



Etienne Sanz de Acedo
Chief Executive Officer

655 Third Avenue, 10th Floor, New York, NY 10017-5646, USA

t: +1-212-642-1776 | f: +1-212-768-7796

inta.org | esanzdeacedo@inta.org

September 15, 2017

Ms. Maria Leonor Mendes da Trindade,
President of the Directive Council
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Campo das Cebolas
1149-035 – Lisboa, Portugal

via email to Ms Maria Leonor Mendes da Trindade (maria.l.trindade@inpi.pt)

Re: INTA comments on the proposal for revision of the Portuguese Industrial Property Code, transposing the EU Trade Marks Directive into Portuguese Legislation

Dear Ms. Maria Leonor Mendes da Trindade,

The International Trademark Association (“INTA”) has reviewed the Draft Bill for the partial amendment of the Portuguese Industrial Property Code (the “Draft Bill”) which is aimed at implementing Directive (EU) 2015/2436 (the “TM Directive”) and would like to share with you its views and comments regarding the proposed legislation. For the purposes of these comments the current Portuguese Industrial Property Code will be referred to as “the current IP Law” or the “IP Law in force” and the reviewed version of the Portuguese Industrial Property Code will be referred to as “the amended IP Law” or the “new IP Law”.

INTA is a global association of trademark owners and professionals dedicated to supporting trademarks and related intellectual property in order to protect consumers and to promote fair and effective commerce. INTA’s members are more than 7000 organizations from 190 countries, including 18 in Portugal. The Association’s member organizations represent some 30,000 trademark professionals and include brand owners from major corporations as well as small- and medium-sized enterprises, law firms and nonprofits. There are also government agency members as well as individual professor and student members.

INTA has been engaged from the very beginning of the reform of the EU trademark system and respectfully submits the following comments.

1. PROCEDURAL FORMALITIES, Art. 237(8) Amended IP Law

The removal of a reference to Art. 11(7) in Article 237(8) together with the changes made in this last Article turn unclear if no changes may occur after publication or, if allowed, such changes will not be published.

INTA advocates that an amendment to the mark in an application should not be allowed at any time if it would materially alter the character of the mark as originally filed. The general test of whether an amendment is a material alteration is whether the mark would have to be re-advertised in order to fairly give notice to the public for purposes of opposition or cancellation. Also, in countries where searches are conducted, the addition of an element to a mark that would require an additional search of the office records would constitute a material alteration and should not be allowed. Deletion from the drawing page of informational matter, which is not a component of the mark itself, such as the size, alcoholic content, volume and weight of the product, should be allowed.

Moreover, additions or changes to the specification of goods that broaden the scope of goods as originally filed should be prohibited at all times during prosecution and after registration. Additions or deletions as to words in the specification of goods which do not broaden the original scope should be allowed at all times because it does not prejudice the rights of others.

INTA recommends that this matter should be taken in consideration at least when drafting new Guidelines for Examination/Rules.

2. GROUNDS FOR REFUSAL, Art. 234(3)(f), Art. 238(4)(c) and Art. 239(2)(c) Amended IP Law – Art. 4 TM Directive

2.1 Art. 234(3)(f) – Documentation of the application - TM Directive Art. 4 (Absolute Grounds)

“Authorisation to include in the trademark signs which reproduce or include references, being words or figurative elements, to museums, objects, monuments or other buildings that constitute cultural heritage in accordance with current legislation”.

INTA suggests the removal of this provision. These are grounds for refusal that – as such – are not provided for in the Directive, which contains an exhaustive list of grounds for refusal and invalidity of registrations. In practice, such signs can be protected through other (commonly applied) grounds for refusal / invalidity: public policy, bad faith, lack of distinctiveness, or even relative grounds (earlier rights), if applicable. If the provision is to be maintained, it must be clear and precise, especially in terms of “current legislation” it refers to and authorities competent to give appropriate authorizations if certain criteria are met.

2.2 Art. 238(4)(c) – Grounds for refusal of registration

“Signs which reproduce or include references, being words or figurative elements, to museums, objects, monuments or other buildings that constitute cultural heritage in accordance with current legislation”.

INTA suggests the removal of this provision. These are grounds for refusal that – as such – are not provided for in the Directive, which contains an exhaustive list of grounds for refusal and invalidity of registrations. In practice, such signs can be protected through other (commonly applied) grounds for refusal / invalidity: public policy, bad faith, lack of distinctiveness, or even relative grounds (earlier rights), if applicable. If the provision is to be maintained, it must be clear and precise, especially in terms of “current legislation” it refers to.

2.3 Art. 239(1)(c) – Other grounds for refusal

“Use of references to a specific rural or urban real estate property that does not belong to the applicant”.

INTA suggests the removal of this provision. These are grounds for refusal that are not provided for in the Directive, which contains an exhaustive list of grounds for refusal and invalidity of registrations. Generally applicable invalidity ground (also ground for refusal) related to copyrights and/or other earlier rights should sufficiently protect the interests of such real estate property owners.

