importância da livre comercialização, entre outros, de medicamentos genéricos, e deve estar em consonância com a jurisprudência estabelecida do TJUE.

Or. en

Alteração 82
Marielle Gallo, Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão

5. O titular de uma marca registada deve poder impedir terceiros de introduzir produtos, no contexto de uma atividade comercial, no território aduaneiro do

Alteração

5. O titular de uma marca registada deve poder impedir terceiros de introduzir produtos, no contexto de uma atividade comercial, no território aduaneiro do

Estado-Membro em que a marca se encontra registada, sem serem aí colocados em livre circulação, 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 pode ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca.

Estado-Membro em que a marca se encontra registada, sem serem aí colocados em livre circulação, 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 pode ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca.

As autoridades aduaneiras também devem realizar os controlos relevantes de acordo com as regras estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 608/2013, a pedido dos titulares de direitos, e com base em critérios de análise de risco, a produtos, incluindo a embalagem, suspeitos de contrafação, que transitam pelo território da União Europeia ao abrigo de um regime suspensivo, e que se destinem a ser introduzidos no mercado de um país terceiro.

Or. en

Alteração 83 Bernhard Rapkay

Proposta de diretiva Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão

5. O titular de uma marca registada deve poder impedir terceiros de introduzir produtos, no contexto de uma atividade comercial, no território aduaneiro do Estado-Membro em que a marca se encontra registada, sem serem aí colocados em livre circulação, 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 pode ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca.

Alteração

5. O titular de uma marca registada deve poder impedir terceiros de introduzir produtos, no contexto de uma atividade comercial, no território aduaneiro do Estado-Membro em que a marca se encontra registada, sem serem aí colocados em livre circulação, 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 pode ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca. ***Tal deve aplicar-se***

sem prejuízo do cumprimento pela União das regras da OMC, nomeadamente o artigo V do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) referente à liberdade de trânsito.

Or. en

Alteração 84
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

Os Estados-Membros devem tomar medidas adequadas para facilitar o trânsito de medicamentos genéricos. Por conseguinte, um titular de uma marca não tem o direito de impedir terceiros de introduzir produtos, no contexto da atividade comercial, no território aduaneiro do Estado-Membro com base em semelhanças, presumidas ou reais, entre a denominação comum internacional (DCI) para o ingrediente ativo dos medicamentos e uma marca registada.

Or. en

Justificação

There have been cases where International non-proprietary names (INN) printed on the packaging of generic medicines have created a confusion on whether this could constitute a risk for confusion with trademarks similar to the INN. One such case being a generic medicine containing Amoxicillin and the trademark Axmoxil. INNs by law have to be present on the packaging of pharmaceutical products to provide health professionals with a unique and universally available designated name to identify each pharmaceutical substance. It should thus be clarified that these generic names are not grounds for trademark infringements and thus should also not be grounds to intervene against generic medicines in transit.

Alteração 85
Marielle Gallo

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão

A primeira alínea só é aplicável se o terceiro agir em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Alteração

O presente número só é aplicável se o terceiro agir em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Or. en

Alteração 86
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão

2. A utilização por terceiros não será considerada conforme com práticas honestas em especial nos seguintes casos:

a) Se der a impressão de que existe uma ligação comercial entre o terceiro e o titular da marca;

b) Se tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudicar.

Alteração

Suprimido

Or. en

Alteração 87
Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

3-A. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros a sua utilização para fins legítimos relacionados com o seguinte:

a) Publicidade ou promoção que permita a comparação de produtos ou serviços por parte dos consumidores; ou

b) Identificação e paródia, crítica ou comentário acerca do titular da marca ou dos produtos e serviços do titular da marca; ou

c) Qualquer utilização não comercial de uma marca.

Or. en

Alteração 88
Christian Engström
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

Artigo 14.º-A

Limitação dos direitos conferidos pela marca

Nenhuma das disposições da presente diretiva deve limitar o direito de todas as pessoas, incluindo de pessoas coletivas, de se exprimirem publicamente, através de quaisquer vias ou meios de comunicação da sua escolha, desde que não violem os direitos reconhecidos pelo artigo 10.º.

