
ORIENTAÇÕES PARA O EXAME

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

Parte E

Operações de registo

Índice

Secção 1 Alterações num registo.....	1554
Secção 2 Transformação.....	1575
Secção 3 A marca da UE e os desenhos ou modelos comunitários registados como objetos de propriedade.....	1597
Secção 4 Renovação.....	1662
Secção 5 Inspeção dos processos.....	1686
Secção 6 Outras inscrições no registo.....	1714

**LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO
EXAME DE MARCAS DA UNIÃO EUROPEIA**

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

Parte E

Operações de registo

Secção 1

Alterações num registo

Índice

1 Renúncia.....	1557
1.1 Princípios gerais.....	1557
1.2 Efeitos jurídicos.....	1557
1.3 Requisitos formais.....	1558
1.3.1 Forma e língua.....	1558
1.3.2 Taxas.....	1558
1.3.3 Dados necessários.....	1559
1.3.4 Renúncia parcial.....	1559
1.3.5 Assinatura.....	1559
1.3.6 Representação.....	1559
1.3.7 Requisitos no caso de ter sido registada uma licença ou qualquer outro direito sobre a MUE.....	1560
1.4 Exame.....	1561
1.4.1 Competência.....	1561
2 Modificação de uma marca.....	1561
2.1 Princípios gerais.....	1561
2.2 Requisitos formais.....	1562
2.2.1 Forma e língua.....	1562
2.2.2 Taxas.....	1562
2.2.3 Indicações obrigatórias.....	1562
2.3 Condições materiais para a modificação.....	1563
2.3.1 Exemplos de modificações aceitáveis.....	1564
2.3.2 Exemplos de modificações não aceitáveis.....	1564
2.4 Publicação.....	1565
3 Modificação do nome ou do endereço.....	1566
4 Alterações dos regulamentos relativos às marcas coletivas e às marcas de certificação.....	1567
4.1 Registo dos regulamentos alterados.....	1567
5 Divisão.....	1568
5.1 Disposições gerais.....	1568
5.2 Requisitos formais.....	1569
5.2.1 Forma e língua.....	1569
5.2.2 Taxas.....	1569

5.2.3 Indicações obrigatórias.....	1569
5.3 Registo.....	1571
5.4 Processo novo, publicação.....	1572
6 Reivindicação de antiguidade após registo.....	1572
6.1 Princípios gerais.....	1572
6.2 Efeitos jurídicos.....	1572
6.3 Requisitos formais.....	1573
6.3.1 Forma e língua.....	1573
6.3.2 Taxas.....	1573
6.3.3 Indicações obrigatórias.....	1573
6.4 Exame.....	1573
6.5 Registo e publicação.....	1574
6.6 Anulação de reivindicações de antiguidade.....	1574
7 Substituição de um registo de MUE por um registo internacional (RI)	1574

1 Renúncia

[Artigo 57.º do RMUE](#)

[Artigo 15.º do RERMUE](#)

1.1 Princípios gerais

Em qualquer momento após o respetivo registo, uma marca da União Europeia (MUE) pode ser objeto de renúncia por parte do seu titular em relação a alguns ou a todos os produtos e serviços por ela abrangidos. A renúncia será declarada por escrito ao Instituto. (Para informações sobre a retirada de pedidos de registo de MUE, ou seja, antes do registo, ver [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 1, Procedimentos, ponto 5.1.](#))

1.2 Efeitos jurídicos

[Artigo 57.º, n.º 2, do RMUE](#)

[Artigo 15.º do RERMUE](#)

A renúncia só produz efeitos a partir da data de inscrição no Registo de Marcas da UE. O procedimento de registo da renúncia pode ser suspenso durante o processo em curso (ver [ponto 1.4](#) infra).

Os direitos do titular sobre a MUE, bem como os dos seus licenciados e de quaisquer outros titulares de direitos sobre a marca, caducam com efeitos *ex nunc* na data da inscrição da renúncia no Registo de Marcas da UE. Assim, a renúncia não tem efeitos retroativos.

A renúncia tem efeitos processuais e materiais.

Em termos processuais, quando a renúncia é inscrita no Registo, a MUE deixa de existir e são encerrados quaisquer processos que a envolvam perante o Instituto (com exceção dos processos de extinção e de declaração de nulidade).

Os efeitos materiais da renúncia face a terceiros incluem a renúncia por parte do titular da MUE a quaisquer direitos decorrentes dessa marca no futuro.

O titular da MUE está vinculado à declaração de renúncia durante o procedimento de registo, desde que se verifiquem as seguintes circunstâncias.

1. Não dá entrada no Instituto nenhuma comunicação de revogação da declaração no dia da receção da declaração de renúncia, o que significa que, se derem entrada no Instituto, no mesmo dia, uma declaração de renúncia e uma comunicação de revogação dessa mesma declaração (independentemente da hora e minuto da sua

recepção), estas anulam-se mutuamente. A partir do momento em que produz efeitos, a declaração não pode ser revogada.

2. A declaração cumpre todos os requisitos formais, em particular os identificados no [ponto 1.3.7](#) infra.

1.3 Requisitos formais

1.3.1 Forma e língua

[Artigo 146.º, n.ºs 2 e 6, do RDMUE](#)

[Artigo 17, n.º 7.º](#), e [artigo 65 do RDMUE](#)

[Artigo 24.º do RERMUE](#)

A renúncia será declarada por escrito ao Instituto pelo titular. Aplicam-se as disposições gerais relativas à comunicação com o Instituto (ver [Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos](#)).

A declaração de renúncia deve ser apresentada por escrito numa das cinco línguas do Instituto, a saber, alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano.

No entanto, se a declaração de renúncia for apresentada no formulário disponibilizado pelo Instituto nos termos do [artigo 65.º do RDMUE](#), o formulário pode, de acordo com o [artigo 146.º, n.º 6, do RMUE](#), ser usado em qualquer das línguas oficiais da União Europeia, desde que seja preenchido numa das línguas do Instituto no que se refere aos elementos textuais.

Quando estiver pendente um pedido de extinção ou de declaração de nulidade de uma MUE e o titular pretender renunciar ao sinal impugnado, deve fazê-lo através de um documento separado. Para mais informações sobre a exigência de um documento separado, ver [as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, ponto 4.4.1](#).

A declaração de renúncia torna-se nula quando inclui condições ou prazos. Por exemplo, não pode ser feita na condição de o Instituto tomar uma decisão específica ou, nos processos *inter partes*, de a outra parte apresentar uma declaração processual. Ou ainda se, durante o processo de anulação, a marca tiver sido objeto de renúncia (parcial) na condição de o requerente da anulação retirar a sua ação de anulação. Contudo, nem por isso fica assim excluída a possibilidade de um acordo entre as partes ou de ambas as partes solicitarem ações sucessivas (por exemplo, a renúncia à marca e a retirada da ação de anulação) na mesma comunicação dirigida ao Instituto.

1.3.2 Taxas

A declaração de renúncia não está sujeita a taxas.

1.3.3 Dados necessários

Artigo 15.º do RERMUE

A declaração de renúncia deve conter os dados referidos no [artigo 15.º do RERMUE](#), a saber:

- o número de registo da MUE
- o nome e o endereço do titular da MUE, ou o seu número de ID no Instituto, juntamente com o respetivo nome;
- No caso de a renúncia ser declarada apenas em relação a alguns dos produtos ou serviços para os quais a marca se encontra registada, uma indicação dos produtos ou serviços em relação aos quais é declarada a renúncia ou dos produtos ou serviços para os quais deve ser mantido o registo da marca ou de ambos (ver [ponto 1.3.4](#) infra).

1.3.4 Renúncia parcial

A MUE pode ser objeto de renúncia parcial, ou seja, em relação a alguns dos produtos ou serviços para os quais foi registada. A renúncia parcial só produz efeitos a partir da data da sua inscrição no Registo.

Para que uma renúncia parcial seja aceite, devem verificar-se duas condições relativas aos produtos ou serviços:

1. a nova redação não deve constituir uma extensão da lista de produtos ou serviços;
2. a renúncia parcial deve constituir uma descrição válida de produtos ou serviços.

Para mais informações sobre as restrições aceitáveis e sobre a prática relativa à declaração referida no [artigo 33.º, n.º 8, do RMUE](#), ver [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação](#).

1.3.5 Assinatura

Exceto nos casos em que o [artigo 63.º, n.º 1, alínea a\), do RDMUE](#) permita o contrário, a declaração de renúncia deve ser assinada pelo titular da MUE ou pelo seu mandatário devidamente nomeado.

1.3.6 Representação

Artigos [119.º, n.º 2](#), e [120.º, n.º 1](#), do RMUE

São aplicáveis as regras gerais (ver [Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional](#)).

1.3.7 Requisitos no caso de ter sido registada uma licença ou qualquer outro direito sobre a MUE

Havendo terceiros com direitos registados sobre a MUE (como, por exemplo, licenciados, credores pignoratícios, etc.), a renúncia não pode ser registada sem o cumprimento prévio de determinados requisitos adicionais.

Sempre que uma licença, ou qualquer outro direito sobre a MUE, é inscrita no Registo, aplicam-se os seguintes requisitos adicionais.

1. O titular da marca da UE deve apresentar prova suficiente de que informou o licenciado, o credor pignoratício, etc. da sua intenção de renunciar.

Se o titular provar ao Instituto que o licenciado, o credor pignoratício, etc., deu o seu **consentimento** à renúncia, esta será registada após a receção da respetiva informação.

No caso de o titular da marca da UE apenas apresentar provas de que **informou** o licenciado/credor pignoratício da sua intenção de renunciar, o Instituto informará o titular de que a renúncia será registada 3 meses após a data da receção das referidas provas ([artigo 57.º, n.º 3, do RMUE](#)).

O Instituto considerará como prova suficiente uma cópia da comunicação do titular dirigida ao licenciado/credor pignoratício. O mesmo se aplica a uma declaração escrita assinada pelo licenciado/credor pignoratício confirmando ter recebido essa informação. Não é necessária uma declaração do titular. O termo «provar» constante no [artigo 57.º, n.º 3, do RMUE](#) não se refere a uma certeza absoluta, mas sim a uma probabilidade razoável, como resulta das outras versões linguísticas dos regulamentos ([artigo 57.º, n.º 3, do RMUE](#): Versão italiana: *dimostra*, versão alemã: *glaubhaft macht*). Os documentos podem ser apresentados em qualquer uma das 23 línguas oficiais da União Europeia. Contudo, o Instituto pode exigir a sua tradução para a língua escolhida para a declaração de renúncia ou, à escolha do declarante, para qualquer uma das cinco línguas de trabalho do Instituto.

Se não for apresentada prova ou se esta for insuficiente, o Instituto solicitará a sua apresentação no prazo de 2 meses.

2. No caso de uma execução forçada estar inscrita no Registo de Marcas da UE, a declaração de renúncia deve ser acompanhada de uma declaração de consentimento da renúncia assinada pela autoridade competente da execução forçada (ver [Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 3, As marcas da UE e os modelos e desenhos comunitários registados como objeto de propriedade, Capítulo 2, Licenças, Direitos reais \(in rem\), Execução forçada, Processos de insolvência ou processos similares](#)).
3. No caso de um processo de falência ou similar estar inscrito no Registo de Marcas da UE, a declaração de renúncia deve ser solicitada pelo liquidatário (ver [Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 3, As marcas da UE e os modelos e desenhos comunitários registados como objeto de propriedade, Capítulo 2, Licenças, Direitos reais \(in rem\), Execução forçada, Processos de insolvência ou processos similares](#)).

1.4 Exame

[Artigo 57.º, n.º 2, do RMUE](#)

[Artigo 17.º, n.ºs 4, 5 e 6, do RDMUE](#)

1.4.1 Competência

Quando a renúncia (ou uma renúncia parcial) é declarada durante um processo de extinção ou de declaração de nulidade da marca que é objeto da renúncia, o Instituto suspenderá o registo da renúncia e convidará o requerente da anulação a indicar se deseja prosseguir com o processo. Para mais informações sobre o tratamento de renúncias recebidas durante processos de anulação pendentes, ver [Linhas de orientação, Parte D, Anulação, Secção 1, Processos de anulação, ponto 4.3.1](#).

Se a MUE for objeto de um processo pendente no Tribunal Geral ou no Tribunal de Justiça, a renúncia deve ser apresentada no Instituto (e não perante o Tribunal Geral ou o Tribunal de Justiça). O Instituto informará então o Tribunal Geral ou o Tribunal de Justiça se considera ou não que a renúncia é aceitável e válida.

2 Modificação de uma marca

2.1 Princípios gerais

[Artigo 54.º do RMUE](#)

[Artigo 10.º do RERMUE](#)

A presente secção das Linhas de orientação e as disposições atrás referidas dizem exclusivamente respeito a modificações da MUE solicitadas pelo titular por sua própria iniciativa.

Existe uma diferença entre uma modificação de um pedido de MUE e uma modificação de uma MUE registada. A modificação de um pedido de marca da UE é regulada pelo [artigo 49.º do RMUE](#) e pelo [artigo 11.º do RDMUE](#). A modificação de uma MUE é regulada pelo [artigo 54.º do RMUE](#) e pelo [artigo 10.º do RERMUE](#) (para mais informações sobre as modificações de um pedido de MUE, ver [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades](#)).

A presente secção não se aplica a correções de erros manifestos cometidos pelo Instituto nas suas publicações ou no Registo de Marcas da UE; essas correções são feitas oficiosamente (*ex officio*), ou a pedido do titular, nos termos do [artigo 44.º, n.º 3](#), e do [artigo 102.º do RMUE](#) (para mais informações, ver [Linhas de orientação, Parte A](#),

[Disposições gerais, Secção 6, Revogação de decisões, cancelamento de inscrições no registo e correção de erros](#)).

No âmbito da modificação de uma marca, é possível modificar a sua representação, desde que essa modificação diga respeito ao nome e/ou endereço do titular e não afete substancialmente a identidade da marca tal como foi inicialmente registada.

Os regulamentos não preveem a possibilidade de modificar outros elementos do registo da MUE.

2.2 Requisitos formais

2.2.1 Forma e língua

[Artigo 54.º e artigo 146.º, n.º 6, do RMUE](#)

O pedido de modificação da marca, ou seja, da representação da marca, deve ser apresentado por escrito, numa das cinco línguas de trabalho do Instituto, a saber, alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano.

No entanto, se o pedido de registo de uma modificação da marca for apresentado no formulário disponibilizado pelo Instituto nos termos do [artigo 65.º do RDMUE](#), o formulário pode, de acordo com o [artigo 146.º, n.º 6, do RMUE](#), ser usado em qualquer das línguas oficiais da União Europeia, desde que seja preenchido numa das línguas do Instituto no que se refere aos elementos textuais.

2.2.2 Taxas

[Artigo 54.º, n.º 4, e anexo I, secção A, n.º 28, do RMUE](#)

O pedido de modificação da marca só se considera apresentado após o pagamento da respetiva taxa, que ascende a 200 EUR (ver [Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos](#)).

2.2.3 Indicações obrigatórias

[Artigo 54.º, n.º 3, do RMUE](#)

[Artigo 10.º do RERMUE](#)

O pedido de modificação deve incluir:

- o número de registo da MUE
- o nome e o endereço do titular da MUE, em conformidade com o [artigo 2.º, n.º 1, alínea b\), do RERMUE](#), ou o seu número de ID no Instituto, juntamente com o respetivo nome;

- a indicação do elemento da representação da marca que deve ser objeto de modificação e esse elemento na sua versão alterada;
- uma representação da marca modificada, em conformidade com os requisitos formais estabelecidos no [artigo 3.º do RERMUE](#).

2.3 Condições materiais para a modificação

O [artigo 54.º, n.º 2, do RMUE](#) permite a modificação da representação da marca apenas em condições muito limitadas; são essas as seguintes:

- a MUE inclui o nome e/ou o endereço do seu titular, e
- se são esses os elementos que se pretende modificar, e
- a modificação não afeta substancialmente a identidade da marca tal como foi registada inicialmente.

Aplicam-se regras rígidas: quando o nome ou o endereço do titular fazem parte dos elementos distintivos da marca – por exemplo, parte de uma marca nominativa – está excluída, em princípio, a possibilidade de modificação, pois a identidade da marca seria substancialmente afetada. Uma MUE pode ser modificada quando o nome ou o endereço do seu titular aparece numa marca figurativa – por exemplo, no rótulo de uma garrafa – como um elemento subordinado em letras pequenas. Normalmente, esses elementos não seriam tidos em conta na determinação do âmbito de proteção ou do cumprimento do requisito de uso. A lógica do [artigo 54.º, n.º 2, do RMUE](#) é precisamente a de excluir qualquer modificação de uma MUE registada suscetível de afetar o seu âmbito de proteção ou a avaliação do requisito de uso, de modo que não possam ser afetados direitos de terceiros.

Nenhum outro elemento da marca pode ser modificado, nem mesmo um elemento subordinado em letras pequenas de natureza descritiva, como, por exemplo, a indicação da percentagem de álcool no rótulo de uma garrafa de vinho.

Além disso, o [artigo 54.º, n.º 2, do RMUE](#) não permite a modificação da lista de produtos e serviços (acórdão de 9 de julho de 2008, [R 585/2008-2](#), SAGA, n.º 16). Após o registo, a única maneira de alterar a lista de produtos e serviços é através da renúncia parcial nos termos do [artigo 57.º do RMUE](#) (ver [ponto 1.3.4](#) supra).

2.3.1 Exemplos de modificações aceitáveis

A marca tal como foi registada	Modificação proposta
<p>Marca n.º 7 389 687</p> 	
<p>Marca n.º 4 988 556</p> 	

2.3.2 Exemplos de modificações não aceitáveis

A marca tal como foi registada	Modificação proposta
<p>Marca n.º 11 058 823 ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>	<p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY</p>
<p>Marca n.º 9 755 307 MINADI MINADI Occhiali</p>	<p>MINADI</p>
<p>Marca n.º 10 009 595 CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	<p>CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE</p>
<p>Marca n.º 9 436 072 SLITONE ULTRA</p>	<p>SLITONEULTRA</p>

A marca tal como foi registada	Modificação proposta
<p>Marca n.º 2 701 845</p> 	
<p>Marca n.º 3 115 532</p> 	
<p>Marca n.º 7 087 943</p> 	
<p>Marca n.º 8 588 329</p> 	

2.4 Publicação

Se a modificação do registo for permitida, será registada e publicada. A publicação incluirá uma representação da MUE modificada.

Os terceiros cujos direitos possam ser afetados pela modificação podem contestar o seu registo num prazo de 3 meses a contar da publicação ([artigo 54.º, n.º 5, do RMUE](#)). Para tal, aplicar-se-ão, *mutatis mutandis*, as disposições relativas ao processo de oposição.

3 Modificação do nome ou do endereço

Artigos [55.º](#) e [111.º](#) e [artigo 146.º, n.º 6, do RMUE](#)

[Artigo 12.º, alíneas a\), b\) e c\), do RERMUE](#)

Tanto as marcas da União Europeia registadas como os respetivos pedidos poderão ser objeto de modificações do nome e do endereço. Salvo disposição em contrário, a prática aplicável às marcas da UE é igualmente aplicável a pedidos de MUE.

É possível modificar o nome, o endereço ou a nacionalidade do titular de uma MUE registada ou do seu mandatário. O pedido de registo da modificação deve ser apresentado numa das cinco línguas do Instituto, isto é, alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano. A modificação será inscrita no Registo de Marcas da UE e publicada.

Nos termos do [artigo 12.º do RERMUE](#), o nome, incluindo a indicação da forma jurídica, e o endereço do titular ou do seu mandatário podem ser modificados livremente, desde que:

- no que se refere ao nome do titular, a modificação não resulte de uma transmissão;
- no que se refere ao nome do mandatário, não se trate da substituição de um mandatário por outro.

Nos termos do [artigo 111.º, n.º 3, alínea a\), do RMUE](#), a indicação da nacionalidade ou do Estado de estabelecimento da pessoa coletiva também pode ser modificada ou adicionada, desde que não resulte de uma transmissão.

A modificação do nome do titular na aceção do [artigo 12.º do RERMUE](#) é uma modificação que não afeta a titularidade, ao passo que uma transmissão constitui uma mudança de titular. Para mais informações sobre o procedimento aplicável em caso de dúvida sobre a aplicabilidade do [artigo 20.º do RMUE](#) a determinada modificação, ver [Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 3, A marca da UE e os desenhos ou modelos comunitários registados como objetos de propriedade, Capítulo 1, Transmissão](#).

Da mesma forma, a modificação do nome do mandatário na aceção do [artigo 55.º, n.º 4, do RMUE](#) e do [artigo 12.º do RERMUE](#) está limitada a uma modificação que não afete a identidade do mandatário registado, por exemplo, em caso de mudança de nome como resultado de casamento. O [artigo 55.º, n.º 4, do RMUE](#) e o [artigo 12.º do RERMUE](#) são igualmente aplicáveis nos casos de modificação do nome de uma associação de mandatários. Há que distinguir essa modificação do nome da substituição de um mandatário por outro, a qual está sujeita às regras aplicáveis à nomeação de mandatários. Para mais informações, ver [Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional](#).

Para registar uma modificação de nome e endereço, o titular deve apresentar um pedido ao Instituto. O pedido deve incluir o número da MUE, bem como o nome e o endereço do titular ([artigo 2.º, n.º 1, alínea b\), do RERMUE](#)) ou do mandatário

([artigo 2.º, n.º 1, alínea e\), do RERMUE](#)), tanto na versão registada no processo como na versão modificada.

Normalmente, não é necessária qualquer prova da modificação. Contudo, em caso de dúvida, o examinador pode pedir uma prova, como por exemplo, um certificado de registo comercial. O pedido de modificação do nome ou do endereço não está sujeito a taxa.

As pessoas coletivas só podem ter um endereço oficial. Em caso de dúvida, o examinador pode solicitar uma prova da forma jurídica ou do endereço. O nome e o endereço oficiais são também usados, por defeito, como endereço para efeito de notificação. O titular deve possuir apenas um endereço para notificações. A fim de assegurar a veracidade e a exatidão do Registo, qualquer modificação do nome oficial ou do endereço oficial do titular será registada para todas as MUE, modelos e desenhos comunitários registados e processos pendentes dessa entidade em nome do referido titular. Ao contrário do endereço para notificações, uma modificação do nome ou do endereço oficial não pode ser registada apenas para portefólios específicos de direitos. Estas regras aplicam-se por analogia aos mandatários.

4 Alterações dos regulamentos relativos às marcas coletivas e às marcas de certificação

Artigos [79.º](#) e [88.º](#) e [artigo 146.º, n.º 6, do RMUE](#)

Nos termos dos artigos [79.º](#) e [88.º](#) do RMUE, os titulares de marcas coletivas e marcas de certificação da UE devem submeter à apreciação do Instituto qualquer regulamento de uso alterado.

O pedido de inscrição no Registo de Marcas da UE de uma alteração de qualquer regulamento de uso de uma marca coletiva ou de uma marca de certificação deve ser apresentado por escrito numa das cinco línguas do Instituto, a saber, alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano.

4.1 Registo dos regulamentos alterados

[Artigo 75.º, n.º 2](#), artigos [76.º](#) e [77.º](#), [artigo 79.º, n.º 3 e 4](#), e artigos [84.º](#), [85.º](#) e [88.º](#) e [111.º](#) do RMUE

A alteração dos regulamentos de uso de uma marca coletiva ou de uma marca de certificação não será inscrita no Registo de Marcas da UE se os regulamentos alterados não cumprirem os requisitos do [artigo 75.º, n.º 2](#), ou do [artigo 84.º do RMUE](#), ou se envolverem um dos motivos de recusa referidos nos artigos [76.º](#) ou [85.º](#) do mesmo regulamento.

Caso o registo da alteração dos regulamentos seja aceite, a alteração será registada e publicada.

O requerente do registo especificará a parte dos regulamentos alterados a inscrever no Registo de Marcas da UE, que poderá abranger os seguintes elementos.

Para marcas coletivas:

- o nome e o endereço do titular da MUE;
- a finalidade da associação ou o objetivo que presidiu à constituição da pessoa coletiva de direito público;
- os órgãos autorizados a representar a associação ou a referida pessoa coletiva;
- as condições de filiação;
- as pessoas autorizadas a usar a marca;
- se aplicável, as condições que regem o uso da marca, incluindo sanções;
- se a marca designar uma origem geográfica dos produtos ou serviços, autorização para que qualquer pessoa cujos produtos ou serviços sejam originários da área geográfica em causa se torne membro da associação.

Para marcas de certificação:

- o nome e o endereço do titular da MUE;
- uma declaração confirmando que o titular cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 83.º, n.º 2, do RMUE](#);
- as características dos produtos ou serviços a certificar pela marca de certificação da UE, tais como o material, o modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, a qualidade ou a precisão;
- as condições de uso da marca de certificação da UE, incluindo sanções;
- as pessoas autorizadas a usar a marca de certificação da UE;
- o modo como o organismo de certificação deve verificar as características e supervisionar o uso da marca de certificação da UE;

Os terceiros cujos direitos possam ser afetados pela alteração podem contestar o seu registo num prazo de 3 meses a contar da publicação dos regulamentos alterados. Para tal, aplicar-se-ão, *mutatis mutandis*, as disposições relativas às observações de terceiros.

5 Divisão

5.1 Disposições gerais

[Artigo 56.º e anexo I, secção A, ponto 25, do RMUE](#)

[Artigo 11.º do RERMUE](#)

O registo pode ser dividido em diferentes partes, não só como resultado de uma transmissão parcial (ver [Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 3, as marcas da UE e os modelos e desenhos comunitários registados como objeto de propriedade, Capítulo 1, Transmissão](#)), mas também por iniciativa do titular da MUE. A divisão de uma marca é particularmente útil para isolar uma marca

contestada em relação a determinados produtos ou serviços e manter o registo para os restantes. Para mais informações sobre a divisão de pedidos de MUE, ver [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 1, Procedimentos](#).

Enquanto uma transmissão parcial é gratuita e envolve uma modificação de titular, o pedido de divisão de uma marca está sujeito a uma taxa e a marca continua a pertencer ao mesmo titular. Se a taxa não for paga, a declaração de divisão será considerada como não tendo sido apresentada. A declaração deve ser apresentada numa das cinco línguas do Instituto.

Para obter informações sobre a divisão dos registos internacionais que designam a UE ao abrigo do Protocolo de Madrid, consulte as [Linhas de orientação, Parte M, Marcas Internacionais, n.º 5, Divisão](#).

5.2 Requisitos formais

5.2.1 Forma e língua

[Artigo 146.º, n.º 6, do RMUE](#)

A declaração de divisão de uma MUE deve ser apresentada por escrito numa das cinco línguas do Instituto, a saber, alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano.

No entanto, se a declaração de divisão de uma MUE for apresentada no formulário disponibilizado pelo Instituto nos termos do [artigo 65.º do RDMUE](#), o formulário pode ser usado em qualquer das línguas oficiais da União Europeia, desde que seja preenchido numa das línguas do Instituto no que se refere aos elementos textuais.

5.2.2 Taxas

[Anexo I, secção A, ponto 25, do RMUE](#)

A declaração está sujeita a uma taxa de 250 EUR; a declaração só será considerada como tendo sido apresentado quando tiver sido paga a taxa (ver [Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos](#)).

5.2.3 Indicações obrigatórias

[Artigos 54.º, n.º 4, e artigo 56.º do RMUE](#)

[Artigo 11.º do RERMUE](#)

A declaração de divisão deve conter:

- o número de registo da marca da União Europeia a dividir;

- o nome e o endereço do titular da marca; caso o titular já possua um número de identificação (ID) anteriormente atribuído pelo Instituto, bastará indicar esse número e o nome do titular;
- a lista dos produtos e serviços que constituem o registo divisionário, ou, sempre que se pretenda a criação de mais do que um registo novo, a lista dos produtos e serviços para cada registo divisionário;
- a lista dos produtos e serviços que se mantêm na MUE original.

Os produtos e serviços devem ser repartidos entre a MUE original e a nova MUE, de modo a evitar sobreposições entre os produtos e serviços que se mantêm no registo original e os que são incluídos no novo registo. As duas especificações em conjunto não devem ser mais amplas do que a especificação original. Os produtos ou serviços que foram contestados (p. ex., exame de motivos absolutos, contestação em processo de oposição, etc.) devem permanecer na MUE original. Apenas os produtos e serviços que não são contestados podem ser divididos e colocados na nova MUE.

Consequentemente, as indicações devem ser claras, precisas e inequívocas. Por exemplo, caso se trate de uma MUE relativa a produtos ou serviços de várias classes e a «divisão» entre o registo novo e o antigo seja efetuada para classes completas, bastará indicar as classes correspondentes ao novo registo ou ao registo remanescente.

Se a declaração de divisão incluir produtos e serviços explicitamente mencionados na lista original de produtos e serviços, o Instituto manterá automaticamente no registo de MUE original os produtos e serviços que não forem mencionados na declaração de divisão. Por exemplo, a lista original contém os produtos A, B, e C e a declaração de divisão diz respeito ao produto C; o Instituto manterá os produtos A e B no registo original e criará um novo registo para o produto C.

A verificação da existência de uma limitação ou ampliação do âmbito da lista obedece às regras geralmente aplicáveis em tais situações (ver [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação](#)).

Em qualquer caso, recomenda-se vivamente que se apresente uma lista clara e precisa dos produtos e serviços a dividir, bem como uma lista clara e precisa dos produtos e serviços que devem permanecer no registo inicial. Além disso, a lista original deve ser clarificada. Por exemplo, se a lista original respeitar a *bebidas alcoólicas* e a divisão respeitar a *whisky* e *gin*, a lista original deve ser alterada, restringindo-a a *bebidas alcoólicas, exceto whisky e gin*.

Há também determinados períodos durante os quais, por uma questão de economia processual ou de salvaguarda dos direitos de terceiros, a declaração de divisão não é admissível. Esses períodos encontram-se estabelecidos no [artigo 56.º, n.º 2, do RMUE](#) e são os seguintes.

- Enquanto estiverem pendentes perante o Instituto quaisquer processos de anulação (pedido de extinção ou de declaração de nulidade), só os produtos e serviços que não sejam visados no pedido de anulação podem ser divididos da MUE original. O Instituto interpreta o [artigo 56.º, n.º 2, alínea a\), do RMUE](#) no sentido de que, além de excluir uma divisão em que alguns dos produtos impugnados são divididos

da marca original, tendo como consequência a necessidade de dividir também o processo de anulação, exclui igualmente a possibilidade de todos os produtos impugnados serem divididos da MUE original. Neste caso, porém, será dada ao titular da MUE a oportunidade de modificar a declaração de divisão, dividindo os outros produtos e serviços da MUE original, isto é, aqueles que não são impugnados no processo de anulação.

- Enquanto houver processos pendentes perante as Câmaras de Recurso, o Tribunal Geral ou o Tribunal de Justiça da União Europeia, apenas os produtos e serviços que não são afetados por esses processos poderão ser divididos da MUE original, devido ao efeito suspensivo dos processos.
- Aplicam-se igualmente as mesmas condições enquanto estiver pendente perante um tribunal de marcas da UE um pedido reconvenicional de extinção ou de declaração de nulidade. Esta regra abrange o período compreendido entre o dia em que o pedido reconvenicional é apresentado no tribunal de marcas da UE e a data em que o Instituto inscreve a decisão desse tribunal no Registo de Marcas da UE, nos termos do [artigo 128.º, n.º 6, do RMUE](#).

5.3 Registo

[Artigo 56.º, n.ºs 5, 6 e 7, do RMUE](#)

Se o Instituto aceitar a declaração de divisão, será criado um novo registo a partir dessa data e não retroativamente a partir da data da declaração.

O novo registo mantém a data de depósito e, consoante os produtos ou serviços em causa, eventuais datas de prioridade ou antiguidade; o efeito de antiguidade pode tornar-se parcial.

Considera-se que todos os requerimentos e pedidos efetuados e todas as taxas pagas antes da data de receção da declaração de divisão por parte do Instituto foram apresentados ou pagos também em relação ao registo divisionário resultante. Contudo, as taxas devidamente pagas pelo registo original não serão reembolsadas. Os efeitos práticos desta disposição podem ser exemplificados da seguinte forma.

- No caso de um pedido de registo de licença ter sido apresentado e de o pagamento da taxa relativa ao respetivo registo ter sido recebido pelo Instituto antes da declaração de divisão, a licença será inscrita no Registo de Marcas da UE tanto para a MUE original como para a MUE divisionária, caso a licença respeite a produtos e/ou serviços abrangidos por ambas. Não será necessário pagar taxas adicionais.
- Se se pretender que o registo de uma MUE contendo duas classes seja dividido em dois registos, não será necessário pagar taxas de classificação adicionais para efeitos de renovação a partir da **data em que a divisão é inscrita no Registo de Marcas da UE**, mas haverá lugar ao pagamento de duas taxas básicas de renovação, uma para cada registo.

5.4 Processo novo, publicação

[Artigo 111.º, n.º 3, do RMUE](#)

O registo divisionário requer a criação de um novo processo, O processo deve conter todos os documentos que constavam do processo de registo original, toda a correspondência relacionada com a declaração de divisão e ainda toda a correspondência relacionada com o novo registo.

A divisão será publicada no Boletim de Marcas da União Europeia.

6 Reivindicação de antiguidade após registo

[Artigo 40.º do RMUE](#)

Decisão n.º [EX-17-3](#) do Diretor Executivo do Instituto, de 18 de setembro de 2017

6.1 Princípios gerais

O titular de uma marca anterior registada num Estado-Membro, incluindo uma marca registada ao abrigo de acordos internacionais com efeitos num Estado-Membro, que seja igualmente titular de uma MUE idêntica para produtos ou serviços que sejam idênticos àqueles para os quais a marca anterior tenha sido registada ou neles estejam contidos, pode reivindicar para a MUE a antiguidade da marca anterior no que diz respeito ao Estado-Membro no qual ou para o qual ela foi registada.

A antiguidade pode ser reivindicada a qualquer momento após o registo da MUE.

6.2 Efeitos jurídicos

No que respeita aos efeitos jurídicos de uma reivindicação de antiguidade, ver [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades, ponto 13](#), que se aplica por analogia com as reivindicações de antiguidade após o registo.

6.3 Requisitos formais

6.3.1 Forma e língua

[Artigo 40.º](#) e [artigo 146.º, n.º 6, do RMUE](#)

A reivindicação de antiguidade deve ser declarada ao Instituto por escrito e deve ser apresentada numa das cinco línguas do Instituto, isto é, alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano.

No entanto, se a reivindicação de antiguidade for apresentada no formulário disponibilizado pelo Instituto nos termos do [artigo 65.º do RDMUE](#), o formulário pode ser usado em qualquer das línguas oficiais da União Europeia, desde que seja preenchido numa das línguas do Instituto no que se refere aos elementos textuais.

6.3.2 Taxas

Os pedidos de reivindicação de antiguidade não estão sujeitos a taxas.

6.3.3 Indicações obrigatórias

[Artigo 40.º do RMUE](#)

Decisão n.º [EX-17-3](#) do Diretor Executivo do Instituto, de 18 de setembro de 2017

Para ser válida, a reivindicação de antiguidade deve conter as indicações enumeradas no [ponto 13.2 das Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades](#), que se aplica igualmente às reivindicações de antiguidade após o registo.

6.4 Exame

A antiguidade só pode ser reivindicada com base num **registo** anterior, não num pedido anterior. A data da marca anterior deve ser anterior às respetivas datas da MUE (a data do depósito ou, caso exista, a data de prioridade).

Para informações pormenorizadas sobre o exame de reivindicações de antiguidade, os requisitos de tripla identidade e exemplos de reivindicações de antiguidade aceitáveis e inaceitáveis, ver [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades, pontos 13.2, 13.3, 13.4 e 13.6](#), que se aplicam igualmente às reivindicações de antiguidade após o registo.

