

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME

**INSTITUTO EUROPEU
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
(EUIPO)**

Parte E

Operações de registo

Secção 4

Renovação

Índice

1 Advertência sobre possíveis fraudes.....	1505
1.1 Empresas privadas que enviam faturas enganosas.....	1505
1.2 Renovação por parte de terceiros não autorizados.....	1505
2 Duração do registo de marcas da União Europeia.....	1505
3 Duração da proteção dos desenhos ou modelos comunitários registados.....	1506
4 Notificação da caducidade do registo.....	1506
5 Renovação de um pedido de MUE.....	1507
6 Renovação de um pedido de DMCR.....	1507
7 Taxas e outros requisitos formais para o pedido de renovação.....	1508
7.1 Pessoas autorizadas a apresentar um pedido de renovação.....	1509
7.2 Conteúdo do pedido de renovação.....	1509
7.2.1 Nome, endereço e outros dados relativos à pessoa que apresenta um pedido de renovação.....	1510
7.2.1.1 Pedido apresentado pelo titular.....	1510
7.2.1.2 Pedido apresentado por uma pessoa autorizada pelo titular.....	1510
7.2.2 Número de registo.....	1510
7.2.3 Indicação do âmbito da renovação.....	1510
7.3 Línguas.....	1511
7.4 Prazos.....	1511
7.4.1 Período de seis meses para a renovação antes do termo de validade (período de base).....	1511
7.4.2 Período de carência de seis meses após o termo de validade (período de carência).....	1512
7.5 Taxas.....	1513
7.5.1 Taxas a pagar por MUE.....	1513
7.5.2 Taxas a pagar por DMCR.....	1514
7.5.3 Prazo de pagamento.....	1514
7.5.4 Pagamento por terceiros.....	1515
7.5.5 Reembolso de taxas.....	1515
8 Processo perante o Instituto.....	1515
8.1 Exame dos requisitos formais.....	1515

8.1.1 Cumprimento dos prazos.....	1516
8.1.1.1 Pagamento durante o período de base ou o período de carência.....	1516
8.1.1.2 Pagamento após o termo do período de carência.....	1517
8.1.1.3 Situação em que o titular é detentor de uma conta corrente.....	1518
8.1.2 Cumprimento dos requisitos formais.....	1518
8.1.2.1 Renovação solicitada por pessoa autorizada.....	1518
8.1.2.2 Outros requisitos.....	1518
8.2 Elementos que não são objeto de exame.....	1520
9 Renovação parcial de MUE.....	1520
10 Inscrições no Registo.....	1520
11 Data de produção de efeitos da renovação ou caducidade, transformação («conversion»).....	1521
11.1 Data de produção de efeitos da renovação.....	1521
11.2 Transformação («conversion») de MUE caducadas.....	1522
12 Renovação de marcas internacionais que designam a UE.....	1522
13 Renovação de registos internacionais de desenhos ou modelos que designem a União.....	1523

1 Advertência sobre possíveis fraudes

1.1 Empresas privadas que enviam faturas enganosas

O Instituto está ciente de que os utilizadores recebem uma quantidade crescente de correio não solicitado de empresas que cobram o pagamento de serviços relacionados com marcas, desenhos ou modelos, tais como a renovação.

No sítio Web do Instituto foi publicada uma lista de cartas provenientes de empresas ou registos cujo conteúdo enganoso foi denunciado pelos utilizadores. Estes serviços não estão ligados a qualquer serviço de registo oficial de marcas, desenhos ou modelos, prestado por institutos de propriedade intelectual ou outros organismos públicos na União Europeia, como o EUIPO.

Se um utilizador receber uma carta ou fatura, deve verificar cuidadosamente o que é proposto e a sua origem. Importa salientar que o **EUIPO nunca envia aos utilizadores faturas ou cartas solicitando um pagamento direto pelos seus serviços** (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos).

1.2 Renovação por parte de terceiros não autorizados

O Instituto está igualmente ciente da existência de defraudadores que usam o módulo de renovação eletrónica. Se, ao apresentar um pedido de renovação eletrónica, o utilizador verificar que a marca está «bloqueada» por já ter sido solicitada a renovação da mesma, deve contactar o Instituto.

2 Duração do registo de marcas da União Europeia

Artigos 31.º, 32.º, 52.º e artigo 41.º, n.ºs 5 e 8, do RMUE

A duração do registo de uma marca da União Europeia (MUE) é de 10 anos a contar da **data do depósito** do pedido. Por exemplo, uma MUE cuja data de depósito seja 16/04/2006 caducará em 16/04/2016.

A data de depósito do pedido é fixada em conformidade com o disposto nos artigos 31.º e 32.º e no artigo 41.º, n.ºs 5 e 8, do RMUE.

O registo pode ser renovado indefinidamente por períodos adicionais de 10 anos.

3 Duração da proteção dos desenhos ou modelos comunitários registados

Artigos 12.º e 38.º do RDMC

Artigo 10.º do REDMC

A duração da proteção de um desenho ou modelo comunitário registado é de cinco anos a contar da **data de depósito** do pedido (artigo 12.º do RDMC).

A data de depósito do pedido é fixada em conformidade com o disposto no artigo 38.º do RDMC e no artigo 10.º do REDMC (ver Linhas de orientação relativas ao exame de desenhos ou modelos comunitários registados, Exame dos pedidos de registo de desenhos ou modelos comunitários, ponto 3, Atribuição de uma data de depósito).

O registo pode ser renovado por períodos de cinco anos cada, até um total de 25 anos a contar da data de depósito do pedido.

