

DIRECTIVAS

DIRECTIVA 2008/95/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de 22 de Outubro de 2008

que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas

(Versão codificada)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 95.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu ⁽¹⁾,Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado ⁽²⁾,

Considerando o seguinte:

(1) A Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas ⁽³⁾ foi alterada quanto à substância ⁽⁴⁾. Por razões de clareza e racionalidade, deverá proceder-se à codificação da referida directiva.

(2) As legislações que eram aplicadas nos Estados-Membros em matéria de marcas, antes da entrada em vigor da Directiva 89/104/CEE, comportavam disparidades susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum. Importava, pois, aproximar estas legislações para assegurar o bom funcionamento do mercado interno.

(3) Importa não desconhecer as soluções e vantagens que o regime da marca comunitária pode oferecer às empresas que pretendam adquirir marcas.

⁽¹⁾ JO C 161 de 13.7.2007, p. 44.

⁽²⁾ Parecer do Parlamento Europeu de 19 de Junho de 2007 (JO C 146 E de 12.6.2008, p. 76) e Decisão do Conselho de 25 de Setembro de 2008.

⁽³⁾ JO L 40 de 11.2.1989, p. 1.

⁽⁴⁾ Ver parte A do anexo I.

(4) Não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Basta limitar a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno.

(5) A presente directiva não deverá retirar aos Estados-Membros a faculdade de continuar a proteger as marcas adquiridas pelo uso, mas deverá regular apenas a sua relação com as marcas adquiridas pelo registo.

(6) Os Estados-Membros deverão continuar igualmente a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo. Cabe aos Estados-Membros, por exemplo, determinar a forma dos processos de registo e de declaração de nulidade, decidir se os direitos anteriores devem ser invocados no processo de registo ou no processo de declaração de nulidade, ou em ambos os casos, ou ainda, no caso de os direitos anteriores poderem ser invocados no processo de registo, prever um processo de oposição, ou uma análise oficiosa, ou ambos. Os Estados-Membros deverão manter a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas.

(7) A presente directiva não deverá excluir a aplicação às marcas de disposições do direito dos Estados-Membros que não estejam abrangidas pelo direito de marcas, tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores.

(8) A realização dos objectivos prosseguidos pela aproximação pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros. Para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais susceptíveis de constituir uma marca desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca, por exemplo, a ausência de carácter distintivo, ou relativos aos conflitos entre a marca e os direitos anteriores, deverão ser enumerados de modo exaustivo, mesmo que

alguns desses motivos sejam enumerados a título facultativo para os Estados-Membros, que podem assim mantê-los ou introduzi-los na sua legislação. Os Estados-Membros deverão poder manter ou introduzir nas respectivas legislações motivos de recusa ou de nulidade relacionados com condições de aquisição ou de conservação do direito sobre a marca, para as quais não existe qualquer disposição de aproximação, referentes, por exemplo, à qualidade de titular da marca, à renovação da marca, ao regime de taxas, ou à não observância das normas processuais.

- (9) A fim de reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na Comunidade e, por conseguinte, o número de conflitos que surgem entre elas, importa exigir que as marcas registadas sejam efectivamente usadas sob pena de caducidade. É necessário prever que a nulidade de uma marca não possa ser declarada em virtude da existência de uma marca anterior não usada, deixando simultaneamente aos Estados-Membros a faculdade de aplicar o mesmo princípio no que diz respeito ao registo de uma marca ou de prever que uma marca não possa ser validamente invocada num processo de contrafacção se se verificar, na sequência de uma excepção, que o registo da marca poderia ficar sujeito a caducidade. Em todos estes casos cabe aos Estados-Membros fixar as normas processuais aplicáveis.
- (10) É fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros. Tal não priva os Estados-Membros da faculdade de conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozem de prestígio.
- (11) A protecção conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. A protecção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de semelhança em relação com o risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados, deverá constituir a condição específica da protecção. Deverá ser do domínio das regras nacionais de processo que a presente directiva não deverá prejudicar a questão dos meios pelos quais o risco de confusão pode ser constatado, em especial o ónus da prova.
- (12) Importa, por razões de segurança jurídica e sem prejudicar de forma discriminatória os interesses do titular de uma marca anterior, estipular que este último deixe de poder requerer a declaração de nulidade ou opor-se ao uso de uma marca posterior à sua, de que tiver conscientemente tolerado o uso durante um longo período, salvo se o registo da marca posterior tiver sido pedido com má-fé.
- (13) Todos os Estados-Membros estão vinculados pela Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial. É necessário que as disposições da presente directiva estejam em harmonia completa com as da referida convenção. As obrigações dos Estados-Membros decorrentes dessa convenção não deverão ser afectadas pela presente directiva. Se necessário, deverá ser aplicável o segundo parágrafo do artigo 307.º do Tratado.
- (14) A presente directiva não deverá prejudicar as obrigações dos Estados-Membros relativas ao prazo de transposição para o direito nacional da Directiva 89/104/CEE indicado na parte B do anexo I,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.º