Se a reivindicação de antiguidade não satisfizer os requisitos formais ou se as marcas não forem idênticas, o Instituto notificará o titular e conceder-lhe-á 2 meses para sanar a irregularidade ou apresentar observações.

Se a irregularidade não for corrigida, o Instituto informará o titular de que o direito a reivindicar a antiguidade foi rejeitado.

6.5 Registo e publicação

Artigos [39.º, n.º 5](#), e [40.º, n.º 4](#), e [artigo 111.º, n.º 3, alínea f\), do RMUE](#)

Se a reivindicação de antiguidade for aceitável, o Instituto registá-la-á e informará o(s) instituto(s) central(ais) da propriedade industrial do(s) Estado(s)-Membro(s) em causa.

A reivindicação de antiguidade será publicada no Boletim de Marcas da União Europeia.

6.6 Anulação de reivindicações de antiguidade

O titular da MUE pode, a qualquer momento, solicitar a anulação da reivindicação de antiguidade no Registo de Marcas da UE.

As reivindicações de antiguidade podem igualmente ser anuladas por decisão de um tribunal nacional (ver [artigo 6.º da Diretiva \(UE\) 2015/2436](#)).

A anulação da reivindicação de antiguidade será publicada no Boletim de Marcas da UE. O [artigo 111.º, n.º 3, alínea f\), do RMUE](#) estabelece que a anulação da antiguidade será registada.

7 Substituição de um registo de MUE por um registo internacional (RI)

[Artigo 111.º, n.º 3, alínea t\)](#), e [artigo 197.º do RMUE](#)

Artigo 4.º-*bis* do Acordo de Madrid e do Protocolo referente ao Acordo de Madrid

Regra 21 do Regulamento comum nos termos do Acordo de Madrid e do Protocolo referente ao Acordo de Madrid

Nos termos do artigo 4.º-*bis* do Acordo de Madrid e do Protocolo a ele referente, o titular de um registo internacional (RI) que designe a União Europeia pode requerer ao Instituto que inscreva no seu Registo que um registo de MUE foi substituído por um RI correspondente. Considera-se que os direitos do titular na União Europeia têm início na data do registo da MUE anterior. Assim, o Instituto inscreverá no Registo que a MUE foi substituída por uma designação da UE através de um RI, e essa inscrição será publicada no Boletim de Marcas da UE.

Para mais informações sobre substituições, ver [Linhas de orientação, Parte M, Marcas internacionais](#).

**LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO
EXAME DE MARCAS DA UNIÃO EUROPEIA**

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

Parte E

Operações de registo

Secção 2

Transformação

Índice

1 Introdução.....	1578
2 Transformação («conversion») de MUE e registos internacionais que designam a União.....	1579
2.1 Transformação («conversion») de MUE.....	1579
2.2 Transformação («conversion») de registos internacionais que designam a União.....	1580
3 Pedido de MUE válido como condição para transformação («conversion»).....	1581
4 Motivos que inviabilizam a transformação («conversion»).....	1581
4.1 Perda de direitos por desuso.....	1582
4.2 Motivo de recusa limitado a um Estado-Membro ou extensivo a toda a União.....	1583
4.3 Retirada/renúncia na decorrência de uma decisão.....	1584
4.4 Competência para decidir dos motivos que inviabilizam a transformação («conversion»).....	1585
5 Requisitos formais aplicáveis aos pedidos de transformação («conversion»).....	1585
5.1 Prazo.....	1585
5.1.1 Início do prazo quando o Instituto emite uma notificação.....	1585
5.1.2 Início do prazo nos outros casos.....	1586
5.2 Pedido de transformação («conversion»).....	1587
5.3 Língua.....	1589
5.4 Taxas.....	1589
6 Exame pelo Instituto.....	1590
6.1 Etapas do processo, competência.....	1590
6.2 Exame.....	1590
6.2.1 Taxas.....	1590
6.2.2 Prazo.....	1591
6.2.3 Língua.....	1591
6.2.4 Formalidades.....	1591
6.2.5 Motivos.....	1592
6.2.6 Representação.....	1592
6.2.7 Transformação («conversion») parcial.....	1593

6.3 Publicação do pedido e inscrição no Registo.....	1593
6.4 Transmissão aos institutos designados.....	1594
7 Efeitos da transformação («conversion»).....	1595

Obsoleto

1 Introdução

A transformação («conversion») é o processo que consiste em converter um pedido ou registo de uma marca da União Europeia (MUE) em um ou vários pedidos nacionais. As suas principais características encontram-se estabelecidas nos artigos [139.º a 141.º](#) do RMUE e nos artigos [22.º](#) e [23.º](#) do RERMUE. Uma MUE que deixe de existir pode, consoante a razão específica para tal, ser transformada em marcas válidas em alguns Estados-Membros. A transformação («conversion») é particularmente útil para superar eventuais problemas decorrentes do carácter unitário da MUE. Por exemplo, se a MUE enfrenta um problema de viabilidade de registo num ou em vários países por motivos absolutos ou devido a uma oposição baseada num direito anterior válido num ou em vários países, o requerente da MUE pode solicitar a transformação do pedido de MUE em pedidos individuais de marcas nacionais nos países não afetados por esses motivos.

O sistema de MUE baseia-se no princípio de que os sistemas de MUE e nacionais são complementares. Nomeadamente, estes sistemas estão ligados entre si pelos processos de antiguidade e de transformação («conversion»). O sistema está organizado de forma a que a data de depósito mais antiga de um direito registado prevaleça sempre no território em que este é válido, independentemente do facto de a marca registada ser resultado de um registo nacional, de uma designação internacional ou de um pedido de MUE (acórdãos de 15 de julho de 2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.); e de 22 de setembro de 2008, R 207/2007-2, RESTORIA / RESTORIA, n.º 34).

A transformação («conversion») é um sistema em duas etapas, que compreende, em primeiro lugar, o pagamento da taxa de transformação e a apreciação do pedido de transformação pelo Instituto e, em segundo lugar, o processo de transformação propriamente dito junto dos institutos nacionais. Consoante a legislação nacional, a marca transformada é registada imediatamente ou é submetida ao processo nacional de apreciação, registo e oposição, como se se tratasse de um pedido de marca nacional normal.

No caso de a União Europeia ser designada num registo internacional e de essa designação ter sido retirada, recusada ou ter deixado de produzir efeitos, pode ser apresentado um pedido de transformação («conversion») em pedidos de marcas nacionais em um, vários, ou todos os Estados-Membros ou através de uma designação posterior dos Estados-Membros ao abrigo do sistema de Madrid.

Importa não confundir a transformação («conversion») de registos internacionais que designam a União com a «transformação» («transformation»), que é uma particularidade jurídica introduzida pelo Protocolo de Madrid para atenuar as consequências do período de dependência de cinco anos e do ataque central (cessação de efeitos da marca de base) existente nos termos do Acordo de Madrid (ver artigo 6.º, n.º 3, do Protocolo de Madrid). A transformação («transformation») permite que uma marca internacional atacada centralmente seja diretamente transformada num pedido de MUE, mas não permite a transformação («conversion»)

de uma designação da União em pedidos nacionais. Para mais informações sobre a transformação, ver [Linhas de orientação, Parte M, Marcas internacionais](#).

2 Transformação («conversion») de MUE e registos internacionais que designam a União

2.1 Transformação («conversion») de MUE

Artigos [139.º, n.º 1](#), e [140.º, n.º 1](#), e [artigo 159.º do RMUE](#)

[Artigo 22.º, alíneas e\), f\)](#), e [artigo 35.º, n.º 1, do RERMUE](#)

O requerente de uma MUE ou o titular de uma MUE registada pode solicitar a transformação («conversion») do seu pedido de MUE ou da sua MUE registada. Pode ser apresentado um pedido de transformação («conversion») em pedidos de marcas nacionais em um, vários, ou todos os Estados-Membros. No que respeita à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, o termo «pedidos de marcas nacionais» inclui os pedidos de marcas no Benelux, e o termo «instituto nacional», o Instituto da Propriedade Intelectual do Benelux (BOIP).

A transformação («conversion») é possível nas seguintes circunstâncias («motivos para transformação («conversion»)»):

- no caso de um pedido de MUE ter sido definitivamente recusado pelo Instituto ([artigo 139.º, n.º 1, alínea a\), do RMUE](#)), numa decisão com base em motivos absolutos ou relativos de recusa, durante o processo de exame ou num processo de oposição;
- no caso de um pedido de MUE ter sido retirado pelo requerente ([artigo 49.º, artigo 139.º, n.º 1, alínea a\), do RMUE](#));
- no caso de um pedido de MUE ser considerado retirado, nomeadamente devido ao facto de as taxas de classificação não terem sido pagas dentro do prazo fixado a contar do depósito do pedido ([artigo 41.º, n.º 5, artigo 139.º, n.º 1, alínea a\), do RMUE](#));
- no caso de um registo de MUE deixar de produzir efeitos ([artigo 139.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#)), o que acontece nas seguintes circunstâncias:
 - se um registo de MUE tiver sido objeto de uma renúncia válida ([artigo 57.º do RMUE](#));
 - se um registo de MUE não tiver sido renovado ([artigo 53.º do RMUE](#));
 - se um registo de MUE tiver sido declarado nulo pelo Instituto ou por um tribunal de marcas da União Europeia (artigos [62.º](#) e [128.º](#) do RMUE);
 - se os direitos do titular de um registo de MUE tiverem sido extintos pelo Instituto ou por um tribunal de marcas da UE ([artigo 62.º do RMUE](#)), exceto no caso de extinção por falta de uso da marca, salvo se a marca tiver um uso de carácter comprovado nos termos da legislação do Estado-Membro no qual foi pedida a transformação ([artigo 139.º, n.º 2, do RMUE](#)) (ver [ponto 4.1](#) infra).

2.2 Transformação («conversion») de registos internacionais que designam a União

O titular de um registo internacional que designa a União pode requerer a transformação («conversion») da designação da União:

- num pedido de marca nacional em um, vários ou todos os Estados-Membros;
- em designações posteriores de um ou vários Estados-Membros ao abrigo do Acordo ou do Protocolo de Madrid («retorno à situação anterior»), desde que o Estado-Membro em causa fosse parte no acordo e no protocolo não só à data do pedido de transformação («conversion»), mas também à data da designação da União;
- em pedidos de marcas nacionais em alguns Estados-Membros e designações posteriores de outros Estados-Membros. O mesmo Estado-Membro só pode ser designado uma vez.

A transformação («conversion») de registos internacionais é possível nas seguintes condições [motivos para transformação («conversion»)] no caso de a designação da União num registo internacional deixar de produzir efeitos:

- se um registo internacional que designa a União tiver sido declarado nulo pelo Instituto ou por um tribunal de MUE ([artigo 198.º do RMUE](#) e [artigo 34.º do RERMUE](#));
- se a limitação da lista de produtos e serviços para a UE tiver sido registada no Registo Internacional (regra 25, n.º 1, alínea a), subalínea ii), e regra 27, n.º 1, do Regulamento no âmbito do Protocolo) (ver [ponto 6.2.7](#) infra e [Linhas de orientação, Parte M, Marcas internacionais, Secção 3, O EUIPO enquanto instituto designado, ponto 3.8, Limitações da lista de produtos e serviços](#));⁽⁷⁸⁾
- se uma renúncia à designação da União tiver sido inscrita no Registo Internacional (regra 25, n.º 1, alínea a), subalínea iii), e regra 27, n.º 1, do Regulamento no âmbito do Protocolo);
- se o Instituto for informado pela OMPI de que o registo internacional não foi renovado para a União, desde que o período de carência para a renovação tenha terminado (regra 31, n.º 4, alínea b), do Regulamento no âmbito do Protocolo);
- se um registo internacional que designa a União tiver sido definitivamente recusado pelo Instituto ([artigo 78.º, n.º 5, alíneas b\) e c\)](#), e [artigo 33.º, n.º 2, alíneas b\) e c\)](#), do RERMUE);
- se a anulação total ou parcial do registo internacional tiver sido inscrita no Registo Internacional (regra 25, n.º 1, alínea a), subalínea v), e regra 27, n.º 1, do Regulamento no âmbito do Protocolo);

A transformação («conversion») pode ser requerida em relação à totalidade ou parte dos produtos ou serviços a que o ato ou decisão supramencionado diz respeito.

⁷⁸ Regulamento do Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas (com a redação que lhe foi dada em 1 de fevereiro de 2020)

No caso de o ato ou decisão supramencionado dizer respeito a apenas alguns dos produtos e serviços para os quais o pedido foi depositado ou registado, a transformação («conversion») pode ser requerida unicamente para esses produtos ou serviços específicos, ou para parte desses produtos ou serviços.

Não é possível requerer o retorno à situação anterior («opting back»).

- se a anulação do registo internacional tiver sido inscrita no Registo Internacional, total ou parcialmente (regra 25, n.º 1, alínea a), subalínea v), e regra 27 do Regulamento no âmbito do Protocolo); nesse caso, apenas está disponível a transformação («conversion») nacional para os produtos e serviços afetados pela anulação;
- se o registo internacional não tiver sido renovado para todas as partes contratantes designadas e o período de carência para a renovação tiver terminado (regra 31, n.º 4, alínea a), do Regulamento no âmbito do Protocolo);
- se o registo internacional tiver sido cancelado porque o pedido de base, conseqüente registo ou o registo de base tiver deixado de produzir efeitos (regra 22 do Regulamento no âmbito do Protocolo); em tais casos, apenas está disponível a transformação para produtos e serviços afetados pela anulação (artigo 9.º *quinquies* do PM).

3 Pedido de MUE válido como condição para transformação («conversion»)

[Artigo 139.º, n.º 1, do RMUE](#)

No caso de ser requerida com base num pedido de MUE, a transformação («conversion») só é possível se existir um pedido de MUE válido (ver [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades](#)).

4 Motivos que inviabilizam a transformação («conversion»)

[Artigo 93.º](#), artigos [139.º, n.º 2](#), [140.º, n.º 1, 3 e 4](#), e [202.º, n.º 6, 7 e 9](#) do RMUE

Não haverá lugar a transformação («conversion») nas seguintes circunstâncias:

- em princípio, se a MUE registada ou o registo nacional que designa a União tiver sido extinto por motivo de desuso (ver [ponto 4.1](#) infra); ou
- se o motivo específico pelo qual o pedido de MUE, a MUE registada ou o registo internacional que designa a União deixou de produzir efeitos inviabilizar o registo da mesma marca no Estado-Membro em causa (ver [ponto 4.2](#) infra). Em consequência, um pedido de transformação («conversion») de uma MUE recusada não será admissível para um Estado-Membro relativamente ao qual sejam aplicáveis os motivos de recusa, nulidade ou extinção; ou

- sem prejuízo do disposto no [artigo 139.º, n.º 2, do RMUE](#), se a transformação («conversion») se referir a um pedido de marca de certificação da UE ou a uma marca de certificação da UE registada, e a legislação nacional do Estado-Membro em causa não prever o registo de marcas de garantia ou de certificação nos termos do [artigo 28.º da Diretiva \(UE\) 2015/2436](#) que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.

Mesmo que o motivo da transformação («conversion») seja a retirada de um pedido, se o pedido tiver sido retirado durante o prazo de recurso depois de ter sido tomada uma decisão de recusa do registo da marca por um motivo que impeça o registo no Estado-Membro em causa, e se não tiver sido interposto recurso, o pedido de transformação será rejeitado.

Mesmo que o motivo da transformação («conversion») seja a renúncia ao registo, se essa renúncia tiver lugar durante o prazo de recurso depois de ter sido tomada uma decisão de extinção da MUE ou do registo internacional por desuso, ou de recusa de registo da marca por um motivo que impeça o registo no Estado-Membro em causa, e se não tiver sido interposto recurso, o pedido de transformação («conversion») será rejeitado (ver [ponto 4.3](#) infra).

4.1 Perda de direitos por desuso

[Artigo 139.º, n.º 2, alínea a\), do RMUE](#)

O primeiro motivo que impede a transformação («conversion») é a perda de direitos do titular da MUE ou do registo internacional por desuso.

A transformação («conversion») não ocorrerá quando o titular da MUE ou do registo internacional tenha perdido os seus direitos por falta de uso, a não ser que a MUE ou o registo internacional tenha sido usado em condições que constituam uso comprovado nos termos da legislação do Estado-Membro para o qual a transformação é solicitada.

Não serão permitidas novas alegações do requerente da transformação («conversion») sobre questões de fundo. Por exemplo, se o titular da MUE perdeu os seus direitos por falta de uso da marca, o requerente da transformação («conversion») não pode alegar perante o Instituto que está em condições de provar o uso da marca num dado Estado-Membro.

Tal ocorre porque o Instituto não tem condições para avaliar o uso de uma MUE com base na legislação de cada Estado-Membro da UE.

Contudo, o [artigo 139.º, n.º 2, alínea a\), do RMUE](#) pode ser aplicado se o titular da MUE revogada apresentar, juntamente com o pedido de transformação («conversion»), elementos de prova de uma fonte oficial, tal como uma decisão nacional, que estabeleçam o uso comprovado da marca nos termos da legislação do Estado-Membro para o qual a transformação («conversion») foi pedida. No entanto, a

transformação («conversion») apenas é permitida se forem cumpridos os seguintes requisitos:

- A representação da marca nos elementos de prova (por exemplo, decisão nacional) e no registo da MUE deve ser idêntica;
- Os produtos e serviços para os quais foi provado o uso a nível nacional devem ser abrangidos pela MUE revogada (ver também [ponto 6.2.7](#) infra);
- O período de utilização pertinente indicado nos processos de revogação perante o Instituto e o período para o qual o uso foi estabelecido nos elementos de prova (por exemplo, decisão nacional) devem coincidir ou, pelo menos, sobrepor-se em certa medida.

4.2 Motivo de recusa limitado a um Estado-Membro ou extensivo a toda a União

[Artigo 139.º, n.º 2, alínea b\)](#), e [artigo 140.º, n.º 4, do RMUE](#)

O segundo motivo que impede a transformação («conversion») está relacionado com motivos de recusa, de extinção (para além do desuso) ou de declaração de nulidade. É aplicável quando a decisão do Instituto ou de um tribunal de marcas da União Europeia afirma expressamente que o motivo de recusa, de extinção ou de nulidade é aplicável num determinado Estado-Membro, excluindo a transformação («conversion») para esse Estado-Membro (acórdão de 5 de março de 2009, [R 1619/2008-2](#), ORANGE (col.), n.º 23-24).

Exemplos:

- Se existir um motivo absoluto de recusa unicamente em relação a uma língua, a transformação («conversion») é excluída para todos os Estados-Membros em que essa língua seja uma língua oficial. Por exemplo, se fosse invocado um motivo absoluto de recusa em relação à população anglófona, a transformação (conversion) não seria possível para a Irlanda e Malta (ver [artigo 140.º, n.º 4, do RMUE](#)).
- Se existir um motivo absoluto de recusa relativamente a apenas um Estado-Membro, o que pode acontecer se a marca for descritiva ou induzir em erro apenas num Estado-Membro e não nos restantes (ver [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa](#)), a transformação («conversion») não ocorrerá em relação a esse Estado-Membro, embora possa ser requerida para todos os Estados-Membros em que se tenha constatado não existir o motivo absoluto de recusa.
- Se um pedido de MUE ou um registo internacional que designa a União tiver sido recusado num processo de oposição com base numa marca nacional anterior registada num determinado Estado-Membro, a transformação («conversion») não ocorrerá relativamente a esse Estado-Membro. Se a oposição se basear em diversos direitos anteriores válidos em diferentes Estados-Membros, mas a decisão final rejeitar o pedido de MUE ou o registo internacional que designa a União

unicamente com base **num** desses direitos anteriores, a transformação («conversion») pode ser requerida para os restantes Estados-Membros. Por exemplo, se uma oposição baseada em direitos nacionais franceses, italianos e irlandeses for considerada pertinente relativamente ao direito nacional irlandês e os restantes direitos anteriores não forem analisados, a transformação («conversion») não ocorrerá em relação à Irlanda, mas pode ocorrer em relação a Itália e a França (bem como aos restantes Estados-Membros) (acórdãos de 16 de setembro de 2004, [T-342/02](#), Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; e de 11 de maio de 2006, [T-194/05](#), Teletch International, EU:T:2006:124).

- Nos termos do [artigo 140.º, n.º 4, do RMUE](#), aplicável por analogia a registos internacionais que designam a União em conformidade com o [artigo 202.º, n.º 8, do mesmo regulamento](#), se um pedido de MUE for recusado ou um registo de MUE for declarado nulo por motivos relativos baseados numa MUE anterior ou noutro direito de propriedade industrial da União Europeia, a transformação («conversion») é excluída para toda a União Europeia, mesmo que o risco de confusão exista apenas em alguns dos seus Estados-Membros.

Se uma MUE ou um registo internacional que designe a União tiver sido declarado nulo num processo de declaração de nulidade com fundamento no [artigo 59.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#) («má-fé»), a transformação («conversion») é excluída para toda a União Europeia.

4.3 Retirada/renúncia na decorrência de uma decisão

Se o requerente retirar o pedido de marca MUE ou o titular renunciar à MUE ou à designação da União antes de a decisão se tornar definitiva (ou seja, durante o prazo para interpor recurso) e, a seguir, requerer a transformação («conversion») da marca em marcas nacionais em alguns ou em todos os Estados-Membros relativamente aos quais existem motivos para recusa, extinção ou nulidade, tal pedido de transformação («conversion») será rejeitado no que respeita a esses Estados-Membros.

Se o requerente ou o titular interpuser recurso e posteriormente retirar ou limitar o pedido recusado ou renunciar, parcial ou totalmente, à MUE ou à designação extinta ou declarada nula e, a seguir, requerer uma transformação («conversion»), a retirada, limitação ou renúncia será transmitida à Câmara de Recurso competente, podendo ficar pendente até à conclusão do processo de recurso (acórdãos de 24 de março de 2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, n.º 43; de 22 de outubro de 2010, [R 463/2009-4](#), MAGENTA (col.), n.º 25-27; e de 7 de agosto de 2013, [R 2264/2012-2](#), SHAKEY'S). Só depois de a retirada, limitação ou renúncia ter sido tratada é que a transformação («conversion») será transmitida, como admissível, a todos os Estados-Membros em relação aos quais a transformação («conversion») é requerida, ou recusada, consoante o desfecho do processo (ver [Linhas de orientação, Parte D, Anulação, Secção 1, Processos de anulação](#) e [Parte E, Operações de registo, Secção 1, Alterações num registo](#)).

Para informações sobre a suspensão do registo de denúncias durante processos de anulação, ver [Linhas de orientação, Parte D, Anulação, Secção 1, Processos de anulação, ponto 4.3.](#)

4.4 Competência para decidir dos motivos que inviabilizam a transformação («conversion»)

[Artigo 140.º, n.ºs 1 e 3, do RMUE](#)

O Instituto decide se o pedido de transformação («conversion») preenche as condições previstas nos regulamentos, bem como nas decisões finais (dispositivo e fundamentação) que motivaram a transformação («conversion»).

Se se verificar um dos motivos que impedem a transformação («conversion»), o Instituto não transmitirá o pedido de transformação («conversion») ao instituto nacional pertinente (ou, em caso de retorno à situação anterior, não transmitirá o pedido de transformação («conversion») à OMPI para designação posterior dos Estados-Membros relativamente aos quais a transformação («conversion») não é possível). Esta decisão é passível de recurso.

5 Requisitos formais aplicáveis aos pedidos de transformação («conversion»)

5.1 Prazo

É aplicável um prazo geral de 3 meses para requerer a transformação («conversion»). A data em que o prazo começa a contar depende do motivo da transformação («conversion»).

O prazo não pode ser prorrogado.

Além disso, para este prazo não pode ser requerida a continuação do processo ([artigo 105.º, n.º 2, do RMUE](#)). Todavia, é em princípio possível a *restitutio in integrum*.

5.1.1 Início do prazo quando o Instituto emite uma notificação

[Artigo 139.º, n.º 4, do RMUE](#)

Quando um pedido de MUE é considerado retirado, pode ser apresentado um pedido de transformação («conversion») dentro do prazo de três meses a contar da data da correspondente notificação do Instituto.

A notificação constará da comunicação relativa à perda de direitos.

5.1.2 Início do prazo nos outros casos

[Artigo 139.º, n.ºs 5 e 6, do RMUE](#)

Em todos os outros casos, o prazo de três meses para requerer a transformação («conversion») começa a contar automaticamente:

- em caso de retirada do pedido de MUE, na data da receção da retirada pelo Instituto;
- em caso de renúncia à MUE, na data em que a renúncia é inscrita no Registo de MUE, ou seja, na data em que produz efeitos, em conformidade com o [artigo 57.º, n.º 2, do RMUE](#);
- em caso de limitação da proteção do registo internacional ou de renúncia a essa proteção com efeitos na União, na data em que a limitação ou renúncia é registada pela OMPI em conformidade com a regra 27, n.º 1, alínea b), do Regulamento Comum;
- em caso de não renovação do registo da MUE, no dia seguinte ao último dia do prazo para apresentação do pedido de renovação em conformidade com o [artigo 53.º, n.º 3, do RMUE](#), ou seja, seis meses após o termo de validade do registo;
- em caso de não renovação do registo internacional com efeitos na União, no dia seguinte ao último dia em que era ainda possível requerer a renovação junto da OMPI, nos termos do artigo 7.º, n.º 4, do Protocolo de Madrid;
- em caso de recusa do pedido de MUE ou do registo internacional que designa a União, na data em que a decisão de recusa se torna definitiva;
- em caso de declaração de nulidade ou de extinção da MUE ou do registo internacional que designa a União, na data em que a decisão do Instituto se torna definitiva ou o acórdão do tribunal de MUE transita em julgado.

Uma decisão do Instituto torna-se definitiva:

- quando, no final do prazo de dois meses estabelecido para recurso nos termos do [artigo 68.º do RMUE, não tiver sido interposto qualquer recurso](#);
- no seguimento de uma decisão das Câmaras de Recurso no final do prazo para recurso para o Tribunal Geral ou, se for caso disso, com a decisão final do Tribunal de Justiça.

Um acórdão de um tribunal de MUE transita em julgado:

- quando, no final do prazo para recurso estabelecido na legislação nacional, não tiver sido interposto qualquer recurso;
- em todos os outros casos, com o acórdão proferido pela última instância (segunda ou terceira) do tribunal de MUE.

Por exemplo, se um pedido de MUE for rejeitado por uma decisão do Instituto com base em motivos absolutos de recusa que seja **notificada** em 11/11/2011, a decisão torna-se definitiva a 11/01/2012. O prazo de três meses para requerer a transformação («conversion») termina a 11/04/2012.

5.2 Pedido de transformação («conversion»)

[Artigo 140.º, n.º 1, do RMUE](#)

[Artigo 65.º, n.º 2, alíneas a\) e b\), do RDMUE](#)

O pedido de transformação («conversion») deve ser apresentado no Instituto. O formulário em linha está disponível no sítio Web do Instituto em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>

O formulário do "Pedido de transformação ("conversion") de um registo internacional que designa a União" encontra-se igualmente disponível no sítio Web do Instituto em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/international-application-forms>. Este formulário também pode ser usado para retorno à situação anterior. O Instituto transmitirá os dados respeitantes à transformação («conversion») à OMPI em formato eletrónico.

O uso dos formulários disponibilizados pelo Instituto permite-lhe extrair as informações importantes sobre a MUE a transformar e os dados relativos ao requerente e ao seu representante da sua base de dados e transmiti-los, juntamente com o formulário do pedido de transformação («conversion»), aos institutos designados.

[Artigo 140.º, n.º 1, do RMUE](#)

[Artigo 22.º do RERMUE](#)

Os requerentes ou os seus representantes devem fornecer as informações seguidamente indicadas ([artigo 22.º do RERMUE](#)).

- O nome e o endereço do requerente da transformação («conversion»), ou seja, o requerente ou titular do pedido ou registo de MUE ou o titular do registo internacional.
- O número de depósito do pedido de MUE ou o número de registo da MUE ou do registo internacional;
- A indicação dos motivos para o pedido de transformação («conversion»):
 - se a transformação («conversion») for requerida após a retirada do pedido, deve ser indicada a data da retirada do pedido;
 - se a transformação («conversion») for requerida na decorrência da não renovação do registo, deve ser indicada a data em que cessou a proteção;
 - se a transformação («conversion») for requerida na decorrência da renúncia a uma MUE, deve ser indicada a data em que a renúncia foi inscrita no Registo;
 - se a transformação («conversion») for requerida na decorrência de uma renúncia parcial, devem ser indicados os produtos ou serviços que deixaram de estar protegidos pela MUE e a data em que a renúncia parcial foi inscrita no Registo;
 - se a transformação («conversion») for requerida na decorrência de uma limitação, devem ser indicados os produtos ou serviços que deixaram de estar abrangidos pelo pedido de MUE e a data da limitação;

- se a transformação («conversion») for requerida devido ao facto de a marca deixar de produzir efeitos na decorrência de um acórdão de um tribunal de marcas da União Europeia, deve ser indicada a data em que o acórdão transitou em julgado e fornecida uma cópia desse acórdão, eventualmente na língua em que foi proferido;
 - se a transformação («conversion») for requerida devido ao facto de um registo internacional que designa a União ter sido definitivamente recusado pelo Instituto, deve ser indicada a data da decisão;
 - se a transformação («conversion») for requerida devido ao facto de os efeitos de um registo internacional que designa a União terem sido declarados nulos pelo Instituto ou por um tribunal de marcas da UE, deve ser indicada a data da decisão do Instituto ou a data em que o acórdão do tribunal de marcas da UE transitou em julgado e fornecida uma cópia desse acórdão;
 - se a transformação («conversion») for requerida devido ao facto de a designação da União ter sido objeto de renúncia ou anulação junto da OMPI, deve ser indicada a data do registo da renúncia ou anulação pela OMPI;
 - se a transformação («conversion») for requerida devido ao facto de um registo internacional que designa a União não ter sido renovado, e se já tiver terminado o prazo complementar concedido para o efeito, deve ser indicada a data de cessação da proteção.
- A indicação do Estado-Membro ou dos Estados-Membros para os quais é requerida a transformação («conversion»). No caso de um registo internacional, deve ser igualmente indicado se é pedida a transformação («conversion») num pedido nacional para esse Estado-Membro ou numa designação do Estado-Membro ao abrigo do Acordo ou do Protocolo de Madrid. No que respeita à Bélgica, aos Países Baixos e ao Luxemburgo, só é possível requerer a transformação («conversion») para os três países em conjunto, não separadamente. O formulário do pedido de transformação («conversion») disponibilizado pelo Instituto apenas permite que a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo sejam designados em conjunto. Se o requerente indicar apenas um destes três países, o Instituto considerará que se trata de um pedido de transformação («conversion») para a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo e reencaminhará o pedido para o Instituto da Propriedade Intelectual do Benelux (BOIP).
 - Se o pedido não se referir a todos os produtos ou serviços para os quais o pedido foi depositado ou para os quais a MUE foi registada, a indicação de que se refere apenas a uma parte desses produtos ou serviços, juntamente com a indicação dos produtos e serviços para os quais é requerida a transformação («conversion»).
 - A indicação de que a transformação («conversion») é requerida para diferentes produtos e serviços em diferentes Estados-Membros, juntamente com a indicação dos respetivos produtos e serviços para cada Estado-Membro.

O pedido de transformação («conversion») pode ainda incluir a designação de um representante junto do instituto nacional designado, se forem assinaladas as caixas pertinentes do anexo do formulário do pedido de transformação. Esta indicação é voluntária e não é relevante para o processo de transformação («conversion») perante o Instituto. Porém, será útil para os institutos nacionais quando estes receberem o

pedido de transformação («conversion»), uma vez que poderão comunicar de imediato com um representante que está autorizado a exercer junto do instituto nacional em causa (ver [ponto 6](#) infra).

5.3 Língua

[Artigo 146.º, n.º 6](#), e [artigo 206.º do RMUE](#)

Se o pedido de transformação («conversion») disser respeito a um pedido de MUE, deve ser apresentado na língua em que esse pedido foi apresentado ou na segunda língua nele indicada.

Se o pedido de transformação («conversion») disser respeito a um registo internacional que designe a União e preceder a emissão da declaração de concessão de proteção em conformidade com o [artigo 79.º do RDMUE](#), deve ser apresentado na língua em que o pedido internacional foi apresentado à OMPI ou na segunda língua nele indicada.

[Artigo 146.º, n.º 6](#), e [artigo 206.º do RMUE](#)

Se o pedido disser respeito ao registo de uma MUE, pode ser apresentado em qualquer uma das cinco línguas do Instituto.

Se o pedido de transformação («conversion») disser respeito a um registo internacional que designe a União e for posterior à emissão da declaração de concessão de proteção, pode ser apresentado em qualquer uma das cinco línguas do Instituto, salvo se a transformação («conversion») visar o retorno à situação anterior, caso em que o referido pedido deverá ser apresentado em inglês, francês ou espanhol.

No entanto, se o pedido de transformação («conversion») for apresentado no formulário disponibilizado pelo Instituto nos termos do [artigo 65.º do RDMUE](#), o formulário pode ser usado em qualquer uma das línguas oficiais da União, desde que os elementos textuais sejam preenchidos numa das línguas do Instituto. Estes elementos referem-se, em particular, à lista de produtos e serviços num pedido de transformação («conversion») parcial. Em caso de uma transformação («conversion») de retorno à situação anterior («opting back»), a lista de produtos e serviços deve ser apresentada em inglês, francês ou espanhol.

5.4 Taxas

[Artigos 140.º, n.º 1 e 3](#), [180.º, n.º 3](#), e [anexo I, secção A, ponto 23, do RMUE](#)

O pedido de transformação («conversion»), incluindo a transformação («conversion») de um registo internacional que designa a União, está sujeito ao pagamento de uma

taxa de 200 EUR. O pedido só será considerado apresentado após o pagamento da taxa de transformação. Tal significa que esta taxa tem de ser paga dentro do prazo de três meses supramencionado. Um pagamento realizado após o termo desse prazo será considerado como tendo sido realizado tempestivamente se o interessado fizer prova de que o pagamento foi realizado junto de um banco ou foi dada uma ordem de transferência, num Estado-Membro e dentro do prazo de três meses e se, por ocasião do pagamento, tiver sido paga uma sobretaxa correspondente a 10% do montante total devido (ver [Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos](#)).

6 Exame pelo Instituto

6.1 Etapas do processo, competência

[Artigo 140.º do RMUE](#)

[Artigo 23.º do RERMUE](#)

O Instituto trata os pedidos de transformação («conversion») do seguinte modo:

- examina-os,
- publica-os, e
- transmite-os aos institutos designados.

6.2 Exame

No seu exame dos pedidos, o Instituto concentra-se nos seguintes aspetos:

- taxas
- prazo
- língua
- formalidades
- motivos
- representação
- transformação («conversion») parcial.

6.2.1 Taxas

Artigos [140.º, n.º 3](#), e [202.º, n.º 6](#), do RMUE

O Instituto verifica se a taxa de transformação («conversion») foi paga dentro do prazo aplicável.

Se a taxa de transformação («conversion») não tiver sido paga dentro do prazo aplicável, o Instituto informará o requerente de que o pedido de transformação («conversion») é considerado como não tendo sido apresentado. Todas as taxas pagas fora de prazo serão restituídas.

6.2.2 Prazo

Artigos [140.º, n.º 3](#), e [202.º, n.º 6](#), do RMUE

Se o pedido de transformação for considerado como tendo sido apresentado por a taxa de transformação («conversion») ter sido paga dentro do prazo aplicável (ver [ponto 6.2.1](#) supra), o Instituto verificará se o pedido foi apresentado dentro do prazo de três meses.

Se o pedido de transformação («conversion») não tiver sido apresentado dentro do prazo estabelecido, mas o pagamento tiver sido recebido atempadamente, o Instituto rejeitará o pedido por inadmissibilidade. As taxas pagas não serão restituídas.