4 Notificação da caducidade do registo

Artigo 53.º, n.º 2, do RMUE

Artigos 60.º, n.º 3, e 66.º do RDMUE

Artigo 13.º, n.º 2, do RDMC

Artigos 21.º e 63.º do REDMC

Com uma antecedência mínima de seis meses em relação ao termo de validade do registo, o Instituto informará:

- o titular registado da MUE/DMCR, e
- todos os titulares de direitos registados sobre a MUE/DMCR

de que o registo se aproxima do seu termo de validade. Entre os titulares de direitos registados incluem-se os titulares de uma licença registada, os titulares de um direito real (*in rem*) registado, os credores de uma execução forçada registada ou a autoridade competente para agir em nome do titular nos processos de insolvência.

A falta de êxito no provimento desta informação não afeta a caducidade do registo e não pode ser imputada ao Instituto.

5 Renovação de um pedido de MUE

Artigo 53.º, n.º 2, do RMUE

Anexo I, secção A, ponto 19, do RMUE

Na situação excecional em que um pedido ainda não tenha sido registado devido à pendência de um processo, o Instituto não enviará a notificação a que faz referência o artigo 53.º, n.º 2, do RMUE. O requerente não está obrigado a renovar o seu pedido num processo que dure mais de 10 anos e no âmbito do qual o resultado do registo seja incerto. Só depois do registo da marca é que o Instituto convidará o titular a renovar a MUE e a pagar as taxas de renovação aplicáveis. O titular disporá então de 4 meses para pagar a taxa de renovação (incluindo as taxas por classes adicionais). Não se aplica a sobretaxa de 25 % à taxa de renovação prevista no anexo I, secção A, ponto 19, do RMUE. Se a taxa de renovação não for paga dentro do prazo concedido, o Instituto procederá à notificação da caducidade do registo. A caducidade produzirá efeitos a partir da data de registo da MUE.

6 Renovação de um pedido de DMCR

Artigo 13.º, n.º 2, do RDMC

Anexo do RTDMC, ponto 12

Na situação excecional em que um pedido ainda não tenha sido registado devido à pendência de um processo, o Instituto não enviará a notificação a que faz referência o artigo 13.º, n.º 2, do RDMC. O requerente não está obrigado a renovar o seu pedido num processo que dure mais de cinco anos e no âmbito do qual o resultado do registo seja incerto. O Instituto só convidará o titular a renovar o DMCR e a pagar a taxa de renovação quando o desenho ou modelo tiver sido registado. O titular disporá de 4 meses para pagar a taxa de renovação. Não se aplica a sobretaxa de 25 % à taxa de renovação prevista no ponto 12 do anexo do CDFR. Se a taxa de renovação não for paga dentro do prazo concedido, o Instituto procederá à notificação da caducidade do registo. A caducidade produzirá efeitos a partir da data de registo do DMCR.

7 Taxas e outros requisitos formais para o pedido de renovação

Artigos 63.º e 64.º do RDMUE

Artigo 22.º, n.º 8, artigos 65.º, 66.º, 67.º e artigo 68.º, n.º 1, alínea e), do REDMC

Decisão n.º EX-19-1 do Diretor Executivo do Instituto, de 18/01/2019

São aplicáveis as disposições relativas às comunicações dirigidas ao Instituto (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos), o que significa que o referido pedido pode ser apresentado de uma das formas a seguir descritas.

- Pelos meios eletrónicos disponíveis no sítio Web do EUIPO (*e-renewal* – renovação eletrónica). Relativamente às MUE, está prevista uma redução de 150 EUR na taxa de base de renovação para as marcas individuais que recorram à renovação eletrónica (300 EUR para as marcas coletivas). A indicação do nome e apelido nos campos correspondentes do formulário eletrónico é considerada equivalente a uma assinatura. Além disso, o uso da renovação eletrónica oferece outras vantagens, como a receção automática e imediata de uma confirmação eletrónica do pedido de renovação, ou o uso da função de gestão da renovação eletrónica com vista a um preenchimento rápido do formulário para todas as MUE/DMCR que forem necessárias.
- Pelo envio de um formulário original assinado por via eletrónica, por correio ou por serviço de correio expresso (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos). No sítio Web do Instituto está disponível um formulário-tipo. Os formulários carecem de assinatura, mas os anexos não.

Na sequência da Decisão n.º EX-19-1 do Diretor Executivo do Instituto, de 18/01/2019, as renovações de MUE têm de ser efetuadas por meio de renovação eletrónica, por correio ou por serviço de correio expresso. Nos casos em que, em virtude de problemas técnicos, não seja possível recorrer à renovação eletrónica, o Instituto só procederá ao tratamento de renovações enviadas por fax se a comunicação for recebida nos últimos três dias úteis antes do termo do: (i) prazo de renovação ou do (ii) prazo alargado de renovação.

Pode ser apresentado um único pedido de renovação para duas ou mais MUE/DMCR (incluindo DMCR que façam parte do mesmo registo múltiplo), mediante pagamento das taxas aplicáveis a cada MUE/DMCR.

7.1 Pessoas autorizadas a apresentar um pedido de renovação

Artigos 20.º, n.º 12, e 53.º, n.º 1, do RMUE

Artigo 13.º, n.º 1, e artigo 28.º, alínea c), do CDR

O pedido de renovação pode ser apresentado:

1. pelo titular registado da MUE/DMCR;
2. se a MUE/DMCR tiver sido transmitida, pelo sucessor legítimo a partir do momento em que o Instituto tiver recebido um pedido de registo da transmissão;
3. por qualquer pessoa expressamente autorizada para o efeito pelo titular da MUE/DMCR. Pode tratar-se, por exemplo, de um licenciado registado, um licenciado não registado ou qualquer outra pessoa que tenha obtido a autorização do titular da MUE/DMCR.