3. ASSIGNMENT, Art. 262(3) Amended IP Law – Art. 22(2) TM Directive

“The transmission of the entire entity holding the trademark registration implies transmission of the registration, unless otherwise stipulated”

The addition of paragraph 3 to this general provision on the assignment of trademark registrations results directly from Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council, namely Article 22(2) thereof.

It appears that the said provision will only apply in the case of trademarks owned by a single corporate body, thus excluding cases of co-ownership of registrations.

It is even more important to mention that in the transposition of Article 22(2) of the said Directive, it was opted to only include in the transposed provision the exception of a specific agreement to the contrary of what is laid down in the provision in question.

In fact, the wording chosen by the EU legislators went further and opted to also provide that *“where circumstances clearly dictate otherwise”*, the assignment of the trademark registration does not occur automatically with the transfer of the whole of the undertaking.

This wording of the Directive is broader in scope and thus safeguards the fact that in some commercial operations, it is not intended or it does not make sense for the trademark registration to be immediately assigned with the transfer of the undertaking. By omitting this exception in the wording of the new Article 262(3) of the Portuguese draft, a party who does not wish to assign the registration will be forced to stipulate contractually that this is not to happen within the scope of the assignment of the undertaking that owns the trademark.

4. LICENCES, Art. 264(3)(4) Amended IP Law – Art. 25(3) and (4) TM Directive

“3 - The holder of an exclusive license may initiate the action referred to in the previous paragraph if, after prior notification, the owner of the trademark registration does not initiate such action within a reasonable time.

4 - Any licensee may intervene in an action alleging infringement of a trademark’s right, initiated by the respective owner, in order to obtain compensation for his damages.”

Although it results directly from the TM directive, for reasons of legal certainty, a specific period should be stipulated in paragraph 3.

As to paragraph 4, some doubts may be raised as to the legality of this provision, as the licence agreement can confer only on the owner of the trademark registration the exclusive right of enforcement of the registration against third parties, for various reasons that we will not go into here.

Therefore, INTA would suggest starting this legal provision with “*Unless stipulated to the contrary (...)*”.

5. PROCEDURE FOR DECLARATION OF INVALIDITY OR CANCELLATION, Art. 267-A Amended IP Law – Art. 45 TM Directive

The Government has taken the option, not imposed by the Directive, to remove the competence of the Intellectual Property Court (IP Court) for hearing invalidity/cancellation actions against trademarks (and also other distinctive signs, which is not required by the Directive) and to “transfer” it to the Portuguese Industrial Property Office (IPO).

What the Directive requires is that the law provide for an administrative procedure for cancellation/invalidity, but this shall not be the “only” venue. The judicial venue of the IP Court could remain available, in which case the plaintiff would decide which venue to choose, i.e. the judicial venue, with the normal rules and guarantees of Civil Procedure, which might be appropriate for more complex cases (for example where it is necessary to prove multiple facts and use various means of evidence), or the administrative venue, which is swifter and might be more appropriate for simple cases where documentary evidence is sufficient.

Although there are practical reasons, which are perhaps swifter and less costly, for providing for a new administrative venue for a procedure for invalidity or cancellation against trademark registrations before the administrative body, in our case the IPO (this being a solution that is used in various countries all over the world), we have serious doubts as to the efficiency of such a solution, unless the IPO is provided with greater means, in terms of logistics and human resources, to fully and satisfactorily fulfil (in qualitative terms) its new competences.

Furthermore, following the example of what happens with applications for a declaration of invalidity/cancellation actions against European Union trademark registrations held before the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), it would not make much sense to provide for the possibility of obtaining the invalidity/cancellation or a trademark registration before an administrative body (in our case the IPO) without also setting up a Board of Appeal (established as a formally independent body as in the case of the EUIPO) that could review the decisions given by the IPO in that regard.

In fact, only with an independent administrative appeal instance would it be possible to create a more rigorous and impartial system with regard to the decisions of the administrative body (IPO) in respect of the invalidity or cancellation of trademark registrations, essentially because there will be a natural tendency on the part of this body to maintain the decisions of grant of the trademark registrations in question.

While it is true that the decisions of the IPO declaring the invalidation or cancellation of trademark registrations can be challenged before the IP Court, if the objective is to create a prior administrative venue for that purpose, then the system will be complete with the simultaneous creation of an administrative appeal instance, as is the case with the European Union trademark system.

Moreover, doubts will remain with regard to trademark infringement actions, before the IP Court, where the invalidity of the trademark registration is invoked by way of a plea of defence and the respective counterclaim is filed seeking a declaration of invalidity or cancellation of the registration.

Will the proceedings be referred back to the IPO within the scope of its new competence to hear applications for a declaration of invalidity or cancellation of a trademark registration?

In the absence of provisions for this situation, we anticipate difficulties and discussions which would be at the very least curious but would clearly hold up the process of enforcement of trademark rights.