Tal inclui, nomeadamente, declarações para efeitos de comentário político ou social, ensino, investigação científica, jornalismo, expressão artística, comunicação pessoal, crítica ou análise,

*comparação de produtos ou serviços,
caricatura, paródia ou pastiche.*

Or. en

Alteração 89
Cecilia Wikström

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a utilização desta para produtos comercializados na União sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

Alteração

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a utilização desta para produtos comercializados na União sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento, *ou que tenham sido vendidos a consumidores individuais em conformidade com o artigo 10.º, n.º 4.*

Or. en

Alteração 90
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 17

Texto da Comissão

Artigo 17.º

Falta de utilização como defesa em processos de infração

O titular de uma marca pode proibir a utilização de um sinal apenas 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.

Alteração

Suprimido

Or. en

Justificação

The provision will shift the obligation to decide upon non-use of trade marks on courts which in fact will extend the proceeding and put additional burden of proof on the plaintiff. Currently, proceedings for invalidity of a registered trade mark often take place within the competences of the national patent offices, while shifting that responsibility to courts will create two different practices and double competences. The abovementioned situation may lead to some discrepancies between judgments of the Patent Office and decisions held by courts in terms of grounds for trade mark invalidation due to non-use.

Alteração 91

Christian Engström

em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva

Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

Artigo 18.º-A

Indemnização do importador e do proprietário das mercadorias

As agências adequadas serão habilitadas a ordenar ao titular de uma marca registada que pague ao importador, ao consignatário e ao proprietário das mercadorias uma indemnização adequada pelos prejuízos que lhes tenham sido causados em virtude da retenção indevida das mercadorias com base nos direitos de restrição à importação conferidos pelo artigo 10.º.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 56.º do Acordo sobre os aspetos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (TRIPS), a agência competente está habilitada a ordenar a um requerente, neste caso titular de uma marca registada, que compense de forma adequada os importadores ou os proprietários pela retenção indevida das mercadorias. A retenção indevida das mercadorias é um problema grave que tem vindo a aumentar. Segundo o relatório anual da Comissão «Intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual: resultados nas

fronteiras», de 2011, registaram-se mais de 2700 casos de retenção errónea de mercadorias, o que constitui um aumento de 46 % em relação há dois anos.

Alteração 92
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão

1. O pedido de registo de uma marca deve incluir:

Alteração

1. O pedido de registo de uma marca deve incluir, **pelo menos**:

Or. en

Alteração 93
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 41 – parágrafo 1

Texto da Comissão

Os institutos devem **limitar a sua** apreciação oficiosa da admissibilidade do pedido de registo da marca **à ausência dos** motivos absolutos de recusa previstos no artigo 4.º.

Alteração

Os institutos devem **proceder à** apreciação oficiosa da admissibilidade do pedido de registo da marca, **tendo em conta os** motivos absolutos de recusa previstos no artigo 4.º.

Or. en

Justificação

Atualmente, o sistema de apreciação completo que analisa os motivos absolutos de recusa, bem como os relativos, é utilizado por 11 Estados-Membros, ou seja, Chipre, Eslováquia, Estónia, Finlândia, Grécia, Irlanda, Malta, Polónia, Portugal, República Checa e Suécia. O relatório do Instituto Max Planck, em 2011, confirma o forte apoio de 48 % dos titulares à introdução de uma apreciação oficiosa de motivos relativos de recusa.

Alteração 94
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão

1. Antes do registo da marca, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as associações representativas de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores pode apresentar observações escritas ao instituto, explicando por qual dos motivos previstos no artigo 4.º a marca não deve ser oficiosamente registada. ***Não adquirem por este facto a qualidade de partes no processo perante o instituto.***

Alteração

1. Antes do registo da marca, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as associações representativas de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores pode apresentar observações escritas ao instituto, explicando por qual dos motivos previstos no artigo 4.º a marca não deve ser oficiosamente registada.

Or. en

Alteração 95
Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

2-A. Os Estados-Membros que estabeleçam procedimentos de oposição com base em motivos absolutos previstos pelo artigo 4.º não são obrigados a aplicar a presente disposição.