6.2.3 Língua

[Artigo 146.º, n.º 6](#), e [artigo 206.º do RMUE](#)

O Instituto verificará se o pedido foi apresentado na língua correta.

Se o pedido tiver sido apresentado numa língua diferente das línguas admissíveis para o processo de transformação («conversion») (ver [ponto 5.3](#) supra), o Instituto enviará ao requerente uma notificação de irregularidades, estabelecendo um prazo para este alterar o seu pedido de transformação («conversion»). Se o requerente não responder à notificação, não será dado seguimento ao pedido, que será considerado como se não tivesse sido apresentado. As taxas pagas não serão restituídas.

6.2.4 Formalidades

[Artigo 22.º, alíneas b\), d\) e e\), do RERMUE](#)

O Instituto verificará se o pedido cumpre os requisitos formais dos regulamentos relativos às MUE (ver [ponto 5](#) supra).

Se o requerente da transformação («conversion») não tiver usado o formulário do pedido de transformação («conversion») disponibilizado pelo Instituto e a irregularidade consistir na ausência de indicação dos elementos referidos no [artigo 22.º, alíneas b\), d\) ou e\), do RERMUE](#), o requerente será convidado a fornecer as informações em falta ou, no caso de essas informações poderem ser facilmente obtidas a partir dos dados de que o Instituto dispõe, considerar-se-á que o requerente autorizou o Instituto a disponibilizar os extratos pertinentes da sua base de dados aos institutos designados.

6.2.5 Motivos

Artigos [139.º, n.º 2](#), e [202.º, n.º 8](#), do RMUE

O Instituto verificará:

- se existe um dos motivos para transformação («conversion») enumerados no [ponto 2](#) supra;
- se existe um dos motivos que inviabilizam a transformação («conversion») enumerados no [ponto 4](#) supra;
- no caso de uma transformação («conversion») de retorno à situação anterior, se teria sido possível, na data do registo internacional, designar o Estado-Membro em causa num registo internacional;
- no caso de transformação («conversion») parcial, se os produtos e serviços a transformar faziam efetivamente parte – e não excedem – os produtos e serviços abrangidos pela MUE ou registo internacional que designa a União no momento em que essa marca caducou ou deixou de produzir efeitos (ver [ponto 6.3](#) infra);
- no caso de transformação («conversion») parcial no sentido em que parte da MUE ou registo internacional que designa a União permanece válida, se os produtos e serviços a transformar se sobrepõem aos produtos e serviços para os quais a marca permanece válida (ver [ponto 6.3](#) infra).

Estas duas últimas etapas do exame visam evitar que a transformação («conversion») abranja produtos e serviços mais numerosos ou mais abrangentes do que aqueles que foram recusados ou anulados.

Se o pedido de transformação («conversion») não respeitar nenhum dos demais elementos e indicações obrigatórios referidos nos [pontos 4](#) e [5.2](#) supra, o Instituto endereça ao requerente uma notificação de irregularidades, estabelecendo um prazo para este alterar o seu pedido de transformação («conversion»). Se o requerente não responder à notificação, não será dado seguimento ao pedido, que será considerado como se não tivesse sido apresentado. As taxas pagas não serão restituídas.

6.2.6 Representação

Artigos [119.º, n.º 3](#), e [120.º, n.º 1](#), do RMUE

[Artigo 74.º, n.ºs 1 a 3, do RDMUE](#)

São aplicáveis as regras gerais em matéria de representação (ver [Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional](#)). O requerente da transformação («conversion») pode designar um novo representante ou um representante adicional (advogado ou mandatário junto do Instituto) para o processo de transformação («conversion»).

Qualquer autorização para atuar em nome do requerente ou titular apenas é válida para atos perante o Instituto. Se um representante designado para processos perante

o Instituto pode ou não atuar perante o instituto nacional no contexto do pedido nacional resultante e, na afirmativa, se precisa ou não de apresentar uma autorização adicional, é determinado pela legislação nacional em causa.

6.2.7 Transformação («conversion») parcial

[Artigo 139.º, n.º 1, do RMUE](#)

[Artigo 22.º, alínea e\), do RERMUE](#)

Se a transformação («conversion») for pedida apenas para alguns dos produtos e serviços ou para diferentes produtos e serviços para diferentes Estados-Membros [transformação («conversion») parcial], o Instituto verificará se os produtos e serviços para os quais a transformação («conversion») é pedida estão incluídos nos produtos e serviços a que se aplica o motivo para transformação («conversion»). A esta avaliação aplicam-se os mesmos critérios que em situações processuais semelhantes, como a limitação de um pedido ou a recusa parcial num processo de oposição.

Se um pedido for parcialmente recusado ou um registo for parcialmente declarado nulo/extinto, a transformação («conversion») apenas pode ser pedida relativamente aos produtos ou serviços para os quais o pedido foi recusado ou o registo foi declarado nulo ou extinto, e não para os produtos ou serviços para os quais o pedido ou o registo permanece válido.

Se um pedido for limitado ou um registo for objeto de uma renúncia parcial, a transformação («conversion») apenas pode ser pedida relativamente aos produtos ou serviços objeto da limitação ou renúncia parcial, e não para os produtos ou serviços para os quais o pedido ou o registo permanece válido. Porém, no caso de a limitação ou renúncia parcial ter lugar na decorrência de uma decisão, é aplicável o disposto no [ponto 4.3](#) supra.

Nos casos acima referidos, o requerente deve indicar para que produtos e serviços é pedida a transformação («conversion»). A indicação da limitação por exclusão, com recurso a expressões como «bebidas, com exceção de...», é admissível do mesmo modo que é admissível aquando da apresentação ou limitação de um pedido de MUE ou da renúncia parcial a um registo de MUE (ver [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação](#)).

6.3 Publicação do pedido e inscrição no Registo

[Artigo 111.º, n.º 3, alínea p\), e artigo 140.º, n.º 2, do RMUE](#)

Após a aceitação de um pedido de transformação que seja considerado apresentado em virtude da taxa aplicável ter sido paga, e desde que esse pedido tenha por objeto um pedido de MUE publicado ou uma MUE registada, o Instituto inscreverá no Registo de Marcas da União Europeia a receção do pedido de transformação.

[Artigo 140.º, n.º 2, do RMUE](#)

Depois de examinar o pedido de transformação («conversion») e de constatar que o mesmo não apresenta problemas, o Instituto procederá ao seu registo e à sua publicação no Boletim de MUE. Porém, o pedido de transformação («conversion») não será publicado se for apresentado antes de o pedido de MUE ter sido publicado em conformidade com o [artigo 44.º do RMUE](#).

[Artigo 140.º, n.ºs 1 e 2, do RMUE](#)

[Artigo 23.º do RERMUE](#)

O pedido de transformação («conversion») só é publicado depois de o Instituto ter terminado o seu exame e concluído que o pedido está em ordem e que a taxa aplicável foi paga.

[Artigo 23.º do RERMUE](#)

A publicação do pedido de transformação («conversion») deve conter as indicações referidas no [artigo 23.º do RERMUE](#) e, salvo se disser respeito a um registo internacional que designe a União, deve incluir uma referência à anterior publicação no Boletim de MUE e a data do pedido de transformação («conversion»).

Artigos [40.º, n.º 1](#), e [202, n.º 5, 6, 7 e 8](#), do RMUE

[Artigo 23.º do RERMUE](#)

As listas dos produtos e serviços para os quais a transformação («conversion») é pedida não são publicadas se a transformação («conversion») disser respeito a um registo internacional que designa a União.

6.4 Transmissão aos institutos designados

Artigos [140.º, n.º 3 e 5](#), e [141.º, n.º 1](#), do RMUE

Depois de ter terminado o seu exame do pedido de transformação («conversion») e concluído que o mesmo está em ordem, o Instituto transmite de imediato o pedido aos institutos designados. Essa transmissão é feita independentemente do facto de já ter sido efetuada alguma publicação necessária.

O Instituto enviará uma cópia do pedido de transformação («conversion») aos institutos designados e disponibilizar-lhes-á um extrato da sua base de dados que contenha os dados referidos no [artigo 111.º, n.º 2, do RMUE](#) relativos à MUE ou ao registo internacional objeto de transformação. Qualquer serviço central da propriedade industrial a que o pedido de transformação («conversion») seja transmitido pode obter junto do Instituto todas as informações adicionais relativas ao pedido que lhe

permitirão tomar uma decisão quanto à marca nacional resultante da transformação («conversion»).

[Artigo 140.º, n.º 5, do RMUE](#)

Simultaneamente, o Instituto informará o requerente da transformação da data de transmissão aos institutos nacionais.

No caso de uma transformação («conversion») de retorno à situação anterior, a OMPI tratará o pedido como se se tratasse de uma designação posterior, em conformidade com a regra 24, n.ºs 6 e 7, do Regulamento Comum.

Se o instituto designado for um instituto nacional, a transformação dará origem a um pedido ou registo nacional.

[Artigo 141.º, n.º 3, do RMUE](#)

A legislação nacional em vigor nos Estados-Membros em causa pode exigir que o pedido de transformação («conversion») satisfaça um ou a totalidade dos seguintes requisitos.

- Pagamento de uma taxa nacional de depósito.
- Apresentação de uma tradução do pedido e documentos anexos para uma das línguas oficiais do Estado-Membro em questão. Em particular, no caso de pedidos de transformação («conversion») apresentados antes da publicação da MUE, o instituto nacional exige normalmente uma tradução da lista de produtos e serviços.
- Indicação de um endereço profissional no Estado-Membro em causa.
- Apresentação de uma representação da marca no número de exemplares especificado pelo Estado-Membro em causa.

São aplicáveis as regras nacionais em matéria de designação de um mandatário nacional. Quando é indicado, no formulário de pedido de transformação («conversion»), um mandatário para o processo perante um dado instituto nacional, esse instituto nacional pode comunicar diretamente com esse mandatário, pelo que não é necessária uma comunicação separada para designar um mandatário nacional.

[Artigo 141.º, n.º 2, do RMUE](#)

A legislação nacional pode não sujeitar o pedido de transformação («conversion») a quaisquer requisitos formais diferentes dos previstos nos regulamentos relativos à MUE.

7 Efeitos da transformação («conversion»)

[Artigo 139.º, n.º 3, do RMUE](#)

Em cada Estado-Membro em causa, o pedido de marca nacional resultante da transformação («conversion») beneficia da data de apresentação ou, se existir, da data

de prioridade do pedido de MUE, bem como da antiguidade de uma marca anterior com efeito nesse Estado-Membro validamente reivindicada para o pedido ou registo de MUE ao abrigo do artigo [39.º](#) ou [40.º](#) do RMUE. Para informações sobre a transformação («conversion») de uma MUE em pedidos de marcas nacionais em novos Estados-Membros, ver [Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 9, Alargamento](#).

Em caso de transformação («conversion») de retorno à situação anterior, o pedido internacional resultante da designação posterior do Estado-Membro ao abrigo da regra 24, n.º 6, alínea e), e n.º 7, do Regulamento Comum ostentará a data original do registo internacional que designa a União, ou seja, a data efetiva do registo internacional (incluindo, se for caso disso, a sua data de prioridade) ou a data da designação posterior da União.

Não existe, contudo, um procedimento harmonizado para o exame das MUE transformadas pelos institutos nacionais. Conforme referido na introdução, o processo de transformação («conversion») comporta duas etapas, sendo a segunda etapa – o processo de transformação («conversion») propriamente dito – da competência dos institutos nacionais. Consoante a legislação nacional, a marca transformada é registada imediatamente ou é submetida ao processo de apreciação, registo e oposição nacional, como se se tratasse de um pedido de marca nacional normal.

Os pedidos nacionais resultantes da transformação de uma MUE, ou pedido de MUE anterior, são considerados existentes logo que seja apresentado um pedido de transformação («conversion») válido. Em consequência, em processos de oposição, tais direitos são considerados devidamente identificados para efeitos de admissibilidade ao abrigo do [artigo 2.º, n.º 2, alínea b\) i\), do RDMUE](#), se o oponente indicar o número da MUE ou pedido de MUE em transformação («conversion») e os países para os quais pediu a transformação («conversion»).

Se, durante o processo de oposição ou de declaração de nulidade com fundamento em motivos absolutos, o pedido de MUE (ou a MUE) em que a oposição se baseia deixar de existir ou a lista de produtos e serviços for limitada e, paralelamente, for apresentado um pedido de transformação («conversion»), o processo de oposição ou de declaração de nulidade poderá prosseguir. Tal deve-se ao facto de os registos de marcas nacionais resultantes da transformação («conversion») de um pedido de registo de MUE (ou de uma MUE) poderem constituir a base do processo de oposição ou de declaração de nulidade originalmente instaurado com fundamento nesse pedido ou registo de MUE (acórdão de 15 de julho de 2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.)) (ver também [Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, ponto 4.2.2.2](#)).

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME

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

Parte E

Operações de registo

Secção 3 A marca da UE e

**os desenhos ou modelos comunitários
registados como objetos de propriedade**

Índice

Capítulo 1 Transmissão.....	1599
Capítulo 2 Licenças, direitos reais, execução forçada, processos de insolvência, processos de reivindicação e processos similares.....	1623

Obsoleto

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME

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

Parte E

Operações de registo

Secção 3 A marca da UE e

**os desenhos ou modelos comunitários
registados como objetos de propriedade**

Capítulo 1

Transmissão

Índice

1 Introdução.....	1602
1.1 Transmissões.....	1603
1.1.1 Cessão.....	1603
1.1.2 Sucessão.....	1603
1.1.3 Fusão.....	1604
1.1.4 Legislação aplicável.....	1604
1.2 Efeitos jurídicos da transmissão.....	1604
2 Transmissões vs. modificações do nome.....	1605
2.1 Pedido erróneo de registo de uma modificação de nome.....	1606
2.2 Pedido erróneo de registo de uma transmissão.....	1606
3 Transmissões / Mudanças de titularidade devidas a processos de reivindicação de DMCR.....	1607
4 Requisitos formais e materiais relativos a um pedido de registo de uma transmissão.....	1607
4.1 Línguas.....	1608
4.2 Pedido de registo de uma transmissão apresentado para mais do que uma marca.....	1609
4.3 Partes no processo.....	1609
4.4 Requisitos formais.....	1610
4.4.1 Indicações relativas à MUE e ao novo titular.....	1610
4.4.2 Representação.....	1610
4.4.3 Assinaturas.....	1611
4.5 Prova da transmissão.....	1612
4.5.1 Tradução dos elementos de prova.....	1614
4.6 Procedimento para sanar irregularidades.....	1614
4.7 Marcas coletivas e de garantia.....	1614
5 Transmissões parciais.....	1615
5.1 Regras relativas à distribuição das listas de produtos e serviços.....	1616
5.2 Recusas.....	1617
5.3 Criação de uma nova MUE.....	1617
6 Transmissão no decurso de outros processos e questões relativas às taxas.....	1617
6.1 Questões específicas em matéria de transmissões parciais.....	1618
6.2 Transmissão e processos <i>inter partes</i>	1619
7 Inscrição no Registo, notificação e publicação.....	1620

7.1 Publicação e inscrição no Registo.....	1620
7.2 Notificação.....	1620
8 Transmissões de desenhos ou modelos comunitários registados.....	1621
8.1 Direitos baseados no uso anterior de um DMCR.....	1621
8.2 Taxas.....	1621
9 Transmissões de marcas internacionais.....	1621

Obsoleto

1 Introdução

[Artigo 1.º, n.º 2](#), artigos [19.º, 20.º](#) e [28.º](#), [artigo 111.º, n.º 1](#) e [artigo 111.º, n.º 3, alínea g\)](#), [do RMUE](#)

Artigos 27.º, 28.º e 34.º do RDMC

Artigo 23.º, artigo 69.º, n.º 1, e artigo 69.º, n.º 3, alínea i), do REDMC

Entende-se por transmissão a mudança de propriedade, de uma entidade para outra, dos direitos de titularidade de uma marca da União Europeia (MUE) ou de um pedido de MUE. As MUE e os pedidos de MUE podem ser transmitidos do atual titular para um novo titular, principalmente a título de cessão ou de sucessão legal. Salvo disposição em contrário, a prática aplicável às MUE é igualmente aplicável a pedidos de MUE.

A transmissão pode limitar-se a alguns dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada ou solicitada (transmissão parcial). Contrariamente a uma licença ou transformação («conversion»), a transmissão de uma MUE não pode afetar o caráter unitário da mesma. Consequentemente, não é possível transmitir «parcialmente» uma MUE para **alguns** territórios ou Estados-Membros.

Os modelos ou desenhos comunitários registados (DMCR) e os pedidos de DMCR também podem ser objeto de transmissão.

As disposições do RDMC e do REDMC relativas à transmissão de desenhos ou modelos comunitários registados são praticamente idênticas às disposições equivalentes do RMUE, do RDMUE e do RERMUE. **Consequentemente, as disposições que se seguem aplicam-se, *mutatis mutandis*, aos DMCR. As exceções e particularidades relativas aos DMCR são descritas em pormenor nos pontos 3 e 7 infra.**

A pedido de uma das partes, as transmissões de MUE são inscritas no Registo de MUE.

De acordo com o [artigo 20.º do RMUE](#), o registo de uma transmissão não constitui condição para a validade da mesma. No entanto, se a transmissão não for registada pelo Instituto, o sucessor não poderá invocar os direitos emergentes da MUE. Além disso, o novo titular não receberá comunicações do Instituto, especialmente no decurso de processos *inter partes*, nem será notificado do prazo de renovação da marca. Além disso, de acordo com o [artigo 19.º do RMUE](#), em todos os aspetos da MUE enquanto objeto de propriedade que não sejam complementarmente definidos por disposições do RMUE, o endereço do titular determina a legislação nacional subsidiária aplicável. Consequentemente, é importante registar uma transmissão no Instituto a fim de garantir clareza quanto ao direito a MUE e a pedidos de MUE.

1.1 Transmissões

[Artigo 20.º, n.ºs 1 e 2, do RMUE](#)

Artigo 28.º do RDMC

A transmissão de uma MUE envolve dois aspetos, a saber, a validade da transmissão entre as partes e o impacto dessa transmissão nos processos perante o Instituto, sendo que esse impacto ocorre apenas após a inscrição da transmissão no Registo de MUE (ver [ponto 1.2](#) infra).

No que diz respeito à validade da transmissão entre as partes, o RMUE permite que uma MUE seja transmitida independentemente de qualquer transmissão da empresa a que a mesma pertence (acórdão de 30 de março de 2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, n.º 45 e 48).

1.1.1 Cessão

[Artigo 20.º, n.º 3, do RMUE](#)

Artigo 28.º do RDMC

Quando a transmissão tiver lugar mediante cessão, só é válida se for efetuada por escrito e assinada por ambas as partes, salvo se resultar de uma decisão judicial ou de uma decisão tomada pelo Instituto nos termos do [artigo 21.º do RMUE](#). Este requisito formal relativo à validade da transmissão de uma MUE é aplicável independentemente do facto de, nos termos da legislação nacional em matéria de transmissão de marcas (nacionais), uma cessão ser válida mesmo que não cumpra uma determinada formalidade, como a necessidade de a transmissão ser feita por escrito e incluir a assinatura de ambas as partes.

No entanto, a mudança de titularidade de DMCR devido a um processo de reivindicação perante uma autoridade nacional não é processada através uma transmissão, mas sim através de uma alteração da titularidade resultante da decisão final nos termos do artigo 15.º do RDMC.

1.1.2 Sucessão

Por morte do titular de uma MUE, os herdeiros tornam-se titulares dessa marca a título de sucessão individual ou universal. Esta questão é também contemplada pelas regras aplicáveis às transmissões.

1.1.3 Fusão

Existe igualmente sucessão universal quando ocorre uma fusão de duas empresas que conduz à criação de uma nova empresa ou a uma aquisição em que uma empresa assume o controlo de outra. Em caso de transmissão da totalidade da empresa que é titular da marca, presume-se que a transmissão inclui a MUE, a menos que, nos termos da legislação aplicável à transmissão, tenha sido estabelecido um acordo em sentido contrário ou as circunstâncias imponham manifestamente o contrário.

1.1.4 Legislação aplicável

[Artigo 19.º do RMUE](#)

Artigo 27.º do RDMC

Salvo disposição em contrário prevista no RMUE, as transmissões estão sujeitas à legislação nacional de um Estado-Membro, determinada pelo [artigo 19.º do RMUE](#). A legislação nacional aplicável nos termos dessa disposição é a legislação nacional em geral e, conseqüentemente, inclui também o direito internacional privado, o qual pode, por sua vez, remeter para a legislação de outro Estado.

1.2 Efeitos jurídicos da transmissão

[Artigo 20.º, n.º 11, do RMUE](#)

[Artigo 13.º do RERMUE](#)

Artigo 28.º do RDMC

Artigo 23.º do REDMC

Enquanto a transmissão não tiver sido inscrita no Registo de MUE ou de DMCR, o sucessor não poderá invocar os direitos decorrentes do registo da MUE ou do DMCR (ver, *mutatis mutandis*, acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de janeiro de 2020, [T-128/19](#), Sativa, EU:T:2020:3, n.º 22, 25-26).

O mesmo se aplica a uma transmissão baseada na execução de uma decisão, mesmo que a decisão tenha estabelecido a titularidade com efeitos anteriores ou *ex tunc* (ver [ponto 7](#)).

No entanto, no período que medeia entre a data em que o Instituto recebe o pedido de registo de uma transmissão e a data de registo da mesma, o novo titular tem já a possibilidade de fazer comunicações ao Instituto tendo em vista a observância de prazos. Se, por exemplo, uma parte tiver requerido o registo da transmissão de um

pedido de MUE relativamente ao qual o Instituto levantou objeções com base em motivos absolutos, o novo titular poderá responder às objeções (ver [ponto 6](#) infra).

No contexto de um pedido de registo de uma transmissão, o Instituto verificará apenas se foram apresentadas provas suficientes da transmissão em causa.

Relativamente às alterações de titularidade na sequência de processos nacionais de reivindicação de DMCR, ver [ponto 3](#).

2 Transmissões vs. modificações do nome

[Artigo 55.º do RMUE](#)

Artigo 19.º do REDMC

Há que fazer a distinção entre uma transmissão e uma modificação do nome do titular.

A alteração do nome do titular é uma alteração que não afeta a identidade deste, enquanto uma transmissão é uma alteração da identidade do titular.

Mais especificamente, a mudança de nome de uma pessoa singular por motivo de casamento ou na decorrência de um processo oficial relacionado com a mudança de nome ou quando é usado um pseudónimo em vez do nome civil, etc., não implica uma transmissão. Em todos esses casos, a identidade do titular não é afetada.

Se o nome ou o estatuto empresarial de uma pessoa coletiva for modificado, o critério para distinguir uma transmissão de uma simples modificação de nome consiste em saber se a identidade da pessoa coletiva se mantém ou não. Se a identidade se mantiver, a modificação será registada como uma modificação de nome (acórdão de 6 de setembro de 2010, [R 1232/2010-4](#), Cartier, n.º 12-14). Por outras palavras, quando não há lugar à cessação da entidade jurídica (como aconteceria no caso de uma fusão mediante incorporação, em que uma empresa é integralmente absorvida por outra e deixa de existir) e quando não é criada uma nova entidade jurídica (por exemplo, na decorrência da fusão de duas empresas conducente à criação de uma nova entidade jurídica), há apenas uma mudança da organização empresarial formal que já existia e não da identidade propriamente dita. Consequentemente, a modificação será registada como uma modificação do nome, se for caso disso.

Por exemplo, se uma MUE estiver registada em nome da Empresa A e, em resultado de uma **fusão**, essa empresa for absorvida pela Empresa B, há lugar a uma **transferência** de ativos da Empresa A para a Empresa B.

Do mesmo modo, aquando de uma **divisão** da Empresa A em duas entidades separadas, sendo uma a Empresa A original e a outra a nova Empresa B, se a MUE em nome da Empresa A passar a ser propriedade da Empresa B, haverá lugar a uma **transmissão** de ativos.

Normalmente, não há lugar a uma transmissão se o número de registo da empresa no registo nacional das sociedades não for alterado.

No entanto, existe, em princípio, a presunção *prima facie* de uma transmissão de ativos se houver mudança de país (ver, porém, acórdão de 24 de outubro de 2013, [R 546/2012-1](#), PARFUMS LOVE / LOVE et al.).

Em caso de dúvida quanto à legislação nacional aplicável à pessoa coletiva em questão, o Instituto pode solicitar as informações pertinentes ao autor do pedido de registo de modificação do nome.

Assim, salvo disposição em contrário na legislação nacional aplicável, uma alteração do tipo de empresa será tratada como uma modificação do nome e não como uma transmissão, desde que não seja acompanhada de uma transmissão de ativos efetuada por meio de uma fusão ou de uma aquisição.

Porém, uma mudança de tipo de empresa que resulte de uma fusão, de uma divisão ou de uma transmissão de ativos pode configurar um caso de transmissão, dependendo de qual das empresas absorve ou é separada da outra, ou qual das empresas transmite que ativos para a outra.

2.1 Pedido erróneo de registo de uma modificação de nome

Artigo [55.º, n.ºs 1, 3 e 5](#), e [artigo 162.º, n.º 1](#), do RMUE

Artigo 71.º do RDMC

Artigo 19.º, n.ºs 1, 5 e 7, do REDMC

Quando é apresentado um pedido para registar uma modificação do nome, mas as provas revelam que o que está efetivamente em causa é a transmissão de uma MUE, o Instituto informa o requerente desse facto e convida-o a apresentar um pedido de registo de uma transmissão dentro de um prazo específico. Se o requerente concordar ou não apresentar prova em contrário e depositar o respetivo pedido de registo de uma transmissão, a transmissão será registada. Se o requerente não modificar o pedido e insistir em registar a modificação como uma modificação de nome, ou se não responder, o pedido de registo de uma modificação de nome será indeferido. A parte em questão pode interpor recurso dessa decisão.

Poderá ser apresentado em qualquer momento um novo pedido de registo da transmissão.

2.2 Pedido erróneo de registo de uma transmissão

[Artigo 20.º, n.ºs 5 e 7, do RMUE](#)

Artigo 23.º, n.ºs 1 e 5, do REDMC

Quando é apresentado um pedido de registo de uma transmissão, mas o que está efetivamente em causa é uma modificação do nome de uma MUE, o Instituto informa

desse facto o requerente e convida-o a dar o seu consentimento, dentro de um prazo especificado, para inscrever as indicações relativas ao titular no Registo de MUE. Se o requerente concordar, a modificação de nome será registada. Se o requerente não concordar e insistir em registar a modificação como transmissão, ou se não responder, o pedido de registo de uma transmissão será indeferido.

3 Transmissões / Mudanças de titularidade devidas a processos de reivindicação de DMCR

Artigos 15.º e 16.º do RDMC

Deve distinguir-se a transmissão de uma mudança de titularidade na sequência de um processo de reivindicação relacionado com um DMCR.

Nos termos do artigo 15.º do RDMC, os DMCR podem ser objeto de um processo de reivindicação e de alterações subsequentes de titularidade. Tais alterações de titularidade estão sujeitas a uma decisão final da autoridade competente e são inscritas no Registo de DMCR a título gratuito. Para mais informações, ver [Parte E, Operações de registo, Secção 3, Capítulo 2, Licenças, direitos reais, execução forçada, processos de insolvência, processos de reivindicação ou processos semelhantes, ponto 8.2.](#)

A principal diferença entre a mudança de titularidade e a transmissão de um DMCR é que a mudança de titularidade é gratuita, enquanto uma transmissão está sujeita a taxa. Além disso, os efeitos que uma mudança de titularidade pode ter nas licenças já existentes e noutros direitos são diferentes dos efeitos das transmissões. As licenças e outros direitos caducam quando o titular for inscrito no Registo (artigo 16.º, n.º 1, do RDMC).

A opção de reivindicação do direito a um DMCR não existe para as MUE. As decisões relativas à titularidade de uma MUE devem ser aplicadas através de uma transmissão, conforme referido no [ponto 1.2.](#)

4 Requisitos formais e materiais relativos a um pedido de registo de uma transmissão

Recomenda-se vivamente que o pedido de registo de uma transmissão relativa a uma MUE seja apresentado por via eletrónica através do sítio Web do Instituto (registos eletrónicos). O uso dos registos eletrónicos apresenta vantagens, nomeadamente a receção automática da confirmação eletrónica do pedido, bem como a possibilidade de usar a função de gestão com vista a um preenchimento rápido do formulário para todas as MUE que forem necessárias.

4.1 Línguas

[Artigo 146.º, n.º 6, alínea a\), do RMUE](#)

Artigo 80.º, alínea a), do REDMC

O pedido de registo de uma transmissão relativa a um pedido de MUE deve ser apresentado na primeira ou na segunda língua indicadas nesse pedido.

[Artigo 146.º, n.º 6, do RMUE](#)

Artigo 80.º, alínea c), do REDMC

O pedido de registo de uma transmissão relativa a uma MUE deve ser apresentado numa das cinco línguas do Instituto, isto é, alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano.

No entanto, se o pedido de registo de uma transmissão for apresentado no formulário disponibilizado pelo Instituto nos termos do [artigo 65.º, n.º 1, alínea e\) do RDMUE](#) ou do artigo 68.º do REDMC, o formulário pode, de acordo com o [artigo 146.º, n.º 6, do RMUE](#) e com o artigo 80.º, alínea c) do REDMC, ser usado em qualquer uma das línguas oficiais da União Europeia, desde que seja preenchido numa das línguas do Instituto no que se refere aos elementos textuais.

Quando o pedido de registo da transmissão diz respeito a mais do que um pedido de MUE, o requerente deve selecionar uma língua para o pedido que seja comum a todas as MUE em questão. Caso não exista uma língua comum, devem ser apresentados pedidos de registo da transmissão separados.

Quando o pedido de registo da transmissão diz respeito a mais do que um registo de MUE, o requerente deve selecionar, como língua comum, uma das cinco línguas do Instituto.

[Artigo 24.º do RERMUE](#)

Artigo 81.º, n.º 2, do REDMC

Os documentos comprovativos podem ser apresentados em qualquer uma das línguas oficiais da União Europeia. Esta regra é aplicável a qualquer documento apresentado como prova da transmissão, nomeadamente um documento de transmissão autenticado ou um certificado de transmissão, uma escritura de cessão, um extrato de um registo comercial ou uma declaração de aceitação do registo do sucessor legítimo como o novo titular.

Quando os documentos de apoio são apresentados numa língua oficial da União Europeia que não é a língua do processo, o Instituto poderá exigir uma tradução para essa língua. O Instituto fixará um prazo para a apresentação da tradução. Se a

tradução não for apresentada dentro do prazo estabelecido, o documento não será levado em conta e será considerado como não tendo sido apresentado.

4.2 Pedido de registo de uma transmissão apresentado para mais do que uma marca

[Artigo 20.º, n.º 8, do RMUE](#)

Artigo 23.º, n.º 6, do REDMC

Apenas pode ser apresentado um pedido único de registo de uma transmissão relativa a duas ou mais MUE se, em cada um dos casos, o titular registado e o beneficiário ou cessionário forem os mesmos.

É necessário apresentar pedidos em separado quando o titular original e o novo titular não são exatamente os mesmos para cada marca. É esse o caso, por exemplo, quando existe um sucessor legítimo para a primeira marca e vários sucessores legítimos para outra marca, mesmo que o sucessor legítimo para a primeira marca seja um dos sucessores legítimos para a outra marca. O facto de o representante ser o mesmo em todos os casos é irrelevante.

Se, em tais casos, for apresentado um único pedido, o Instituto enviará uma carta solicitando esclarecimentos. O requerente pode superar a objeção, quer limitando o pedido de registo da transmissão às MUE ou aos pedidos de MUE relativamente aos quais só existe um único e mesmo titular original e um único e mesmo novo titular, quer declarando o seu consentimento para que o seu pedido seja objeto de dois ou mais procedimentos distintos. Caso contrário, o pedido de registo de uma transmissão será indeferido na sua totalidade. A parte em questão pode interpor recurso dessa decisão.

4.3 Partes no processo

[Artigo 20.º, n.º 4, e artigo 20.º, n.º 6, alínea b\), do RMUE](#)

[Artigo 13.º, n.º 3, do RERMUE](#)

Artigo 28.º, alínea a), do RDMC

Artigo 23.º, n.º 4, do REDMC

Estão autorizados a requerer o registo de uma **transmissão** perante o Instituto:

1. o(s) titular(es) de MUE, ou
2. o(s) titular(es) de MUE em conjunto com o(s) cessionário(s), ou
3. o(s) cessionário(s), ou
4. um tribunal ou uma autoridade.

As condições formais que o pedido deve observar dependem de quem apresenta o pedido.

4.4 Requisitos formais

4.4.1 Indicações relativas à MUE e ao novo titular

[Artigo 20.º, n.º 5, do RMUE](#)

[Artigo 2.º, n.º 1, alíneas b\) e e\)](#), e [artigo 13.º, n.º 1, do RERMUE](#)

[Artigo 1.º, n.º 1, alíneas b\) e e\)](#), e [artigo 23.º, n.ºs 1 e 2, do REDMC](#)

O pedido de registo de uma transmissão deve conter as seguintes informações.

1. O número de registo da MUE em questão. Se o pedido se referir a várias MUE, deve ser indicado o número de registo de cada uma delas.
2. Os dados do novo titular. Caso se trate de uma pessoa singular, deve indicar-se o nome, o endereço e a nacionalidade. Caso se trate de uma pessoa coletiva, o pedido deve indicar a designação oficial e a forma jurídica da pessoa coletiva, que pode ser abreviada da forma habitual (por exemplo, S.L., S.A, Ltd., PLC, etc.). O número de identificação nacional da empresa também pode ser especificado, se estiver disponível. Tanto as pessoas singulares como as pessoas coletivas devem indicar o Estado em que estão domiciliadas ou em que têm a sua sede ou um estabelecimento. **O Instituto recomenda vivamente que se indique o Estado de constituição no caso das empresas americanas, se aplicável, para que se possa fazer uma distinção clara entre os diferentes titulares na sua base de dados.** Estes dados correspondem às indicações exigidas a um requerente que apresenta um novo pedido de MUE. No entanto, se o Instituto já tiver atribuído um número de ID ao novo titular, bastará indicar esse número juntamente com o nome do novo titular.

O formulário disponibilizado pelo Instituto requer igualmente a indicação do nome do titular original. Esta indicação facilitará o tratamento do processo por parte do Instituto e das partes.

3. Se o novo titular designar um representante, o nome do representante e o número de ID que lhe foi atribuído pelo Instituto. Se não tiver sido atribuído qualquer número de ID ao representante, deve ser indicado o seu endereço profissional.

Para os requisitos adicionais aplicáveis em caso de transmissão parcial, ver [ponto 5](#) infra.

4.4.2 Representação

São aplicáveis as regras gerais em matéria de representação (ver [Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Partes no Processo e Representação profissional](#)).

4.4.3 Assinaturas

[Artigo 20.º, n.º 5, artigo 20.º, n.º 6, alínea b\), e artigo 119.º, n.º 4, do RMUE](#)

[Artigo 13.º, n.º 2, do RERMUE](#)

[Artigo 23.º, n.ºs 1 e 4, do REDMC](#)

Os requisitos relativos à pessoa habilitada a apresentar e assinar o pedido de registo da transmissão devem ser considerados em conjunto com o requisito relativo à apresentação da prova da transmissão. O princípio é o de que as assinaturas do titular original e do novo titular devem figurar, juntas ou em separado, no pedido de registo da transmissão ou num documento que o acompanhe. No caso de cotitularidade, e sempre que a transmissão respeitar à titularidade na globalidade, todos os cotitulares devem assinar ou nomear um representante comum.

Se o titular original e o novo titular assinarem ambos o pedido de registo da transmissão, isso é suficiente e não são necessárias provas adicionais da transmissão.