Further there is an absence of rules of coordination between the competences of the Court of Intellectual Property and the new competences of the Portuguese Industrial Property Office to invalidate distinctive signs. However, various issues are raised.

First, the most obvious issue is the lack of competence of the IP Court to hear invalidity actions against distinctive signs within the scope of a counterclaim, which in our opinion is a solution of procedural economy that should be laid down in Article 111 of the Law on the Organisation of the Judicial System.

Another question is whether the IPO should accept or reject an invalidity or cancellation action when the same issued has already been raised within the scope of a counterclaim before the IP Court.

A further question is whether the IP Court can suspend a counterclaim and give the defendant the opportunity to file an invalidity action at the IPO within a specific time period (a solution provided for in Article 128(7) of Regulation (EU) 2017/1001).

6. USE OF THE TRADEMARK, Art. 268(1)(c) Amended IP Law – Art. 16(6) TM Directive

Throughout Article 268(1)(c), both the terms “use” and “utilisation” are used indiscriminately in Portuguese. As a matter of consistency in terminology, these terms could be harmonised in the article in question (and in other articles where this inconsistency occurs).

Although it can be understood what is meant, for the sake of clarity, INTA suggests that the wording is made clearer.

FURTHER COMMENTS ON OTHER PROVISIONS THAT WERE NOT ADAPTED/ADOPTED

7. COMPOSITION OF THE TRADEMARK – Article 222(2) IP Law in force

Paragraph 2 – INTA suggests deleting this provision. Paragraph 2 does not correspond to any provision of the Directive and is redundant, in view of the fact that advertising phrases (slogans), as understood by the EUIPO and the Court of Justice, can be registered just like any other trademarks and must observe the same requirements.

8. EXCEPTIONS – Article 223(1)(e) IP Law in force

INTA suggests deleting this paragraph, which contradicts the Directive and the case law of the Court of Justice (for example the *Libertel* case). Maintaining this paragraph would not be consistent with the Directive. Colors, provided that they have distinctive character, are signs that can constitute a trademark (see Article 3 of the Directive and the proposed wording of Art. 22) and it is not necessary or required that they be “combined together or with graphics or wording”.

9. PROCEDURE – Article 237 IP Law in force

The Portuguese IP Law in force maintains the ex officio examination for relative refusal grounds.

INTA would like to provide a comment on the coordination of the right to request proof of use with the ex-officio examination system:

In the ex-officio examination, earlier marks that are being used and earlier marks that are not being used are dealt with in the same way as there is no provision for the filing of proof of use, as in the case of opposition proceedings.

INTA considers that the system of the ex officio examination of trademarks should be coordinated with the (new) right to request proof of use from the owner of the earlier right, by introducing this possibility in the reply to the provisional refusal. In fact, it does not make sense to require an opponent whose trademark has been registered for more than five years to furnish proof of use (and to reject the opposition if he does not do so) when the IPO can invoke in a decision of provisional refusal trademarks belong to a third party who did not file an opposition that are more than five years old.

10. GRAPHICAL REPRESENTATION, Article 238.º/1/a) Amended IP Law – Articles 3 and 4 TM Directive

INTA welcomed the elimination of the graphical representation requirement in the EU trademark reform, as a way to facilitate the registration of nontraditional marks. We would therefore strongly advocate for the reference to graphical representation to remain an *alternative* to the new form of representation in the Portuguese draft legislation. This alternative would still allow the filing of trademarks with common audio and video file formats. The word “OR” should thus be included and under no circumstances be replaced by “AND” – Article 238.º/1/a): “*It consists of signs that*

cannot be represented graphically **or** in a way that enables to clearly and precisely determine the object of the protection conferred to its respective holder”).

11. OTHER GROUNDS FOR REFUSAL, Art. 239(1)(a) IP Law in Force (Art. 5(1) TM Directive); RIGHTS CONFERRED BY THE REGISTRATION, Art. 258(1) Amended IP Law (Article 10(2) TM Directive)

The current wording (Article 239(1)(a)) and the proposed wording (Article 258(1)) are not in accordance with the Directive.

The wording of these provisions do not make an essential distinction regarding the concept of trademark imitation, which is one of the most important concepts of the law on distinctive signs, i.e. no distinction is made between situations of double identity (a sign identical to the trademark for goods/services identical to those of the registration), where it must be presumed that there is a likelihood of confusion (in accordance with the terms of the Directive (and as is peacefully established in the case law of the Court of Justice and the EUIPO), and situations where there is mere similarity (of signs and/or of goods/services), where it must be demonstrated that there is a likelihood of confusion.