Quando o pedido de renovação é apresentado por uma pessoa que não o titular registado, deve existir uma autorização a seu favor; no entanto, não é necessário que a autorização seja apresentada no Instituto, a menos que este a solicite. Se o Instituto receber taxas de duas fontes diferentes, sendo que nenhuma delas é o titular ou o representante que figura no processo, o titular será contactado para determinar quem está autorizado a apresentar o pedido de renovação. Se o Instituto não receber qualquer resposta do titular, validará o pagamento que tiver recebido primeiro (12/05/2009, T-410/07, Jurado, EU:T:2009:153, § 33-35; 13/01/2008, R 989/2007-4, ELITE GLASS-SEAL, § 17-18).

A representação profissional não é obrigatória para efeitos de renovação.

7.2 Conteúdo do pedido de renovação

Artigo 53.º, n.º 4, do RMUE

Artigo 22.º, n.º 1, do REDMC

O pedido de renovação deve incluir as seguintes informações: nome e endereço do requerente da renovação e número de registo da MUE/DMCR a renovar. No caso de renovação de uma MUE, considera-se que a extensão da renovação cobre a totalidade da especificação por defeito.

O pagamento pode constituir, por si só, um pedido de renovação válido, desde que dê entrada no Instituto e indique o nome do pagador, o número de registo da MUE/DMCR e a menção de que se trata de um pedido de renovação. Nessas circunstâncias, não haverá mais formalidades a cumprir (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos).

7.2.1 Nome, endereço e outros dados relativos à pessoa que apresenta um pedido de renovação

Artigo 2.º, n.º 1, alíneas b) e e), do RERMUE

Artigo 22.º, n.º 1, alínea a), do REDMC

7.2.1.1 Pedido apresentado pelo titular

Se o pedido for apresentado pelo titular da MUE/DMCR, deve indicar o nome deste.

7.2.1.2 Pedido apresentado por uma pessoa autorizada pelo titular

Se o pedido de renovação for apresentado por uma pessoa autorizada pelo titular para o efeito, deve ser indicado o nome e o endereço ou o número de identificação e o nome da pessoa autorizada, em conformidade com o artigo 2.º, n.º 1, alínea e), do RERMUE ou com o artigo 22.º, n.º 1, alínea a), do REDMC.

Se o método de pagamento escolhido for a transferência bancária, é enviada ao titular uma cópia do pedido de renovação.

7.2.2 Número de registo

Artigo 53.º, n.º 4, alínea b), do RMUE

Artigo 22.º, n.º 1, alínea b), do REDMC

O número de registo da MUE/DMCR deve ser indicado.

7.2.3 Indicação do âmbito da renovação

Artigo 53.º, n.º 4, do RMUE

Artigo 22.º, n.º 1, alínea c), do REDMC

Relativamente às MUE, considera-se que a renovação abrange, por defeito, a totalidade da especificação dos produtos e/ou serviços da MUE.

Se a renovação for solicitada apenas para alguns dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada:

- as classes ou os produtos e serviços para os quais se solicita a renovação devem ser indicados de forma clara e inequívoca. A renovação eletrónica permite unicamente a supressão de classes inteiras e não apenas de partes de classes.

Ou, alternativamente:

- as classes ou os produtos e serviços para os quais não se solicita a renovação devem ser indicados de forma clara e inequívoca (o que só é possível se o pedido for apresentado em suporte de papel).

Relativamente aos DMCR, em caso de registo múltiplo, é necessária a indicação de que a renovação é solicitada para todos os desenhos ou modelos incluídos no registo múltiplo, ou, caso não se pretenda a renovação de todos os desenhos ou modelos, a indicação daqueles para os quais é solicitada. Se nada for indicado, considera-se que a renovação se refere, por defeito, a todos os desenhos ou modelos.

7.3 Línguas

Artigo 146.º, n.º 6, do RMUE

Artigo 68.º e artigo 80.º, alíneas b) e c), do REDMC

O pedido de renovação pode ser apresentado numa das cinco línguas do Instituto. A língua escolhida passará a ser a língua do processo de renovação. No entanto, se o pedido de renovação for apresentado através do formulário fornecido pelo Instituto em conformidade com o artigo 65.º, n.º 1, alínea g), do RDMUE ou com o artigo 68.º, n.º 1, alínea e), do REDMC, este formulário poderá ser usado em qualquer das línguas oficiais da União Europeia, desde que seja preenchido numa das línguas do Instituto no que concerne aos elementos textuais. Estes elementos referem-se, em particular, à lista de produtos e serviços em caso de renovação parcial de uma MUE.

7.4 Prazos

Artigo 52.º e artigo 53.º, n.º 3, do RMUE

Artigo 69.º, n.º 1, do RDMUE

Artigo 13.º, n.º 3, do REDMC

Artigos 56.º e 58.º do REDMC

Comunicação n.º 2/16 do Presidente do Instituto, de 20/01/2016

7.4.1 Período de seis meses para a renovação antes do termo de validade (período de base)

Relativamente às MUE, o pedido de renovação deve ser apresentado e a taxa de renovação deve ser paga no período de seis meses anterior ao termo da validade do registo.

