



**CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA**

**Bruxelas, 15 de novembro de 2013 (27.11)
(OR.en)**

16218/13

**Dossiês interinstitucionais:
2013/0088 (COD)
2013/0089 (COD)**

**PI 165
CODEC 2573**

NOTA

de:	Secretariado-Geral
para:	Comité de Representantes Permanentes (1. ^a Parte) / Conselho
n.º prop. Com.:	8065/13 PI 51 CODEC 710 8066/13 PI 52 CODEC 711
Assunto:	Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Reformulação) – Relatório de situação

I. INTRODUÇÃO

1. Em 2 de abril de 2013, a Comissão apresentou as propostas referidas em epígrafe ao Conselho e ao Parlamento Europeu.

2. Em 27 de março de 2013, a Comissão apresentou aos Estados-Membros o projeto de regulamento de execução da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º 2869/95 relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária, tendo em vista alterar o nível das taxas aplicáveis às marcas comunitárias.
3. Consideradas como um pacote, o principal objetivo comum destas propostas consiste em promover a inovação e o crescimento económico, tornando os sistemas de registo de marcas de toda a UE mais acessíveis e eficientes para as empresas, em termos de redução de custos e de complexidade, de maior celeridade, previsibilidade e segurança jurídica. Esta revisão coincide com os esforços para garantir a coexistência e a complementaridade entre os sistemas de marcas da União e dos Estados-Membros.
4. O Parlamento Europeu (a comissão JURI responsável) ainda não adotou a sua posição em primeira leitura, mas espera-se que o faça dentro em breve.

II. PROGRESSOS ALCANÇADOS

5. O Grupo da Propriedade Intelectual (Marcas) tem trabalhado intensamente sobre as propostas de diretiva e de regulamento desde que foram apresentadas pela Comissão. No segundo semestre de 2013, dedicou-lhes treze reuniões que duraram o dia inteiro. Concluída a primeira análise técnica da proposta de diretiva em meados de outubro, a Presidência apresentou uma proposta de compromisso que consta do documento 16336/13 PI 166 CODEC 2618. Espera-se que até ao final do corrente ano, o Grupo conclua a primeira análise técnica da proposta de regulamento.
6. Durante os debates, todas as delegações salientaram que os instrumentos jurídicos propostos deveriam ser tratados como um pacote.

7. Os debates realizados até agora mostraram que as delegações apoiam convictamente a atualização e simplificação das disposições técnicas tanto da proposta de diretiva como de regulamento, com o objetivo de proporcionar aos utilizadores um sistema de marcas nacional e da UE moderno e com maior segurança jurídica. Ficou estabelecido, porém, que seria necessário prosseguir o aperfeiçoamento técnico de uma série de disposições propostas.

8. A proposta de diretiva

A análise da proposta de diretiva mostrou que era necessário proceder-se a determinados ajustamentos da maior parte das disposições do texto. A maioria das alterações apresentadas pelas delegações foram incorporadas no texto de compromisso da Presidência, sendo objeto de um debate mais aprofundado no Grupo da Propriedade Intelectual (Marcas), quando estiver concluída a primeira análise técnica da proposta de regulamento.

Os Estados-Membros apoiaram amplamente a necessidade das seguintes alterações relativas à parte do direito substantivo:

- deverá ser clarificada a abolição da exigência de possibilidade de representação gráfica do sinal,
- deverá ser suprimida a disposição sobre os motivos de recusa que apenas existam em Estados-Membros diferentes daqueles em que o pedido de registo for apresentado, ou apenas se uma marca em língua estrangeira for traduzida ou transcrita em qualquer alfabeto ou língua oficial dos Estados-Membros,
- as marcas anteriores não podem ser tratadas como gozando de prestígio fora do Estado-Membro em causa,
- as marcas não devem ser registadas se forem excluídas do registo em conformidade com a legislação nacional que estabelece a proteção das denominações de origem e indicações geográficas,

- deverá ser suprimida a disposição sobre as marcas anteriores protegidas fora da União que deverão ser tidas em consideração durante os procedimentos de análise e invalidação,
- a função de origem da marca deverá ser suprimida da regra da "dupla identidade",
- as marcas como objetos de propriedade deverão ser harmonizadas a um nível mais baixo do que proposto.