Se o titular original for o requerente do registo da transmissão e se o pedido for acompanhado de uma declaração assinada pelo sucessor legítimo atestando que concorda com o registo da transmissão, isso é suficiente e não são necessárias quaisquer provas adicionais.

Se o novo titular for o requerente do registo da transmissão e se o pedido for acompanhado de uma declaração, assinada pelo titular original, atestando que concorda com o registo do sucessor legítimo como novo titular, isso é igualmente suficiente e não são necessárias quaisquer provas adicionais.

Se o titular original e o novo titular designarem o mesmo representante, este poderá assinar o pedido de registo da transmissão em nome de ambos e não são necessárias quaisquer provas adicionais. No entanto, se o representante que assina tanto em nome do titular original como do novo titular não for o representante registado no processo (isto é, num pedido que designe simultaneamente o representante e transmita a MUE), o Instituto contactará o requerente do registo da transmissão para lhe solicitar provas da transmissão (autorização assinada pelo titular original, comprovativo da transmissão, confirmação da transmissão por parte do titular original ou do respetivo representante registado no processo).

4.5 Prova da transmissão

[Artigo 20.º, n.ºs 2 e 3, do RMUE](#)

[Artigo 65.º, n.º 1, alínea e\), do RDMUE](#)

[Artigo 13.º, n.º 1, alínea d\), e artigo 13.º, n.º 2, do RERMUE](#)

Artigo 28.º do RDMC

Artigo 23.º, n.º 1, alínea d), e n.º 4, alíneas a) a c), e artigo 68.º, n.º 1, alínea c), do REDMC

Uma transmissão só pode ser registada quando confirmada por documentos que estabeleçam devidamente a transmissão, como uma cópia do ato de transmissão. No entanto, tal como acima salientado, não é necessário apresentar uma cópia do ato de transmissão se:

- o novo titular ou o respetivo representante apresentar o pedido de registo da transmissão sozinho, acompanhado de uma declaração escrita assinada pelo titular original (ou pelo respetivo representante) atestando que este concorda com o registo da transmissão para o sucessor legítimo; ou
- o titular original ou o respetivo representante apresentar o pedido de registo da transmissão sozinho, acompanhado de uma declaração escrita assinada pelo novo titular (ou pelo respetivo representante) atestando que este concorda com o registo da transmissão; ou
- o pedido de registo da transmissão for assinado pelo titular original (ou pelo respetivo representante) e pelo novo titular (ou pelo respetivo representante); ou
- o pedido de registo da transmissão for acompanhado de um formulário de transmissão preenchido ou de um documento assinado pelo titular original (ou pelo respetivo representante) e pelo novo titular (ou pelo respetivo representante).

Sempre que seja necessária a prova da transmissão, as partes no processo podem igualmente usar os formulários estabelecidos nos termos do Tratado sobre o Direito das Marcas, disponíveis no sítio Web da OMPI (<https://wipo.int/en/treaties/textdetails/12680>). Os formulários relevantes são o Documento de Transmissão – documento concebido como constituindo a transmissão (cessão) propriamente dita – e o Certificado de Transmissão – documento no qual as partes declaram que foi efetuada uma transmissão. Ambos os documentos, devidamente preenchidos, constituem prova suficiente da transmissão.

No entanto, não se excluem outros meios de prova. Assim, é possível apresentar o próprio contrato (escritura) ou qualquer outro documento comprovativo da transmissão.

No que diz respeito à confidencialidade, a parte que apresenta a prova deve ter em conta que o conteúdo dos processos está disponível para inspeção pública, o que é particularmente relevante quando os contratos ou outros documentos são

apresentados como elementos de prova para uma transmissão, uma vez que podem conter dados sensíveis. Por conseguinte, determinadas informações podem ser **rasuradas** antes de serem submetidas ao Instituto ou determinadas páginas podem **ser omitidas**. Os elementos de prova exigidos para justificar uma transmissão não têm de incluir elementos comercialmente sensíveis, como o preço pago pela MUE em questão.

Embora seja preferível omitir a informação sensível, em alternativa, os regulamentos prevem efetivamente que a confidencialidade seja invocada sempre que a parte em causa manifeste um interesse especial em manter confidencial uma parte do processo. Para mais informações sobre os requisitos formais para invocar a confidencialidade, ver as Linhas de orientação, [Parte E, Operações de registo, Secção 5, ponto 5.1.3 «Partes do processo em relação às quais a parte interessada tenha manifestado um interesse especial em manter a confidencialidade»](#).

Se a marca tiver sido objeto de várias transmissões e/ou modificações do nome do titular sucessivas que não tenham sido previamente inscritas no Registo, basta apresentar elementos de prova da cadeia de factos que conduziu à relação entre o titular original e o novo titular, não sendo necessário apresentar pedidos individuais separados para cada modificação.

Se a transmissão da marca for a consequência da transmissão da totalidade da empresa do titular original, deverão ser apresentados documentos comprovativos da transmissão ou cessão da totalidade da empresa.

Se a transmissão for consequência de uma fusão ou de outra sucessão a título universal, o titular original não estará disponível para assinar o pedido de registo da transmissão. Nessas circunstâncias, o pedido deve ser acompanhado de documentos comprovativos da fusão ou sucessão a título universal, tais como extratos do registo comercial.

Se a transmissão da marca for consequência de um direito real (*in rem*), de execução forçada ou de um processo de insolvência, o titular original não poderá assinar o pedido de registo da transmissão. Nesses casos, o pedido deve ser acompanhado de uma decisão final, emitida por uma autoridade nacional competente, que transmita a titularidade da marca para o beneficiário.

Os documentos comprovativos não necessitam de ser autenticados nem é necessário apresentar os originais. Os documentos originais passam a fazer parte do processo, pelo que não podem ser restituídos à pessoa que os apresentou. É suficiente a entrega de fotocópias simples.

Se o Instituto tiver motivos para duvidar da exatidão ou da veracidade de um documento, poderá solicitar provas adicionais.

O Instituto examinará os documentos apenas para apurar se os mesmos confirmam efetivamente o que é indicado no pedido, nomeadamente a identidade das marcas em questão e a identidade das partes, e se existe uma transmissão. O Instituto não se pronuncia nem decide sobre questões de natureza contratual ou jurídica decorrentes do direito nacional (acórdão de 9 de setembro de 2011, [T-83/09](#), Craic, EU:T:2011:450,

n.º 27). Em caso de dúvida, incumbe aos tribunais nacionais analisar a questão da legalidade da própria transmissão.

4.5.1 Tradução dos elementos de prova

[Artigo 146.º, n.º 1, do RMUE](#)

[Artigo 24.º do RERMUE](#)

Artigo 80.º, alíneas a) e c), e artigo 81.º, n.º 2, do REDMC

Os elementos de prova devem ser apresentados:

1. na língua do Instituto adotada como língua do processo para o registo da transmissão; ou
2. em qualquer língua oficial da União Europeia que não seja a língua do processo. Neste caso, o Instituto pode exigir a apresentação da tradução do documento para uma língua do Instituto dentro do prazo por ele especificado.

Se os documentos de apoio forem apresentados numa língua oficial da União Europeia que não seja a língua do processo, o Instituto poderá exigir uma tradução para essa língua. O Instituto fixará um prazo para a apresentação da tradução. Se a tradução não for apresentada dentro do prazo estabelecido, o documento não será levado em conta e será considerado como não tendo sido apresentado.

4.6 Procedimento para sanar irregularidades

[Artigo 20.º, n.ºs 7 e 12, do RMUE](#)

Artigo 28.º do RDMC

Artigo 23.º, n.º 5, do REDMC

O Instituto informará por escrito o requerente do registo da transmissão de eventuais irregularidades no pedido. Se as irregularidades não forem sanadas dentro do prazo estabelecido nessa comunicação, o Instituto rejeitará o pedido de registo da transmissão. A parte em questão pode interpor um recurso dessa decisão.

4.7 Marcas coletivas e de garantia

[Artigo 20.º, n.º 5 e 7](#), e artigos [75.º](#), [79.º](#), [83.º](#), [84.º](#) e [88.º](#) do RMUE

A prática do Instituto no tratamento de pedidos de transmissão de marcas coletivas da UE e de marcas de garantia da UE segue o princípio de que qualquer novo titular de uma marca coletiva da UE ou de uma marca de garantia da UE deve cumprir os

mesmos requisitos iniciais que o titular inicial era obrigado a cumprir no momento do depósito da MUE.

Entende-se, por conseguinte, que, quando for apresentado um pedido de transmissão em relação a uma marca coletiva da UE ou a uma marca de garantia da UE, além dos requisitos e dos documentos que comprovam a transmissão ([artigo 20.º, n.º 5, do RMUE](#)), o Instituto exigirá que o cessionário apresente regulamentos de utilização alterados (artigos [75.º](#), [79.º](#), [84.º](#) e [88.º](#) do RMUE). Especificamente no que respeita às marcas de garantia da UE, o requerente tem de incluir no regulamento de utilização uma declaração que especifique claramente que estão preenchidas as condições do [artigo 83.º, n.º 2, do RMUE](#).

Se estes documentos não forem anexados ao pedido de registo da transmissão ou se não cumprirem os requisitos dos artigos [75.º](#), [79.º](#), [84.º](#) e [88.º](#) do RMUE, será suscitada uma irregularidade nos termos do [artigo 20.º, n.º 7, do RMUE](#) e, caso a irregularidade não seja corrigida, o pedido de registo da transmissão será recusado.

Para mais informações sobre os requisitos formais das marcas coletivas da UE e das marcas de garantia da UE, bem como sobre o conteúdo e os requisitos dos regulamentos de utilização, ver [Orientações, Parte B, Exame, Secção 2, Formalidades, pontos 8.2 e 8.3](#).

5 Transmissões parciais

[Artigo 20.º, n.º 1, do RMUE](#)

[Artigo 14.º do RERMUE](#)

Uma transferência parcial respeita apenas a alguns dos produtos e serviços abrangidos pela MUE, e só é aplicável a MUE (não a DMCR).

Implica a distribuição da lista original de produtos ou serviços entre a MUE remanescente e a nova marca. Quando se trata de transmissões parciais, o Instituto adota uma terminologia específica para identificar as marcas. No início do processo, existe a marca «original». Trata-se da marca que foi objeto do pedido de transmissão parcial. Após o registo da transmissão, passam a existir duas marcas: uma é a marca, que agora abrange menos produtos ou serviços e é denominada marca «remanescente», e a outra é a marca «nova», que abrange alguns dos produtos ou serviços da marca original. A marca «remanescente» conserva o número de MUE da marca «original», enquanto à marca «nova» será atribuído um novo número de MUE.

Uma transmissão não pode afetar o carácter unitário da MUE. Consequentemente, uma MUE não pode ser transmitida «parcialmente» para **alguns** territórios.

Se existirem dúvidas quanto ao carácter parcial, ou não, da transmissão, o Instituto informará desse facto o requerente do registo de transmissão e convidá-lo-á a prestar os necessários esclarecimentos.

As transmissões parciais são igualmente possíveis quando o pedido de registo da transmissão se refere a mais do que uma MUE. As regras a seguir indicadas aplicam-se a cada MUE incluída no pedido.

5.1 Regras relativas à distribuição das listas de produtos e serviços

Artigos [33.º](#) e [49.º](#) do RMUE

[Artigo 14.º, n.º 1, do RERMUE](#)

Comunicação n.º [1/2016](#) do Presidente do Instituto, de 8 de fevereiro de 2016

O pedido de registo de uma transmissão parcial deve indicar os produtos e serviços a que a transmissão se refere (a lista de produtos e serviços para o «novo» registo). Os produtos e serviços devem ser repartidos entre a MUE original e a nova MUE, de modo a evitar sobreposições entre os produtos e serviços que se mantêm no registo original e os que são incluídos no novo registo. As duas especificações em conjunto não devem ser mais extensas do que a especificação original.

Consequentemente, as indicações devem ser claras, precisas e inequívocas. Por exemplo, caso se trate de uma MUE relativa a produtos ou serviços de várias classes e a «divisão» entre o registo novo e o registo original seja efetuada para classes completas, bastará indicar as classes correspondentes ao novo registo ou ao registo remanescente.

Se o pedido de registo de uma transmissão parcial indicar produtos ou serviços explicitamente mencionados na lista original, o Instituto manterá automaticamente, na MUE original, os produtos e serviços que não são mencionados no pedido de registo da transmissão parcial. Por exemplo, se a lista contiver os produtos A, B e C e o pedido de transmissão se referir ao produto C, o Instituto manterá os produtos A e B no registo original e criará um novo registo para o produto C.

Para mais informações sobre o âmbito da lista de produtos e serviços e sobre a prática do Instituto relativamente à interpretação das indicações gerais dos títulos de classe da Classificação de Nice, ver [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação](#), e [Comunicação n.º 1/2016](#) do Presidente do Instituto, de 8 de fevereiro de 2016, relativa à aplicação do [artigo 28.º do RMUE](#) (atual [artigo 33.º do RMUE](#)), e respetivo [anexo](#).

Em todos os casos, recomenda-se vivamente a apresentação de uma lista clara e precisa dos produtos e serviços a transmitir, bem como uma lista clara e precisa dos produtos e serviços a manter no registo original. Além disso, a lista original deve ser clarificada. Por exemplo, se a lista original respeitar a *bebidas alcoólicas* e a transmissão respeitar a *whisky* e *gin*, a lista original deve ser alterada, restringindo-a a *bebidas alcoólicas, exceto whisky e gin*.

5.2 Recusas

[Artigo 20.º, n.º 7, do RMUE](#)

Se o pedido de registo de uma transmissão parcial não observar as regras anteriormente explicadas, o Instituto convidará o requerente a sanar a irregularidade. Se as irregularidades não forem sanadas, o Instituto rejeitará o pedido. A parte em questão pode interpor um recurso dessa decisão.

5.3 Criação de uma nova MUE

[Artigo 20.º, n.º 6, alínea c\), do RMUE](#)

[Artigo 14.º, n.º 2, do RERMUE](#)

Uma transmissão parcial conduz à criação de uma nova MUE. Para esta nova MUE, o Instituto criará um processo separado, que consistirá numa cópia integral do processo digital da MUE original, no pedido de registo da transmissão e em toda a correspondência relacionada com o pedido de registo da transmissão parcial. O Instituto atribuirá um novo número de processo à MUE, que terá a mesma data de depósito e, se for o caso, a mesma data de prioridade que a MUE original.

No que respeita à MUE original, o Instituto incluirá nos seus processos uma cópia do pedido de registo da transmissão, mas normalmente não incluirá cópias da posterior correspondência relacionada com esse pedido.

6 Transmissão no decurso de outros processos e questões relativas às taxas

[Artigo 20.º, n.ºs 11 e 12, do RMUE](#)

[Artigo 28.º, alíneas b\) e c\), do RDMC](#)

Sem prejuízo do direito de agir a partir do momento em que o Instituto recebe o pedido de registo de uma transmissão que envolva prazos de apresentação, o novo titular passará automaticamente a ser parte em qualquer processo que envolva a marca em questão a partir do momento em que a transmissão é registada.

A apresentação de um pedido de registo de uma transmissão não afeta os prazos já em curso ou fixados pelo Instituto, incluindo os que se referem ao pagamento de taxas. Não serão fixados novos prazos de pagamento. A partir da data de registo da transmissão, o novo titular passa a ser responsável pelo pagamento das taxas devidas.

Consequentemente, é importante que, durante o período que medeia entre o depósito do pedido de registo de uma transmissão e a confirmação, por parte do Instituto, da respetiva inscrição efetiva no Registo ou no processo, o titular original e o novo titular colaborem de forma ativa na comunicação dos prazos e da correspondência recebida no decurso de processos *inter partes*.

6.1 Questões específicas em matéria de transmissões parciais

[Artigo 20.º, n.º 10, do RMUE](#)

No caso de transmissões parciais, a nova MUE encontrar-se-á na mesma fase processual que a MUE original (remanescente). Qualquer prazo pendente relativo à MUE original será considerado pendente tanto para a MUE original como para a nova MUE. Após o registo da transmissão, o Instituto tratará individualmente cada MUE e decidirá separadamente sobre as mesmas.

Se uma MUE estiver sujeita ao pagamento de taxas e esse pagamento tiver sido efetuado pelo titular original, o novo titular não será obrigado a pagar quaisquer taxas adicionais relativas à nova MUE. A data relevante é a data de inscrição da transmissão no Registo de MUE. Assim, se o pagamento da taxa relativa à MUE original for efetuado após a apresentação do pedido de registo da transmissão, mas antes do registo propriamente dito, não serão cobradas taxas adicionais.

[Artigos 31.º, n.º 2, e 41.º, n.º 5, do RMUE](#)

[Anexo I, secção A, pontos 3 e 4, anexo I, secção A, pontos 7 e 8, do RMUE](#)

Se a transmissão parcial envolver um pedido de MUE e o pagamento das taxas de classe ainda não tiver sido efetuado ou não tiver sido efetuado na íntegra, o Instituto procederá à inscrição da transmissão nos processos do pedido da MUE remanescente e à criação de um novo pedido de MUE, conforme anteriormente descrito.

Sempre que um pedido de MUE esteja sujeito ao pagamento de taxas de classe adicionais, o examinador tratará desses casos depois de criar um novo pedido de MUE, tal como descrito adiante.

Se tiverem sido pagas taxas de classe adicionais antes do registo da transmissão, mas não houver lugar ao pagamento de taxas adicionais em relação ao pedido de MUE remanescente, não será efetuado qualquer reembolso, dado que as taxas cobradas estavam corretas à data do pagamento.

Em todos os outros casos, o examinador tratará o pedido de MUE remanescente e o novo pedido separadamente, mas não exigirá o pagamento de uma taxa de base adicional para o novo pedido de MUE. As taxas de classe relativas ao pedido de MUE remanescente e ao novo pedido serão determinadas em função da situação existente após o registo da transmissão. Por exemplo, se o pedido de MUE original envolver sete classes e, após a transmissão, o pedido de MUE remanescente passar a envolver

apenas uma classe, enquanto o novo pedido abrange seis, não haverá lugar ao pagamento de taxas de classe adicionais pelo pedido de MUE remanescente, devendo, contudo, ser pagas as correspondentes taxas de classe adicionais pelo novo pedido. Se alguns dos produtos ou serviços de uma determinada classe forem transmitidos e outros não, essa classe estará sujeita ao pagamento de taxas, tanto para o pedido de MUE remanescente como para o novo pedido. Se o prazo de pagamento de taxas de classe adicionais já tiver sido fixado mas ainda não tiver expirado, o Instituto suspenderá esse prazo para que a determinação possa ser feita com base na situação existente após o registo da transmissão.

[Artigo 53.º, n.ºs 1, 3 a 5 e 7 a 8, do RMUE](#)

Se o pedido de registo de uma transmissão parcial se referir a um registo de MUE que deva ser renovado, ou seja, 6 meses antes do termo da validade do registo inicial e até 6 meses após o termo desse período, o Instituto procederá ao registo da transmissão e tratará da renovação e das respetivas taxas como a seguir se indica.

Se não tiver sido apresentado um pedido de renovação e não tiverem sido pagas taxas antes do registo da transmissão, as disposições gerais, incluindo as relativas ao pagamento de taxas, são aplicáveis tanto ao registo da MUE remanescente como ao novo registo (pedidos separados, pagamento de taxas em separado, conforme necessário).

Um pedido de renovação que tenha sido apresentado antes do registo da transmissão também é válido para a nova MUE. No entanto, enquanto o titular original continua a ser parte no processo de renovação da MUE remanescente, o novo titular passa automaticamente a ser parte no processo de renovação para o novo registo.

Se um pedido de renovação tiver sido apresentado, mas o pagamento das respetivas taxas não tiver sido efetuado antes do registo da transmissão, as taxas a pagar serão determinadas em função da situação após o referido registo. Isto significa que tanto o titular da MUE remanescente como o titular da nova MUE devem pagar a taxa de renovação de base e todas as taxas de classe.

Se o pedido de renovação tiver sido apresentado antes do registo da transmissão e todas as taxas de renovação aplicáveis tiverem sido pagas antes desta data, não serão cobradas quaisquer taxas de renovação adicionais após o registo da transmissão. Não haverá lugar ao reembolso das taxas de classe já pagas.

6.2 Transmissão e processos *inter partes*

Se no decurso de processos *inter partes* for apresentado um pedido de registo de uma transmissão, podem surgir diversas situações. No caso das MUE anteriores em que a oposição/anulação se baseia, o novo titular só se poderá tornar parte no processo (ou apresentar observações) depois de o pedido de registo da transmissão ter dado entrada no Instituto. O princípio básico é o de que o novo titular substitui o titular

original no processo. A prática adotada pelo Instituto relativamente às transmissões em oposições é descrita nas [Orientações, Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, ponto 7.5](#).

7 Inscrição no Registo, notificação e publicação

7.1 Publicação e inscrição no Registo

[Artigo 20.º, n.º 4 e 9, artigo 44.º e artigo 111.º, n.º 3, alínea g\), do RMUE](#)

Artigo 28.º, alínea a), e artigo 49.º do RDMC

Artigo 23.º, n.º 7, e artigo 70.º, n.º 3, alínea i), do REDMC

O Instituto inscreverá a transmissão no Registo de MUE e publicá-la-á no Boletim de MUE. A inscrição será publicada logo que o pedido de MUE tenha sido publicado nos termos do [artigo 44.º do RMUE](#).

A inscrição no Registo de MUE conterá os seguintes dados:

- a data de registo da transmissão,
- o nome e o endereço do novo titular,
- o nome e o endereço do representante do novo titular, caso exista.

Para transmissões parciais, a inscrição conterá igualmente os seguintes dados:

- o número do registo original e o número do novo registo,
- a lista de produtos e serviços que permanecem no registo original, e
- a lista de produtos e serviços do novo registo.

7.2 Notificação

O Instituto notificará o requerente do registo da transmissão.

Nos casos em que o pedido de registo da transmissão tenha sido apresentado pelo cessionário, o Instituto informará igualmente o titular da MUE sobre o registo.

8 Transmissões de desenhos ou modelos comunitários registados

Artigo 1.º, n.º 3, artigos 27.º, 28.º, 33.º, 34.º e artigo 107.º, n.º 2, alínea f), do RDMC

Artigo 23.º, artigo 61.º, n.º 2, artigo 68, n.º 1, alínea c), e artigo 69.º, n.º 2, alínea i), do REDMC

Anexos n.º 16 e n.º 17 do RTDMC

As disposições legais constantes do RDMC, do REDMC e do RTDMC relativas a transmissões correspondem às disposições nessa matéria constantes do RMUE, do RDMUE e do RERMUE.

Como tal, tanto os princípios jurídicos como os procedimentos relativos ao registo de transmissões de marcas são aplicáveis, *mutatis mutandis*, aos DMCR, exceto no que se refere aos procedimentos específicos que se seguem.

8.1 Direitos baseados no uso anterior de um DMCR

Artigo 22.º, n.º 4, do RDMC

O direito baseado no uso anterior de um DMCR não pode ser transmitido, salvo se o terceiro, que possuía esse direito antes da data de apresentação ou de prioridade do pedido de DMCR, for uma empresa, juntamente com a parte dessa empresa no quadro da qual tenha sido efetuado o uso ou se tenham realizado os preparativos.

8.2 Taxas

Anexos n.º 16 e n.º 17 do RTDMC

A taxa de 200 EUR relativa ao registo de uma transmissão é aplicada por desenho ou modelo e não por pedido múltiplo. O mesmo acontece relativamente ao limite máximo de 1 000 EUR aplicável à apresentação de pedidos múltiplos de registo de transmissões.

9 Transmissões de marcas internacionais

O Sistema de Madrid permite o registo de uma «mudança de titularidade» de um registo internacional.

Todos os pedidos de registo de mudança de titularidade devem ser apresentados através do formulário MM5:

- diretamente na Secretaria Internacional pelo titular constante do registo, ou
- através da administração da parte contratante do titular constante do registo ou através da administração de uma parte contratante em relação à qual é efetuada a transmissão, ou
- através da administração da parte contratante do novo titular (cessionário).

O novo titular não pode apresentar o pedido de registo de uma transmissão diretamente na Secretaria Internacional. **Não** se deve usar para este efeito o formulário de pedido do próprio Instituto.

Para informações detalhadas sobre mudanças de titularidade, ver pontos B.II.60.01-67.02 do Guia para o Registo Internacional de Marcas nos termos do Acordo de Madrid e do Protocolo de Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide/). Ver também [Orientações, Parte M, Marcas internacionais](#).

Obsoleto

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME

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

Parte E

Operações de registo

Secção 3 A marca da UE e

**os desenhos ou modelos comunitários
registados como objetos de propriedade**

**Capítulo 2 Licenças, direitos reais,
execução forçada, processos de
insolvência, processos de reivindicação e**

processos similares

Índice

1 Introdução.....	1627
1.1 Definição de contratos de licença.....	1627
1.2 Definição de direitos reais (<i>in rem</i>).....	1628
1.3 Definição de execução forçada.....	1628
1.4 Definição de processos de insolvência ou processos similares.....	1628
1.5 Legislação aplicável.....	1629
1.6 Vantagens do registo.....	1630
2 Requisitos aplicáveis a um pedido de registo de uma licença, direito real (<i>in rem</i>), execução forçada e processo de insolvência.....	1632
2.1 Formulário de pedido.....	1632
2.2 Línguas.....	1633
2.3 Taxas.....	1633
2.4 Partes no processo.....	1634
2.4.1 Requerentes.....	1634
2.4.2 Indicações obrigatórias sobre a MUE e o licenciado, o credor pignoratício, o beneficiário ou o síndico.....	1635
2.4.3 Assinaturas.....	1635
2.4.4 Representação.....	1636
2.4.5 Prova.....	1636
2.4.6 Tradução dos elementos de prova.....	1636
2.5 Exame do pedido de registo.....	1637
2.5.1 Taxas.....	1637
2.5.2 Exame das formalidades obrigatórias.....	1637
3 Procedimento de anulação ou modificação do registo.....	1638
3.1 Competência, línguas, apresentação do pedido.....	1639
3.2 Requerente de anulação ou de modificação.....	1639
3.2.1 Licenças.....	1639
3.2.2 Direitos reais (<i>in rem</i>).....	1640
3.2.3 Execuções forçadas.....	1641
3.2.4 Processos de insolvência.....	1642
3.3 Conteúdo do pedido.....	1642
3.4 Taxas.....	1642
3.4.1 Anulação.....	1642
3.4.2 Modificação.....	1643
3.5 Exame dos pedidos de anulação ou modificação.....	1643

3.5.1 Taxas.....	1643
3.5.2 Exame pelo Instituto.....	1644
3.6 Registo e publicação.....	1644
4 Licenças — Disposições especiais.....	1645
4.1 Requisitos relativos à prova.....	1645
4.1.1 Pedido apresentado unicamente pelo titular da MUE.....	1645
4.1.2 Pedido apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo licenciado.....	1645
4.1.3 Pedido apresentado unicamente pelo licenciado.....	1646
4.1.4 Prova da licença.....	1646
4.2 Conteúdo facultativo do pedido.....	1647
4.3 Exame das formalidades específicas (licenças).....	1648
4.4 Exame dos elementos facultativos (licenças).....	1648
4.5 Procedimento de registo e publicação (licenças).....	1649
4.6 Transmissão de uma licença.....	1650
4.6.1 Disposições relativas à transmissão de uma licença.....	1650
4.6.2 Regras aplicáveis.....	1650
5 Direitos reais — Disposições especiais.....	1651
5.1 Requisitos relativos à prova.....	1651
5.1.1 Pedido apresentado unicamente pelo titular da MUE.....	1651
5.1.2 Pedido apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo credor pignoratício.....	1651
5.1.3 Pedido apresentado unicamente pelo credor pignoratício.....	1652
5.1.4 Prova do direito real (<i>in rem</i>).....	1652
5.2 Exame dos requisitos relativos a formalidades específicas [direitos reais (<i>in rem</i>)].....	1653
5.3 Procedimento de registo e publicação [direitos reais (<i>in rem</i>)].....	1653
5.4 Transmissão de um direito real (<i>in rem</i>).....	1654
5.4.1 Disposições relativas à transmissão de um direito real (<i>in rem</i>).....	1654
5.4.2 Regras aplicáveis.....	1654
6 Execuções forçadas — Disposições especiais.....	1654
6.1 Requisitos relativos à prova.....	1654
6.1.1 Pedido apresentado pelo titular da MUE.....	1654
6.1.2 Pedido apresentado pelo beneficiário.....	1655
6.1.3 Prova da execução forçada.....	1655
6.2 Procedimento de registo e publicação (execução forçada).....	1655
7 Processos de insolvência — Disposições especiais.....	1656
7.1 Requisitos relativos à prova.....	1656
7.2 Procedimento de registo e publicação (processos de insolvência).....	1656

8 Procedimentos relativos a desenhos ou modelos comunitários registados.....	1657
8.1 Pedidos múltiplos de DMCR.....	1657
8.2 Processos de reivindicação de DMCR.....	1658
8.2.1 Requisitos aplicáveis a um pedido de registo de inscrições relativas ao processo de reivindicação.....	1658
8.2.2 Requisitos relativos à prova.....	1659
9 Procedimentos relativos a marcas internacionais.....	1660
9.1 Inscrição de licenças.....	1660
9.2 Inscrição de direitos reais, execuções forçadas ou processos de insolvência...	1660

Obsoleto

1 Introdução

Artigos [19.º a 29.º](#) do RDMUE

Artigos 27.º a 34.º do RDMC

Artigos 23.º a 26.º do REDMC

[Regulamento \(UE\) 2015/848](#) do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativo aos processos de insolvência

Decisão n.º [EX-21-4](#) do Diretor Executivo do Instituto, de 30 de março de 2021, relativa ao Registo de marcas da UE, ao Registo de desenhos ou modelos comunitários, à base de dados de processos no Instituto e à base de dados de jurisprudência.

Tanto as marcas da União Europeia (MUE) como os pedidos de MUE podem ser objeto de contratos de licença (licenças), direitos reais (*in rem*) ou execuções forçadas, ou ser afetados por processos de insolvência ou processos similares. Salvo disposição em contrário, a prática aplicável às MUE é igualmente aplicável a pedidos de MUE.

Tanto os desenhos ou modelos comunitários registados (DMCR) como os pedidos de DMCR podem ser objeto de licenças, direitos reais (*in rem*) ou execuções forçadas, ou ser afetados por processos de insolvência ou processos similares.

As disposições do RDMC e do REDMC em matéria de licenças relativas a desenhos ou modelos, de direitos reais (*in rem*) sobre desenhos ou modelos, de execuções forçadas relativas a desenhos ou modelos, e de processos de insolvência e processos similares relativos a desenhos ou modelos são praticamente idênticas às disposições correspondentes do RMUE e do RERMUE, respetivamente. **Consequentemente, as disposições que se seguem aplicam-se, *mutatis mutandis*, aos DMCR. As exceções e particularidades relativas aos DMCR são descritas em pormenor no [ponto 8](#) infra. O [ponto 9](#) infra estabelece procedimentos específicos para as marcas internacionais.**

A presente secção das Linhas de orientação trata dos procedimentos aplicáveis ao registo, cancelamento ou modificação de licenças, direitos reais (*in rem*), execuções forçadas e processos de insolvência ou processos similares.

1.1 Definição de contratos de licença

Entende-se por licença de marca um contrato em virtude do qual o titular de uma marca (o licenciante), embora mantendo a sua titularidade, autoriza um terceiro (o licenciado) a usar a marca na prática comercial, segundo as condições e as modalidades estabelecidas no contrato.

Uma licença remete para uma situação em que os direitos do licenciado a usar a MUE derivam de uma relação contratual com o titular. O consentimento unilateral, ou

tolerância, do titular da marca relativamente ao uso da mesma por parte de um terceiro não constitui uma licença.

1.2 Definição de direitos reais (*in rem*)

Um direito real (*in rem*) é um direito de propriedade limitada que constitui um direito absoluto. O direito real prende-se com uma ação jurídica movida contra a propriedade, não contra uma pessoa em particular, e confere ao respetivo titular a possibilidade de reaver, possuir ou usufruir de um objeto específico. Os direitos reais podem aplicar-se a marcas e a desenhos ou modelos. Consistem, nomeadamente, em direitos de uso, usufruto ou penhores. De notar que «real» (*in rem*) é diferente de «pessoal» (*in personam*), caso em que a ação é movida contra uma pessoa em particular.

Os direitos reais (*in rem*) mais comuns sobre as marcas e os desenhos ou modelos são os penhores e outros títulos de garantia. Estes garantem o reembolso de uma dívida do titular da marca ou do desenho ou modelo (isto é, o devedor) de modo que, no caso de o devedor não poder pagar a dívida, o credor (isto é, o titular do penhor ou do título de garantia) pode ser reembolsado da dívida através, por exemplo, da venda da marca ou do desenho ou modelo.

O requerente pode solicitar a inscrição de dois tipos de direitos reais (*in rem*) no Registo de MUE:

- direitos reais (*in rem*) de garantia (penhor, outros ónus ou encargos);
- direitos reais (*in rem*) que não servem como garantia (usufruto).

1.3 Definição de execução forçada

A execução forçada é o ato por via do qual um funcionário judicial procede ao arresto dos bens de um devedor, na decorrência de uma sentença de posse a favor do queixoso proferida por um órgão jurisdicional. Deste modo, um credor pode reclamar o seu crédito de todos os bens do devedor, incluindo dos seus direitos de marca.

1.4 Definição de processos de insolvência ou processos similares

Para efeitos das presentes Linhas de orientação, entende-se por «processos de insolvência» os processos coletivos que determinem a inibição parcial ou total do devedor da administração ou disposição de bens e a designação de um síndico. Podem incluir a liquidação por um órgão jurisdicional ou sujeita à supervisão deste, a liquidação voluntária pelos credores (com confirmação por parte do órgão jurisdicional), a administração, os acordos voluntários no âmbito da legislação sobre insolvência e falência. Entende-se por «síndico» qualquer pessoa ou órgão cuja função seja administrar ou liquidar os bens de cuja administração ou disposição o devedor esteja inibido ou fiscalizar a gestão dos negócios do devedor, nomeadamente

síndicos, supervisores de acordos voluntários, administradores, administradores de falências, fiduciários e agentes judiciais. Entende-se por «órgão jurisdicional» o órgão judicial ou qualquer outra autoridade competente de um Estado-Membro habilitada a abrir um processo de insolvência ou a tomar decisões durante a tramitação do processo. Entende-se por «decisão», no contexto da abertura de um processo de insolvência ou da nomeação de um síndico, a decisão de qualquer órgão jurisdicional habilitado a abrir esse processo ou a nomear um síndico (relativamente à terminologia usada noutros territórios, ver [Regulamento \(UE\) 2015/848](#) relativo aos processos de insolvência).

1.5 Legislação aplicável

[Artigo 19.º do RMUE](#)

Artigo 27.º do RDMC

O RMUE não estabelece disposições completas e unificadas em matéria de **licenças, direitos reais (*in rem*)** ou **execuções forçadas** para MUE ou pedidos de MUE. Ao invés, o [artigo 19.º do RMUE](#) remete para a legislação de um Estado-Membro relativa à aquisição, validade e efeitos da MUE como objeto de propriedade, e relativa aos procedimentos de execução forçada. Nesse sentido, as licenças, os direitos reais (*in rem*) e as execuções forçadas relativas a MUE são equiparadas, na sua totalidade e em relação a todo o território da União Europeia, a licenças, direitos reais (*in rem*) ou execuções forçadas relativas a uma marca registada no Estado-Membro onde o titular da MUE tem a sua sede ou domicílio. Se o titular não tiver sede ou domicílio num Estado-Membro, a licença, direito real (*in rem*) ou execução forçada relativa a uma MUE será considerada uma licença, direito real (*in rem*) ou execução forçada relativa a uma marca registada no Estado-Membro onde o titular tem um estabelecimento. Se o titular não tiver um estabelecimento num Estado-Membro, a licença, direito real (*in rem*) ou execução forçada relativa a uma MUE será considerada uma licença, direito real (*in rem*) ou execução forçada relativa a uma marca registada em Espanha (Estado-Membro em que o Instituto tem a sua sede).