Por exemplo, se a data de depósito da MUE for 10/06/2007, o dia em que cessa o período de proteção será 10/06/2017. Consequentemente, a apresentação do pedido

de renovação e o pagamento da taxa de renovação devem ser efetuados entre 11/12/2016 e 10/06/2017, ou, no caso de se tratar de um sábado, domingo ou outro dia em que o Instituto esteja encerrado ou em que o correio normal não seja distribuído na aceção do artigo 69.º, n.º 1, do RDMUE, o prazo será prorrogado até ao primeiro dia útil seguinte em que o Instituto esteja aberto ao público e em que o correio normal seja distribuído.

Relativamente aos DMCR, o pedido de renovação deve ser apresentado e a taxa de renovação deve ser paga num prazo de 6 meses que termina no último dia do mês em que cessa o período de proteção.

Por exemplo, se a data de depósito do DMCR for 01/04/2013, o período de base terminará no último dia do mês em que cessa o período de proteção, inclusive, ou seja, 30/04/2018. Consequentemente, a apresentação do pedido de renovação e o pagamento da taxa de renovação devem ser efetuados entre 01/11/2017 e 30/04/2018, ou, no caso de esta última data ser um sábado, domingo ou outro dia em que o Instituto esteja encerrado ou em que o correio normal não seja distribuído, na aceção do artigo 58.º, n.º 1, do REDMC, no primeiro dia útil seguinte em que o Instituto esteja aberto ao público e em que o correio normal seja distribuído.

7.4.2 Período de carência de seis meses após o termo de validade (período de carência)

Se a MUE ou o DMCR não forem renovados dentro do período de base, o pedido pode ainda ser apresentado e a taxa de renovação paga, mediante o pagamento de uma taxa adicional (ver ponto 7.5 infra) num prazo suplementar de seis meses.

Por exemplo, se a data de depósito da MUE for 10/06/2007, o dia em que cessa o período de proteção será 10/06/2017. Consequentemente, o período de carência durante o qual ainda pode ser apresentado um pedido de renovação mediante o pagamento da taxa de renovação e de uma taxa adicional é contado a partir do dia seguinte a 10/06/2017, ou seja, a partir de 11/06/2017, e termina em 10/12/2017, ou, se esta data coincidir com um sábado, domingo ou outro dia em que o Instituto esteja encerrado ou em que o correio normal não seja distribuído na aceção do artigo 69.º, n.º 1, do RDMUE, no primeiro dia útil seguinte em que o Instituto esteja aberto ao público e em que o correio normal seja distribuído. Este prazo aplica-se igualmente se, no exemplo anterior, o dia 11/06/2017 for um sábado ou domingo; a regra segundo a qual o prazo a observar relativamente ao Instituto será prorrogado até ao dia útil seguinte aplica-se apenas uma vez e em relação ao termo do período de base, e não em relação à data de início do período de carência.

Por exemplo, se a data de depósito do DMCR for 01/04/2013, o período de base terminará no último dia do mês em que cessa o período de proteção, inclusive, ou seja, 30/04/2018. Consequentemente, a apresentação do pedido de renovação e o pagamento da taxa de renovação devem ser efetuados entre 01/11/2017 e 30/04/2018, ou, no caso de esta última data ser um sábado, domingo ou outro dia em que o Instituto esteja encerrado ou em que o correio normal não seja distribuído, na aceção do artigo 58.º, n.º 1, do REDMC, o primeiro dia útil seguinte em que o Instituto

esteja aberto ao público e em que o correio normal seja distribuído. O período de carência decorreria então entre 01/05/2018 e 31/10/2018, inclusive (ou o primeiro dia útil seguinte).

Durante o período de carência de 6 meses, a única ação que pode ser realizada relativamente a uma MUE ou um DMCR é o pagamento da taxa de renovação (incluindo o pagamento da taxa adicional pelo atraso no pagamento). Se o Instituto receber qualquer outro pedido durante o período de carência, como a transferência, o registo de uma licença, a renúncia, a mudança de nome, etc., ou qualquer outro pedido de inscrição nos registos, o Instituto suspenderá o pedido até ao pagamento da taxa de renovação. Só após o pagamento integral da taxa de renovação e a renovação oficial da MUE ou do DMCR é que o Instituto examinará os pedidos que tenham sido suspensos.

7.5 Taxas

7.5.1 Taxas a pagar por MUE

Artigo 53.º, n.º 3, e anexo I, secção A, pontos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, do RMUE
Comunicação n.º 2/16 do Presidente do Instituto, de 20 de janeiro de 2016

No que respeita ao cálculo do montante das taxas de renovação, a data limite para as taxas de renovação é a data do termo de validade do registo (artigo 53.º, n.º 3, do RMUE). Este princípio aplica-se independentemente do momento em que a renovação é efetivamente solicitada e paga.

Desde 23/03/2016, as taxas a pagar pela renovação de uma MUE consistem numa taxa de base que cobre os bens ou serviços da primeira classe e, se for caso disso, numa ou mais taxas de classe para cada classe de produtos/serviços que não a primeira.

A taxa de base:

- para uma marca individual: 1 000 EUR/850 EUR em caso de renovação eletrónica, e
- para uma marca coletiva: 1 800 EUR/1 500 EUR em caso de renovação eletrónica.

As taxas de classe

- para a segunda classe: 50 EUR,
- por cada classe adicional a partir da segunda: 150 EUR.

7.5.2 Taxas a pagar por DMCR

Artigo 13.º, n.º 3, do RDMC

Artigo 22.º, n.º 2, alíneas a) e b), do REDMC

Artigo 7.º, n.º 1 e anexo do RTDMC, ponto 11

As taxas a pagar pela renovação de um DMCR são as seguintes:

- uma taxa de renovação, que, no caso de vários desenhos ou modelos incluídos num registo múltiplo, é proporcional ao número de desenhos ou modelos abrangidos pela renovação;
- qualquer taxa adicional aplicável pelo pagamento tardio da taxa de renovação ou apresentação tardia do pedido de renovação.