12. RELATIVE GROUNDS FOR REFUSAL - BAD FAITH, Article 239° Amended IP Law - Art. 5.4(c) TM Directive

Bad faith trade mark application/registration to be confused with foreign earlier trade mark

In the Portuguese IP law bad faith is not mentioned as a relative ground of refusal (Articles 239 and 304-I). INTA suggests including the above prohibition (art. 5.4(c) TM Directive) as a relative ground for refusal and invalidity in the proposed legislation. Although INTA is aware that art. 5.4(c) of the TM Directive is not binding on Member States, INTA believes that this provision will protect foreign trade mark owners and reinforce the guarantees of validity of trade mark registrations in the Portuguese register. Furthermore, for the sake of legal certainty, if this provision were accepted, perhaps the reference to “earlier trade mark protected *abroad*” of the TM Directive could be replaced by the words “earlier trade mark protected outside of Portugal”.

13. RIGHTS CONFERRED BY REGISTRATION - Article 258.º/8/11 e 12 Amended IP Law

Paragraph 8 – Paragraph 8 states as follows: “(...) *the owner of a trademark registration can only prevent the use of a sign if, on the date of filing of the action alleging the infringement of his trademark, that trademark has been registered for at least five years and if it fulfils the requirement of genuine use (...)*”. This will certainly mean “(...) *and when the trademark has been registered for more than five years, it fulfils (...)*”.

Paragraph 11 – Paragraph 11 merely reproduces Article 267(3) and should therefore be deleted.

14. RIGHTS CONFERRED BY REGISTRATION - TRANSLATION ISSUES Article 258.º(3), (a); (4)(b) and (5) IP Law in Force/Amended IP Law - Articles 10.3(a) & 4, and 11 of the TM Directive

In the Portuguese draft bill, the term “packaging” referred to in articles 10.3(a) & 4, and 11 of the TM Directive is translated as “embalagem”, notably in Articles 258 (3)(a), (4)(b) and (5). INTA understands that “packaging” is a broader concept also including the “get-up” (apresentação) of a product and this INTA suggests corresponding amendment”.

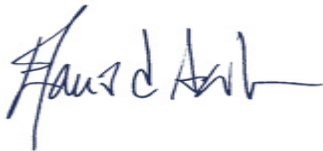
15. OTHER REMARKS TO THE TEXT OF THE AMENDED IP LAW

Two different terms “oposição” and “reclamação” are used throughout the IP Code for the same term “oposição” in the TM Directive. Both terms have the same meaning. It would be advisable for clarity reasons to always use the same term. The more general used term in the Portuguese practice is “reclamação” and it is the one used in the current IP Code.

It is also noted that while previous references to “Community Trademark” (“*Marca Comunitária*”) are modified in the new draft to “European Union Trademark” (“*marca da União Europeia*”), namely in Article 247, there is no general modification and some provisions still refer to “Community trademark” such as Articles 242 and 323(e). In addition, there is a reference to the “European Community” (“*Comunidade Europeia*”) in Article 242 that has not been changed to “European Union” (União Europeia). These other changes must also be performed and the “full text” of the IP Code checked.

INTA stands ready to support the Office and the Ministry of Justice in its efforts towards implementing the EU trademark reform. We hope you will find these comments useful. For your convenience, we are including a translation into Portuguese of this submission. Should you wish to further discuss any of the points we have raised or additional issues, please contact Carolina Oliveira, INTA Policy Officer -Europe at coliveira@inta.org. Further information about INTA can be found at www.inta.org.

Sincerely yours,



Etienne Sanz de Acedo
CEO

Enclosure: translation into Portuguese

TRADUÇÃO PARA
PORTUGUÊS DE CARTA
EM INGLÊS

15 de Setembro de 2017

Exma. Sra. Dra. Maria Leonor Mendes da Trindade,
Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Campo das Cebolas
1149-035 – Lisboa, Portugal

Por correio eletrónico a Exma. Sra. Dra. Maria Leonor Mendes da Trindade
(maria.l.trindade@inpi.pt)

Re: Comentários da INTA à proposta de revisão do Código da Propriedade Industrial, no sentido de contemplar a transposição da Diretiva de Marcas para a ordem jurídica interna

Exma. Sra. Dra. Maria Leonor Mendes da Trindade,

A International Trademark Association (“INTA”) analisou a proposta de lei para revisão parcial do Código da Propriedade Industrial (a “Proposta de Lei”) que visa transpor a Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (a “Diretiva”) para a ordem jurídica interna e gostaria de partilhar com V/ Exa. os seus comentários e observações relativamente à referida proposta de lei. Nos comentários infra, o atual Código da Propriedade Industrial é referido como “o CPI atual” ou “o CPI em vigor” e a versão revista do Código da Propriedade Industrial é referido como “o CPI revisto” ou o “novo CPI”.

A INTA é uma associação global de titulares de marcas e profissionais que tem por objetivo defender os direitos relativos às marcas e outros direitos de propriedade intelectual, com o intuito de proteger o consumidor e promover um comércio mais justo e eficaz. A INTA integra, como membros, mais de 7000 organizações de 190 países, incluindo 18 em Portugal. Os membros da INTA representam cerca de 30,000 profissionais no domínio das marcas e incluem titulares de marcas de empresas relevantes assim como pequenas e médias empresas, sociedades de advogados e organizações sem fins lucrativos. Entre os membros da Associação, contam-se ainda agências governamentais, professores e estudantes universitários.