Porém, estas regras só se aplicam na medida em que os artigos [20.º a 28.º](#) do RMUE não contenham disposições em contrário.

O disposto no [artigo 19.º do RMUE](#) limita-se aos efeitos de uma licença ou direito real (*in rem*) enquanto objeto de propriedade, não sendo extensível à legislação em matéria de contratos. O [artigo 19.º do RMUE](#) não rege a legislação aplicável a um contrato de licença ou a um contrato que tenha por objeto um direito real (*in rem*) nem a validade do mesmo, o que significa que a liberdade das partes contratantes para submeterem tal contrato (contrato do direito *in rem*) a uma determinada legislação nacional não é afetada pelo RMUE.

[Artigo 21.º, n.º 1, do RMUE](#)

Artigo 31.º, n.º 1, do REDMC

[Artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento \(UE\) 2015/848](#) relativo aos processos de insolvência

Além disso, as presentes Linhas de orientação têm por objetivo explicar o procedimento a seguir perante o Instituto para o registo da abertura, modificação ou encerramento de **processos de insolvência** ou **processos similares**. Nos termos do [artigo 19.º do RMUE](#), todas as outras disposições são abrangidas pela legislação nacional. Acresce que o [Regulamento \(UE\) 2015/848](#) relativo aos processos de insolvência regula as disposições em matéria de competência, reconhecimento e direito aplicável no domínio dos processos de insolvência.

Os regulamentos referem especificamente que uma MUE só pode ser incluída em processos de insolvência instaurados no Estado-Membro em cujo território se situa o principal centro de interesses do devedor. A única exceção diz respeito às situações em que o devedor é uma empresa de seguros ou uma instituição de crédito; nesse caso, a MUE só pode ser incluída nos processos instaurados no Estado-Membro em que essa empresa ou instituição tiver sido autorizada. O «centro dos interesses principais» deve corresponder ao local em que o devedor exerce habitualmente a administração dos seus interesses de forma habitual e, por conseguinte, cognoscível por terceiros (para mais informações sobre o «centro dos interesses principais» ver [artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento \(UE\) 2015/848](#) do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativo aos processos de insolvência).

1.6 Vantagens do registo

[Artigo 27.º](#) e [artigo 57.º, n.º 3, do RMUE](#)

Artigo 33.º e artigo 51.º, n.º 4, do RDMC

Artigo 27.º, n.º 2, do REDMC

Os contratos de licença, os direitos reais (*in rem*), as execuções forçadas, e a abertura, modificação e encerramento dos processos de insolvência não estão sujeitos a inscrição obrigatória no Registo de MUE. Todavia, esse registo tem determinadas vantagens.

1. Atento o disposto no [artigo 27.º, n.º 1 e 3, do RMUE](#), relativamente a terceiros que possam ter adquirido, ou inscrito no Registo de MUE, direitos sobre a marca que sejam incompatíveis com a **licença, direito real (*in rem*) ou execução forçada registados**, o licenciado, o credor pignoratício ou o beneficiário, respetivamente, apenas se poderão fazer valer dos direitos conferidos por essa licença, direito real (*in rem*) ou execução forçada:
 - se tiver sido inscrito no Registo de MUE;ou

- se o terceiro tiver adquirido os seus direitos após a data de quaisquer atos jurídicos como os referidos nos artigos [20.º](#), [22.º](#), [23.º](#), [25.º](#) e [26.º](#) do RMUE (uma transmissão, um direito real (*in rem*), uma execução forçada ou uma licença anterior), tendo conhecimento da existência da licença, direito real (*in rem*) ou execução forçada.

Atento o disposto no [artigo 27.º, n.º 4, do RMUE](#), relativamente a terceiros que possam ter adquirido, ou inscrito no Registo de MUE, direitos sobre a marca que sejam incompatíveis com a **insolvência registada**, os efeitos do processo são regidos pela legislação do Estado-Membro em que este seja instaurado em primeiro lugar nos termos da legislação nacional ou das convenções aplicáveis na matéria.

2. No caso de uma **licença ou direito real (*in rem*)** sobre uma MUE estar inscrito no Registo de MUE, a renúncia total ou parcial a essa marca por parte do seu titular apenas será inscrita no Registo se o titular comprovar que informou o licenciado ou o credor pignoratício sobre a sua intenção de renunciar.

Consequentemente, o titular de uma licença ou de um direito real registado tem o direito de ser informado com antecedência, pelo titular da marca, sobre a sua intenção de renunciar à mesma.

Após a inscrição no Registo de MUE de um **processo de insolvência ou execução forçada** contra uma MUE, o titular perde o direito de agir e, consequentemente, não pode praticar quaisquer atos perante o Instituto (por ex., retirada de pedidos, renúncia, transmissão, intervenção em processos *inter partes*).

3. Se uma **licença, direito real (*in rem*), execução forçada ou processo de insolvência** relativo a uma MUE for inscrito no Registo de MUE, o Instituto informará o licenciado, o credor pignoratício, o beneficiário ou o síndico, respetivamente, de que se aproxima o termo da validade do registo com, pelo menos, seis meses de antecedência.
4. O registo de **licenças, direitos reais (*in rem*), execuções forçadas e processos de insolvência** (e da sua modificação e/ou anulação, se for o caso) é importante para manter a veracidade do Registo de MUE, especialmente no caso de processos *inter partes*.

No entanto,

1. quando uma parte num processo perante o Instituto tem de apresentar prova do uso de uma MUE, se esse uso tiver sido feito por um licenciado, a inscrição dessa **licença** no Registo de MUE não é necessária para que se considere que tal uso tem o consentimento do titular, nos termos do [artigo 18.º, n.º 2, do RMUE](#);
2. o registo não é condição para considerar o uso de uma marca por um credor pignoratício ao abrigo de um **contrato relativo a um direito real (*in rem*)** como tendo sido feita com o consentimento do titular, nos termos do [artigo 18.º, n.º 2, do RMUE](#);
3. o Instituto recomenda vivamente que os liquidatários informem devidamente o Instituto da retirada, renúncia ou transmissão de MUE sujeitas a **processos de insolvência** antes da liquidação final.

2 Requisitos aplicáveis a um pedido de registo de uma licença, direito real (*in rem*), execução forçada e processo de insolvência

Artigos [22.º, n.º 2](#), [23.º, n.º 3](#), [24.º, n.º 3](#) e [25.º, n.º 5](#), [26.º](#) e [111.º, n.º 3](#), do RMUE

Artigo 29.º, n.º 2, 30.º, n.º 3, 31.º, n.º 3 e 32, n.º 5, do RDMC

Artigos 24.º e 25.º do REDMC

O pedido de registo de uma licença, de um direito real (*in rem*), de uma execução forçada ou de um processo de insolvência deve cumprir as condições a seguir enunciadas.

2.1 Formulário de pedido

[Artigo 146.º, n.º 6, do RMUE](#)

[Artigo 65.º, n.º 1, alínea f\), do RDMUE](#)

Artigo 68.º, n.º 1, alínea d), e artigo 80.º do REDMC

Recomenda-se vivamente que o pedido de registo de uma licença, de um direito real (*in rem*), de uma execução forçada ou de um processo de insolvência relativo a uma MUE seja apresentado por via eletrónica através do sítio Web do Instituto (registos eletrónicos). O uso dos registos eletrónicos apresenta vantagens, nomeadamente a receção automática da confirmação eletrónica do pedido, bem como a possibilidade de usar a função de gestão com vista a um preenchimento rápido do formulário para todas as MUE que forem necessárias.

Artigos [20.º, n.º 8](#), e [26.º, n.º 1](#), do RMUE

Artigos 23.º, n.º 6, e 24.º, n.º 1, do REDMC

Poderá ser apresentado um único pedido de registo de uma **licença** para duas ou mais MUE, desde que, em cada um dos casos, se trate do mesmo titular registado e do mesmo licenciado e os contratos tenham as mesmas condições, limitações e modalidades (ver [ponto 2.5](#) infra).

Poderá ser apresentado um único pedido de registo de um **direito real (*in rem*) ou de uma execução forçada** para duas ou mais MUE registadas, desde que, em cada um dos casos, se trate do mesmo titular registado e do mesmo beneficiário.

2.2 Línguas

[Artigo 146.º, n.º 6, alínea a\), do RMUE](#)

Artigo 80.º, alínea a), do REDMC

O pedido de registo de uma licença, de um direito real (*in rem*), de uma execução forçada ou de um processo de insolvência relativo a um pedido de MUE deve ser apresentado na primeira ou na segunda língua indicada nesse pedido.

[Artigo 146.º, n.º 6, alínea b\), do RMUE](#)

Artigo 80.º, alínea c), do REDMC

O pedido de registo de uma licença, de um direito real (*in rem*), de uma execução forçada ou de um processo de insolvência relativo a uma MUE deve ser apresentado numa das cinco línguas do Instituto, isto é, alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano.

No entanto, se o pedido de registo de uma licença, de um direito real (*in rem*), de uma execução forçada ou de um processo de insolvência for apresentado no formulário disponibilizado pelo Instituto nos termos do [artigo 65.º, n.º 1, alínea f\) do RDMUE](#) ou do artigo 68.º do REDMC, o formulário pode ser usado em qualquer uma das línguas oficiais da União Europeia, desde que seja preenchido numa das línguas do Instituto no que se refere aos elementos textuais.

2.3 Taxas

[Artigo 26.º, n.º 2, e anexo I, secção A, pontos 26 e 27, do RMUE](#)

Artigos 23.º, n.º 3, e 24.º, n.º 1, do REDMC

Ponto 18 do anexo do RTDMC

O pedido de registo de uma **licença, de um direito real (*in rem*)** ou de uma **execução forçada** não se considerará apresentado enquanto não tiver sido paga a correspondente taxa. O montante da referida taxa é de 200 EUR por cada MUE para a qual seja pedido o registo.

Porém, quando tenham sido requeridos vários registos de **licenças, direitos reais (*in rem*)** ou **execuções forçadas** num único pedido e o titular registado e o licenciado (em termos contratuais), o credor pignoratício ou o beneficiário sejam os mesmos em todos os casos, a taxa não ultrapassará 1 000 EUR.

Aplica-se o mesmo montante máximo quando sejam requeridos vários registos de **licenças, direitos reais (*in rem*)** ou **execuções forçadas** em simultâneo, contanto

que pudessem ter sido requeridos num único pedido e o titular registado e o licenciado, credor pignoratício ou beneficiário sejam os mesmos em todos os casos. Além disso, para o registo de **licenças ou direitos reais (*in rem*)**, as condições contratuais devem ser as mesmas. Por exemplo, o mesmo pedido não pode abranger uma licença exclusiva e uma licença não exclusiva, ainda que estas digam respeito às mesmas partes.

Uma vez paga a taxa aplicável, o montante respetivo não será reembolsado caso o pedido de registo seja recusado ou retirado.

Não é devida qualquer taxa pelo registo de **processos de insolvência** ou processos similares.

2.4 Partes no processo

2.4.1 Requerentes

[Artigos 22.º, n.º 2, 23.º, n.º 3, 25.º, n.º 5, e 117.º, n.º 1, do RMUE](#)

Artigos 29.º, n.º 2, 30.º, n.º 3, e 32.º, n.º 5, do CDR

O pedido de registo de uma **licença**, de um **direito real** ou de uma **execução forçada** pode ser apresentado no Instituto:

1. o(s) titular(es) de MUE; ou
2. pelo(s) titular(es) da MUE, juntamente com o(s) licenciado(s)/credor(es) pignoratício(s); ou
3. pelo(s) licenciado(s)/credor(es) pignoratício(s)/beneficiário(s).

Caso o Instituto receba documentos relativos a esses direitos existentes sobre MUE ou DMCR da parte de terceiros ou de autoridades como os registos nacionais ou os tribunais nacionais, o Instituto enviará os documentos ao titular da MUE/DMCR, com um aviso de que esse direito pode ser inscrito no registo de MUE ou DMCR mediante pedido e pagamento das taxas pertinentes. Além disso, caso o titular dos direitos (credor pignoratício ou beneficiário) esteja plenamente identificado pelas suas informações de contacto, o mesmo aviso será igualmente enviado, a título meramente informativo, ao(s) credor(es) pignoratício(s)/beneficiário(s). O documento será incorporado nos processos relativos à MUE ou ao DMCR afetados.

[Artigo 24.º, n.º 3, do RMUE](#)

Artigo 31.º, n.º 3, do RDMC

O pedido de registo de um **processo de insolvência** pode ser apresentado por:

1. um Tribunal, ou
2. autoridades nacionais competentes, incluindo o administrador do processo de insolvência; ou

3. qualquer das partes.

2.4.2 Indicações obrigatórias sobre a MUE e o licenciado, o credor pignoratício, o beneficiário ou o síndico

Artigos [24.º, n.º 2](#), e [26.º, n.º 1](#), do RMUE

[Artigo 2.º, n.º 1, alíneas b\) e e\)](#), do RERMUE

[Artigo 13.º do RDMUE](#)

Artigo 31.º do RDMC

Artigo 1.º, n.º 1, alíneas b) e e), artigos 23.º e 24.º do REDMC

O pedido de registo de uma licença, de um direito real (*in rem*), de uma execução forçada ou de um processo de insolvência deve conter as informações a seguir indicadas.

1. O número de registo da MUE em questão. Se o pedido se referir a várias MUE, deve ser indicado o número de registo de cada uma delas.

Além disso, no que respeita aos **processos de insolvência**, o Instituto registará os **processos de insolvência** contra **todas** as MUE/DMCR associadas ao número de identificação do titular atribuído pelo Instituto.

Em caso de cotitularidade de uma MUE ou DMCR, o **processo de insolvência** aplicar-se-á à quota-parte do cotitular.

2. O nome, endereço e nacionalidade do licenciado, do credor pignoratício, do beneficiário ou do administrador da insolvência (exclusivamente em relação aos DMCR), bem como o Estado em que tem o seu domicílio, a sua sede ou um estabelecimento. No entanto, se o Instituto já lhes tiver atribuído um número de identificação, basta indicar este número juntamente com o nome.

3. Se o licenciado, o credor pignoratício, o beneficiário ou o síndico designarem um representante, o nome e o número de identificação do representante atribuído pelo Instituto. Se não tiver sido atribuído qualquer número de identificação ao representante, deverá ser indicado o seu endereço profissional.

2.4.3 Assinaturas

[Artigo 63, n.º 1, alínea a\)](#), do RDMUE

Artigo 67.º, n.º 4, do REDMC

Quando, nas comunicações eletrónicas, for mencionado o requisito de uma assinatura, a indicação do nome do remetente será considerada equivalente a uma assinatura.

Aplicam-se as disposições gerais relativas às assinaturas (ver [Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos](#)).

2.4.4 Representação

Artigos [119.º, n.º 2](#), e [120.º, n.º 1](#), do RMUE

Artigos 77.º, n.º 2, e 78.º, n.º 1, do RDMC

São aplicáveis as regras gerais em matéria de representação (ver [Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Partes no Processo e Representação profissional](#)).

2.4.5 Prova

Artigos [55.º](#) e [64.º](#), do RDMUE

No que respeita às disposições especiais e requisitos específicos em matéria de prova, consulte os pontos seguintes, que fornecem informações pormenorizadas com base no tipo de direito objeto do registo: [ponto 4.1](#) para licenças; [ponto 5.1](#) para direitos reais (*in rem*); [ponto 6.1](#) para execuções forçadas; [ponto 7.1](#) para processos de insolvência.

2.4.6 Tradução dos elementos de prova

[Artigo 146.º, n.º 6, do RMUE](#)

[Artigo 24.º do RERMUE](#)

Artigo 80.º e artigo 81.º, n.º 2, do REDMC

Os elementos de prova devem ser apresentados do modo a seguir descrito.

1. Na língua do Instituto adotada como língua do processo para o registo da licença, direito real (*in rem*), execução forçada ou processo de insolvência (ver [ponto 2.2 supra](#)).
2. Ou em qualquer língua oficial da União Europeia que não seja a língua do processo. Neste caso, o Instituto pode exigir a apresentação da tradução do documento para uma língua do Instituto dentro do prazo por ele especificado. O Instituto fixará um prazo para a apresentação da tradução. Se a tradução não for apresentada dentro desse prazo, o documento não será levado em conta e será considerado como não tendo sido apresentado.

2.5 Exame do pedido de registo

2.5.1 Taxas

[Artigo 26.º, n.º 2, do RMUE](#)

Artigos 23.º, n.º 3, e 24.º, n.º 1, do REDMC

Caso o pagamento da taxa aplicável não tenha sido recebido, o Instituto notificará o requerente de que o pedido foi considerado como não apresentado, pelo facto de a taxa respetiva não ter sido paga. Todavia, pode ser apresentado um novo pedido em qualquer momento, desde que a taxa exigida seja paga à partida.

Não é devida qualquer taxa para pedidos de registo de **processos de insolvência** ou processos similares.

2.5.2 Exame das formalidades obrigatórias

[Artigo 24.º, n.º 1, do RMUE](#)

Artigo 31.º, n.º 1, do RDMC

Relativamente aos **processos de insolvência**, o Instituto verificará se não existem outros registos pendentes e se nenhum outro processo de insolvência foi já registado para o titular em questão.

[Artigo 26.º, n.º 4, do RMUE](#)

Artigo 24.º, n.º 3, do REDMC

O Instituto verificará se o pedido de registo cumpre as condições formais mencionadas no [ponto 2.4](#) supra e os requisitos específicos a seguir indicados, com base no tipo de direito a registar (ver [ponto 4.1](#) para licenças, [ponto 5.1](#) para direitos reais (*in rem*), [ponto 6.1](#) para execuções forçadas, e [ponto 7.1](#) para processos de insolvência).

[Artigo 26.º](#) e [artigo 120.º, n.º 1](#), do RMUE

Artigo 78.º, n.º 1, do RDMC

Artigo 24.º do REDMC

O Instituto verificará se o pedido de registo da **licença, direito real (*in rem*) execução forçada ou processo de insolvência** foi devidamente assinado. Nos casos em que o pedido seja assinado pelo representante do licenciado, do credor pignoratício, do beneficiário ou do síndico, poderá ser exigida uma autorização pelo Instituto ou, no caso de um processo *inter partes*, pela outra parte no processo. Neste caso, se

nenhuma autorização for apresentada, o processo prosseguirá como se não tivesse sido designado qualquer representante.

No caso de o pedido de registo da **licença, direito real (*in rem*), processo de insolvência** ou **execução forçada** ser assinado pelo representante anteriormente designado como representante do titular relativamente à MUE em questão, estarão automaticamente cumpridos os requisitos em matéria de assinaturas e autorizações.

[Artigo 26.º, n.º 4, do RMUE](#)

Artigo 24.º, n.º 3, do REDMC

O Instituto informará por escrito o requerente de quaisquer irregularidades verificadas no pedido. Caso as irregularidades não sejam sanadas dentro do prazo estabelecido nessa comunicação, o Instituto rejeitará o pedido de registo do direito. A parte em questão pode interpor recurso dessa decisão.

Relativamente a formalidades específicas adicionais aplicáveis unicamente a **licenças** e **direitos reais (*in rem*)**, ver as disposições especiais infra [[pontos 4.3 e 4.4](#) para licenças, e [ponto 5.2](#) para direitos reais (*in rem*)].

3 Procedimento de anulação ou modificação do registo

Artigos [29.º, n.º 1](#), e [117.º, n.º 1](#), do RMUE

Artigo 26.º, n.º 1, do REDMC

O registo de uma **licença, de um direito real**, de uma **execução forçada** ou de um **processo de insolvência** será cancelado ou modificado a pedido de uma parte interessada, ou seja, o requerente ou titular da MUE ou o licenciado, credor pignoratício, beneficiário ou administrador de insolvência registado. Em **processos de insolvência**, pode também ser a pedido da autoridade nacional ou do tribunal competente.

O registo de uma **licença** ou de um **direito real (*in rem*)** também pode ser objeto de transmissão [ver [ponto 4.6](#) para licenças e [ponto 5.4](#) para direitos reais (*in rem*)]. No pedido, é necessário distinguir claramente se o que se pretende é uma modificação ou uma transmissão.

O Instituto recusará a anulação, transmissão e/ou modificação de uma **licença, sublicença** ou **direito real (*in rem*)** se a licença principal ou o direito real (*in rem*) não tiverem sido inscritos no Registo de MUE.

3.1 Competência, línguas, apresentação do pedido

[Artigo 29.º, n.º 3 e 6](#), e [artigo 162.º](#) do RMUE

Artigo 104.º do RDMC

Artigo 26.º, n.ºs 3, 6 e 7, do REDMC

São aplicáveis os [pontos 2.1](#) e [2.2](#) supra.

Recomenda-se vivamente que os pedidos de anulação ou de modificação de uma **licença, direito real (*in rem*), execução forçada ou processo de insolvência** sejam apresentados usando os formulários oficiais disponíveis no sítio Web do Instituto. As partes no processo podem também usar o Formulário Internacional Tipo n.º 1 da OMPI «Pedido de modificação/anulação do registo de uma licença» (constante do anexo à Recomendação conjunta relativa às licenças de marcas, adotada pela Assembleia da União de Paris e pela Assembleia Geral da OMPI de 25/09/2000 a 03/10/2000), que pode ser descarregado em <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf>, ou um formulário com conteúdo e formato semelhantes.

3.2 Requerente de anulação ou de modificação

[Artigo 29.º, n.º 1 e 6](#), e [artigo 117.º, n.º 1](#), do RMUE

Artigo 26.º, n.ºs 1, 4 e 6, do REDMC

Os pedidos de anulação ou de modificação de um registo podem ser apresentados pelas mesmas partes habilitadas a apresentar pedidos de registo (ver [ponto 2.4.1](#) supra).

3.2.1 Licenças

3.2.1.1 Anulação de uma licença

No caso de um pedido conjunto apresentado pelo titular da MUE e pelo licenciado, ou de um pedido apresentado pelo licenciado, não é exigida nenhuma prova da anulação da licença, já que o próprio pedido tem implícito o consentimento do licenciado para a anulação do registo da licença. Porém, um pedido de anulação apresentado unicamente pelo titular da MUE deve ser acompanhado por elementos que provem que a licença registada deixou de existir ou por uma declaração do licenciado autorizando a anulação.

Se um licenciado registado apresentar sozinho um pedido de anulação, o titular da MUE não será informado do facto.

Se o titular da MUE alegar fraude por parte do licenciado, deverá apresentar uma decisão final da autoridade competente nesse sentido. Não compete ao Instituto realizar qualquer investigação a este respeito.

Nos casos em que várias licenças tenham sido solicitadas simultaneamente, é possível cancelá-las individualmente.

A inscrição de licenças limitadas no tempo (ou seja, licenças temporárias) no Registo de MUE não expira automaticamente, devendo ser cancelada.

3.2.1.2 Modificação de uma licença

Em caso de pedido conjunto do titular da MUE e do licenciado, não é exigida qualquer outra prova da modificação da licença.

Se o pedido for apresentado pelo titular da MUE, apenas será necessário apresentar prova da modificação da licença se a modificação que se pretende inscrever no Registo de MUE for suscetível de restringir os direitos do licenciado registado ao abrigo dessa licença. Seria esse o caso, por exemplo, se houvesse uma alteração do nome do licenciado, se uma licença exclusiva se tornasse não exclusiva ou se estivesse em causa uma restrição da licença quanto ao seu âmbito territorial, ao período para o qual foi concedida ou aos produtos ou serviços a que se aplica.

Se o pedido for apresentado pelo licenciado registado, apenas será necessário apresentar prova da modificação da licença se a modificação que se pretende inscrever no Registo de MUE for suscetível de alargar os direitos do licenciado registado ao abrigo dessa licença. Seria esse o caso, por exemplo, se uma licença não exclusiva se tornasse exclusiva ou se quaisquer restrições registadas de uma licença quanto ao seu âmbito territorial, ao período para o qual foi concedida ou aos produtos ou serviços a que se aplica devessem ser total ou parcialmente canceladas.

Se for necessária prova da modificação da licença, é suficiente a apresentação de qualquer um dos documentos referidos no [ponto 4.1.4](#) infra, desde que sejam cumpridos os requisitos a seguir enunciados.

- O acordo escrito deve ser assinado pela outra parte do contrato de licença e deve referir-se ao registo da modificação da licença conforme solicitado.
- O pedido de modificação/anulação da licença deve indicar a forma como a licença foi modificada.
- A cópia ou extrato do contrato de licença deve reproduzir a licença tal como modificada.

3.2.2 Direitos reais (*in rem*)

3.2.2.1 Anulação do registo de um direito real (*in rem*)

No caso de o pedido ser apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo credor pignoratício ou unicamente por este último, não é necessária qualquer prova da anulação do registo do direito real (*in rem*), uma vez que o próprio pedido tem implícito

o consentimento do credor pignoratício para a anulação desse direito real (*in rem*). Caso o pedido de anulação seja apresentado pelo titular da MUE, deve ser acompanhado por elementos que provem que o direito real (*in rem*) registado deixou de existir ou por uma declaração do credor pignoratício autorizando a anulação.

Se o credor pignoratício registado apresentar sozinho o pedido de anulação, o titular da MUE não será informado do facto.

Sempre que tiver sido solicitado o registo de vários direitos reais (*in rem*) em simultâneo, é possível cancelá-los individualmente.

3.2.2.2 Modificação do registo de um direito real (*in rem*)

Se o pedido for apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo credor pignoratício, não é necessária qualquer prova adicional da modificação do registo do direito real (*in rem*).

Se o pedido for apresentado pelo titular da MUE ou pelo credor pignoratício registado, é necessária prova da modificação do registo do direito real (*in rem*).

Se for necessária prova da modificação do registo do direito real (*in rem*), é suficiente a apresentação de qualquer um dos documentos referidos no [ponto 5.1.4](#) infra, desde que sejam cumpridos os requisitos a seguir enunciados.

- O acordo escrito deve ser assinado pela outra parte no contrato relativo ao direito real (*in rem*) e deve estar relacionado com o registo da modificação do direito real (*in rem*), conforme solicitado.
- No pedido de modificação ou anulação do registo do direito real (*in rem*), este direito real (*in rem*) deve figurar na sua versão modificada.
- Na cópia ou no extrato do contrato relativo ao direito real (*in rem*), este direito real (*in rem*) deve figurar na sua versão modificada.

3.2.3 Execuções forçadas

3.2.3.1 Anulação do registo de uma execução forçada

O pedido de anulação do registo de uma execução forçada deve ser acompanhado de elementos que comprovem que a execução forçada registada deixou de existir. Esses elementos compreendem a decisão final da autoridade competente.

3.2.3.2 Modificação do registo de uma execução forçada

Uma execução forçada pode ser modificada mediante apresentação da correspondente decisão final da autoridade competente que comprova essa modificação.

3.2.4 Processos de insolvência

3.2.4.1 Anulação do registo de uma insolvência

O pedido de registo da anulação de um processo de insolvência deve ser acompanhado de elementos que comprovem que a insolvência registada deixou de existir. Esses elementos compreendem a decisão final da autoridade competente.

3.2.4.2 Modificação do registo de uma insolvência

O registo de um processo de insolvência pode ser modificado mediante apresentação da correspondente decisão final da autoridade competente que comprova essa modificação.

3.3 Conteúdo do pedido

[Artigo 29.º, n.º 1, do RMUE](#)

[Artigo 12.º do RERMUE](#)

Artigos 19.º e 26.º do REDMC

É aplicável o [ponto 2.4](#) supra, com a reserva de que os dados relativos ao licenciado, ao credor pignoratício, ao beneficiário ou ao síndico não necessitam de ser indicados, salvo em caso de modificação do nome do licenciado, credor pignoratício, beneficiário ou síndico registado.

É aplicável o [ponto 4.2](#) infra se for solicitada uma modificação do âmbito de uma **licença**, por exemplo, se a licença passar a ser temporária ou se o seu âmbito geográfico for alterado.

3.4 Taxas

3.4.1 Anulação

Artigo [29.º, n.º 3](#), e [anexo I, secção A, ponto 27, do RMUE](#)

Artigo 26.º, n.º 3, do REDMC

Ponto 19 do anexo do RTDMC

Os pedidos de anulação de **licenças, direitos reais (*in rem*) e execuções forçadas** não se considerarão apresentados enquanto não tiver sido paga a correspondente taxa. A taxa é de 200 EUR por cada MUE para a qual seja pedida a anulação.

Porém, quando tenha sido requerida a anulação de várias licenças, direitos reais (*in rem*) e execuções forçadas num único pedido ou em simultâneo, e o titular registado e o licenciado (em termos contratuais), o credor pignoratício ou o beneficiário sejam os mesmos em todos os casos, a taxa de anulação não ultrapassará 1 000 EUR.

Esta disposição aplica-se independentemente da forma como tenham sido apresentados os pedidos iniciais de registo dessas licenças, direitos reais (*in rem*) ou execuções forçadas. Tal significa que, mesmo nos casos em que os pedidos iniciais de registo destes direitos tenham sido escalonados ao longo do tempo e não pudessem, consequentemente, beneficiar da taxa máxima de 1 000 EUR, podem, ainda assim, beneficiar dessa taxa se a sua anulação for solicitada no mesmo pedido.

O pedido de anulação do registo de **processos de insolvência** não está sujeito a uma taxa.

3.4.2 Modificação

[Artigo 29.º, n.º 3, do RMUE](#)

Artigo 26.º, n.º 6, do REDMC

A modificação do registo de uma licença, de um direito real (*in rem*), de uma execução forçada ou de um processo de insolvência não está sujeita a uma taxa.

3.5 Exame dos pedidos de anulação ou modificação

3.5.1 Taxas

[Artigo 29.º, n.º 3, do RMUE](#)

Artigo 26.º, n.º 3, do REDMC

Nos casos em que não tenha sido recebida a taxa aplicável a um pedido de anulação de uma **licença**, de um **direito real (*in rem*)** ou de uma **execução forçada**, o Instituto notificará o requerente de que o pedido de anulação é considerado como não tendo sido apresentado.

Como já foi referido, os pedidos de anulação do registo de **processos de insolvência** não estão sujeitos a uma taxa.

3.5.2 Exame pelo Instituto

[Artigo 29.º, n.ºs 2 e 4, do RMUE](#)

Artigo 26.º, n.ºs 2 e 4, do REDMC

Relativamente aos elementos obrigatórios do pedido, é aplicável *mutatis mutandis* o [ponto 2.5.2](#) supra, incluindo no que se refere à prova, na medida em que tal prova seja exigida. Além disso, as **licenças** (ver [ponto 4.3](#) infra), os **direitos reais (*in rem*)** (ver [ponto 5.2](#) infra), as **execuções forçadas** (ver [ponto 6.1](#) infra) e os **processos de insolvência** estão sujeitos a formalidades específicas (ver [ponto 7.1](#) infra).

O Instituto notificará o requerente da anulação ou da modificação de qualquer irregularidade, fixando um prazo de dois meses. Se as irregularidades não forem sanadas, o Instituto rejeitará o pedido de anulação ou modificação.

[Artigo 29.º, n.º 1, 2, 4 e 5, artigo 111.º, n.º 6, e artigo 17.º, n.º 1, do RMUE](#)

Artigos 26.º, n.º 6, e 69.º, n.º 6, do REDMC

Aplica-se o [ponto 4.4](#) infra na medida em que a modificação da **licença** afete a sua natureza ou a sua limitação a uma parte dos produtos e serviços abrangidos pela MUE.

O registo da anulação ou da modificação de uma **licença**, de um **direito real (*in rem*)**, de uma **execução forçada** ou de um **processo de insolvência** será comunicado a todas as partes interessadas.

3.6 Registo e publicação

Artigos [111.º, n.º 3, alínea s\)](#), e [116.º, n.º 1, alínea a\)](#), do RMUE

Artigo 69.º, n.º 3, alínea t), e artigo 70.º, n.º 2, do REDMC

A criação, a anulação ou a modificação serão inscritos no Registo de MUE e publicados no Boletim de MUE.

4 Licenças — Disposições especiais

4.1 Requisitos relativos à prova

[Artigo 19.º](#) e [artigo 26.º, n.º 1, do RMUE](#)

[Artigos 2.º, n.º 1, alínea b\)](#), e [13.º, n.º 3, alínea a\)](#), do RERMUE

Artigo 27.º do RDMC

Artigo 1.º, n.º 1, alínea b), e artigos 23.º, n.º 4 e 24.º, n.º 1, do REDMC

4.1.1 Pedido apresentado unicamente pelo titular da MUE

Se o pedido de registo de uma licença for apresentado unicamente pelo titular da MUE, deve ser assinado por este. Em caso de cotitularidade, todos os cotitulares devem assinar ou nomear um representante comum.

Não é necessária prova da licença.

O Instituto informará o licenciado quando a licença for inscrita no Registo de MUE.

O licenciado pode apresentar uma declaração junto do Instituto para se opor ao registo da licença. O Instituto não tomará qualquer providência relativamente à declaração, mas procederá ao registo da licença. Após o registo da licença, qualquer licenciado que não concorde com esse registo pode requerer a anulação ou a modificação da licença (ver [ponto 3](#) supra).

O Instituto não terá em conta o facto de as partes, apesar de terem celebrado um contrato de licença, terem ou não concordado em registá-la no Instituto. Qualquer litígio relativo à licença é uma matéria que terá de ser resolvida entre as partes interessadas de acordo com a legislação nacional aplicável ([artigo 19.º do RMUE](#)).

4.1.2 Pedido apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo licenciado

Se o pedido de registo de uma licença for apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo licenciado, ambos devem assinar o pedido. Em caso de cotitularidade, todos os cotitulares devem assinar ou nomear um representante comum.

Neste caso, as assinaturas de ambas as partes constituem prova da licença.

No caso de uma irregularidade formal relativamente à assinatura do licenciado ou relativamente ao seu representante, o pedido será, ainda assim, aceite, desde que também fosse aceitável se tivesse sido apresentado apenas pelo titular da MUE.

O mesmo se aplica no caso de uma irregularidade relativamente à assinatura do titular da MUE ou relativamente ao seu representante, desde que o pedido também fosse aceitável se tivesse sido apresentado apenas pelo licenciado.

4.1.3 Pedido apresentado unicamente pelo licenciado

O pedido de registo de uma licença também pode ser apresentado unicamente pelo licenciado. Nesse caso, deve ser assinado pelo licenciado e deve ser apresentada prova da licença.

4.1.4 Prova da licença

Constituirá prova suficiente da licença a apresentação, juntamente com o pedido de registo de licença, de qualquer um dos elementos a seguir enunciados.

- Uma declaração em como o titular da MUE concorda com o registo da licença, assinada pelo próprio ou pelo seu representante.
Nos termos do [artigo 13.º, n.º 3, alínea a\), do RERMUE](#), é igualmente considerada prova suficiente a assinatura do pedido de registo da licença por ambas as partes. Este caso já foi tratado no [ponto 4.1.2](#) supra.
- O contrato de licença, ou um extrato do mesmo, indicando as partes e a MUE objeto de licença, e contendo as suas assinaturas.
Em muitos casos, as partes no contrato de licença não pretendem divulgar todos os pormenores, os quais podem conter informações confidenciais sobre «royalties» (direitos de exploração) ou outros termos e condições da licença. Nesses casos, bastará a apresentação de apenas uma parte ou um extrato do contrato de licença, desde que identifique as partes no contrato de licença, confirme que a MUE em questão é objeto de licença e seja assinado por ambas as partes. Todos os restantes elementos podem ser omitidos ou ocultados.
- Uma declaração não certificada de licença usando o Formulário Internacional Tipo n.º 1 da OMPI «Pedido de inscrição de uma licença». O formulário deve ser assinado tanto pelo titular da MUE, ou pelo seu representante, como pelo licenciado, ou pelo seu representante. Está disponível em <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf>
Não é necessário apresentar o original de um documento. Os documentos originais passam a fazer parte do processo, pelo que não podem ser restituídos à pessoa que os apresentou. É suficiente a entrega de fotocópias simples. O documento original e/ou a fotocópia não necessitam de ser autenticados, a menos que o Instituto tenha dúvidas fundadas quanto à sua autenticidade.