O montante da taxa de renovação, por desenho ou modelo, quer este esteja ou não incluído num registo múltiplo, é o seguinte:

- pela primeira renovação: 90 EUR
- pela segunda renovação: 120 EUR
- pela terceira renovação: 150 EUR
- pela quarta renovação: 180 EUR.

A taxa deve ser paga num prazo de 6 meses que termina no último dia do mês em que cessa o período de proteção (ver ponto 7.4 supra).

7.5.3 Prazo de pagamento

Artigo 53.º, n.º 3, e 180.º, n.º 3, e anexo I, secção A, ponto 19, do RMUE

Artigo 13.º, n.º 3, do RDMC

Anexo do RTDMC, ponto 12

A taxa deve ser paga num período de base de 6 meses (para o cálculo do período, ver o exemplo indicado no ponto 7.4.1 supra).

A taxa pode ser paga num prazo adicional de 6 meses (ver ponto 7.4.2 supra), na condição do pagamento de uma taxa adicional equivalente a 25 % do total da taxa de renovação, incluindo as taxas por classe, mas limitada, no caso das MUE, a um máximo de 1 500 EUR.

A renovação só será efetuada se o pagamento de **todas** as taxas (taxas de renovação, taxas adicionais por pagamento tardio, e sobretaxas eventualmente aplicáveis) for recebido pelo Instituto dentro do período de carência (ver ponto 7.4.2 supra).

Em princípio, as taxas pagas **antes** do início do período de base de 6 meses não serão tomadas em consideração e serão reembolsadas.

Se o requerente da renovação dispuser de uma conta corrente perante o Instituto, a taxa de renovação só será debitada depois de apresentado um pedido de renovação, sendo o débito efetuado no dia da receção do pedido, salvo instruções em contrário.

Artigo 8.º, alíneas c) e h) da Decisão n.º EX-17-7 do Diretor Executivo do Instituto, de 18/09/2017

No caso de apresentação de um pedido de renovação durante o período adicional de 6 meses (ver ponto 7.4.2 supra), e se o requerente da renovação dispuser de uma conta corrente junto do Instituto, a taxa de renovação e a sobretaxa serão debitadas no dia da receção do pedido, salvo instruções em contrário.

7.5.4 Pagamento por terceiros

Artigo 6.º da Decisão n.º EX-17-7 do Diretor Executivo do Instituto, de 18/09/2017

O pagamento também pode ser efetuado pelas pessoas indicadas no ponto 7.1 supra.

O pagamento por débito de uma conta corrente detida por um terceiro só pode ser efetuado mediante autorização expressa do titular da conta corrente que indique que a taxa específica pode ser debitada nessa conta. Em tais casos, o Instituto verificará se existe autorização. Caso não exista, enviará uma carta ao requerente da renovação solicitando-lhe que apresente uma autorização para efetuar o débito na conta de um terceiro. Nestes casos, o pagamento é considerado efetuado na data de receção da autorização pelo Instituto.

7.5.5 Reembolso de taxas

Artigo 53.º, n.º 8, do RMUE

Artigo 22.º, n.º 7, do REDMC

As taxas de renovação e, se for o caso, a taxa adicional por pagamento tardio, podem ser reembolsadas em determinadas circunstâncias. Para informações completas sobre taxas, ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos.

8 Processo perante o Instituto

8.1 Exame dos requisitos formais

O exame do pedido de renovação limita-se às formalidades e refere-se aos seguintes pontos:

8.1.1 Cumprimento dos prazos

Artigo 53.º, n.ºs 3 e 4, do RDMUE

Artigo 13.º, n.º 3, do RDMC

Artigo 22.º, n.º 3, do REDMC

Artigo 5.º e artigo 6.º, n.º 2, do RTDMC

8.1.1.1 Pagamento durante o período de base ou o período de carência

Se o pedido de renovação for apresentado e a taxa de renovação for paga durante o período de base, o Instituto registará a renovação, desde que sejam preenchidas as outras condições estabelecidas nos regulamentos relativos às MUE ou no RDMC e no REDMC (ver ponto 8.1.2 infra).

Artigo 53.º, n.ºs 3, 4 e 8, do RMUE

Artigo 13.º do RDMC

Artigo 22.º, n.ºs 3, 4 e 5, do REDMC

Artigo 5.º e artigo 6.º, n.º 2, do RTDMC

No caso de não ter sido apresentado um pedido de renovação, mas o Instituto receber um pagamento pela taxa de renovação em que figurem os dados mínimos (nome e morada do requerente da renovação e números de registo das MUE/DMCR renovadas), tal pagamento constitui um pedido válido e não é necessário cumprir quaisquer outras formalidades. É o que dispõem o artigo 53.º, n.º 4, última frase, do RMUE, e o artigo 22.º, n.º 3, do REDMC. No caso de esta opção ser exercida em relação a renovações de MUE, o pagamento deverá corresponder à taxa de renovação estabelecida no anexo A, pontos 11 ou 15, do RMUE, e não à taxa reduzida aplicável à renovação por via eletrónica prevista no anexo A, pontos 12 ou 16, do mesmo regulamento. A taxa reduzida só é aplicável quando o pedido de renovação é apresentado por via eletrónica.

No entanto, no caso de não ter sido apresentado um pedido de renovação, mas a taxa de renovação ter sido paga sem indicação dos dados mínimos (nome e morada do requerente da renovação e números de registo das MUE/DMCR renovadas), o Instituto convidará o requerente a indicar os dados mínimos. Será enviada uma carta com a máxima celeridade possível após a receção do pagamento da taxa, de forma a permitir a apresentação do pedido antes de a taxa adicional se tornar exigível.