Or. en

Justificação

É redundante impor um procedimento ineficiente de observações de terceiros aos Estados-Membros que já têm um procedimento de oposição baseado nesses mesmos motivos absolutos. Esta duplicação não faz sentido. Por conseguinte, propõe-se que a presente disposição seja opcional para estes Estados-Membros.

Alteração 96
Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 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.

Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer um procedimento administrativo eficiente e expedito para a oposição ao registo de um pedido de marca junto dos respetivos institutos.

Or. en

Justificação

A referência ao artigo 5.º é suprimida. Destina-se a permitir que os Estados-Membros decidam livremente os motivos da oposição, incluindo, se assim o desejarem, motivos absolutos de recusa.

Alteração 97
Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão

2. O procedimento administrativo referido no n.º 1 deve prever que pelo menos o titular de um direito anterior, mencionado no artigo 5.º, n.ºs 2 e 3, pode apresentar um ato de oposição.

Alteração

2. O procedimento administrativo referido no n.º 1 deve prever que pelo menos o titular de um direito anterior, mencionado **no artigo 4.º, n.º 1, alínea i), e** no artigo 5.º, n.ºs 2 e 3, pode apresentar um ato de oposição.

Or. en

Justificação

A referência ao artigo 4.º, n.º 1, alínea i), é incluída e, conseqüentemente, não só os titulares de direitos anteriores, de acordo com o artigo 5.º, mas também os titulares de direitos de denominações de origem e indicações geográficas podem apresentar uma oposição.

Alteração 98
Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão

3. Deve ser concedido às partes um **prazo** de **pelo menos** dois meses **antes do início do** procedimento de oposição para negociar a possibilidade de resolução amigável entre a parte oponente e o requerente.

Alteração

3. Deve ser concedido às partes, **a pedido conjunto**, um **mínimo** de dois meses **no** procedimento de oposição para negociar a possibilidade de resolução amigável entre a parte oponente e o requerente.

Or. en

Justificação

A concessão automática de um período de reflexão é excluída, uma vez que é ineficiente, mas propõe-se um período de reflexão mínimo de dois meses, se as partes o pedirem em conjunto.

Alteração 99
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

3-A. Qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer associação representativa de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores, pode apresentar um ato de oposição ao registo da marca.

Or. en

Alteração 100
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão

1. No procedimento *administrativo* de oposição, se, na data de depósito ou data de prioridade da marca posterior, já tiver expirado o prazo de cinco anos em que a marca anterior deveria ter sido objeto de utilização séria na aceção do artigo 16.º, a pedido do requerente, o titular da marca anterior que tiver apresentado um ato de oposição deve apresentar provas de que a marca anterior foi objeto de utilização séria na aceção do artigo 16.º durante o prazo de cinco anos anteriores à data de depósito ou data de prioridade da marca posterior ou de que havia justos motivos para a falta de utilização. Na ausência de provas para este efeito, a oposição deve ser rejeitada.

Alteração

1. No procedimento de oposição, se, na data de depósito ou data de prioridade da marca posterior, já tiver expirado o prazo de cinco anos em que a marca anterior deveria ter sido objeto de utilização séria na aceção do artigo 16.º, a pedido do requerente, o titular da marca anterior que tiver apresentado um ato de oposição deve apresentar provas de que a marca anterior foi objeto de utilização séria na aceção do artigo 16.º durante o prazo de cinco anos anteriores à data de depósito ou data de prioridade da marca posterior ou de que havia justos motivos para a falta de utilização. Na ausência de provas para este efeito, a oposição deve ser rejeitada.

Or. en

Alteração 101
Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão

1. No procedimento administrativo de oposição, se, na data de depósito ou data de prioridade da marca posterior, já tiver expirado o prazo de cinco anos em que a marca anterior deveria ter sido objeto de utilização séria na aceção do artigo 16.º, a pedido do requerente, o titular da marca anterior que tiver apresentado um ato de oposição deve apresentar provas de que a marca anterior foi objeto de utilização séria na aceção do artigo 16.º durante o prazo de cinco anos anteriores à data de depósito ou data de prioridade da marca posterior ou de que havia justos motivos para a falta de

Alteração

1. No procedimento administrativo de oposição, ***os Estados-Membros poderão prever que***, se, na data de depósito ou data de prioridade da marca posterior, já tiver expirado o prazo de cinco anos em que a marca anterior deveria ter sido objeto de utilização séria na aceção do artigo 16.º, a pedido do requerente, o titular da marca anterior que tiver apresentado um ato de oposição deve apresentar provas de que a marca anterior foi objeto de utilização séria na aceção do artigo 16.º durante o prazo de cinco anos anteriores à data de depósito ou data de prioridade da marca posterior ou de

utilização.

que havia justos motivos para a falta de utilização. Na ausência de provas para este efeito, a oposição deve ser rejeitada.