4.2 Conteúdo facultativo do pedido

Artigo 25, e 26.º, n.º 3, do RMUE

Artigo 32.º, n.º 1, do RDMC

Artigo 25.º do REDMC

Consoante a natureza da licença, o pedido de registo poderá incluir o pedido de registo da licença juntamente com outras indicações, nomeadamente as mencionadas nas alíneas a) a e) infra. Estas indicações poderão ser formuladas a título individual ou em combinação, para uma licença (por exemplo, uma licença exclusiva com tempo limitado) ou para várias licenças (por exemplo, uma licença exclusiva para «A» no que se refere ao Estado-Membro «X» e outra para «B» relativamente ao Estado-Membro «Y»). O Instituto inscreve estas indicações no Registo de MUE apenas no caso de o próprio pedido de registo da licença solicitar expressamente essa inscrição. Sem esse pedido expresso, o Instituto não inscreverá no Registo de MUE nenhuma das indicações incluídas no contrato de licença que sejam apresentadas, tais como, por exemplo, prova da licença.

No entanto, se for solicitada a inscrição de uma ou mais dessas indicações no Registo de MUE, devem ser fornecidas as informações a seguir indicadas.

1. Nos casos em que o pedido de registo de uma licença abranja apenas alguns dos produtos ou serviços, devem ser indicados os produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença.
2. Nos casos em que seja requerido o registo de uma licença limitada territorialmente, o pedido deve indicar a parte da União Europeia para a qual essa licença foi concedida. Uma parte da União Europeia pode consistir num ou vários Estados-Membros ou numa ou várias regiões administrativas de um Estado-Membro.
3. Nos casos em que se pretenda obter o registo de uma licença exclusiva, deve ser incluída no pedido de registo uma declaração nesse sentido.
4. Nos casos em que seja requerido o registo de uma licença concedida por um período de tempo limitado, deve ser indicado o termo do prazo de validade da licença. Adicionalmente, também poderá ser indicada a data do início da licença.
5. Nos casos em que a licença é concedida por um licenciado cuja licença já foi inscrita no Registo de MUE, o pedido de registo poderá indicar que se trata de uma sublicença. As sublicenças não podem ser inscritas se a licença principal não estiver inscrita.

4.3 Exame das formalidades específicas (licenças)

[Artigo 26.º, n.º 4, do RMUE](#)

Artigo 24.º, n.º 3, do REDMC

Caso o pedido tenha sido apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo licenciado, o Instituto comunicará com o titular da MUE e enviará uma cópia ao licenciado.

Se o licenciado tiver igualmente efetuado e assinado o pedido, não poderá contestar a existência ou o âmbito da licença.

Nos casos em que o pedido para registo da licença seja apresentado apenas pelo titular da MUE, o Instituto não informará o licenciado.

O Instituto informará por escrito o requerente de quaisquer irregularidades verificadas no pedido. Se as irregularidades não forem sanadas dentro do prazo fixado nessa comunicação, que será normalmente de dois meses a contar da data de notificação, o Instituto rejeitará o pedido. A parte em questão pode interpor recurso dessa decisão.

4.4 Exame dos elementos facultativos (licenças)

[Artigo 26.º do RMUE](#)

Artigo 25.º do REDMC

Nos casos em que o pedido de registo de uma licença especifique que a licença deverá ser registada numa das seguintes modalidades:

- uma licença exclusiva;
- uma licença temporária;
- uma licença limitada territorialmente;
- uma licença limitada a determinados produtos ou serviços; ou
- uma sublicença,

o Instituto verificará se foram fornecidas as indicações mencionadas nos [pontos 2.4 e 4.1](#) supra.

No que respeita à indicação «licença exclusiva», o Instituto apenas aceitará este termo, não admitindo quaisquer outras designações. Se a menção «licença exclusiva» não for expressamente indicada, o Instituto considerará a licença como não exclusiva.

Se o pedido de registo indicar que se destina a uma licença limitada a determinados produtos ou serviços abrangidos pela MUE, o Instituto verificará se os produtos ou serviços se encontram devidamente agrupados e estão efetivamente abrangidos pela MUE.

Se se tratar de uma sublicença, o Instituto verificará se esta foi concedida por um licenciado cuja licença já está inscrita no Registo de MUE. O Instituto recusará o registo de uma sublicença se a licença principal não tiver sido inscrita no Registo de MUE. No entanto, o Instituto não verificará a validade do pedido de registo de uma sublicença como licença exclusiva se a licença principal não for uma licença exclusiva, nem analisará se o contrato da licença principal exclui a concessão de sublicenças.

Cabe ao requerente do registo de uma licença ter o cuidado de não celebrar nem registar contratos incompatíveis, assim como de anular ou modificar inscrições no Registo que tenham perdido a validade. A título de exemplo, se uma licença exclusiva tiver sido registada sem limitações quanto aos produtos e ao território e for solicitado o registo de uma outra licença exclusiva, o Instituto registará a segunda licença, mesmo que pareça à primeira vista que as duas licenças são incompatíveis.

Além disso, as partes são incentivadas a atualizar regular e rapidamente todas as informações constantes do Registo de MUE, cancelando ou modificando as licenças existentes (ver [ponto 3](#) supra).

[Artigos 25.º, n.º1, e artigo 26.º, n.º 3 e 4, do RMUE](#)

Artigo 32.º, n.º 1, do RDMC

Artigos 24.º, n.º 3, e 25.º do REDMC

Se as indicações referidas no [ponto 4.2](#) supra estiverem em falta, o Instituto convidará o requerente do registo da licença a fornecer as informações suplementares. Se o requerente não responder a essa comunicação, o Instituto não terá em conta as indicações supramencionadas e registará a licença sem as averbar. O requerente será notificado deste facto e pode interpor recurso da decisão.

4.5 Procedimento de registo e publicação (licenças)

Artigo [25.º, n.º 5](#), e artigos [111.º, n.º 3, alínea j\)](#), e [116.º, n.º 1, alínea a\)](#), do RMUE

Artigo 32.º, n.º 5, do RDMC

Artigo 69.º, n.º 3, alínea t), e artigo 70.º, n.º 2, do REDMC

O Instituto inscreverá a licença no Registo de MUE e publicá-la-á no Boletim de MUE.

Quando aplicável, a inscrição no Registo de MUE mencionará apenas que a licença é:

- uma licença exclusiva;
- uma licença temporária;
- uma licença limitada territorialmente;
- uma sublicença; ou
- uma licença limitada a determinados produtos ou serviços abrangidos pela MUE.

Não serão publicados os seguintes dados:

- o período de validade de uma licença temporária;
- o território abrangido por um contrato limitado territorialmente;
- os produtos e serviços abrangidos por uma licença parcial.

[Artigo 111.º, n.º 6, do RMUE](#)

Artigo 69.º, n.º 5, do REDMC

O Instituto notificará o requerente do registo de uma licença do respetivo registo.

Nos casos em que o pedido de registo da licença tenha sido apresentado pelo licenciado, o Instituto informará igualmente o titular da MUE sobre o registo.

4.6 Transmissão de uma licença

4.6.1 Disposições relativas à transmissão de uma licença

[Artigo 25.º, n.º 5, do RMUE](#)

Artigo 32.º, n.º 5, do RDMC

É possível transmitir uma licença relativa a uma MUE. A transmissão de uma licença difere da transmissão de uma sublicença na medida em que, no primeiro caso, o licenciado perde todos os direitos ao abrigo da licença, sendo substituído por um novo licenciado, ao passo que, no caso de transmissão de uma sublicença, a licença principal permanece válida. De igual modo, a transmissão de uma licença difere de uma mudança de nome do titular, desde que não esteja envolvida qualquer mudança de titularidade (ver [Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 3, As MUE e os DMCR como objetos de propriedade, Capítulo 1, Transmissão](#)).

4.6.2 Regras aplicáveis

[Artigo 26.º, n.º 1 e 5, e anexo I, secção A, ponto 26, alínea b\), do RMUE](#)

Artigo 24.º, n.ºs 1 e 3, do REDMC

Ponto 18, alínea b), do anexo do RTDMC

O procedimento de registo da transmissão de uma licença obedece às mesmas regras que um pedido de registo de uma licença.

A transmissão de uma licença está sujeita ao pagamento de uma taxa. O [ponto 2.3](#) supra aplica-se *mutatis mutandis*.

Caso as regras aplicáveis exijam uma declaração ou assinatura do titular da MUE, a mesma será substituída por uma declaração ou assinatura do licenciado registado (o anterior licenciado).

5 Direitos reais — Disposições especiais

5.1 Requisitos relativos à prova

[Artigo 19.º](#) e [artigo 26.º, n.º 1, do RMUE](#)

Artigo [2.º, n.º 1, alínea b\)](#), e [13.º, n.º 3, alínea a\)](#), do RERMUE

Artigo 27.º do RDMC

Artigo 1.º, n.º 1, alínea b), artigos 23.º, n.º 4, e 24.º, n.º 1, do REDMC

5.1.1 Pedido apresentado unicamente pelo titular da MUE

Se o pedido de registo de um direito real (*in rem*) for apresentado unicamente pelo titular da MUE, deve ser assinado por este. Em caso de cotitularidade, todos os cotitulares devem assinar ou nomear um representante comum.

A assinatura do titular da MUE constitui prova do direito real (*in rem*). Consequentemente, não é necessária qualquer prova adicional do direito real (*in rem*).

Após a inscrição do direito real no Registo de MUE, o Instituto dará conhecimento desse facto ao credor pignoratício.

No caso de o credor pignoratício apresentar ao Instituto uma declaração em que se opõe ao registo do direito real (*in rem*), o Instituto enviará a declaração ao titular da MUE a título meramente informativo. O Instituto não tomará quaisquer outras medidas relacionadas com essa declaração. Após o registo do direito real (*in rem*), qualquer credor pignoratício que discorde desse registo do direito real (*in rem*) poderá solicitar a anulação desse registo do direito real (*in rem*) ou a sua modificação (ver [ponto 3 supra](#)).

O Instituto não levará em conta o facto de as partes terem acordado em registar um contrato relativo a um direito real (*in rem*) junto do Instituto. Qualquer litígio relativo ao direito real (*in rem*) é uma matéria que terá de ser resolvida entre as partes interessadas de acordo com a legislação nacional aplicável ([artigo 19.º do RMUE](#)).

5.1.2 Pedido apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo credor pignoratício

Se o pedido de registo do direito real (*in rem*) for apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo credor pignoratício, deve ser assinado por ambas as partes. Em caso de cotitularidade, todos os cotitulares devem assinar ou nomear um representante comum.

Neste caso, a assinatura de ambas as partes constitui prova do direito real (*in rem*).

No caso de uma irregularidade formal relativamente à assinatura do credor pignoratício ou relativamente ao seu representante, o pedido será, ainda assim, aceite, desde que também fosse aceitável se tivesse sido apresentado apenas pelo titular da MUE.

O mesmo se aplica no caso de uma irregularidade relativamente à assinatura do titular da MUE ou relativamente ao seu representante, desde que o pedido também fosse aceitável se tivesse sido apresentado apenas pelo credor pignoratício.

5.1.3 Pedido apresentado unicamente pelo credor pignoratício

O pedido também pode ser apresentado apenas pelo credor pignoratício. Nesse caso, deve ser assinado pelo credor pignoratício e deve ser apresentada prova do direito real (*in rem*).

5.1.4 Prova do direito real (*in rem*)

Constitui prova suficiente do direito real (*in rem*) a apresentação, juntamente com o pedido de registo do direito real, de qualquer um dos elementos a seguir enunciados.

- Uma declaração, assinada pelo titular da MUE, de que concorda com o registo do direito real (*in rem*).
Nos termos do [artigo 13.º, n.º 3, alínea a\), do RERMUE](#), é igualmente considerada prova suficiente a assinatura do pedido de registo do direito real (*in rem*) por ambas as partes. Este caso já foi tratado no [ponto 5.1.2](#). supra.
- O contrato relativo ao direito real, ou um extrato do mesmo, com indicação da MUE em questão e das partes envolvidas e contendo as assinaturas destas.
É suficiente a apresentação do contrato relativo ao direito real (*in rem*). Em muitos casos, as partes no contrato que tem por objeto o direito real (*in rem*) não desejam divulgar todos os pormenores do contrato, o qual pode conter informações confidenciais sobre os termos e condições do penhor. Nestes casos, basta apresentar uma parte ou um extrato do contrato relativo ao direito real (*in rem*), contanto que este contenha a identificação das partes nesse contrato relativo ao direito real (*in rem*) e da MUE objeto do direito real (*in rem*), bem como as assinaturas de ambas as partes. Todos os restantes elementos podem ser omitidos ou ocultados.
- Um documento comprovativo do direito real (*in rem*), não autenticado, assinado pelo titular da MUE e pelo credor pignoratício.
Não é necessário apresentar o original de um documento. Os documentos originais passam a fazer parte do processo, pelo que não podem ser restituídos à pessoa que os apresentou. É suficiente a entrega de fotocópias simples. O documento original e/ou a fotocópia não necessitam de ser autenticados, a menos que o Instituto tenha dúvidas fundadas quanto à sua autenticidade.

5.2 Exame dos requisitos relativos a formalidades específicas [direitos reais (*in rem*)]

[Artigo 26.º, n.º 4, do RMUE](#)

Artigo 24.º, n.º 3, do REDMC

Caso o pedido de registo de um direito real (*in rem*) tenha sido apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo credor pignoratício, o Instituto comunicará com o titular da MUE e enviará uma cópia ao credor pignoratício.

Caso o credor pignoratício também tenha apresentado e assinado o pedido, não lhe será permitido contestar a existência nem o âmbito do contrato relativo ao direito real (*in rem*) no contexto do processo do Instituto, não obstante o que pudesse ser estabelecido pelas legislações nacionais dos Estados-Membros a este respeito.

Se o titular da MUE alegar fraude por parte do credor pignoratício, deverá apresentar uma decisão final da autoridade competente nesse sentido. Não compete ao Instituto realizar qualquer investigação sobre a matéria.

O Instituto informará por escrito o requerente de quaisquer irregularidades verificadas no pedido. Se as irregularidades não forem sanadas dentro do prazo estabelecido nessa comunicação, o Instituto rejeitará o pedido. A parte interessada terá a possibilidade de interpor recurso dessa decisão.

5.3 Procedimento de registo e publicação [direitos reais (*in rem*)]

Artigos [22.º, n.º 2](#), e [26.º, n.º 5](#), e [artigo 111.º, n.º 3, alínea h\)](#), e [111.º, n.º 6, do RMUE](#)

Artigo 29.º, n.º 2, do RDMC

Artigo 24.º, n.º 4, e artigo 69.º, n.º 3, alínea j) e n.º 5, do REDMC

No caso das MUE, o Instituto inscreverá o direito real (*in rem*) no Registo de MUE e publicá-lo-á no Boletim de MUE.

O Instituto notificará o requerente do registo de um direito real (*in rem*) do respetivo registo.

Nos casos em que o pedido de registo do direito real (*in rem*) tenha sido apresentado pelo credor pignoratício, o Instituto informará igualmente o titular da MUE sobre o registo.

5.4 Transmissão de um direito real (*in rem*)

[Artigo 26.º, n.º 1 e 5](#), e [anexo I, secção A, ponto 26, alínea d\)](#), do RMUE

Artigo 24.º, n.º 1, do REDMC

Ponto 18, alínea d), do anexo do RTDMC

5.4.1 Disposições relativas à transmissão de um direito real (*in rem*)

Um direito real (*in rem*) pode ser objeto de transmissão.

5.4.2 Regras aplicáveis

O procedimento de registo da transmissão de um direito real (*in rem*) obedece às mesmas regras que o registo de um direito real (*in rem*).

A transmissão de um direito real (*in rem*) está sujeita ao pagamento de uma taxa. O [ponto 2.3](#) supra aplica-se *mutatis mutandis*.

Caso as regras aplicáveis exijam uma declaração ou assinatura do titular da MUE, a mesma será substituída por uma declaração ou assinatura do credor pignoratício registado (o anterior credor pignoratício).

6 Execuções forçadas — Disposições especiais

6.1 Requisitos relativos à prova

[Artigo 26.º, n.º 1](#), do RMUE

[Artigo 2.º, n.º 1, alínea b\)](#), do RTDMC

Artigo 1.º, n.º 1, alínea b), e artigo 24.º, n.º 1, do REDMC

6.1.1 Pedido apresentado pelo titular da MUE

Se o pedido de registo de uma execução forçada for apresentado pelo titular da MUE, deve ser assinado por este. Em caso de cotitularidade, todos os cotitulares devem assinar ou nomear um representante comum.

Após a inscrição da execução forçada no Registo de MUE, o Instituto dará conhecimento desse facto ao beneficiário.

O beneficiário pode apresentar uma declaração junto do Instituto para se opor ao registo da execução forçada. O Instituto não tomará quaisquer outras medidas

relacionadas com essa declaração. Após o registo da execução forçada, qualquer beneficiário que discorde desse registo poderá solicitar a sua anulação ou a sua modificação (ver [ponto 3](#) supra).

Qualquer litígio relativo à execução forçada é uma matéria que terá de ser resolvida entre as partes interessadas de acordo com a legislação nacional aplicável ([artigo 19.º do RMUE](#)).

6.1.2 Pedido apresentado pelo beneficiário

O pedido de registo de uma execução forçada também pode ser apresentado pelo beneficiário. Nesse caso, deverá ser assinado por este.

Além disso, deve ser apresentada prova da execução forçada.

6.1.3 Prova da execução forçada

Considera-se que a prova da execução forçada é suficiente se o pedido de registo da execução forçada for acompanhado de uma decisão final da autoridade nacional competente.

Em muitos casos, as partes nos processos de execução forçada não desejam divulgar todos os pormenores da decisão, a qual pode conter informações confidenciais. Nestes casos, basta apresentar uma parte ou um extrato da decisão de execução forçada, desde que contenha a identificação das partes no processo de execução forçada e da MUE objeto da execução forçada, e confirme que a decisão é definitiva. Todos os restantes elementos podem ser omitidos ou ocultados.

6.2 Procedimento de registo e publicação (execução forçada)

Artigos [111.º, n.º 3, alínea i\)](#), e [116.º, n.º 1, alínea a\)](#), do RMUE

Artigo 69.º, n.º 3, alínea k), e artigo 70.º, n.º 2, do REDMC

Se a marca estiver registada, a execução forçada será inscrita no Registo de MUE e publicada no Boletim de MUE.

O Instituto notificará o requerente do registo de uma execução forçada do respetivo registo.

Se for caso disso, o titular da MUE será igualmente informado.

7 Processos de insolvência — Disposições especiais

7.1 Requisitos relativos à prova

Constitui prova suficiente da designação de um síndico e do processo de insolvência a apresentação da decisão final da autoridade nacional competente juntamente com o respetivo pedido de registo.

É suficiente apresentar a decisão de insolvência. Em muitos casos, as partes no processo de insolvência não desejam divulgar todos os pormenores da decisão, que pode conter informações confidenciais. Nestes casos, é suficiente apresentar apenas uma parte ou um extrato da decisão, desde que aí se identifiquem as partes no processo. Todos os restantes elementos podem ser omitidos ou ocultados.

Não é necessário apresentar o original de um documento. Os documentos originais passam a fazer parte do processo, pelo que não podem ser restituídos à pessoa que os apresentou. É suficiente a entrega de fotocópias simples. O documento original e/ou a fotocópia não necessitam de ser autenticados, a menos que o Instituto tenha dúvidas fundadas quanto à sua autenticidade.

7.2 Procedimento de registo e publicação (processos de insolvência)

Artigos [111.º, n.º 3, alínea i\)](#), e [116.º, n.º 1, alínea a\)](#), do RMUE

Artigo 69.º, n.º 3, alínea k), e artigo 70.º, n.º 2, do REDMC

Se a marca estiver registada, o processo de insolvência será inscrito no Registo de MUE e publicado no Boletim de MUE. A publicação contém o(s) número(s) de registo da(s) MUE, o nome da entidade que requer a inscrição no Registo de MUE, a data e o número da inscrição, assim como a data de publicação da mesma no Boletim de MUE.

O Instituto notificará o requerente do registo de um processo de insolvência do respetivo registo.

Os dados de contacto do síndico são registados como o «endereço para correspondência» do titular da MUE na base de dados do Instituto e todos os detalhes dos processos de insolvência podem ser consultados por terceiros mediante um pedido de consulta dos processos (ver [Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 5, Consulta de processos](#)).

8 Procedimentos relativos a desenhos ou modelos comunitários registados

Artigos 27.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º e 33.º e artigo 51.º, n.º 4, do RDMC

Artigos 24.º a 26.º e artigo 27.º, n.º 2, do REDMC

Pontos 18 e 19 do anexo do RTDMC

As disposições legais constantes do RDMC, do REDMC e do RTDMC relativas a licenças, direitos reais (*in rem*), execuções forçadas e processos de insolvência correspondem às disposições nessa matéria constantes do RMUE, do RDMUE e do RERMUE.

Como tal, tanto os princípios jurídicos como os procedimentos relativos ao registo, anulação ou modificação de licenças, direitos reais (*in rem*), execuções forçadas ou processos de insolvência relativos a marcas são aplicáveis, *mutatis mutandis*, a DMCR, exceto no que se refere aos procedimentos específicos que se seguem.

8.1 Pedidos múltiplos de DMCR

Artigo 37.º do RDMC

Artigo 24.º, n.º 1, do REDMC

Um pedido de registo de licenças, direitos reais (*in rem*) e execuções forçadas relativos a um DMCR pode assumir a forma de um pedido múltiplo que abranja vários desenhos ou modelos.

No que respeita aos efeitos jurídicos das licenças, direitos reais (*in rem*) e execuções forçadas, bem como do correspondente procedimento de registo de licenças, direitos reais (*in rem*) e execuções forçadas, os desenhos ou modelos individuais abrangidos por um pedido múltiplo serão tratados como se fossem pedidos distintos. Esta disposição continua a ser aplicável após o registo dos desenhos ou modelos abrangidos pelo pedido múltiplo.

Por outras palavras, cada desenho ou modelo abrangido por um pedido múltiplo pode ser objeto de uma licença, penhor ou execução forçada independentemente dos demais.

No que se refere concretamente às **licenças**, as indicações facultativas sobre o tipo de licença e o procedimento para o seu exame a que se referem os [pontos 4.2](#) e [4.4](#) supra (à exceção da licença limitada a alguns produtos, que não é possível) aplicam-se a cada um dos desenhos ou modelos individuais abrangidos por um pedido múltiplo, de modo separado e independente.

Pontos 18 e 19 do anexo do RTDMC

A taxa de 200 EUR relativa ao registo de uma licença, de um direito real (*in rem*) ou de uma execução forçada; à transmissão de uma licença ou direito real (*in rem*); ou à anulação de uma licença, de um direito real (*in rem*) ou de uma execução forçada é aplicada por desenho ou modelo e não por pedido múltiplo. O mesmo se aplica no que respeita ao limite máximo de 1 000 EUR, no caso de serem apresentados pedidos múltiplos.

8.2 Processos de reivindicação de DMCR

Artigo 15.º do RDMC

Artigo 69.º, n.º 3, alíneas f), g) e h), e artigo 80.º, alínea c), do RERDMC

Os pedidos e registos de DMCR podem ser objeto de um processo de reivindicação e de subsequentes alterações de titularidade.

Se um DMCR tiver sido pedido ou registado em nome de uma pessoa que não esteja habilitada a fazê-lo nos termos do artigo 14.º do RDMC, a pessoa habilitada a fazê-lo nos termos dessa disposição pode reivindicar o reconhecimento como titular legítimo do DMCR.

Além disso, quando uma pessoa tem conjuntamente direito ao DMCR, essa pessoa pode, nos termos do artigo 15.º, n.º 2, do RDMC, reivindicar o reconhecimento como titular conjunto.

São específicas dos DMCR as seguintes inscrições no Registo:

- a menção de que foi iniciado um processo de reivindicação legal;
- a decisão transitada em julgado ou qualquer outra conclusão do processo de reivindicação;
- qualquer alteração da titularidade do DMCR resultante da decisão final.

O requerente da instituição do processo de reivindicação pode solicitar a inscrição no Registo da menção de que foi dado início a um processo judicial.

Uma vez concluído o processo judicial, a pessoa reconhecida como titular legítimo do DMCR pode solicitar a inscrição da decisão final e a alteração da titularidade no Registo.

8.2.1 Requisitos aplicáveis a um pedido de registo de inscrições relativas ao processo de reivindicação

O [ponto 2](#), relativo aos requisitos de um pedido de registo, aplica-se por analogia, com as seguintes exceções:

Taxas

O registo de inscrições relativas a processos de reivindicação não está sujeito a taxa.

Partes no processo

O pedido de registo de uma menção de que foi iniciado um processo de reivindicação pode ser apresentado:

- pelo(s) titular(es) do DMCR; ou
- pelo requerente da instauração do processo de reivindicação.

O pedido de registo da inscrição da decisão definitiva ou de qualquer outra decisão que ponha termo ao processo de reivindicação, ou de uma alteração da titularidade do DMCR resultante de uma decisão definitiva, pode ser apresentado:

- pelo(s) titular(es) do DMCR; ou
- pela pessoa reconhecida como titular legítimo do DMCR.

Caso o Instituto receba documentos relativos a esse processo da parte de terceiros ou de autoridades como tribunais nacionais, enviará os documentos ao titular do DMCR, com um aviso de que esse direito pode ser inscrito no registo de DMCR mediante pedido. Além disso, se a pessoa reconhecida como titular legítimo estiver plenamente identificada pelos seus dados de contacto, ser-lhe-á também enviada a mesma notificação.

Indicações obrigatórias

O pedido de menção da instauração ou encerramento de um processo de reivindicação legal deve conter as seguintes informações:

- O número de registo do DMCR em questão. Se o pedido se referir a vários DMCR, deve ser indicado o número de registo de cada um deles.
- o nome, o endereço e a nacionalidade do titular, bem como o Estado onde se encontra domiciliado ou possui a sua sede ou um estabelecimento; No entanto, se o Instituto já tiver atribuído um número de identificação ao titular, basta indicar este número juntamente com o nome.

O pedido de alteração da titularidade deve conter as seguintes informações adicionais.

- o nome, o endereço e a nacionalidade da pessoa reconhecida como titular legítimo do DMCR, bem como o Estado em que se encontra domiciliada ou tem a sua sede ou estabelecimento. No entanto, se o Instituto já tiver atribuído um número de identificação ao legítimo titular, basta indicar este número juntamente com o nome.

8.2.2 Requisitos relativos à prova

Existe prova suficiente para a inscrição de um processo de reivindicação no Registo se o pedido de registo for acompanhado de provas de que o processo de reivindicação foi iniciado junto da autoridade competente. Para a inscrição da decisão definitiva ou de outra decisão que ponha termo ao processo de reivindicação no Registo, o pedido de registo deve ser acompanhado de provas da conclusão do processo de reivindicação, tais como uma decisão definitiva da autoridade competente.

9 Procedimentos relativos a marcas internacionais

Regras 20 e 20bis [Regulamento comum nos termos do Acordo de Madrid relativo ao registo internacional das marcas e do Protocolo referente ao Acordo de Madrid](#) (RC)

9.1 Inscrição de licenças

O Sistema de Madrid permite a inscrição de **licenças** relativas a um registo internacional.

Todos os pedidos de inscrição de uma licença devem ser apresentados através do formulário [MM13](#):

- diretamente à Secretaria Internacional pelo titular constante do registo; ou
- através da administração da parte contratante do titular constante do registo ou através da administração de uma parte contratante em relação à qual é concedida a licença; ou
- através da administração do licenciado.

O licenciado não pode apresentar o pedido diretamente à Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Não** se deve usar para este efeito o formulário de pedido do Instituto.

Para informações detalhadas sobre a inscrição de licenças, ver pontos B.II.93.01-99.04 do Guia para o Registo Internacional de Marcas nos termos do Acordo de Madrid e do Protocolo de Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide/). Para mais informações sobre marcas internacionais, ver [Linhas de orientação, Parte M, Marcas internacionais](#).

9.2 Inscrição de direitos reais, execuções forçadas ou processos de insolvência

O Sistema de Madrid permite a inscrição de **direitos reais (*in rem*)**, de **execuções forçadas** ou de **processos de insolvência** relativos a um registo internacional (ver regra 20 [RC](#)). Para conveniência dos utilizadores, está disponível o formulário [MM19](#) para solicitar a inscrição de uma restrição ao direito de disposição do titular no Registo Internacional. Recomenda-se vivamente o uso deste formulário para evitar irregularidades.

Os pedidos devem ser apresentados:

- diretamente à Secretaria Internacional pelo titular constante do registo; ou
- à administração da parte contratante do titular constante do registo; ou
- à administração de uma parte contratante a favor de quem tenha sido concedido o direito real (*in rem*), a execução forçada ou o processo de insolvência; ou

- à administração da parte contratante do credor pignoratício, do beneficiário ou do síndico.

O pedido não pode ser apresentado diretamente à Secretaria Internacional pelo credor pignoratício, pelo beneficiário ou pelo síndico. **Não** se deve usar para este efeito o formulário de pedido do Instituto.

Para informações detalhadas sobre o registo de direitos reais (*in rem*), execuções forçadas ou processos de insolvência, ver Parte B, Capítulo II, pontos 92.01-92.04 do Guia para o Registo Internacional de Marcas nos termos do Acordo de Madrid e do Protocolo de Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide). Para mais informações sobre marcas internacionais, ver [Linhas de orientação, Parte M, Marcas internacionais](#).

Obsoleto

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME

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

Parte E

Operações de registo

Secção 4

Renovação

Índice

1 Advertência sobre possíveis fraudes.....	1665
1.1 Empresas privadas que enviam faturas enganosas.....	1665
1.2 Renovação por parte de terceiros não autorizados.....	1665
2 Duração do registo de marcas da União Europeia.....	1665
3 Duração da proteção dos desenhos ou modelos comunitários registados.....	1666
4 Notificação da caducidade do registo.....	1666
5 Renovação de um pedido de MUE.....	1667
6 Renovação de um pedido de DMCR.....	1667
7 Taxas e outros requisitos formais para o pedido de renovação.....	1668
7.1 Pessoas autorizadas a apresentar um pedido de renovação.....	1669
7.2 Conteúdo do pedido de renovação.....	1669
7.2.1 Nome, endereço e outros dados relativos à pessoa que apresenta um pedido de renovação.....	1670
7.2.1.1 Pedido apresentado pelo titular.....	1670
7.2.1.2 Pedido apresentado por uma pessoa autorizada pelo titular.....	1670
7.2.2 Número de registo.....	1670
7.2.3 Indicação do âmbito da renovação.....	1671
7.3 Línguas.....	1671
7.4 Prazos.....	1672
7.4.1 Período de seis meses para a renovação antes do termo de validade (período de base).....	1672
7.4.2 Período de carência de seis meses após o termo de validade (período de carência).....	1673
7.5 Taxas.....	1673
7.5.1 Taxas a pagar por MUE.....	1674
7.5.2 Taxas a pagar por DMCR.....	1674
7.5.3 Prazo de pagamento.....	1675
7.5.4 Pagamento por terceiros.....	1676
7.5.5 Reembolso de taxas.....	1676
8 Processo perante o Instituto.....	1676
8.1 Exame dos requisitos formais.....	1676

8.1.1 Cumprimento dos prazos.....	1677
8.1.1.1 Pagamento durante o período de base ou o período de carência.....	1677
8.1.1.2 Pagamento insuficiente e pagamento após o termo do período de carência.....	1678
8.1.1.3 Situação em que o requerente é titular de uma conta corrente.....	1679
8.1.2 Cumprimento dos requisitos formais.....	1679
8.1.2.1 Renovação solicitada por pessoa autorizada.....	1679
8.1.2.2 Outros requisitos.....	1679
8.2 Elementos que não são objeto de exame.....	1681
9 Renovação parcial de MUE.....	1681
10 Inscrições no Registo.....	1682
11 Data de produção de efeitos da renovação ou caducidade, transformação («conversion»).....	1683
11.1 Data de produção de efeitos da renovação.....	1683
11.2 Transformação («conversion») de MUE caducadas.....	1684
12 Renovação de marcas internacionais que designam a UE.....	1684
13 Renovação de registos internacionais de desenhos ou modelos que designem a União.....	1685

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 [1.º](#), [32.º](#), [52.º](#) e [artigo 41.º, n.º 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 16/04/2020 caducará em 16/04/2030.

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.º 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). Por exemplo, um DMCR cuja data de depósito seja 16/04/2020 caducará em 16/04/2025.

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](#)

[Artigo 60.º, n.º 3, e artigo 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-20-9](#) do Diretor Executivo do Instituto de 3 de novembro de 2020

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 (renovação eletrónica disponível através da Área do Utilizador). 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-20-9](#) do Diretor Executivo do Instituto, de 3 de novembro de 2020, as renovações de MUE e de DMCR 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 por uma das duas medidas de suporte eletrónico alternativas 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.

A representação profissional não é obrigatória para efeitos de renovação.

Quando o pedido de renovação é apresentado por uma pessoa diferente do titular registado ou do seu representante no processo, 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.

Sempre que uma pessoa diferente do titular ou do representante que figura no processo enviar um pagamento direto ou apresentar um pedido de renovação com a indicação de que o pagamento será efetuado mediante transferência bancária, informar-se-á o titular de que a renovação será tramitada após a receção do pagamento. Se o Instituto não receber qualquer resposta do titular ou se não for apresentada qualquer objeção à renovação, o Instituto validará o pagamento logo que o receba e a renovação será processada.

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 (acórdãos de 12 de maio de 2009, [T-410/07](#), Jurado, EU:T:2009:153, n.º 33-35; de 13 de janeiro de 2008, [R 989/2007-4](#), ELITE GLASS-SEAL, n.º 17-18).

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](#)). 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](#).

Por conseguinte, o pagamento não pode constituir, por si mesmo, um pedido de renovação eletrónica válido. A taxa reduzida só é aplicável quando o pedido de renovação é apresentado por via eletrónica, uma vez que esse pagamento deve ser acompanhado de um formulário de pedido de renovação eletrónica válido.

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 RDMC

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.

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.

A plataforma de renovação eletrónica só permite eliminar (ou seja, não renovar) classes completas; não permite a renovação parcial de apenas alguns produtos ou serviços dentro de uma classe (ou seja, não permite a eliminação de alguns dos produtos ou serviços enumerados numa classe específica no momento da renovação). Portanto, sempre que a renovação seja necessária apenas para **alguns produtos ou serviços dentro de uma classe**, o pedido de renovação pode ser apresentado mediante utilização de qualquer outro meio de comunicação admitido pelo Instituto, *ou*, pode ser renovada mediante renovação eletrónica a classe completa, e apresentado, com base no [artigo 57.º do RMUE](#), um pedido de renúncia parcial dos produtos ou serviços que o titular deseje eliminar da MUE.

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 RDMC

Artigos 56.º e 58.º do REDMC

Comunicação n.º [2/16](#) do Presidente do Instituto, de 20 de janeiro de 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 10/06/2010, o dia em que cessa o período de proteção será 10/06/2020. Consequentemente, a apresentação do pedido de renovação e o pagamento da taxa de renovação devem ser efetuados entre 11/12/2019 e 10/6/2020, 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 01/04/2015, o período de base terminará no último dia do mês em que cessa o período de proteção, inclusive, ou seja, 30/04/2020. Consequentemente, a apresentação do pedido de renovação e o pagamento da taxa de renovação devem ser efetuados entre 01/11/2019 e 30/04/2020, 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 10/06/2010, o dia em que cessa o período de proteção será 10/06/2020. 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 10/06/2020, ou seja, a partir de 11/06/2020, e termina em 10/12/2020, 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 11/06/2020 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 01/04/2015, o período de base terminará no último dia do mês em que cessa o período de proteção, inclusive, ou seja, 30/04/2020. Consequentemente, a apresentação do pedido de renovação e o pagamento da taxa de renovação devem ser efetuados entre 01/11/2019 e 30/04/2020, 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 decorre, nesse caso, entre 01/05/2020 e 31/10/2020, 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

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](#) e artigo 13.º, n.º 3, do RDMC). Este princípio aplica-se independentemente do momento em que a renovação é efetivamente solicitada e paga.