A INTA tem estado envolvida na reforma do Direito europeu de marcas desde os seus primórdios e gostaria de submeter à V/ consideração os comentários seguintes:

1. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL, Art. 237(8) Novo CPI

A supressão da remissão para o artigo 11.º, n.º7 no artigo 237.º n.º 8, juntamente com as alterações feitas neste último artigo suscitam dúvidas sobre a possibilidade de efetuar alterações após a publicação do pedido de registo bem como se, caso tais alterações sejam permitidas, as mesmas serão ou não objeto de publicação.

A INTA entende que alterações a uma marca num pedido de registo não devem ser permitidas a todo o tempo se as mesmas modificarem as características da marca constantes do pedido de registo original. Para saber se uma alteração constitui uma modificação substantiva terá de se determinar se a marca teria de ser re-publicitada por forma a informar o público suficientemente para propósitos de oposição ou cancelamento. Por outro lado, nos países onde se efetuam pesquisas relativas a marcas, o aditamento de um elemento a uma marca que exija buscas adicionais nos documentos do gabinete de propriedade industrial respetivo constitui uma modificação substantiva e não deve ser permitido. A supressão de elementos informativos que não sejam uma componente da marca propriamente dita, tais como a dimensão, teor alcoólico, volume e peso do produto, deverá ser permitida.

Além disso, aditamentos ou alterações à especificação dos bens que ampliem o âmbito dos bens constante do pedido de registo original devem ser proibidos a todo o tempo durante o período de exame e após o registo. Aditamentos ou supressões de palavras constantes da especificação dos bens que não ampliem o âmbito de bens originalmente indicado devem ser permitidos a todo o tempo, uma vez que tal não conflitua com direitos de terceiros.

A INTA recomenda que esta questão seja devidamente considerada, pelo menos aquando da elaboração de Diretrizes/Regras de Exame.

2. FUNDAMENTOS DE RECUSA DO REGISTO, Art. 234(3)(f), Art. 238(4)(c) e Art. 239(2)(c) novo CPI – Art. 4.º Diretiva

2.1 Art. 234(3)(f) – Instrução do pedido - Art. 4.º Diretiva

“Autorização para incluir na marca sinais que reproduzam ou incluam referências, nominativas ou figurativas, a museus, objetos, monumentos ou outros imóveis que constituam património cultural de acordo com a legislação vigente”.

A INTA sugere a eliminação desta disposição. Trata-se de motivos de recusa do registo não previstos na Diretiva. Saliente-se que esta contém uma lista exaustiva dos motivos de recusa e nulidade dos registos.

2.2 Art. 238(4)(c) – Fundamentos de recusa do registo

“Sinais que reproduzam ou incluam referências, nominativas ou figurativas, a museus, objetos, monumentos ou outros imóveis que constituam património cultural de acordo com a legislação vigente, salvo autorização”.

A INTA sugere a eliminação desta disposição. Trata-se de motivos de recusa do registo não previstos na Diretiva. Saliente-se que esta contém uma lista exaustiva dos motivos de recusa e nulidade dos registos. Na prática, estes sinais podem ser protegidos através de outros motivos de recusa/nulidade: política pública, má-fé, ausência de distintividade ou, mesmo, por motivos relativos de recusa (direitos anteriores) se aplicável. Se a disposição é para ser mantida, ela deverá ser clara e precisa, especialmente na referência a “legislação vigente”.

2.3 Art. 239(1)(c) – Outros fundamentos de recusa

“Uso de Referências a propriedade rústica ou urbana que não pertencem ao requerente”.

A INTA sugere a eliminação desta disposição. Trata-se de motivos de recusa do registo não previstos na Diretiva. Saliente-se que esta contém uma lista exaustiva dos motivos de recusa e nulidade dos registos. Os motivos de nulidade (e também os de recusa) geralmente aplicáveis relativos a direitos de autor e/ou outros direitos anteriores concedem suficiente proteção dos interesses dos donos dessas propriedades rústicas e urbanas.

3. TRANSMISSÃO, Art. 262(3) NOVO CPI – Art. 22(2) Diretiva

“A transmissão da totalidade da entidade titular do registo de marca implica a transmissão do registo, salvo estipulação em contrário.”

O aditamento do n.º 3 a esta norma geral sobre a transmissão do registo de marcas resulta diretamente da transposição da Diretiva (EU) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, em particular do seu artigo 22.º, n.º 2.

Parece que a referida disposição se aplicará apenas ao caso de marcas tituladas apenas por uma pessoa coletiva, deixando de fora os casos de co-titularidade de registos.

Mais importante ainda é sublinhar que, ao ser transposto o artigo 22.º, n.º 2 da referida Diretiva, optou-se por apenas consagrar na regra transposta a exceção de ter sido especificamente convencionado em sentido contrário ao que aponta a norma em questão.