Foram solicitados mais esclarecimentos sobre a proposta de disposição relativa à prevenção da importação de produtos, sempre que seja apenas o expedidor dos produtos que atua para fins comerciais.

Houve divergência de opiniões dos Estados-Membros quanto à proposta de extensão dos direitos em relação a produtos introduzidos no território aduaneiro (questão do "trânsito"). No texto de compromisso da Presidência foram apresentadas várias opções para ulterior debate a nível dos peritos.

Quanto aos procedimentos de registo de marcas, alguns Estados-Membros pronunciaram-se no sentido de se ter devidamente em conta os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. A este respeito, os Estados-Membros mostraram-se favoráveis a que se mantivesse a possibilidade de apreciação oficiosa dos motivos relativos. Sobretudo, alguns deles questionaram a exequibilidade de determinadas disposições processuais em virtude dos recursos limitados dos institutos nacionais de marcas.

Todos os Estados-Membros se mostraram favoráveis à criação de um quadro de cooperação administrativa entre todos os institutos nacionais de marcas e o IHMI, tendo ficado claro, porém, que a cooperação deveria ser facultativa.

Houve divergência de opiniões dos Estados-Membros quanto à necessidade de um sistema de uma classe por taxa. Alguns deles argumentaram que a proposta poderia não estar em sintonia com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.

9. A proposta de regulamento

À semelhança da proposta de diretiva, a análise da proposta de regulamento mostrou que era necessário proceder-se a mais ajustamentos do texto. A maior parte do debate incidiu nos pontos que passamos a enunciar.

A opinião predominante dos Estados-Membros era a de que a abordagem comum sobre as agências descentralizadas¹ não deveria ser aplicada automaticamente e que se deveria analisar e ter em conta, caso a caso, as especificidades do IHMI.

A maioria dos Estados-Membros manifestou dúvidas em relação a determinados elementos de governação do IHMI propostos que dizem respeito, por exemplo, à composição do Conselho de Administração. Os Estados-Membros não apoiaram a inclusão da Comissão Executiva como opção existente na estrutura de governação e preconizaram que as disposições sobre a nomeação e destituição do diretor executivo e prorrogação do seu mandato se mantivessem inalteradas.

Os Estados-Membros defenderam também que a Comissão dispusesse de menos competência para adotar atos delegados, especialmente em relação ao sistema de taxas e encargos.

No que respeita ao quadro de cooperação administrativa para promover a convergência de práticas e instrumentos, a maioria dos Estados-Membros solicitou mais esclarecimentos à Comissão, tendo especialmente em conta os interesses individuais dos institutos nacionais de marcas.

Várias delegações consideraram que as propostas da Comissão não tiveram suficientemente em conta as conclusões do Conselho, de 25 de maio de 2010, sobre a futura revisão do sistema de marcas na União Europeia². Quanto à gestão financeira e orçamento equilibrado, os Estados-Membros mostraram-se reticentes em relação à pertinência da possibilidade de transferir o excedente orçamental para o orçamento da União.

¹ (http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_pt.pdf)

² JO C 140 de 29.5.2010, p. 22.

III. CONCLUSÕES

10. Os progressos alcançados até à data e a abordagem construtiva que as delegações e a Comissão tiveram nos debates no Grupo fazem crer que poderão ser encontradas soluções tanto para a diretiva como para o regulamento num futuro próximo. A este respeito, a Presidência continua empenhada em tentar que se avance o mais possível durante o seu mandato.
 11. Todavia, os debates no Grupo revelaram uma grande divergência de opiniões entre a Comissão e as delegações dos Estados-Membros sobre uma série de questões políticas fundamentais, como sejam a futura governação do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI), o alcance do recurso a atos delegados que é proposto, o nível de harmonização dos procedimentos nacionais e as modalidades da futura cooperação entre o IHMI e os institutos nacionais de marcas, incluindo o financiamento dessa cooperação pelo IHMI.
 12. Convida-se o Comité de Representantes Permanentes a recomendar ao Conselho (Competitividade) que, na reunião de 2 de dezembro de 2013, tome nota do presente relatório de situação e incumba o Grupo da Propriedade Intelectual (Marcas) de continuar a envidar esforços no sentido de se alcançar um acordo sobre este importante pacote.
-