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, 18 e 19, do RMUE](#)

Comunicação n.º [2/16](#) do Presidente do Instituto, de 20 de janeiro de 2016

As taxas a pagar pela renovação de uma MUE são as seguintes:

- uma taxa básica que cobre a primeira classe de produtos/serviços;
- uma ou mais taxas por cada classe de produtos/serviços adicional além da primeira;
- qualquer taxa adicional aplicável pelo pagamento tardio da taxa de renovação ou apresentação tardia do pedido de renovação.

O montante da taxa de renovação é o seguinte.

Taxa básica (por renovação eletrónica):

- para uma marca individual: 850 EUR.
- para uma marca coletiva ou de certificação 1500 EUR.

Taxa básica (por meios diferentes da renovação automática):

- para uma marca individual: 1000 EUR, e
- para uma marca coletiva ou de certificação 1800 EUR.

Taxas por classe:

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

A taxa deve ser apresentada no prazo de 6 meses anterior à caducidade do registo (ver [ponto 7.4](#) supra).

A taxa adicional por pagamento ou apresentação tardios é a seguinte:

- 25% da taxa de renovação em atraso, até um máximo de 1500 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, pontos 11 e 12

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).

A taxa adicional por pagamento ou apresentação tardios é a seguinte:

- 25% da taxa de renovação.

7.5.3 Prazo de pagamento

Artigos [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

Artigo 8.º, alíneas c) e h) da Decisão n.º [EX-21-5](#) do Diretor Executivo do Instituto de 21 de julho de 2021

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 de carência adicional de 6 meses (ver [ponto 7.4.2](#) supra), na condição do pagamento de uma taxa adicional por pagamento tardio equivalente a 25% do total da taxa de renovação, incluindo as taxas por classe.

A renovação só será efetuada se o Instituto receber o pagamento de **todas** as taxas, incluídas todas as taxas de renovação, taxas adicionais por pagamento tardio no período de carência, e as sobretaxas por pagamento tardio mediante transferência bancária (ver [Parte A, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos, ponto 4.1.1](#)) caso aplicável.

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

7.5.4 Pagamento por terceiros

Artigo 6.º da Decisão n.º [EX-21-5](#) do Diretor Executivo do Instituto, de 21 de julho de 2021

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, 4 e 8, do RMUE](#)

Artigo 13.º, n.º 3, 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

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).

Se não tiver sido apresentado um pedido de renovação, mas o Instituto receber o pagamento de uma taxa de renovação em que figurem os dados mínimos (ver [ponto 7.2](#)), 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. Por conseguinte, dado que o pagamento por si só não constitui um pedido de renovação eletrónica válido, a taxa com desconto só será aplicável se o pedido de renovação for apresentado por via eletrónica. O requerente deve apresentar um formulário de pedido de renovação eletrónica válido ou pagar a diferença na taxa básica, em ambos os casos antes da caducidade do prazo de renovação. Além disso, se o fizer no período de carência, também deverá pagar a taxa adicional por pagamento tardio.

Se não tiver sido apresentado um pedido de renovação, mas tiver sido paga a taxa de renovação sem indicar os elementos de identificação mínimos, o Instituto convidará a pessoa que solicita a renovação a indicar os dados em falta. 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 de renovação, mas a taxa de renovação não ter sido paga na totalidade, o Instituto, sempre que possível, convidará o requerente da renovação a pagar a parte remanescente da taxa de renovação dentro do prazo básico de renovação e a taxa adicional por pagamento tardio dentro do prazo de carência.

A falta de pagamento não é uma irregularidade sanável, pelo que o Instituto não fixará um prazo para a parte em causa saná-lo.

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 insuficiente e pagamento após o termo do período de carência

[Artigo 53.º, n.º 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, ou de as taxas não terem sido pagas, o Instituto determinará que o registo caducou e informará o titular da perda de direitos.

Sempre que as taxas recebidas no período de carência não estejam completas (ou seja, a taxa recebida seja inferior à taxa básica exigida e à taxa adicional por pagamento tardio) ou apenas sejam recebidas depois do período de carência, o Instituto decide que o registo caducou e informa o titular da perda de direitos.

Relativamente às MUE, no caso de a taxa insuficiente recebida o período de carência 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, ou de quaisquer outros critérios para determinação dos desenhos ou modelos abrangidos, o Instituto determinará os desenhos ou modelos a renovar com base na sua ordem numérica.

8.1.1.3 Situação em que o requerente é titular 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 Instituto debita a conta da pessoa que pede a renovação.

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. Se o pedido for apresentado durante o período de carência de 6 meses, a taxa de renovação e a taxa adicional por pagamento tardio são ambas debitadas na conta corrente.

Em relação ao pagamento por terceiros, ver [ponto 7.5.4](#) 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.ºs 3 e 4, 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 informará a pessoa que requer a renovação das irregularidades detetadas.

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.º 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, no final do período de carência, 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, a determinação dos desenhos ou modelos que devem ser renovados será efetuada de acordo com os critérios definidos no [ponto 8.1.1.2](#) supra. 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 e, 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\), e artigo 53.º, n.º 8, do RMUE](#)

[Anexo I, secção A, ponto 19, 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.

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. Ver, neste sentido, o acórdão de 22 de junho de 2016, [C-207/15 P](#), CVTC, EU:C:2016:465.

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 pelo pagamento tardio da taxa de renovação, a saber 25 % da taxa de renovação em atraso (até um máximo de 1 500 EUR).

Por exemplo:

Um registo de MUE tem dez classes.

Se, durante o período básico, o Instituto receber um pedido de renovação eletrónica para cinco (das dez) classes, as taxas a pagar são as seguintes:

Taxa de renovação eletrónica básica (incluída 1 classe):	850 EUR
Segunda classe:	50 EUR
Classes restantes (150 EUR x 3):	450 EUR
Taxa de renovação total:	1350 EUR

Se, no período de carência, o Instituto receber um novo pedido de renovação para duas novas classes do registo, as taxas a pagar são as seguintes:

Classes adicionais (150 EUR x 2):	300 EUR
25 % de sobretaxa da taxa em atraso:	75 EUR
Total das taxas adicionais a pagar:	375 EUR

Total das taxas adicionais a pagar: 375 EUR.

Utilizando o mesmo exemplo, no final do período de carência, o Instituto informará o titular da perda de direitos em relação às restantes classes de produtos ou serviços que não foram renovados, cujo registo é considerado caducado.

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 notificará o proprietário/titular da renovação da MUE/DMCR da sua inscrição no Registo e da data a partir da qual a renovação tem lugar. Se o requerente da renovação for uma pessoa diferente do proprietário/titular registado ou do seu representante no processo, será igualmente informado da renovação.

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). Após o termo do período de carência, 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.º 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 RERDMC, 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 01/04/2010, o registo caducará em 01/04/2020. Portanto, a renovação produz efeitos a partir do dia a seguir a 01/04/2020, ou seja, 02/04/2020. O seu novo período de registo é de dez anos a partir desta data e termina em 01/04/2030.
- Por exemplo, se a data de depósito do DMCR for 01/04/2015, o registo caducará em 01/04/2020. Portanto, a renovação produz efeitos a partir do dia a seguir a 01/04/2020, ou seja, 02/04/2020. O seu novo período de registo é de cinco anos a partir desta data e termina em 01/04/2025.

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 MUE ou DMCR tiver caducado e for suprimido do Registo, a anulação produzirá efeitos a partir do dia seguinte à data de caducidade do registo existente. Utilizando os dois exemplos acima referidos, a supressão do Registo produzirá efeitos em 02/04/2020 (no caso das MUE) e em 02/04/2020 (no caso dos DMCR).

11.2 Transformação («conversion») de MUE caducadas

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.

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME

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

Parte E

Operações de registo

Secção 5

Inspeção dos processos

Índice

1 Princípios gerais.....	1689
2 Registos de MUE e de desenhos ou modelos comunitários.....	1690
3 Consulta dos Registos.....	1690
3.1 Informações contidas nos registos.....	1690
3.1.1 Registo de MUE.....	1690
3.1.2 Registo dos desenhos ou modelos comunitários.....	1691
4 Inspeção dos processos.....	1691
4.1 Pessoas ou entidades autorizadas a pedir o acesso aos processos....	1691
4.2 Documentos constantes dos processos.....	1691
4.2.1 Processos relativos a pedidos de MUE.....	1692
4.2.2 Os processos relativos a pedidos de DMCR.....	1693
4.2.3 Processos relativos a MUE registadas.....	1693
4.2.4 Processos relativos a DMCR.....	1694
4.2.5 Processos relativos a registos internacionais que designem a União Europeia.....	1694
5 Partes do processo excluídas da inspeção.....	1695
5.1 Documentos excluídos.....	1695
5.1.1 Documentos relativos à exclusão ou à recusa.....	1696
5.1.2 Projetos de decisão e de parecer, bem como documentos internos.....	1696
5.1.3 Partes do processo que a parte interessada tenha manifestamente desejado manter confidenciais.....	1697
5.2 Acesso do requerente ou titular aos documentos excluídos.....	1699
6 Procedimentos junto do Instituto em relação aos requerimentos de inspeção de processos.....	1699
6.1 Extratos autenticados ou não autenticados dos Registos.....	1699
6.1.1 Extratos do Registo de MUE.....	1699
6.1.2 Extrato do Registo de desenhos ou modelos comunitários.....	1700
6.2 Cópias autenticadas ou não autenticadas dos documentos do processo.....	1700
6.3 Acesso online aos processos.....	1701
6.4 Descarga de cópias autenticadas.....	1702
6.5 Requerimentos online de inspeção de processos.....	1702

6.6	Requerimentos escritos de inspeção de processos.....	1703
6.7	Línguas.....	1703
6.7.1	Para pedidos de MUE ou de DMCR.....	1703
6.7.2	Para o registo de MUE ou de DMCR.....	1704
6.8	Representação e autorização.....	1704
6.9	Conteúdo do requerimento de inspeção de processos.....	1704
6.10	Irregularidades.....	1705
6.11	Taxas de inspeção e comunicação de informações contidas nos processos.....	1705
6.11.1	Comunicação de informações contidas nos processos.....	1705
6.11.2	Inspeção dos processos.....	1706
6.11.3	Consequências da falta de pagamento.....	1707
6.11.4	Reembolso de taxas.....	1708
6.12	Requisitos relativos ao direito de inspeção de processos respeitantes a um pedido de MUE não publicada ou a um DMCR sujeito a adiamento da publicação apresentado por um terceiro.....	1708
6.12.1	Consentimento.....	1708
6.12.2	Declaração de que os direitos conferidos pela MUE ou pelo DMCR serão invocados.....	1709
6.13	Autorização da inspeção de processos, meios de inspeção.....	1710
6.13.1	Comunicação de informações contidas nos processos.....	1710
6.13.2	Cópias dos documentos constantes dos processos.....	1710
6.13.3	Interesse específico em relação ao requerente da inspeção.....	1711
7	Procedimentos para o acesso dos órgãos jurisdicionais ou de outras autoridades dos Estados-Membros aos processos.....	1711
7.1	Isenção de taxas.....	1712
7.2	Ausência de restrições quanto aos pedidos não publicados.....	1712
7.3	Meios de inspeção.....	1713

1 Princípios gerais

[Artigos 111.º, n.º 1 e 5, artigo 114.º, artigo 117.º, n.º 1 e 2, e anexo I A, n.º 30, do RMUE](#)

Artigos [20.º](#) e [21.º](#) do RERMUE

Artigos 72.º, 74.º e 75.º do RDMC

Artigo 69.º, n.º 1, artigos 74.º, 75.º, 77.º e 78.º REDMC

O princípio consagrado no âmbito do sistema da marca da União Europeia estabelece que:

- o «Registo das marcas da União Europeia» e o «Registo dos desenhos ou modelos comunitários» contêm todas as informações relacionadas com os pedidos de marca da União Europeia (MUE) e os pedidos de desenhos ou modelos comunitários, e com as MUE registadas e os desenhos ou modelos comunitários registados (DMCR); e
- os «processos» contêm toda a correspondência e decisões relativas às referidas marcas e desenhos ou modelos.

Em princípio, tanto os Registos como os processos do Instituto estão abertos à inspeção do público. No entanto, antes da publicação de um pedido de MUE ou de um DMCR, ou quando um DMCR é objeto de publicação diferida, a inspeção dos processos só é possível em casos excecionais (ver pontos [4.2.1](#) e [4.2.2](#) infra).

Todas as informações contidas no Registo são conservadas numa base de dados eletrónica e, sempre que aplicável, publicadas no Boletim de MUE ou no Boletim dos DMCR, em formato eletrónico.

A presente secção das Orientações trata especificamente da inspeção dos processos.

A inspeção dos processos pode implicar:

- a consulta dos Registos;
- a obtenção de extratos dos Registos, autenticados ou não;
- inspeção do conteúdo do(s) processo(s);
- a comunicação de informações específicas contidas nos processos, sem fornecer os documentos originais;
- a obtenção de cópias autenticadas ou não dos documentos contidos nos processos.

Salvo indicação em contrário, nas presentes Linhas de orientação o termo «inspeção dos processos» abrange todas as formas de inspeção pública acima referidas.

As disposições do RDMC e do REDMC relativas à inspeção dos processos de desenhos ou modelos comunitários são praticamente idênticas às disposições equivalentes dos Regulamentos sobre a MUE. Consequentemente, as observações seguintes aplicam-se, *mutatis mutandis*, aos desenhos ou modelos comunitários. Nos

casos em que o procedimento é outro, as diferenças são explicadas numa subrubrica separada.

2 Registos de MUE e de desenhos ou modelos comunitários

[Artigo n.º 111, n.ºs 1 e 5, do RMUE](#)

Artigo 72.º do RDMC

Artigo 69.º do REDMC

Os Registos funcionam em formato eletrónico e são constituídos por entradas na base de dados do Instituto. Estão disponíveis para inspeção pública no sítio Web do Instituto, salvo, no caso dos desenhos ou modelos comunitários, disposição em contrário no artigo 50.º, n.º 2, do RDMC. Uma vez que alguns dados contidos nos Registos ainda não estão disponíveis online, a única forma de ter acesso a esses dados é a apresentação de um pedido de informações ou a obtenção junto dos Registos, de extratos ou cópias dos documentos do processo, autenticados ou não, contra o pagamento de uma taxa.

3 Consulta dos Registos

3.1 Informações contidas nos registos

3.1.1 Registo de MUE

[Artigo 111.º, n.ºs 2, 3 e 4, do RMUE](#)

Decisão n.º [EX-00-1](#) do Presidente do Instituto, de 27 de novembro de 2000

Decisão n.º [EX-07-1](#) do Presidente do Instituto, de 16 de março de 2007

O Registo das MUE contém as informações especificadas no [artigo 111.º, n.º 2 e 3, do RMUE](#) e quaisquer outros elementos determinados pelo diretor-executivo do Instituto nos termos do [artigo 111.º, n.º 4, do RMUE](#).

3.1.2 Registo dos desenhos ou modelos comunitários

Artigo 50.º do RDMC

Artigos 69.º e 73.º do REDMC

Decisão n.º [EX-07-2](#) do Presidente do Instituto, de 16 de março de 2007

O Registo dos desenhos ou modelos comunitários contém as informações especificadas no artigo 69.º do REDMC e quaisquer outros elementos determinados pelo diretor-executivo do Instituto.

Segundo o artigo 73.º, alínea a), do REDMC, quando os DMCR estiverem sujeitos a um adiamento da publicação nos termos do n.º 1 do artigo 50.º do RDMC, o acesso de outras pessoas, além do titular, ao Registo deve limitar-se ao nome do titular, ao nome de um eventual representante, à data de depósito do pedido e de registo, ao número de processo atribuído ao pedido e à menção de que a publicação foi adiada.

4 Inspeção dos processos

4.1 Pessoas ou entidades autorizadas a pedir o acesso aos processos

As regras e os graus de acesso aos processos variam em função do autor do pedido de inspeção.

Os regulamentos distinguem as três seguintes categorias:

- requerente ou titular da MUE ou do DMCR;
- terceiros;
- órgãos jurisdicionais ou autoridades dos Estados-Membros.

A inspeção dos processos efetuada por órgãos jurisdicionais ou autoridades dos Estados-Membros está abrangida pelo sistema de cooperação administrativa com o Instituto (ver [ponto 7](#) infra).

4.2 Documentos constantes dos processos

Os processos relativos às MUE ou aos DMCR são constituídos por toda a correspondência entre o requerente ou titular e o Instituto, bem como por todos os documentos (e os respetivos anexos) elaborados no âmbito do exame e ainda por toda a correspondência sobre a subsequente MUE ou DMCR. O processo não inclui os relatórios de investigação de marcas fornecidos pelos Institutos nacionais.

Também constam do processo os documentos relativos aos processos de oposição, de anulação, de declaração de nulidade e de recurso perante o Instituto, bem como os

documentos relativos a outros processos, tais como averbamentos (de transmissões, licenças etc.).

Todos os documentos originais apresentados passam a fazer parte do processo e, portanto, não podem ser devolvidos à pessoa que os apresentou. Para a apresentação de documentos, são suficientes fotocópias simples, não sendo necessária a sua autenticação ou reconhecimento.

Sempre que as partes recorram a serviços de mediação oferecidos pelo Instituto em conformidade com a Decisão n.º 2013-3 do Praesidium das Câmaras de Recurso, de 05/07/2013, relativa à resolução amigável de litígios pelo Conselho de Administração («Decisão sobre a mediação»), ou a serviços de conciliação em conformidade com a Decisão n.º 2014-2 do Praesidium das Câmaras de Recurso, de 31/01/2014, relativa à resolução amigável dos litígios («Decisão sobre a conciliação»), toda a correspondência relacionada com essa mediação ou conciliação fica excluída da inspeção dos processos.

[Artigo 115.º do RMUE](#)

Artigo 76.º do REDMC

Mesmo que um pedido de MUE já não esteja pendente ou que um registo de MUE ou de DMCR deixe de produzir efeitos, a inspeção dos respetivos processos continua a ser possível, tal como se o pedido ou o registo ainda estivessem pendentes ou produzissem efeitos, desde que continuem a ser conservados pelo Instituto. Um pedido de MUE ou de DMCR deixa de estar pendente quando é recusado ou quando o pedido foi retirado ou considerado retirado, e um registo de MUE ou de DMCR deixa de produzir efeitos quando expira ou é objeto de renúncia, declarado nulo ou revogado. Caso os processos sejam mantidos em formato eletrónico, os ficheiros eletrónicos ou as suas cópias de segurança serão conservados indefinidamente. Sempre e na medida em que os processos sejam conservados, no todo ou em parte, em formato não eletrónico, o Instituto manterá os ficheiros em qualquer outro formato que não seja eletrónico durante, pelo menos, cinco anos a contar do término do ano em que ocorre o evento relevante.

4.2.1 Processos relativos a pedidos de MUE

Artigos [44.º](#) e [114.º](#) do RMUE

[Artigo 7.º do RERMUE](#)

Os processos relativos a pedidos de MUE estão disponíveis para consulta depois de publicado o pedido pelo Instituto no Boletim de MUE. A data de publicação é a data de emissão indicada no Boletim de MUE e apresentada no Registo sob o código INID 442. A divulgação de dados relativos a pedidos de MUE não publicados, online ou de outra forma, não constitui uma publicação do pedido na aceção do [artigo 44.º do RMUE](#) e do [artigo 7.º do RERMUE](#).

Antes da publicação do pedido, a inspeção do processo é limitada e só é possível quando está preenchida uma das seguintes condições:

- que o requerente da inspeção seja o requerente da MUE; ou
- que o requerente da MUE tenha consentido na inspeção do processo relativo ao pedido de MUE (ver [ponto 6.12.1](#) infra); ou
- que o requerente da inspeção possa demonstrar que o requerente da MUE declarou que, após o registo da MUE, faria valer os direitos por ela conferidos contra o requerente da inspeção (ver [ponto 6.12.2](#) infra).

[Artigo 41.º, n.º 3](#), e [artigo 115.º do RMUE](#)

O requerente tem sempre acesso aos processos relacionados com o seu próprio pedido de registo de MUE, o que inclui o seguinte:

- o pedido de MUE, mesmo que o Instituto tenha recusado atribuir uma data de depósito ou o pedido não preencha os requisitos mínimos para a atribuição de uma data de depósito, caso em que o pedido não será tratado como um pedido de MUE e em que, do ponto de vista jurídico, o pedido de MUE é inexistente;
- os processos, enquanto forem conservados (ver [ponto 4.2](#)), mesmo depois de o pedido de MUE ter sido recusado ou retirado.

4.2.2 Os processos relativos a pedidos de DMCR

Artigos 50.º e 74.º do RDMC

Artigo 70.º e artigo 74.º, n.º 2, do REDMC

Os processos relativos a pedidos de DMCR ou a um DMCR ainda sujeito a adiamento da publicação, incluindo os que foram objeto de renúncia, só estão disponíveis para inspeção se for preenchida uma das seguintes condições:

- que o requerente da inspeção seja o requerente ou titular do DMCR; ou
- que o requerente do DMCR tenha consentido na inspeção do processo relativo ao pedido de DMCR; ou
- que o requerente da inspeção tenha demonstrado um interesse legítimo na inspeção do pedido de DMCR, especialmente se o requerente do DMCR tiver declarado que, após o registo do desenho ou modelo comunitário, faria valer os direitos por ele conferidos contra a pessoa que solicitou a inspeção.

No caso de um pedido múltiplo de DMCR, esta restrição à inspeção só será aplicável às informações relativas aos DMCR sujeitos a adiamento da publicação ou àqueles que acabem por não ser registados, quer devido à rejeição pelo Instituto ou à retirada pelo requerente.

4.2.3 Processos relativos a MUE registadas

Os processos relativos a MUE podem ser inspecionados após o registo.

4.2.4 Processos relativos a DMCR

Os processos relativos a pedidos de DMCR são abertos à inspeção pública uma vez publicado o registo pelo Instituto no Boletim dos Desenhos e Modelos Comunitários. A data de publicação é a data de emissão indicada no Boletim dos Desenhos e Modelos Comunitários e apresentada no Registo sob o código INID 45.

No que se refere à inspeção dos processos relativos a um DMC que está sujeito a adiamento da publicação, ver [ponto 4.2.2.](#) supra.

4.2.5 Processos relativos a registos internacionais que designem a União Europeia

Artigos [114.º, n.º 8](#), [189.º](#) e [190.º](#) do RMUE

Artigo 106.º, n.º 4, do RDMC

Artigo 71.º do REDMC

Os registos internacionais são direitos exclusivos geridos pela Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra, em conformidade com o Protocolo de Madrid (no caso das marcas) e com o Ato de Genebra (no caso dos desenhos ou modelos). A OMPI processa os pedidos e posteriormente envia-os para exame no Instituto, de acordo com as condições especificadas no RMUE e no RDMC. Estes registos têm os mesmos efeitos que os pedidos diretos de MUE ou de DMCR.

Os processos relativos a registos internacionais de marcas que designem a UE mantidos pelo Instituto poderão ser inspecionados, mediante requerimento, a partir da data de publicação referida nos artigos [114.º, n.º 8](#), e [190.º, n.º 1](#), do RMUE. As mesmas regras são aplicáveis à inspeção das MUE.

O Instituto fornece informações sobre registos internacionais de desenhos ou modelos que designem a UE sob a forma de uma ligação eletrónica para a base de dados gerida pela Secretaria Internacional (<http://www.wipo.int/designdb/hague/en/>). Os processos mantidos pelo Instituto podem estar relacionados com a recusa do desenho ou modelo internacional nos termos do artigo 106.º-E do RDMC e com a declaração de nulidade do desenho ou modelo internacional, nos termos do artigo 106.º-F do RDMC. Podem ser inspecionados com sujeição a restrições nos termos do artigo 72.º do REDMC (ver ponto 5 infra) e com sujeição às limitações explicadas nos pontos [4.2.2](#) e [4.2.4](#) supra.

5 Partes do processo excluídas da inspeção

5.1 Documentos excluídos

[Artigo 114.º, n.º 4](#), e [artigo 169.º do RMUE](#)

Artigo 72.º do REDMC

Certos documentos contidos nos processos são excluídos da inspeção, nomeadamente:

- os documentos relativos à exclusão ou à recusa de pessoal do Instituto, por exemplo, por motivos de suspeita de parcialidade;
- os projetos de decisão e de parecer, bem como quaisquer outros documentos internos usados para a preparação de decisões e pareceres;
- as partes do processo que a parte interessada tenha manifestamente desejado manter confidenciais;
- todos os documentos relacionados com o convite do Instituto para encontrar uma solução amigável, exceto aqueles que têm um impacto imediato sobre a marca ou o desenho ou modelo, como limitações, transmissões, etc., e que tenham sido declarados ao Instituto. (Relativamente aos processos de mediação e de conciliação, ver [ponto 4.2](#) supra).

Os processos relativos a pedidos de inscrição na lista de mandatários autorizados ou na lista de desenhos ou modelos do Instituto, incluindo todas as decisões tomadas nesse âmbito, não estão abertos a inspeção pública, uma vez que os processos não dizem respeito a processos de MUE ou DMC enquanto tal ([ver as Linhas de orientação, Parte A, Regras gerais, Secção 5, Representação profissional, ponto 2.3.5](#)).

Em princípio, no que respeita a documentos de natureza pessoal, tais como **passaportes ou outros documentos de identificação**, que sejam apresentados, nomeadamente, como provas relativas a pedidos de transferência, provas de «**dados de saúde**», que sejam apresentados, nomeadamente, como provas relativas à *restitutio in integrum* ou como provas de apoio dos pedidos de prorrogação, e **extratos de contas bancárias**, que podem, por exemplo, ser anexados a pedidos e requerimentos como prova de pagamento de taxas, devido à sua natureza pessoal intrínseca, justifica-se a confidencialidade em relação a terceiros e, em princípio, prevalece sobre qualquer interesse de terceiros.

5.1.1 Documentos relativos à exclusão ou à recusa

[Artigo 114.º, n.º 4, do RMUE](#)

Artigo 72.º, alínea a), do REDMC

Esta exceção aplica-se aos documentos em que um examinador declara considerar-se excluído da participação em determinado caso, bem como aos documentos em que um examinador apresenta as suas observações sobre a recusa de uma das partes no processo com base num motivo de exclusão ou na suspeita de parcialidade. No entanto, não se aplica às cartas em que uma das partes no processo levanta objeções, separadamente ou em conjunto com outras declarações, com base num motivo de exclusão ou na suspeita de parcialidade, nem a nenhuma decisão sobre as medidas a tomar nos casos acima referidos. A decisão tomada pela instância competente do Instituto, sem a participação da pessoa que se retirou ou que foi recusada, fará parte do processo.

5.1.2 Projetos de decisão e de parecer, bem como documentos internos

[Artigo 114.º, n.º 4, do RMUE](#)

Artigo 72.º, alínea b), do REDMC

Esta exceção aplica-se aos documentos usados para a preparação das decisões e pareceres, tais como relatórios e notas elaborados por um examinador que contenham considerações ou sugestões relativas ao tratamento ou à decisão de um caso, ou ainda anotações com instruções específicas ou gerais sobre o tratamento a dar a determinados casos.

Os documentos que contêm uma comunicação, notificação ou decisão final do Instituto sobre um determinado caso não estão incluídos nesta exceção. Qualquer documento que deva ser notificado a uma das partes no processo será um documento original ou uma cópia do original autenticada pelo Instituto ou em que seja aposto o selo do Instituto, ou ainda uma cópia impressa que ostente esse selo. A comunicação, notificação ou decisão original, bem como as respetivas cópias, constam do processo.

As notas e as orientações do Instituto relativas aos procedimentos gerais e ao tratamento dos casos, como as presentes Linhas de orientação, não fazem parte dos processos. O mesmo se aplica às medidas e instruções relativas à atribuição de funções.

5.1.3 Partes do processo que a parte interessada tenha manifestamente desejado manter confidenciais

[Artigo 114.º, n.º 4, do RMUE](#)

Artigo 72.º, alínea c), do REDMC

Momento da apresentação do pedido

A confidencialidade da totalidade ou de parte de um documento pode ser solicitada aquando da apresentação do documento ou posteriormente, desde que não esteja pendente um pedido de inspeção do processo. Durante a inspeção dos processos não pode ser solicitada a confidencialidade.

As partes do processo que a parte interessada tenha manifestamente desejado manter confidenciais antes da apresentação do requerimento de inspeção do processo são excluídas da inspeção, salvo se a inspeção dessa parte do processo se justificar pela existência de interesses legítimos preponderantes da parte que requer a inspeção.

Invocação da confidencialidade e manifestação de um interesse especial

A parte interessada deve ter expressamente invocado e justificado suficientemente um interesse especial na manutenção da confidencialidade do documento (ver acórdão de 8 de novembro de 2018, [R 722/2018-5](#), n.º 16). Quando um pedido é apresentado num formulário do Instituto (em papel ou em formato eletrónico), o próprio formulário não pode ser marcado como confidencial. No entanto, quaisquer anexos que o acompanhem podem ser excluídos da inspeção do processo. Esta disposição aplica-se a todos os processos, uma vez que o formulário contém as informações mínimas, que são posteriormente incluídas no Registo público e que, consequentemente, são incompatíveis com a declaração de confidencialidade.

Se for manifestado um interesse especial em manter a confidencialidade de um documento, cumpre ao Instituto verificar se esse interesse especial está devidamente demonstrado. Os documentos que se inserem nesta categoria devem proceder da parte em causa (por exemplo, opositor ou requerente de pedido de MUE ou de DMCR).

Confidencialidade invocada e interesse especial manifestado

O interesse especial tem necessariamente de se prender com a natureza confidencial do documento ou com a sua qualidade de segredo comercial ou empresarial. Pode ser o caso, por exemplo, quando o requerente apresenta documentos comprovativos no âmbito de um pedido de registo de uma transmissão ou licença.

Se concluir que os requisitos de confidencialidade dos documentos não estão preenchidos, porquanto os interesses especiais invocados não justificam a manutenção da confidencialidade do documento, antes de proceder ao levantamento da confidencialidade o Instituto comunica com a pessoa que apresentou os documentos e toma uma decisão. Na resposta, o requerente pode apresentar elementos de prova necessários sem revelar as partes do documento ou as

informações que considera confidenciais, desde que as partes do documento apresentadas contenham as informações necessárias. Por exemplo, quando contratos ou outros documentos são apresentados como elementos de prova de uma transferência ou licença, determinadas informações podem ser rasuradas antes da apresentação ao Instituto ou certas páginas podem ser omitidas.

Confidencialidade invocada sem nenhuma manifestação de interesse especial

Caso tenha sido apresentado um pedido de confidencialidade por uma das partes, através da aposição de um carimbo convencional com a menção «confidencial» na página de rosto da documentação ou através da marcação da caixa de verificação «confidencial» na plataforma de comunicação eletrónica, mas os documentos apresentados não contenham nenhuma explicação ou indicação de qualquer interesse especial nem a parte faça qualquer tentativa para justificar a natureza ou o carácter confidencial da documentação apresentada, o Instituto eliminará esta indicação.

Esta disposição aplica-se a todas as apresentações em que a parte reivindica a confidencialidade «por defeito», embora não apresente qualquer justificação em apoio do seu pedido. A parte pode, a todo o tempo antes da receção de um pedido de inspeção de processos, invocar e justificar suficientemente um interesse especial na manutenção da confidencialidade do documento.

Caso o Instituto convide as partes num processo de oposição, anulação ou declaração de nulidade a considerarem uma solução amigável, todos os documentos relacionados com esses processos são considerados confidenciais e, em princípio, não abertos a inspeção.

Todavia, o acesso aos documentos cujo carácter de confidencialidade foi aceite pelo Instituto e que, conseqüentemente, estão excluídos da inspeção pode ser concedido a quem demonstre ter um interesse legítimo preponderante na inspeção do documento. O titular do interesse legítimo preponderante deve ser o requerente da inspeção.

Se do processo constar esse tipo de documentos, o Instituto informará o requerente da inspeção sobre a existência de tais documentos no processo. O requerente da inspeção poderá decidir se quer ou não apresentar um pedido invocando um interesse legítimo preponderante. Cada pedido é analisado em função do seu mérito.

Antes de rejeitar um pedido, o Instituto dá à parte que requer a inspeção a oportunidade de apresentar as suas observações.

Antes da decisão, o pedido e as eventuais observações são enviados à parte interessada, que tem o direito de ser ouvida.

[Artigo 67.º do RMUE](#)

Artigo 56.º do RDMC

O Instituto deve tomar uma decisão sobre a concessão de acesso aos documentos em causa. Essa decisão será passível de recurso pela parte prejudicada.

5.2 Acesso do requerente ou titular aos documentos excluídos

[Artigo 114.º, n.º 4, do RMUE](#)

Artigo 72.º do REDMC

Quando o requerente ou titular pede acesso ao seu próprio processo, estão abrangidos todos os documentos que fazem parte do processo, excluindo apenas os documentos referidos no [artigo 114.º, n.º 4, do RMUE](#) e no artigo 72.º, alíneas a) e b), do REDMC.

Nos processos *inter partes* em que a parte interessada (o opositor ou o requerente da extinção ou da declaração de nulidade) manifestou especial interesse em manter a confidencialidade do seu documento perante terceiros, essa parte será informada da impossibilidade de manter a confidencialidade dos documentos perante a outra parte no processo e será convidada a divulgar o seu conteúdo ou a retirá-los do processo. Se confirmar a sua opção pela confidencialidade, os documentos não serão enviados à outra parte e não serão tidos em conta pelo Instituto na sua decisão.

Se, por outro lado, pretender que os documentos sejam levados em conta, mas não disponibilizados a terceiros, os documentos podem ser transmitidos pelo Instituto à outra parte no processo, mas não serão disponibilizados para inspeção por terceiros (relativamente ao processo de oposição, consultar Orientações, [Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, ponto 4.4.4](#)).

6 Procedimentos junto do Instituto em relação aos requerimentos de inspeção de processos

6.1 Extratos autenticados ou não autenticados dos Registos

6.1.1 Extratos do Registo de MUE

[Artigo 111.º, n.º 7, do RMUE](#)

O Instituto emite extratos autenticados ou não autenticados do Registo, mediante pedido e contra o pagamento de uma taxa. A descarga de fotocópias (certificadas) é, no entanto, gratuita (ver [ponto 6.4](#) infra).

Os pedidos de extratos do Registo de MUE podem ser apresentados através do formulário em linha, disponível no sítio Web do Instituto em <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/forms-and-filings>, ou por outro meio equivalente.

Pode ser utilizada qualquer versão linguística do formulário, desde que este seja preenchido numa das línguas mencionadas no [ponto 6.7](#) infra.

[Artigo 63.º do RDMUE](#)

Os requerimentos de inspeção de processos podem ser apresentados através da entrega do original assinado por meios eletrónicos, por via postal ou por serviço de correio expresso (ver [ponto 6.5](#) infra).

6.1.2 Extrato do Registo de desenhos ou modelos comunitários

Artigo 50.º do RDMC

Artigos 69.º e 73.º do REDMC

Sem prejuízo do disposto no artigo 73.º, do REDMC, o Instituto fornecerá extratos do Registo, certificados conformes ou não, mediante pedido e contra o pagamento de uma taxa.