Na verdade, a redação escolhida pelos legisladores Europeus foi mais longe, optando por também prever que *“se tal decorrer claramente das circunstâncias”*, a transmissão do registo da marca não ocorra automaticamente com a transmissão da totalidade da empresa.

Esta redação da Diretiva é mais abrangente e acautela assim o facto de, em algumas operações comerciais, não se pretender ou não fazer sentido que o registo da marca seja imediatamente transmitido com a transmissão da empresa. Ao ser omitida essa exceção na redação do novo artigo 262.º, n.º 3, obriga-se, entre nós, o interessado na não transmissão do registo a estipular contratualmente que tal não deverá acontecer no contexto da transação da empresa titular.

4. LICENÇAS, Art. 264(3)(4) NOVO CPI – Art. 25(3) e (4) Diretiva

“3 - O titular de uma licença exclusiva pode instaurar a ação referida no número anterior se, após prévia notificação, o titular do registo de marca não instaurar essa ação em prazo razoável.

4 - Qualquer licenciado pode intervir na ação em que se alegue a violação de um direito de marca, instaurada pelo respetivo titular, a fim de obter reparação do seu prejuízo.”

N.º 3 - O que pode ser considerado *“prazo razoável”* previsto no n.º 3 do artigo 264º? Por razões de segurança jurídica dever-se-ia estipular um prazo concreto.

Nº. 4 – A INTA tem dúvidas acerca da legalidade desta norma, uma vez que o contrato de licença pode atribuir apenas ao titular do registo da marca a exclusividade da oponibilidade desse registo a terceiros, por razões de diversa ordem que não cabe aqui enunciar.

Neste sentido, a INTA gostaria de sugerir que este preceito legal se iniciasse com “*Salvo estipulação em contrário (...)*”.

5. PROCESSO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DE ANULAÇÃO, Art. 267-A Novo CPI – Art. 45 Diretiva

O Governo assume a opção, não imposta pela Diretiva, de eliminar a competência do TPI para ações de nulidade/anulação de marcas (bem como de outros sinais distintivos, opção também não imposta pela Diretiva) e “transferi-la” para o INPI.

Mas o que a Diretiva impõe é que exista uma via administrativa de anulação/nulidade e não que seja a “única” via. A via judicial do TPI poderia manter-se aberta, caso em que caberia ao demandante optar por uma ou outra. A via judicial, com as normais regras e garantias do Processo Civil, que pode ser adequada para casos de maior complexidade (por ex. em que é necessária a prova de múltiplos factos e o uso de diversos meios de prova) e a via administrativa, mais célere, que pode ser adequada a casos mais simples, em que a prova documental é suficiente.

Muito embora se alcancem razões práticas, eventualmente menos dispendiosas e mais céleres, para a consagração de uma nova via administrativa para pedidos de declaração de nulidade ou anulação do registo de marcas junto da entidade administrativa, neste caso o INPI, – solução que é seguida, de resto, em alguns países um pouco por todo o mundo – temos sérias dúvidas acerca da eficácia desta solução, pelo menos se o INPI não for dotado de maior capacidade de meios, logísticos e de recursos humanos, para o cumprimento cabal e satisfatório (em termos qualitativos) destas suas novas competências.

Acresce que, e seguindo o exemplo do que sucede com as ações/pedidos de declaração de nulidade ou anulação dos registos das marcas da União Europeia – junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) –, não terá muito sentido estabelecer-se a possibilidade de obtenção da nulidade ou anulação do registo de marcas junto da entidade administrativa (no caso, o INPI), sem que existam também Câmaras de Recurso (estabelecidas formalmente como uma estrutura independente tal como no EUIPO), que possam sindicar as decisões proferidas pelo INPI, nesta matéria.

De facto, só com uma instância de recurso, administrativa e independente, se poderá alcançar um sistema de maior rigor e independência nas decisões da entidade administrativa (INPI) sobre a nulidade ou anulação de registo de marcas, essencialmente porquanto haverá uma natural tendência desta entidade em manter as decisões de concessão dos registos das marcas em causa.

É certo que se poderá dizer que as decisões do INPI de declaração de nulidade ou anulação de registo de marcas são impugnáveis perante o Tribunal da Propriedade Intelectual, mas se o objetivo é criar uma prévia via administrativa para aquele efeito, então o sistema só ficará completo com a criação, igualmente, de uma instância de recurso administrativo, como sucede com o regime das marcas da União Europeia.

De resto, fica também uma dúvida acerca das ações por infração de marca, junto do Tribunal da Propriedade Intelectual, em que a invalidade do registo da marca seja invocada em sede de defesa por exceção, sendo deduzido o respetivo pedido reconvenicional de declaração de nulidade ou anulação do registo.

O processo será enviado ao INPI, ao abrigo da novel competência desta entidade em sede de pedidos de declaração de nulidade ou anulação do registo de marcas?