No caso de ter sido apresentado um pedido, mas a taxa de renovação não ter sido paga, ou não ter sido paga na totalidade, o Instituto, sempre que possível, convidará o requerente da renovação a pagar a taxa de renovação ou a parte remanescente desta, bem como a taxa adicional por pagamento tardio dentro do prazo de renovação. A

falta de pagamento não é uma irregularidade sanável, pelo que o Instituto não fixará um prazo para a parte em causa saná-lo. Se as taxas não forem pagas ou se forem pagas após o termo do prazo aplicável, o Instituto determinará que o registo caducou e informará desse facto o titular (artigo 53.º, n.º 8, do RMUE e artigo 22.º, n.º 5, do REDMC).

No caso de pagamento incompleto da taxa de renovação de uma MUE, o titular poderá limitar o seu pedido de renovação ao número de classes correspondente, em vez de pagar o montante que falta.

No caso de pagamento incompleto da taxa de renovação de um DMCR, o titular poderá limitar o seu pedido de renovação ao número correspondente de vários desenhos ou modelos, em vez de pagar o montante em falta.

8.1.1.2 Pagamento após o termo do período de carência

Artigo 53.º, n.ºs 5 e 8, e artigo 99.º do RMUE

Artigo 22.º, n.º 5, do REDMC

No caso de não ter sido apresentado um pedido de renovação ou de o pedido só ter sido apresentado após o termo do prazo de carência, o Instituto determinará que o registo caducou e informará o titular da perda de direitos.

Se as taxas não forem pagas na totalidade ou se apenas forem pagas após o termo do período de carência, o Instituto determinará que o registo caducou e informará o titular da perda de direitos.

No caso de a taxa paga ser inferior à taxa de base e à taxa pelo pagamento tardio ou pela apresentação tardia do pedido de renovação, o Instituto determinará que o registo caducou e informará o titular da perda de direitos.

Relativamente às MUE, no caso de a taxa paga cobrir a taxa de base e a taxa adicional pelo pagamento tardio, mas não a totalidade das taxas por classe, o Instituto só renovará o registo para algumas classes. A determinação das classes de produtos e serviços cujo registo será renovado será efetuada com base nos seguintes critérios.

- Se o pedido de renovação se limitar expressamente a determinadas classes, a renovação será efetuada apenas para essas classes.
- Se o pedido deixar de outro modo claro qual é a classe ou quais são as classes por ele abrangidas, a renovação será efetuada para essa classe ou essas classes.
- Em caso de pagamento parcial, o Instituto poderá entrar em contacto com o titular para indagar quais as classes que deseja renovar.
- Na ausência de outros critérios, o Instituto terá em conta as classes na ordem numérica de classificação, começando pela classe com o número mais baixo.

No caso de não terem sido pagas as taxas de todas as classes e de o Instituto determinar que o registo caducou para algumas classes de produtos ou serviços, este enviará ao titular a confirmação da renovação, bem como uma notificação da perda de direitos sobre essas classes de produtos ou serviços. Se o interessado considerar

inexata a conclusão do Instituto, pode requerer uma decisão sobre o assunto no prazo de 2 meses a contar da notificação da perda de direitos.

Relativamente aos DMCR, no caso de a taxa paga abranger a taxa de base e a taxa por pagamento tardio, mas as taxas pagas não forem suficientes para cobrir todos os desenhos ou modelos identificados no pedido de renovação, o Instituto só renovará o registo de alguns desenhos ou modelos. Na ausência de indicação dos desenhos ou modelos a renovar, o Instituto determinará os desenhos ou modelos a renovar com base na sua ordem numérica.

8.1.1.3 Situação em que o titular é detentor de uma conta corrente

O Instituto não efetuará um débito numa conta corrente, a menos que tenha sido apresentado um pedido expresso de renovação. O débito será efetuado na conta da pessoa que requereu a renovação (titular da MUE/DMCR ou terceiro).

Se o pedido for apresentado durante o período de base, o Instituto efetuará o débito correspondente às taxas de renovação (no caso de MUE, a taxa de renovação de base mais as taxas por classe aplicáveis) sem aplicação de qualquer sobretaxa.

Se o pedido for apresentado durante o período de carência, o Instituto efetuará o débito correspondente à taxa de renovação mais uma sobretaxa de 25 % (ver ponto 7.5 supra).

8.1.2 Cumprimento dos requisitos formais

8.1.2.1 Renovação solicitada por pessoa autorizada

Artigo 53.º, n.º 1, do RMUE

Artigo 13.º, n.º 1, do RDMC

Se o pedido de renovação for apresentado em nome do titular, não é necessário apresentar uma autorização. No entanto, uma autorização em favor da pessoa que apresenta o pedido deverá existir caso o Instituto venha a solicitá-la.

8.1.2.2 Outros requisitos

Artigo 53.º, n.ºs 4 e 7, do RMUE

Artigo 22.º, n.º 3, do REDMC

No caso de o pedido de renovação não cumprir outros requisitos formais, a saber, se o nome e a morada da pessoa que requer a renovação tiverem sido indicados de forma incompleta, se o número de registo não tiver sido indicado, se o pedido não tiver sido devidamente assinado, ou, relativamente às MUE, se tiver sido requerida uma renovação parcial mas os produtos e serviços objeto de renovação não tiverem sido

indicados de forma correta, o Instituto convidará a pessoa que requer a renovação a corrigir as irregularidades no prazo de dois meses. Este prazo aplica-se mesmo após o termo do período de carência.