Quando o registo estiver sujeito a um adiamento da publicação, nos termos do n.º 1 do artigo 50.º do RDMC, os extratos do Registo, certificados conformes ou não, devem incluir apenas o nome do titular, o nome de um eventual representante, a data de depósito do pedido e de registo, o número de processo atribuído ao pedido e a menção de que a publicação foi adiada, a menos que o requerimento tenha sido feito pelo titular ou pelo seu representante.

Os pedidos de extratos do Registo de desenhos ou modelos comunitários podem ser apresentados através do formulário em linha, que está disponível no sítio Web do Instituto em <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/forms-and-filings>, ou por outro meio equivalente.

Pode ser utilizada qualquer versão linguística do formulário, desde que este seja preenchido numa das

línguas mencionadas no [ponto 6.7](#) infra.

Artigos 65.º, 66.º e 67.º do REDMC.

Os requerimentos de inspeção de processos podem ser apresentados através da entrega do original assinado por meios eletrónicos, por via postal ou por serviço de correio expresso (ver [ponto 6.5](#) infra).

6.2 Cópias autenticadas ou não autenticadas dos documentos do processo

O Instituto fornecerá cópias autenticadas ou não autenticadas dos documentos que integram os processos (ver [ponto 4.2](#) supra) mediante pedido, contra o pagamento de uma taxa. A descarga de fotocópias (certificadas) é, no entanto, gratuita (ver [ponto 6.4](#) infra).

Os pedidos de cópias autenticadas ou não certificadas de documentos podem ser apresentados através do formulário em linha, que está disponível no sítio Web do Instituto em <https://euipo.europa.eu/ohportal/pt/forms-and-filings>, ou por outro meio equivalente.

Pode ser utilizada qualquer versão linguística do formulário, desde que este seja preenchido numa das

línguas mencionadas no [ponto 6.7](#) infra.

Em alternativa à descarga gratuita, podem também ser solicitadas cópias autenticadas e não autenticadas de pedidos de MUE e de DMCR, certificados de registo, extratos do Registo e cópias dos documentos do processo (disponíveis apenas para as MUE) (ver [ponto 6.4](#) infra).

As cópias autenticadas do pedido de MUE ou do certificado de registo do DMCR só estarão disponíveis se tiver sido atribuída uma data de depósito (relativamente aos requisitos aplicáveis à data de depósito de MUE, ver Linhas de Orientação, [parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades](#); relativamente aos requisitos aplicáveis à data de depósito de DMCR, ver Linhas de orientação relativas ao Exame dos pedidos de desenhos e modelos comunitários registados).

No caso de um pedido múltiplo de desenhos ou modelos, as cópias autenticadas do pedido só estarão disponíveis para os desenhos ou modelos aos quais tiver sido atribuída uma data de depósito.

Se o pedido de MUE ou o registo de DMCR ainda não tiverem sido publicados, o pedido de cópias autenticadas ou não autenticadas dos documentos do ficheiro estará sujeito às restrições enumeradas nos pontos [4.2.1](#) a [4.2.4](#) supra.

Importa ter presente que a cópia autenticada do pedido ou do registo reflete apenas os dados existentes à data do pedido ou do registo. A marca ou o desenho ou modelo podem ter sido objeto de transferência, de renúncia, de renúncia parcial ou de outro ato que afete o âmbito da proteção e que não estará refletido na cópia autenticada do formulário de pedido de MUE ou de certificado de registo de MUE ou de DMCR. É possível obter informações atualizadas no banco de dados eletrónico ou mediante um pedido de extrato autenticado do Registo (ver [ponto 6.1](#) supra).

6.3 Acesso online aos processos

O conteúdo dos processos está disponível na secção «Correspondência» do processo na ferramenta online no sítio Web do Instituto.

Desde que o pedido de MUE ou o registo de DMCR (não sujeito a adiamento) tenha sido publicado, os utilizadores registados do sítio Web podem consultar esses processos gratuitamente.

6.4 Descarga de cópias autenticadas

Decisão n.º [EX-13-2](#) do Presidente do Instituto, de 26 de novembro de 2013, artigo 6.º.

As cópias autenticadas e não autenticadas de pedidos de MUE e de DMCR, certificados de registo, extratos do Registo e cópias dos documentos do processo (disponíveis apenas para as MUE) podem ser geradas automaticamente e descarregadas através de uma hiperligação direta do sítio Web do Instituto, utilizando a ferramenta online, a partir do formulário eletrónico de pedido de inspeção de processos e do processo relativo à MUE ou ao DMCR selecionado.

A cópia do documento será disponibilizada em formato PDF e será constituída por uma página de rosto nas cinco línguas do Instituto, que introduz o documento autenticado, seguida do próprio documento certificado. O documento contém um código de identificação único. Cada uma das páginas do documento deve apresentar um cabeçalho e um rodapé, com os elementos pertinentes para garantir a autenticidade da cópia: um código de identificação único, um carimbo com a menção «cópia», a assinatura do funcionário do Instituto responsável pela emissão das cópias autenticadas, a data da cópia autenticada, o número da MUE ou do DMCR e o número da página. A data indicada é a data em que a cópia autenticada foi gerada automaticamente.

As cópias autenticadas geradas automaticamente têm o mesmo valor que as cópias autenticadas enviadas, mediante pedido, em formato papel, podendo ser usadas em formato eletrónico ou impressas.

Sempre que uma autoridade recebe uma cópia autenticada, pode verificar o documento original online, recorrendo ao código de identificação único indicado na cópia autenticada. Na secção «bases de dados» do sítio Web do Instituto, está disponível a ligação «consultar cópias autenticadas». Clicando nessa ligação, abre-se uma janela com uma caixa onde pode ser introduzido o código de identificação único, para obter e visualizar o documento original a partir dos sistemas online do Instituto.

Importa ter presente que a cópia autenticada reflete apenas os dados existentes à data do pedido ou do registo. A marca ou o desenho ou modelo podem ter sido objeto de transferência, de renúncia, de renúncia parcial ou de outro ato que afete o âmbito da proteção e que não estará refletido na cópia autenticada do formulário de pedido de MUE ou de certificado de registo de MUE ou de DMCR. É possível obter informações atualizadas no banco de dados eletrónico ou mediante um pedido de extrato autenticado do Registo ou da base de dados.

6.5 Requerimentos online de inspeção de processos

Os utilizadores podem aceder ao formulário de pedido online através da sua conta de utilizador, onde serão convidados a iniciar sessão e a preencher o requerimento de

inspeção de processos para solicitar cópias autenticadas ou não autenticadas de documentos específicos.

6.6 Requerimentos escritos de inspeção de processos

[Artigo 63.º do RDMUE](#)

Artigo 65.º do REDMC

Os pedidos de inspeção podem ser apresentados através do formulário online, que está disponível no sítio web do Instituto <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/forms-and-filings>, ou por outro meio equivalente.

Pode ser utilizada qualquer versão linguística do formulário, desde que este seja preenchido numa das línguas mencionadas no [ponto 6.7](#) infra.

[Artigo 63.º do RDMUE](#)

Artigo 67.º do REDMC

Os requerimentos de inspeção de processos podem ser apresentados através da entrega do original assinado por meios eletrónicos (ver [ponto 6.5](#) supra), por via postal ou por serviço de correio expresso.

6.7 Línguas

Os requerimentos de inspeção de processos devem ser apresentados numa das línguas indicadas infra.

6.7.1 Para pedidos de MUE ou de DMCR

[Artigo 146.º, n.ºs 6 e 9, do RMUE](#)

[Artigo 25.º do RERMUE](#)

Artigos 80.º, 81.º, 83.º e 84.º do REDMC

Caso o requerimento de inspeção de processos se refira a um pedido de MUE ou de DMCR, já publicado ou não, deve ser apresentado na língua em que o pedido de MUE ou de DMCR foi depositado (a «primeira» língua) ou na segunda língua indicada pelo requerente no seu pedido de MUE ou de DMCR (a «segunda» língua).

Caso o requerimento de inspeção seja feito numa língua diferente das acima indicadas, o requerente da inspeção deve, por iniciativa própria e dentro do prazo de um mês, apresentar uma tradução para uma dessas línguas. Se essa tradução não for

apresentada dentro do prazo, o requerimento de inspeção de processos será considerado como não tendo sido apresentado.

Esta disposição não se aplica quando o requerente de inspeção não possa ter tido conhecimento das línguas em que foi apresentado o pedido de MUE ou de DMCR. Isso só pode acontecer quando tais informações não estão disponíveis no Registo online e o pedido pode ser imediatamente tratado. Nesse caso, o requerimento de inspeção pode ser apresentado em qualquer uma das cinco línguas do Instituto.

6.7.2 Para o registo de MUE ou de DMCR

[Artigo 146.º, n.ºs 6 e 9, do RMUE](#)

[Artigo 25.º do RERMUE](#)

Artigos 80.º, alínea b), 81.º, 83.º e 84.º do REDMC

Caso respeite a uma MUE registada ou a um DMCR registado, o requerimento de inspeção dos processos deve ser apresentado numa das cinco línguas do Instituto.

A língua em que o requerimento de inspeção foi depositado será a língua do processo de inspeção.

Caso o requerimento de inspeção de processos seja apresentado numa língua diferente das acima indicadas, a parte requerente deve, por iniciativa própria e dentro do prazo de um mês, apresentar uma tradução para uma dessas línguas, sob pena de o requerimento de inspeção de processos ser considerado como não tendo sido apresentado.

6.8 Representação e autorização

Para apresentar um requerimento de inspeção de processos não é obrigatória a representação.

Caso seja nomeado um representante, aplicam-se as regras gerais de representação e autorização. Ver Linhas de Orientação, [Parte A, Disposições Gerais, Secção 5, Representação profissional](#).

6.9 Conteúdo do requerimento de inspeção de processos

O requerimento de inspeção de processos referido nos pontos [6.5](#) e [6.6](#) supra deve conter o seguinte:

- A indicação do número do processo ou do número de registo para o qual é pedida a inspeção;
- O nome e a morada do requerente da inspeção de processos;

- Quando for o caso, a identificação do documento ou das informações objeto do requerimento de inspeção (podem ser apresentados requerimentos de inspeção da totalidade do processo ou apenas de documentos específicos). No caso do requerimento de inspeção de um documento específico, deve ser indicada a natureza do documento (por exemplo, «pedido», «ato de oposição»). Caso seja solicitada a comunicação de informações contidas nos processos, deve ser especificado o tipo de informação requerida. Caso o pedido de inspeção respeite a um pedido de MUE que ainda não tenha sido publicado, a um pedido de DMCR que ainda não tenha sido publicado, ou a um DMCR que esteja sujeito ao adiamento da publicação nos termos do 50.º do RDMC ou que, estando sujeito a esse adiamento, tenha sido objeto de renúncia antes desse período ou no seu termo, e a inspeção de processos seja requerida por um terceiro, deve ser invocado e demonstrado o direito desse terceiro a inspecionar o processo;
- Caso sejam solicitadas cópias, deve ser indicado o número de cópias solicitadas, se devem ou não ser autenticadas e, caso os documentos devam ser apresentados num país terceiro que exija a autenticação da assinatura (reconhecimento), os países para os quais é necessária a autenticação;
- A assinatura do requerente, nos termos do [artigo 63.º, n.º 1, do RDMUE](#) e do artigo 65.º do REDMC.

6.10 Irregularidades

Sempre que um requerimento de inspeção do processo não cumpra os requisitos relativos ao conteúdo dos pedidos, o requerente da inspeção será convidado a sanar as irregularidades. Caso estas não sejam sanadas dentro do prazo fixado, o pedido de inspeção será recusado.

6.11 Taxas de inspeção e comunicação de informações contidas nos processos

Todas as taxas devem ser pagas na data de receção do requerimento de inspeção (ver pontos [6.5](#) e [6.6](#) supra).

6.11.1 Comunicação de informações contidas nos processos

[Artigo 114.º, n.º 9](#), e [anexo I, Secção A, n.º 32, do RMUE](#)

Artigo 75.º do REDMC

Artigo 2.º do RTDMC, em conjugação com o n.º 23 do seu anexo.

A comunicação de informações contidas nos processos está sujeita ao pagamento de uma taxa de 10 EUR.

6.11.2 Inspeção dos processos

[Artigo 114.º, n.º 6](#), e [anexo I, Secção A, n.º 30, do RMUE](#)

Artigo 74.º, n.º 1, do REDMC

Artigo 2.º do RTDMC e n.º 21 do seu anexo.

O requerimento de inspeção dos processos nas instalações do Instituto está sujeito ao pagamento de uma taxa de 30 EUR.

[Artigo 114.º, n.º 7](#), e [anexo I, Secção A, n.º 31, alínea a\)](#), do RMUE

Artigo 74.º, n.º 4, do REDMC

Artigo 2.º e n.º 22 do anexo do RTDMC

Caso a inspeção dos processos seja efetuada através da emissão de cópias **não autenticadas** dos documentos constantes do processo, essas cópias estão sujeitas ao pagamento de uma taxa de 10 EUR, com um acréscimo de 1 EUR por cada página acima de dez.

[Artigo 51.º, n.º 2, do RMUE](#)

Artigos [111.º, n.º 7](#), [114.º, n.º 7](#) e [anexo I, Secção A, n.º 29, alínea a\)](#), do RMUE

Artigos 17.º, n.º 2, 69.º, n.º 6, e 74.º, n.º 5, do REDMC

Artigo 2.º e n.º 20 do anexo do RTDMC

Uma cópia **não autenticada** de um pedido de MUE ou de DMCR, uma cópia **não autenticada** de um certificado de registo, um extrato **não autenticado** do Registo ou um extrato **não autenticado** de um pedido de MUE ou de DMCR da base de dados estão sujeitos ao pagamento de uma taxa de 10 EUR por cópia ou extrato.

No entanto, os utilizadores registados do sítio Web podem obter gratuitamente cópias eletrónicas **não autenticadas** de pedidos ou de certificados de registo de MUE ou de DMCR através do sítio Web.

[Artigo 114.º, n.º 7](#), e [anexo I, Secção A, n.º 31, alínea b\)](#), do RMUE

Artigo 74.º, n.º 4, do REDMC

Artigo 2.º e n.º 22 do anexo do RTDMC

Caso a inspeção dos processos seja efetuada através da emissão de cópias **autenticadas** de documentos constantes dos processos, essas cópias estão sujeitas ao pagamento de uma taxa de 10 EUR, com um acréscimo de 1 EUR por cada página acima de dez.

[Artigo 51.º, n.º 2, do RMUE](#)

Artigos [111.º, n.º 7](#), [114.º, n.º 7](#) e [anexo I, Secção A, n.º 29, alínea b\)](#), do RMUE

Artigos 17.º, n.º 2, 69.º, n.º 6, e 74.º, n.º 5, do REDMC

Artigo 2.º e n.º 20 do anexo do RTDMC

Uma cópia **autenticada** de um pedido de MUE ou de DMCR, uma cópia **autenticada** de um certificado de registo, um extrato **autenticado** do Registo ou um extrato **autenticado** de um pedido de MUE ou de DMCR da base de dados estão sujeitos ao pagamento de uma taxa de 30 EUR por cópia ou extrato.

No entanto, os utilizadores registados do sítio Web podem obter gratuitamente cópias **autenticadas** de pedidos ou certificados de registo de MUE ou de DMCR através do sítio Web.

6.11.3 Consequências da falta de pagamento

[Artigo 114.º, n.º 6, do RMUE](#)

Artigo 74.º, n.º 1, do REDMC

O requerimento de inspeção de processos não se considerará apresentado enquanto a taxa não for paga. As taxas aplicam-se não apenas quando o requerimento de inspeção é apresentado por um terceiro, mas também quando é apresentado pelo requerente ou titular da MUE ou do DMCR. O Instituto não processará o pedido de inspeção enquanto a taxa não for paga.

No entanto, se a taxa não for paga ou quando não for paga na totalidade, o Instituto notificará o requerente de inspeção:

- se o pagamento devido por uma cópia autenticada ou não autenticada de um pedido de MUE ou de DMCR, por um certificado de registo ou por um extrato do Registo ou da base de dados não for recebido pelo Instituto;
- se o pagamento pela inspeção dos processos através da emissão de cópias autenticadas ou não autenticadas dos documentos contidos nos processos não for recebido pelo Instituto;
- se o pagamento pela comunicação de informações contidas num processo não for recebido pelo Instituto.

O Instituto expedirá uma carta, indicando o montante das taxas a pagar. Se o requerente da inspeção desconhecer o valor exato da taxa porque esse valor depende do número de páginas, o Instituto incluirá essa informação na carta-modelo ou informará o requerente de inspeção por outro meio adequado.

6.11.4 Reembolso de taxas

Caso um requerimento de inspeção de processos seja rejeitado, a taxa correspondente não é devolvida. No entanto, se, após o pagamento da taxa, o Instituto considerar que nem todas as cópias autenticadas ou não autenticadas podem ser emitidas (por exemplo, se o pedido disser respeito a documentos confidenciais e o requerente não tiver demonstrado um interesse legítimo preponderante), as taxas pagas que excedam o montante efetivamente exigível serão reembolsadas.

6.12 Requisitos relativos ao direito de inspeção de processos respeitantes a um pedido de MUE não publicada ou a um DMCR sujeito a adiamento da publicação apresentado por um terceiro

[Artigo 114.º, n.ºs 1 e 2, do RDMUE](#)

Artigo 74.º do RDMC

Artigo 74.º, n.º 2, do REDMC

Sempre que um pedido de inspeção de processos relativo a um pedido de MUE que ainda não tenha sido publicada ou a um DMCR que esteja sujeito a adiamento da publicação, nos termos do artigo 50.º do RDMC ou que, estando sujeito a esse adiamento, tenha sido objeto de renúncia antes desse período ou no seu termo (ver pontos [4.2.1](#) e [4.2.2](#) supra), é apresentado por um terceiro (ou seja, por uma pessoa que não seja o requerente da MUE ou DMCR, ou o seu representante), poderão verificar-se várias situações diferentes.

Se o pedido apresentado por um terceiro se basear nos fundamentos especificados no artigo 114.º, n.º 1 e 2, do RMUE (ver ponto [4.2.1](#) supra), no artigo 74.º, n.º 2, do RDMC ou no artigo 74.º, n.º 2, do REDMC (ver ponto [4.2.2](#) supra), esse pedido deve mencionar e demonstrar que o requerente ou titular da MUE ou do DMCR consentiu na inspeção ou declarou que, após o registo do DMCR, faria valer os direitos por ele conferidos contra o requerente da inspeção.

6.12.1 Consentimento

O consentimento do requerente ou titular da MUE ou do DMCR deve revestir a forma de uma declaração escrita de autorização da inspeção do(s) processo(s) em causa. O consentimento pode ser limitado à inspeção de determinadas partes do processo, tais como o pedido, caso em que o requerimento de inspeção de processos não pode exceder o âmbito do consentimento.

Caso o requerente da inspeção de processos não apresente uma declaração escrita do requerente da MUE ou do requerente ou titular do DMCR em que este autorize a inspeção dos processos, o requerente da inspeção será notificado e ser-lhe-á

concedido um prazo de dois meses, a contar da data da notificação, para sanar essa irregularidade.

Se, findo esse prazo, o consentimento não tiver sido apresentado, o Instituto rejeitará o requerimento de inspeção dos processos. O requerente da inspeção será informado da decisão de rejeição do requerimento.

A decisão pode ser objeto de recurso do requerente da inspeção (artigos [67.º](#) e [68.º](#) do RMUE e artigo 56.º do RDMC).

6.12.2 Declaração de que os direitos conferidos pela MUE ou pelo DMCR serão invocados

[Artigo 114.º, n.º 2, do RMUE](#)

Artigo 74.º, n.º 2, do RDMC

Artigo 74.º, n.º 2, do REDMC

Sempre que o pedido se baseie na afirmação do titular da MUE ou do DMCR de que, após o registo da MUE ou do DMCR, fará valer os direitos daí decorrentes, impende sobre o requerente da inspeção o ónus de provar esta afirmação. A prova a apresentar deve ser documental e consistir, por exemplo, em declarações do requerente da MUE ou do requerente ou titular do DMCR no caso dos pedidos de registo de MUE ou de DMCR, ou no caso de DMCR registado ou objeto de publicação diferida, em correspondência comercial, etc. Uma oposição baseada num pedido de registo de MUE contra uma marca nacional constitui uma declaração de que a MUE será invocada. Não constituem prova bastante as meras presunções por parte do requerente da inspeção do processo.

O Instituto começará por analisar a suficiência da prova.

Em caso afirmativo, o Instituto enviará o requerimento de inspeção de processos e os documentos de apoio ao requerente da MUE ou de DMCR e convidá-lo-á a apresentar observações dentro do prazo de dois meses. Se o requerente da MUE ou o requerente ou titular do DMCR consentir na inspeção do processo, está será permitida. Se o requerente da MUE ou o requerente ou titular do DMCR apresentar observações opondo-se à inspeção do processo, o Instituto transmitirá esses comentários ao requerente da inspeção. Qualquer outra declaração do requerente da inspeção será remetida ao requerente da MUE ou ao requerente ou titular do DMCR e vice-versa. O Instituto terá em consideração todos os documentos apresentados atempadamente pelas partes e decidirá em conformidade. A decisão do Instituto será notificada tanto ao requerente da inspeção do processo como ao requerente da MUE ou requerente ou titular do DMCR. Pode ser objeto de recurso pela parte prejudicada (artigos [67.º](#) e [68.º](#) do RMUE e artigo 56.º do RDMC).

6.13 Autorização da inspeção de processos, meios de inspeção

Sempre que a inspeção é autorizada, o Instituto envia ao requerente da inspeção as cópias dos documentos do processo ou as informações solicitadas, conforme o caso, ou convida o requerente a proceder à inspeção dos processos nas instalações do Instituto. O Instituto não transmitirá os documentos solicitados a terceiros.

6.13.1 Comunicação de informações contidas nos processos

[Artigo 114.º, n.º 9, do RMUE](#)

Artigo 75.º do REDMC

O Instituto pode comunicar informações constantes de processos referentes a pedidos ou registos de MUE ou de DMCR, mediante pedido.

As informações contidas nos processos podem ser fornecidas sem requerimento de inspeção, designadamente sempre que o interessado pretenda saber se determinado pedido de MUE foi apresentado por um determinado requerente, ou a data desse pedido, ou se a lista de produtos e serviços foi alterada no período compreendido entre o depósito do pedido e a publicação.

Uma vez obtidas essas informações, o interessado poderá decidir se deve ou não solicitar cópias dos documentos pertinentes, ou efetuar um requerimento de inspeção do processo.

Não serão fornecidas ao interessado informações como os argumentos apresentados por determinado opositor no âmbito de um processo de oposição, ou quais os documentos relativos à antiguidade que foram depositados, ou qual a redação exata da lista de produtos e serviços apresentada. Pelo contrário, o Instituto aconselhará a parte interessada em obter essas informações a apresentar um requerimento de inspeção do processo em causa.

Nesses casos, a quantidade e a complexidade das informações a fornecer excederiam os limites do razoável e criaria uma carga administrativa excessiva.

6.13.2 Cópias dos documentos constantes dos processos

Caso seja autorizada a inspeção dos processos através do fornecimento de cópias autenticadas ou não autenticadas dos documentos constantes do processo, os documentos solicitados serão enviados à parte interessada.

Caso seja autorizada a inspeção do processo nas instalações do Instituto, será marcada uma data para esse efeito.

6.13.3 Interesse específico em relação ao requerente da inspeção

Sempre que uma parte demonstre um interesse específico em saber se o seu ficheiro foi objeto de inspeção e quem o inspecionou, deverá ser encontrado um compromisso entre o interesse geral do público em poder inspecionar os ficheiros dos processos apresentados no Instituto com um mínimo de formalidades e o interesse específico das partes em conhecer o processo em circunstâncias excecionais e devidamente justificadas.

Considerando que os pedidos de inspeção online não são comunicados de forma sistemática à parte cujo processo foi inspecionado, essa parte deve apresentar um pedido justificado e fundamentado em que demonstre que existem motivos legítimos para ser informada se o seu processo tiver sido inspecionado e por quem. O pedido não será deferido automaticamente. Antes de deferir o pedido, o Instituto ponderará aquelas razões, caso a caso, bem como as explicações da pessoa que efetuou a inspeção, num prazo que fixará para esse efeito.

7 Procedimentos para o acesso dos órgãos jurisdicionais ou de outras autoridades dos Estados-Membros aos processos

[Artigo 117.º, n.º 1, do RMUE](#)

Artigo 75.º do RDMC

Artigos [20.º](#) e [21.º](#) do RERMUE

Artigos 77.º e 78.º do REDMC

Para efeitos de cooperação administrativa, o Instituto e os órgãos judiciais ou outras autoridades competentes dos Estados-Membros prestar-se-ão assistência mútua, a pedido, permutando informações ou processos.

Também para efeitos de cooperação administrativa, o Instituto comunicará aos institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros, mediante pedido, informações sobre o depósito de pedidos de MUE ou de DMCR e sobre os processos relativos a esses pedidos, bem como sobre as marcas e desenhos ou modelos registados daí resultantes.

7.1 Isenção de taxas

[Artigos 20.º, n.º 3, e 21.º, n.º 1 e 3, do RERMUE](#)

Artigo 77.º, n.º 3, e artigo 78.º, n.ºs 1 e 2, do REDMC

A inspeção de processos e a comunicação de informações constantes dos processos solicitadas pelos tribunais ou autoridades dos Estados-Membros não estão sujeitas ao pagamento de taxas.

[Artigo 21.º, n.º 3, do RERMUE](#)

Artigo 78.º, n.º 2, do REDMC

Os órgãos jurisdicionais ou os ministérios públicos de um Estado-Membro podem facultar a terceiros a inspeção dos processos transmitidos pelo Instituto ou de cópias dos mesmos. O Instituto não cobrará qualquer taxa pela inspeção.

7.2 Ausência de restrições quanto aos pedidos não publicados

Artigos [114.º, n.º 4](#), e [117.º, n.º 1](#), do RMUE

[Artigo 20.º, n.º 1, do RERMUE](#)

Artigo 75.º do RDMC

Artigo 72.º e artigo 77.º, n.º 1, do REDMC

A inspeção de processos e a comunicação de informações contidas nos processos solicitadas pelos órgãos jurisdicionais ou pelas autoridades dos Estados-Membros não estão sujeitas às restrições previstas no [artigo 114.º do RMUE](#) e no artigo 74.º do RDMC. Consequentemente, a estas entidades pode ser concedido acesso aos processos relativos a pedidos de MUE não publicados (ver ponto [4.2.1](#) supra) e a DMCR sujeitos a adiamento da publicação (ver ponto [4.2.2](#) supra), bem como a partes do processo que a parte interessada tenha manifestamente desejado manter confidenciais. No entanto, os documentos relativos à exclusão e à recusa, bem como os documentos referidos no [artigo 114.º, n.º 4, do RMUE](#) e no artigo 72.º, alínea b), do REDMC, não serão facultados a essas entidades.

[Artigo 114.º, n.º 4, do RMUE](#)

[Artigo 21.º, n.º 3, do RERMUE](#)

Artigo 74.º do RDMC

Artigo 72.º e artigo 78.º, n.º 2, do REDMC

Os órgãos jurisdicionais ou os ministérios públicos dos Estados-Membros podem facultar a terceiros a inspeção dos processos transmitidos pelo Instituto ou de cópias dos mesmos. A inspeção subsequente está sujeita às restrições referidas no [artigo 114.º, n.º 4, do RMUE](#) e no artigo 74.º do RDMC, tal como se a inspeção tivesse sido solicitada por um terceiro.

[Artigo 21.º, n.º 2, do REMUE](#)

Artigo 78.º, n.º 4, do RERMUE

Ao transmitir processos ou cópias dos processos aos órgãos jurisdicionais ou aos ministérios públicos dos Estados-Membros, o Instituto fará referência às restrições impostas à inspeção de processos relativos, por um lado, a pedidos ou registos de MUE nos termos do [artigo 114.º, do RMUE](#) e, por outro lado, a pedidos ou registos de DMCR, nos termos do artigo 74.º do RDMC e do artigo 72.º do REDMC.

7.3 Meios de inspeção

[Artigo 21.º, n.º 1, do RERMUE](#)

Artigo 78.º, n.º 1, do REDMC

A inspeção de processos referentes a pedidos ou registos de MUE ou de DMCR por parte de órgãos jurisdicionais ou autoridades dos Estados-Membros pode ser concedida mediante o fornecimento de cópias dos documentos originais. Como os processos não contêm documentos originais propriamente ditos, o Instituto fornecerá cópias impressas retiradas do sistema eletrónico.

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME
INSTITUTO EUROPEU
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
(EUIPO)

Parte E

Operações de registo

Secção 6

Outras inscrições no registo

Índice

Capítulo 1 Pedidos reconventionais.....	1716
--	-------------

Obsoleto

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME

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

Parte E

Operações de registo

Secção 6

Outras inscrições no registo

Capítulo 1

Pedidos reconventionais

Índice

1 Introdução.....	1718
2 Pedido de registo de um pedido reconvenicional apresentado perante um tribunal de MUE ou um tribunal de DMC.....	1718
3 Pedido de registo da decisão relativa a um pedido reconvenicional apresentado perante um tribunal de MUE ou um tribunal de DMC.....	1719

Obsoleto

1 Introdução

Os pedidos reconventionais, tal como estabelecido no [artigo 128.º do RMUE](#) ou no artigo 84.º do RDMC, são meios de defesa do réu contra o qual foi instaurado um processo de infração de uma MUE ou de um desenho ou modelo comunitário registado (DMCR). Através do pedido reconvenicional, o réu pede ao tribunal de marcas da União Europeia (tribunal de MUE) ou ao tribunal de desenhos e modelos comunitários (tribunal de DMC) que declare a extinção ou a nulidade da MUE ou a nulidade do DMCR alegadamente infringidos.

O objetivo da inscrição da apresentação e da decisão definitiva do pedido reconvenicional no registo do Instituto prende-se com o interesse geral de disponibilizar ao público todas as informações relevantes sobre os pedidos reconventionais relativos a MUE e a DMCR, sobretudo as decisões definitivas proferidas nesses processos. Deste modo, o Instituto pode executar estas decisões definitivas, especialmente as que declaram a extinção ou a nulidade total ou parcial de uma MUE, bem como as que declaram a nulidade total de um DMCR.

Ao inscrever esses pedidos reconventionais e as respetivas decisões definitivas no Registo, o Instituto empenha-se em cumprir os princípios da conformidade com a verdade, a confiança da opinião pública e a segurança jurídica de um registo público.

2 Pedido de registo de um pedido reconvenicional apresentado perante um tribunal de MUE ou um tribunal de DMC

[Artigo 111.º, n.º 3, alínea n\)](#), e [artigo 128.º, n.º 4, do RMUE](#)

Artigo 86.º, n.º 2, do RDMC

Artigo 69.º, n.º 3, alínea p), do REDMC

Comunicações [n.º 9/05](#) e [n.º 10/05](#) do Presidente do Instituto, de 28 de novembro de 2005

Nos termos do [artigo 128.º, n.º 4, do RMUE](#) e do artigo 86.º, n.º 2, do RDMC, o tribunal de MUE ou o tribunal de DMC no qual tenha sido apresentado um pedido reconvenicional de extinção de uma MUE ou de declaração de nulidade de uma MUE ou de um DMCR deve informar o Instituto sobre a data da apresentação do pedido reconvenicional.

Os regulamentos estabelecem que o tribunal de MUE no qual foi apresentado um pedido reconvenicional de extinção ou de declaração de nulidade de uma MUE não pode prosseguir o exame desse pedido até o interessado ou o tribunal ter informado o Instituto da data em que esse pedido reconvenicional foi apresentado.

As comunicações [n.º 9/05](#) e [n.º 10/05](#) do Presidente do Instituto, de 28 de novembro de 2005, respeitam à designação de tribunais de MUE e de tribunais de DMC nos Estados-Membros nos termos do [artigo 123.º do RMUE](#).

O Instituto permite igualmente que qualquer parte no processo de pedido reconvenicional solicite a inscrição de um pedido reconvenicional no registo, caso ainda não tenha sido comunicado pelo tribunal de MUE ou pelo tribunal de DMC.

O requerente deve:

- indicar a data de apresentação do pedido reconvenicional;
- indicar o número da MUE ou do DMCR em causa;
- declarar se o pedido visa a extinção ou a declaração de nulidade;
- apresentar provas de que o pedido reconvenicional foi apresentado perante o tribunal de MUE ou o tribunal de DMC competente para se pronunciar sobre o pedido reconvenicional, incluindo, sempre que possível, o número de processo ou o número de referência do tribunal.

Se os elementos acima enumerados não forem apresentados, ou se as informações apresentadas pelo requerente carecerem de maior clarificação, o Instituto enviará um pedido de esclarecimentos. Se as irregularidades não forem sanadas, o Instituto rejeitará o pedido de registo do pedido reconvenicional. A parte em questão pode interpor recurso contra essa decisão.

O Instituto notificará o titular da MUE ou do DMCR e o tribunal de MUE ou o tribunal de DMCR da inscrição do pedido reconvenicional no registo. Caso o pedido tenha sido apresentado pela outra parte no processo reconvenicional, o Instituto também informará essa parte.

Caso um pedido de extinção ou de declaração de nulidade de uma MUE tenha sido apresentado ao Instituto antes da apresentação do pedido reconvenicional, o Instituto informará os tribunais em que o pedido reconvenicional relativo à mesma marca corre os seus termos. Nos termos do disposto no [artigo 132.º, n.º 1, do RMUE](#), os tribunais suspenderão o processo até que a decisão sobre o pedido seja definitiva ou o pedido seja retirado.

3 Pedido de registo da decisão relativa a um pedido reconvenicional apresentado perante um tribunal de MUE ou um tribunal de DMC.

[Artigo 111.º, n.º 3, alínea o\)](#), e [artigo 128.º, n.º 6, do RMUE](#)

Artigo 86.º, n.º 4, do RDMC

Artigo 69.º, n.º 3, alínea q), do REDMC

Nos casos em que um tribunal de MUE ou um tribunal de DMC tenha proferido uma decisão que se tenha tornado definitiva sobre um pedido reconvenicional de extinção

de uma MUE ou de declaração de nulidade de uma MUE ou de um DMCR, será enviada ao Instituto uma cópia da decisão.

O Instituto permite igualmente que qualquer parte no processo de pedido reconvenicional solicite a inscrição da decisão relativa à ação reconvenicional no registo, caso ainda não tenha sido comunicada pelo tribunal de MUE ou pelo tribunal de DMC.

O requerente deve:

- juntar uma cópia da decisão, bem como a confirmação do tribunal de MUE ou do tribunal de DMC de que a decisão se tornou definitiva;
- a indicação da data em que a decisão se tornou definitiva;
- indicar o número da MUE ou do DMCR em causa;
- declarar se o pedido visa a extinção ou a declaração de nulidade;
- na eventualidade de anulação ou declaração de nulidade parcial, referir a lista de produtos e serviços afetados pela decisão, quando for o caso.

Para ser efetuada a inscrição do pedido reconvenicional no Registo, é necessário que o Instituto receba a confirmação de que a sentença **transitou em julgado** («passée en force de chose jugée»/«rechtskräftig»/«adquirido fuerza de cosa juzgada», etc.). Caso o Instituto necessite de esclarecimentos, pode pedi-los por escrito.

O Instituto menciona a decisão no Registo e toma as medidas necessárias para assegurar a aplicação do seu dispositivo.

Nos casos em que a decisão definitiva anula parcialmente uma MUE, o Instituto procederá à alteração da lista de produtos e serviços em conformidade com a decisão do tribunal de MUE e, quando necessário, enviará para tradução a lista alterada de produtos e serviços.

O Instituto notificará o titular da MUE ou do DMCR e o tribunal de MUE ou o tribunal de DMC de que a decisão foi inscrita no registo. Caso o pedido tenha sido apresentado pela outra parte no processo reconvenicional, o Instituto também informará essa parte.