A ausência de previsão para esta situação faz antever dificuldades e discussões, no mínimo curiosas, mas claramente perturbadoras do processo de “*enforcement*” do direito de marcas.

Faltam regras de coordenação entre as competências do Tribunal da Propriedade Intelectual e as novas competências anulatórias de sinais distintivos do INPI.

Não foram estabelecidas quaisquer regras de coordenação de competências entre o TPI e o INPI. Mas há variadas questões que se colocam.

Desde logo, e não exaustivamente, a questão mais evidente, é a falta de competência do TPI para julgar a invalidade de sinais distintivos em ação-reconvenção, a qual, em nosso entender, é uma solução de economia processual que deveria ser consagrada no artigo 111º da Lei de Organização do Sistema Judiciário .

Outra questão, é saber se o INPI deve admitir ou rejeitar um pedido de anulação ou nulidade, quando a mesma questão já foi objeto de uma ação-reconvenção no TPI.

Outra questão ainda é saber se o TPI pode suspender a ação-reconvenção e dar a oportunidade de o réu submeter um pedido de invalidade no INPI dentro de um dado prazo (solução prevista no artigo 128, n.º 7 do Regulamento (UE) 2017/1001).

6. USO DA MARCA, Art. 268(1)(c) Novo CPI – Art. 16(6) Diretiva

Ao longo deste artigo ora se utiliza a expressão “*uso*” ora a expressão “*utilização*”. Por uma questão de coerência terminológica deveria proceder-se a uma harmonização dos termos ao longo deste artigo (e de eventuais outros artigos nos quais tal incoerência se verifique).

Embora seja entendível o que se pretende dizer, por uma questão de clareza, a redação deveria ser mais clara. A INTA gostaria de sugerir a formulação seguinte: “*A utilização da marca por um terceiro, desde que o seja com o consentimento do titular do registo de marca e para efeitos da manutenção de registo*”.

OUTROS COMENTÁRIOS RELATIVAMENTE A DISPOSIÇÕES NÃO MODIFICADAS/ADOTADAS

7. CONSTITUIÇÃO DA MARCA – Art. 222(2) CPI em vigor/novo CPI

N.º 2 – A INTA propõe a eliminação desta disposição. O n.º 2 não corresponde a qualquer disposição da Diretiva e é redundante dado que as frases publicitárias (slogans), conforme tem

sido entendido pelo EUIPO e Tribunal de Justiça, podem ser registados como quaisquer outras marcas, devendo preencher os mesmos requisitos.

8. EXCEÇÕES – Art. 223(1)(e) CPI em vigor/novo CPI

A INTA sugere a eliminação desta alínea, que contradiz a Diretiva e a jurisprudência do TJ (por ex. o caso *Libertel*). A manutenção desta alínea não é consistente com a Diretiva.

As cores, desde que tenham capacidade distintiva, são sinais que podem constituir uma marca (cf. art. 3º da Diretiva e a redação proposta para o art. 222.º) e não é necessário nem exigível que sejam “*combinadas entre si ou com gráficos ou dizeres*”.

9. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – Art. 237 CPI em vigor/novo CPI

O novo CPI mantém o exame oficioso de fundamentos de recusa do registo.

Conjugação do direito a pedir provas de uso com o sistema de exame oficioso.

No exame oficioso, as marcas anteriores usadas e não usadas são tratadas de igual modo, porque não está prevista a necessidade de apresentação de provas de uso, como no processo de reclamação.

A INTA entende que deve ser conjugado o sistema de exame oficioso de marcas com o (novo) direito de pedir provas de uso ao titular da marca anterior, através da introdução desse direito na resposta à recusa provisória. Com efeito, não faz sentido sujeitar-se um reclamante cuja marca está registada há mais de cinco anos a apresentar provas de uso (e ver a reclamação rejeitada se o não fizer), podendo o INPI invocar em sede de recusa provisória marcas de terceiros não reclamantes com mais de cinco anos.

10. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA, Art. 238.º/1/a) Novo CPI – Artigos 3 e 4 Diretiva

A INTA saudou a eliminação do requisito de representação gráfica na reforme do Direito europeu de marcas como forma de facilitar o registo de marcas não tradicionais. Deste modo, a INTA advoga pela manutenção da referência à representação gráfica como *alternativa* às novas formas de representação no novo CPI. Esta opção permitiria, ainda assim, a apresentação de pedidos de registo de marcas com recurso a formatos audio ou vídeo. A palavra “OU” deveria portanto ser incluída e **jamais substituída** por “E” – Artigo 238.º/1/a): “*Seja constituída por sinais que não possam ser representados graficamente ou de uma forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular*”).

11. OUTROS FUNDAMENTOS DE RECUSA, Art. 239(1)(a) IP CPI em vigor (Art. 5(1) Diretiva); DIREITOS CONFERIDOS PELO REGISTO, Art. 258(1) Novo CPI (Art. 10(2) Diretiva)

A redação existente (artigo 239.º/1/a) e a redação proposta (artigo 258.º/1) não estão conforme com a Diretiva.

