



Bruxelas, 24.11.2015  
COM(2015) 588 final

2013/0089 (COD)

**COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU**

**em conformidade com o artigo 294.º, n.º 6, do Tratado sobre o Funcionamento da  
União Europeia**

**relativa à**

**posição do Conselho sobre a adoção da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho  
que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas  
(Reformulação)**

(Texto relevante para efeitos do EEE)

## COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

**em conformidade com o artigo 294.º, n.º 6, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia**

**relativa à**

**posição do Conselho sobre a adoção da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Reformulação)**

(Texto relevante para efeitos do EEE)

### 1. CONTEXTO

Data de transmissão da proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho (documento COM(2013) 0162 final – 2013/0089 (COD):	27 de março de 2013
Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu:	11 de julho de 2013
Data do parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados:	4 de fevereiro de 2014
Data da posição do Parlamento Europeu em primeira leitura:	25 de fevereiro de 2014
Data da adoção da posição do Conselho:	10 de novembro de 2015

### 2. OBJETIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

Consideradas no seu conjunto como um pacote, o principal objetivo comum da proposta da Comissão de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas («proposta de reformulação») [COM (2013) 0162 final — 2013/0089 (COD)], que reformula a correspondente Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2008 («proposta de reformulação da diretiva»), e da proposta paralela de alteração do Regulamento (CE) n.º 207/2009 de 26 de fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária consiste em promover a inovação e o crescimento económico, tornando os sistemas de marcas na Europa mais acessíveis, eficazes e eficientes para as empresas, com menores custos e complexidade e maior celeridade, segurança jurídica e proteção contra a contrafação.

Especificamente, a proposta de reformulação da diretiva tem os seguintes objetivos:

- modernizar e melhorar as disposições em vigor da diretiva 2008/95. Trata-se de emendar as disposições obsoletas para ter em conta a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, reforçar a segurança jurídica e clarificar os direitos conferidos pelas marcas em termos do seu âmbito e limitações;

- obter uma maior aproximação das legislações e procedimentos nacionais em matéria de marcas, tornando-os mais coerentes com o sistema de marcas da UE;
- facilitar a cooperação entre os institutos dos Estados-Membros e o IHMI, para promover a convergência de práticas e o desenvolvimento de instrumentos comuns, estabelecendo uma base jurídica para esta cooperação.

### **3. OBSERVAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO DO CONSELHO**

#### **3.1 Observações gerais**

A posição do Conselho reflete o acordo político provisório alcançado pelo Conselho, a Comissão JURI do Parlamento Europeu e a Comissão, nas negociações tripartidas informais de 21 de abril de 2015. Este acordo político foi confirmado pelo Conselho em 13 de julho de 2015. A adoção da posição do Conselho em primeira leitura e a votação em sessão plenária no Parlamento em meados de dezembro de 2015 deverão conduzir à adoção final do texto no início da segunda leitura. Na opinião da Comissão, o compromisso alcançado é razoável e pode ser apoiado.

#### **3.2 Observações sobre as alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu**

##### *3.2.1. Alterações do Parlamento Europeu total, parcial ou substancialmente incluídas na posição do Conselho em primeira leitura*

A posição do Conselho em primeira leitura integra quase todas as principais alterações introduzidas pelo Parlamento Europeu, como a supressão da obrigação para os institutos nacionais dos Estados-Membros de analisarem os motivos absolutos de recusa em todas as línguas e jurisdições da União e a supressão da disposição com orientações para determinar os casos em que a utilização de uma marca por um terceiro não deve ser considerada conforme com práticas honestas. Todas estas alterações podem ser aprovadas pela Comissão como razoáveis.

O Conselho aprovou igualmente a supressão da proposta de limitação da denominada regra da «dupla identidade» — que regula a proteção contra a utilização de sinais idênticos para produtos ou serviços idênticos — aos casos que afetam a função de origem da marca. Tal pode ser apoiado pela Comissão.

Além disso, o Conselho aprovou a possibilidade de os Estados-Membros decidirem livremente se apreciam os motivos relativos da recusa, como preconizado pelo Parlamento Europeu. A Comissão lamenta a oportunidade perdida para eliminar esta possibilidade, o que garantiria condições de concorrência equitativas para as empresas na União. No entanto, a Comissão pode aceitar esta alteração no âmbito do referido pacote, tendo em conta as tradições jurídicas existentes nos Estados-Membros.

Além disso, o Conselho aceitou as alterações do Parlamento Europeu que permitem apresentar um ato de oposição e um pedido de anulação ou uma declaração de nulidade com base num ou mais direitos anteriores e baseado parcial ou totalmente nos produtos e serviços para os quais é registado ou é pedido o registo. Esta questão não fazia parte da proposta inicial da Comissão, mas pode ser plenamente apoiada, uma vez que tornará o sistema de marcas mais eficaz.

##### *3.2.2. Alterações do Parlamento Europeu não incluídas na posição do Conselho em primeira leitura*

O Conselho considerou que a alteração do Parlamento Europeu que limita o âmbito de

aplicação da nova disposição proposta relativa à importação de pequenas remessas de produtos contrafeitos implicaria uma restrição inadequada dos direitos já conferidos pela marca. Foi decidido, por conseguinte, suprimir a disposição proposta, uma vez que, à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, essa disposição deixou de ser necessária. Esta supressão é apoiada pela Comissão.

O Conselho não aceitou complementar as limitações dos efeitos da marca, como proposto pelo Parlamento Europeu. Admitiu contudo a inserção na disposição pertinente relativa à revenda de produtos genuínos de uma clarificação sobre a utilização de marcas para efeitos de expressão artística e a necessidade de aplicar a diretiva de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e liberdades fundamentais. Tal pode ser apoiado pela Comissão.

### **3.3 Novas disposições introduzidas pelo Conselho e posição da Comissão**

A Comissão tinha proposto que os titulares das marcas apenas pudessem impedir o trânsito de mercadorias através de um Estado-Membro na condição de essas mercadorias ostentarem uma marca essencialmente idêntica a uma marca já registada no Estado-Membro em causa. O Parlamento aprovou a proposta da Comissão. O Conselho acordou numa solução de compromisso, no que diz respeito à disposição sobre mercadorias em trânsito, que cessa o direito de impedir que as mercadorias entrem no território do Estado-Membro em que a marca está registada, se o declarante/detentor das mercadorias for capaz de demonstrar perante o órgão jurisdicional competente que o titular da marca não tem o direito de proibir a colocação dos produtos no mercado do país de destino final. Embora preservando o objetivo essencial da proposta da Comissão de garantir meios eficientes e eficazes para combater os crescentes fluxos de mercadorias contrafeitas que atravessem a União, esta alteração estabelece um equilíbrio adequado entre a necessidade de garantir uma aplicação eficaz do direitos das marcas e a necessidade política de assegurar que não se impede indevidamente o livre fluxo de mercadorias nas raras situações em que o direito das marca pertença a diferentes partes fora da UE. A solução proposta pelo Conselho pode, por conseguinte, receber o apoio da Comissão.

Além disso, o Conselho não aprovou a introdução obrigatória do sistema de pagamento de uma taxa para cada classe de produtos e serviços a nível nacional, mas optou pela aplicação unicamente de um regime facultativo. A Comissão lamenta esta decisão, mas pode aceitá-la no âmbito do referido pacote.

## **4. CONCLUSÃO**

A posição comum do Conselho respeita os objetivos da proposta inicial da Comissão. Por conseguinte, a Comissão aprova o texto.