O Instituto considerará que o pedido de renovação é apresentado para todos os produtos e serviços ou para todos os desenhos ou modelos abrangidos pelo registo múltiplo, a menos que se requeira expressamente uma renovação parcial. Em caso de renovação parcial, ver ponto 7.2.3 supra.

Se o pedido de renovação for apresentado por pessoa autorizada pelo titular (ver ponto 7.1, alínea c), supra), este último receberá cópia da notificação da irregularidade.

Artigo 53.º, n.ºs 5 e 8, e artigo 99.º do RMUE

Artigo 22.º, n.º 5, e artigo 40.º do REDMC

Se estas irregularidades não forem corrigidas dentro do prazo aplicável, o Instituto procederá da seguinte forma.

- Se a irregularidade consistir na ausência de indicação dos produtos e serviços da MUE a renovar, o Instituto renovará o registo de todas as classes para as quais foram pagas as taxas, e se estas não cobrirem todas as classes incluídas no registo da MUE, as classes a renovar serão determinadas em função dos critérios definidos no ponto 8.1.1.2 supra. O Instituto enviará ao titular, juntamente com a confirmação da renovação, uma notificação da perda de direitos sobre as classes de produtos ou serviços que o Instituto considere caducos.
- Se a irregularidade consistir na ausência de resposta do titular a um pedido de clarificação da identidade da pessoa autorizada, o Instituto aceitará o pedido de renovação apresentado pelo representante autorizado que figure no processo. Se nenhum dos pedidos de renovação tiver sido apresentado por um representante autorizado que figure no processo, o Instituto aceitará o pedido que tiver recebido primeiro.
- Se a irregularidade consistir na ausência de indicação dos desenhos ou modelos que se pretende renovar, e as taxas pagas forem insuficientes para cobrir todos os desenhos ou modelos abrangidos por um pedido múltiplo cuja renovação é solicitada, o Instituto determinará quais os desenhos ou modelos que o montante pago se destina a cobrir. Na ausência de qualquer outro critério para determinar quais os desenhos ou modelos que se pretende cobrir, o Instituto procederá em função da ordem numérica em que os desenhos ou modelos são apresentados. O Instituto determinará que caducou o registo de todos os desenhos ou modelos em relação aos quais as taxas de renovação não tenham sido pagas, parcial ou totalmente.
- Se estiverem em causa outras irregularidades, o Instituto determinará que o registo caducou e informará o titular ou, se for o caso, o requerente da renovação, da perda de direitos.

Nos termos do artigo 99.º do RMUE ou do artigo 40.º, n.º 2, do REDMC, o interessado pode solicitar que seja tomada uma decisão sobre a questão no prazo de 2 meses.

8.2 Elementos que não são objeto de exame

Numa renovação, não se examinará a viabilidade de registo da marca ou desenho ou modelo, nem se procederá a qualquer exame destinado a verificar se a MUE foi objeto de uso comprovado.

Numa renovação, o Instituto não procederá a qualquer exame quanto à correta classificação da MUE, nem reclassificará um registo que tenha sido realizado em conformidade com uma versão da Classificação de Nice que já não esteja em vigor no momento da renovação. Tal não prejudica a aplicação do disposto no artigo 57.º do RMUE.

O Instituto não examinará a classificação do produto do DMCR nem procederá à reclassificação de um DMCR que tenha sido registado em conformidade com uma versão da Classificação de Locarno que já não esteja em vigor no momento da renovação. Tal reclassificação não será efetuada, nem mesmo a pedido do titular.

9 Renovação parcial de MUE

Artigo 53.º, n.º 4, alínea c), do RMUE

Uma MUE pode ser parcialmente renovada para alguns dos produtos e/ou serviços para os quais foi registada.

A renovação parcial não constitui uma renúncia parcial aos produtos e/ou serviços para os quais a EUTM não foi renovada. Ver, neste sentido, 22/06/2016, C-207/15 P, CVTC, EU:C:2016:465.

Uma MUE pode ser parcialmente renovada várias vezes durante o período de renovação de base inicial de 6 meses ou durante o período de carência de 6 meses. Para cada renovação parcial, deve ser pago o montante integral da taxa correspondente e, caso seja apresentado um pedido de renovação parcial durante o período de carência, é igualmente devida a taxa adicional por apresentação tardia do pedido (22/06/2016, C-207/15 P, CVTC, EU:C:2016:465).

10 Inscrições no Registo

Artigos 53.º, n.º 5, 111.º, n.º 6, e artigo 111.º, n.º 3, alínea k), do RMUE

Artigo 13.º, n.º 4, do RDMC

Artigo 69.º, n.º 3, alínea m), e artigo 69.º, n.º 5, e artigo 71.º do REDMC

Se o pedido de renovação cumprir todos os requisitos, a renovação será registada.

O Instituto comunicará ao requerente a renovação da MUE/DMCR e a sua inscrição no Registo. A renovação produz efeitos no dia seguinte à data da caducidade do registo existente (ver ponto 11 infra).

Se a renovação apenas se referir a alguns produtos e serviços incluídos no registo, o Instituto comunicará ao titular os produtos e serviços para os quais o registo foi renovado, a inscrição da renovação no Registo e a data a partir da qual a renovação produz efeitos (ver ponto 11 infra). Ao mesmo tempo, o Instituto informará o titular da caducidade do registo para os produtos e serviços remanescentes e da sua supressão do Registo.