As redações dos referidos preceitos não fazem uma distinção essencial para o conceito de imitação de marca, que é um dos mais importantes no direito dos sinais distintivos: não se distinguem as situações de dupla identidade (um sinal igual à marca, para produtos/serviços idênticos aos do registo) em que se deve presumir o risco de confusão (de acordo com o que está na Diretiva, e conforme é pacífico na jurisprudência do TJ e decisões do EUIPO), das situações em que há mera semelhança (de sinais e/ou de produtos/serviços), em que se requer a demonstração de um risco de confusão.

12. OUTROS FUNDAMENTOS DE RECUSA – MÁ FÉ, Art. 239º Novo CPI - Art. 5.4(c) Diretiva

Na proposta de lei em apreço, a má fé não é referida como fundamento de recusa de registo (Artigos 239 and 304-I CPI). A INTA sugere a inclusão da proibição prevista no art. 5.4(c) da Diretiva como fundamento de recusa do registo no novo CPI. A INTA está ciente da não imperatividade da transposição do art. 5.4(c) da Diretiva nos Estados Membros. Não obstante, a INTA entende que esta norma permitirá proteger titulares de marcas estrangeiros e reforçar garantia de validade dos registos de marcas junto do INPI. Por outro lado e em benefício da segurança jurídica, caso se opte pela inclusão deste preceito legal, sugere-se que a referência a “marca anterior protegida *no estrangeiro*” da Diretiva seja substituída por “marca anterior protegida fora de Portugal”.

13. DIREITOS CONFERIDOS PELO REGISTO – Art. 258.º/8/11 e 12 Novo CPI

N.º 8 - Do n.º 8 consta: “(...) *só pode impedir a utilização de um sinal se, na data em que instaure a ação em que alegue a violação da sua marca, esta se encontrar registada há pelo menos cinco anos e se a mesma satisfizer(...)*”. Quererá certamente dizer-se “(...) *e caso esta se encontrar registada há mais de cinco anos, a mesma satisfizer (...)*”.

No. 11 - O n.º 11 constitui mera reprodução do artigo 267.º/3, pelo que este artigo deveria ser eliminado.

14. DIREITOS CONFERIDOS PELO REGISTO - PROBLEMAS DE TRADUÇÃO, Artigo 258.º (3)(a); (4)(b) e 5 CPI em vigor/Novo CPI - Artigos 10.3(a) & 4 e 11 da Diretiva

Na proposta de lei em apreço, o termo “*packaging*” referido nos artigos 10.3(a) & 4, e 11 da Diretiva é traduzido como “embalagem”, designadamente nos Artigos 258 (3)(a), (4)(b) e (5). No entendimento da INTA, “*packaging*” trata-se de um conceito mais abrangente, que inclui também o chamado “*get-up*” (apresentação) de um produto. Neste sentido, a INTA sugere que se efetuem as alterações correspondentes.

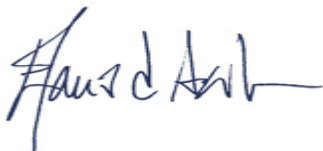
15. OUTRAS OBSERVAÇÕES EM RELAÇÃO AO TEXTO DO NOVO CPI

Dois termos diferentes - “oposição” e “reclamação” - são utilizados ao longo do texto do novo CPI para designar o mesmo termo - “oposição” - na Diretiva. Ambos os termos têm o mesmo significado. A INTA considera desejável que o texto seja clarificado e um só termo seja sistematicamente utilizado. O termo genericamente utilizado na prática em Portugal é “reclamação” que é também o utilizado no CPI em vigor.

A INTA nota ainda que, ainda que as referências anteriores à *Marca Comunitária* sejam modificadas no novo CPI para *Marca da União Europeia*, designadamente no artigo 247, observa-se que algumas normas continuam a fazer referência à *Marca Comunitária*, tais como os artigos 242.º e 323.º(e). Por outro lado, encontra-se uma referência à *Comunidade Europeia* no artigo 242.º que deve ser substituída por “União Europeia”. Estas alterações devem ser incluídas e o texto final e completo do novo CPI devidamente verificado.

A INTA está disponível para apoiar o INPI e o Ministério da Justiça nos seus esforços para implementar a reforma do sistema de marcas da UE. Esperamos que a contribuição da INTA seja útil. Quaisquer comentários aos aspectos abordados ou questões adicionais serão bem-vindos, devendo ser dirigidos a Carolina Oliveira, Policy Officer na INTA - Europa, coliveira@inta.org. Informação detalhada sobre a INTA pode ser encontrada em <http://www.inta.org> ou em <https://www.inta.org/pt/>.

Com os melhores cumprimentos,



Etienne Sanz de Acedo
Diretor Executivo