Or. es

Justificação

Instituir uma prova de utilização num procedimento de oposição, embora aceitável, não deve ser imposto como uma obrigação. A opção proposta gera problemas ao não se acreditar a utilização para determinados produtos, a marca posterior é inscrita, mas a anterior não é extinta, o que poderá dar início a uma utilização efetiva em relação a esses produtos que até então não a utilizavam, ficando sanada e coexistindo com a marca à qual se opôs, em detrimento do público consumidor.

Alteração 102

Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva

Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão

1. Os Estados-Membros **devem** estabelecer um procedimento administrativo de extinção ou declaração de nulidade de uma marca junto dos respetivos institutos.

Alteração

1. Os Estados-Membros **podem** estabelecer um procedimento administrativo de extinção ou declaração de nulidade de uma marca junto dos respetivos institutos.

Or. es

Justificação

A imposição de processos de extinção e de anulação de carácter administrativo pode apresentar a determinados Estados-Membros um problema jurisdicional, uma vez que essas questões são uma competência exclusiva dos Tribunais [artigo 22.º, n.º 1, da LOPJ (Lei Orgânica do Poder Judicial)]. Esta situação não impede que no final se recorra aos Tribunais, uma vez que as decisões dos organismos nacionais de normalização são passíveis de interposição de recurso, o que prolongará os períodos para a obtenção de uma resolução definitiva.

Alteração 103

Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva

Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão

1. No procedimento **administrativo** 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 utilização séria na aceção do artigo 16.º relativamente a produtos ou serviços para os quais foi registada e que refere como justificação para o seu pedido, durante o prazo de cinco anos anteriores à data do pedido de declaração de nulidade, ou de que existem justos motivos para a falta de utilização, desde que, na data de apresentação do pedido de declaração de nulidade, já tenha expirado o prazo de cinco anos em que a marca deveria ter sido objeto de utilização séria.

Alteração

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 utilização séria na aceção do artigo 16.º relativamente a produtos ou serviços para os quais foi registada e que refere como justificação para o seu pedido, durante o prazo de cinco anos anteriores à data do pedido de declaração de nulidade, ou de que existem justos motivos para a falta de utilização, desde que, na data de apresentação do pedido de declaração de nulidade, já tenha expirado o prazo de cinco anos em que a marca deveria ter sido objeto de utilização séria.

Or. en

Alteração 104 **Tadeusz Zwiefka**

Proposta de diretiva **Artigo 52**

Texto da Comissão

Os Estados-Membros devem garantir que os institutos **cooperam** entre si e com a Agência, a fim de promover a convergência de práticas e instrumentos e alcançar resultados coerentes no exame e registo de marcas.

Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que os institutos **podem efetivamente cooperar** entre si e com a Agência, a fim de promover a convergência de práticas e instrumentos e alcançar resultados coerentes no exame e registo de marcas.

Or. en

Alteração 105
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 52

Texto da Comissão

Os Estados-Membros devem garantir que os institutos cooperam entre si e com a Agência, a fim de promover a convergência de práticas e instrumentos *e alcançar resultados coerentes no exame e registo de marcas*.

Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que os institutos cooperam entre si e com a Agência, a fim de promover a convergência de práticas e instrumentos.

Or. en

Alteração 106
Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 53

Texto da Comissão

Os Estados-Membros devem garantir que os serviços centrais *cooperam* com a Agência em todos os seus domínios de atividade, além dos referidos no artigo 52.º, que sejam relevantes para a proteção de marcas na União.

Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que os serviços centrais *podem efetivamente cooperar* com a Agência em todos os seus domínios de atividade, além dos referidos no artigo 52.º, que sejam relevantes para a proteção de marcas na União.

Or. en