Se apenas alguns dos desenhos ou modelos incluídos num pedido múltiplo tiverem sido renovados, o Instituto notificará o titular dos desenhos ou modelos para os quais o registo foi renovado, da inscrição da renovação no Registo e da data a partir da qual a renovação produz efeitos (ver ponto 11 infra). Após o termo do período de carência, o Instituto informará o titular da caducidade do registo para os desenhos ou modelos remanescentes e da sua supressão do Registo.

Artigo 53.º, n.ºs 5 e 8, e artigo 99.º do RMUE

Artigo 13.º, n.º 4, do RDMC

Artigos 22.º, n.º 5, e 40.º, n.º 2, do RTMC

Se o Instituto determinar, nos termos do artigo 53.º, n.º 8, do RMUE ou do artigo 22.º, n.º 5, do REDMC, que o registo caducou, cancelará a marca/desenho ou modelo no Registo e informará o titular desse cancelamento. Nos termos do artigo 99.º do RMUE ou do artigo 40.º, n.º 2, do CDIR, o titular pode solicitar que seja tomada uma decisão sobre a questão no prazo de 2 meses.

11 Data de produção de efeitos da renovação ou caducidade, transformação («conversion»)

11.1 Data de produção de efeitos da renovação

Artigo 53.º, n.ºs 6 e 8, do RMUE

Artigo 67.º, n.º 2, do RDMUE

Artigo 12.º e artigo 13.º, n.º 4, do RDMC

Artigo 22.º, n.º 6, do REDMC

A renovação produzirá efeitos no dia seguinte à data de caducidade do registo existente.

Por exemplo, se a data de depósito do registo da MUE for 01/04/2006, o registo caducará em 01/04/2016. Portanto, a renovação produz efeitos a partir do dia seguinte, ou seja, 02/04/2016. O seu novo período de registo é de dez anos a partir desta data e termina em 01/04/2026. O facto de estes dias coincidirem com um sábado, domingo ou dia de feriado oficial é irrelevante. Mesmo nos casos em que a taxa de renovação seja paga durante o período de carência, a renovação produz efeitos no dia seguinte à data de caducidade do registo existente.

Por exemplo, se a data de depósito do DMCR for 01/04/2013, o registo caducará em 01/04/2018. Portanto, a renovação produz efeitos a partir do dia seguinte, ou seja, 02/04/2018. O seu novo período de registo é de cinco anos a partir desta data e termina em 01/04/2023. O facto de estes dias coincidirem com um sábado, domingo ou dia de feriado oficial é irrelevante. Mesmo nos casos em que a taxa de renovação seja paga durante o período de carência, a renovação produz efeitos no dia seguinte à data de caducidade do registo existente.

Se a marca/desenho ou modelo tiver caducado e for suprimido do Registo, a anulação produzirá efeitos a partir do dia seguinte à data de caducidade do registo existente.

Por exemplo, se a data de depósito do registo da MUE for 01/04/2006, o registo caducará em 01/04/2016. Portanto, a supressão do Registo produzirá efeitos a partir do dia seguinte, ou seja, 02/04/2016.

Por exemplo, se a data de depósito do DMCR for 01/04/2013, o registo caducará em 01/04/2018. Portanto, a supressão do Registo produzirá efeitos a partir do dia seguinte, ou seja, 02/04/2018.

11.2 Transformação («conversion») de MUE caducas

Artigos 53.º, n.º 3, e 139.º, n.º 5, do RMUE

Se o titular pretender converter a sua MUE caducada numa marca nacional, o pedido deve ser apresentado no prazo de 3 meses a contar do dia seguinte ao último dia do período de carência de 6 meses. O prazo de 3 meses para solicitar a transformação começa a correr automaticamente sem notificação (ver Orientações, Parte E, Operações de registo, Secção 2, Transformação).

12 Renovação de marcas internacionais que designam a UE

Artigo 202.º, n.º 1, do RMUE

O processo de renovação das marcas internacionais é gerido na sua totalidade pela Secretaria Internacional. O Instituto não se ocupa de pedidos de renovação nem do pagamento das taxas correspondentes. A Secretaria Internacional enviará a notificação de renovação, receberá as taxas de renovação e inscreverá a renovação

no Registo Internacional. A data em que a renovação produz efeitos é a mesma para todas as designações contidas no registo internacional, independentemente da data em que estas designações nele tenham sido inscritas. Se o registo internacional que designa a UE for renovado, a Secretaria Internacional comunicará o facto ao Instituto.

Se o registo internacional não for renovado para a designação da União, pode ser transformado em marcas nacionais ou em designações ulteriores dos Estados-Membros ao abrigo do Protocolo de Madrid. O prazo de 3 meses para requerer a transformação começa a correr no dia seguinte ao último dia em que a renovação ainda pode ser efetuada perante a OMPI em conformidade com o artigo 7.º, n.º 4, do Protocolo de Madrid (ver Orientações, Parte E, Operações de registo, Secção 2, Transformação).

13 Renovação de registos internacionais de desenhos ou modelos que designem a União

Artigo 106.º-A do RDMC

Artigo 22.º-A do REDMC

Os registos internacionais devem ser renovados diretamente na Secretaria Internacional da OMPI, em conformidade com o disposto no artigo 17.º do Ato de Genebra. O Instituto não se ocupa de pedidos de renovação nem do pagamento das correspondentes taxas de renovação no que respeita a registos internacionais.

O processo de renovação dos registos internacionais de desenhos ou modelos é gerido na íntegra pela Secretaria Internacional, que envia as notificações de renovação, recebe as taxas de renovação e inscreve a renovação no Registo Internacional. A Secretaria Internacional também notifica o Instituto da renovação de quaisquer registos internacionais que designem a União.