Âmbito

A presente directiva é aplicável a todas as marcas de produtos ou de serviços que tenham sido objecto de registo ou de pedido de registo, como marca individual, marca colectiva ou marca de garantia ou de certificação, num Estado-Membro ou no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, ou que tenham sido objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro.

Artigo 2.º

Sinais susceptíveis de constituir uma marca

Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Artigo 3.º

Motivos de recusa ou de nulidade

1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:

- a) A sinais que não possam constituir uma marca;

- b) A marcas desprovidas de carácter distintivo;
- c) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;
- d) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
- e) A sinais constituídos exclusivamente:
 - i) pela forma imposta pela própria natureza do produto, ou
 - ii) pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, ou
 - iii) pela forma que confira um valor substancial ao produto;
- f) A marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;
- g) A marcas que sejam susceptíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço;
- h) A marcas que, não tendo sido autorizadas pelas autoridades competentes, sejam de recusar ou invalidar por força do artigo 6.º-B da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, adiante designada «Convenção de Paris».

2. Qualquer Estado-Membro pode prever que seja recusado o registo de uma marca ou que o seu registo, uma vez efectuado, fique sujeito a ser declarado nulo quando e na medida em que:

- a) O uso dessa marca possa ser proibido por força de legislação que não seja a legislação em matéria de direito de marcas do Estado-Membro interessado ou da Comunidade;
- b) Da marca faça parte um sinal de elevado valor simbólico e, nomeadamente, um símbolo religioso;
- c) A marca inclua emblemas, distintivos e escudos diferentes dos referidos no artigo 6.º-B da Convenção de Paris e que apresentem interesse público, salvo se o seu registo tiver sido autorizado em conformidade com a legislação do Estado-Membro pela autoridade competente;

- d) O requerente tenha apresentado de má-fé o pedido de registo da marca.

3. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos das alíneas b), c) ou d) do n.º 1 se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.

4. Um Estado-Membro pode prever que, não obstante o disposto nos n.ºs 1, 2 e 3, os motivos de recusa de registo ou de nulidade aplicáveis no Estado-Membro em causa antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Directiva 89/104/CEE se apliquem às marcas para as quais tenha sido apresentado pedido de registo antes dessa data.

Artigo 4.º

Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores

1. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:

- a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;
- b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

2. Na acepção do n.º 1, entende-se por «marcas anteriores»:

- a) As marcas cuja data de pedido de registo seja anterior à do pedido de registo da marca, tendo em conta, se for o caso, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

- i) marcas comunitárias,

- ii) marcas registadas no Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, aos Países Baixos e ao Luxemburgo, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual,

- iii) marcas que tenham sido objecto de um registo internacional com efeitos no Estado-Membro;
- b) As marcas comunitárias para as quais seja validamente invocada a antiguidade, nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária⁽¹⁾, em relação a uma marca referida nos parágrafos ii) e iii) da alínea a), mesmo que esta última tenha sido objecto de renúncia ou se tenha extinguido;
- c) Os pedidos de marcas referidas nas alíneas a) e b), sob reserva do respectivo registo;
- d) As marcas que, à data da apresentação do pedido de registo ou, eventualmente, à data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo, sejam notoriamente conhecidas no Estado-Membro em causa na aceção em que a expressão «notoriamente conhecida» é empregue no artigo 6.º-B da Convenção de Paris.
3. O pedido de registo de uma marca será igualmente recusado ou, tendo sido efectivado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca comunitária anterior na aceção do n.º 2 e se se destinar a ser registada, ou tiver sido registada, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca comunitária anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los.
4. Os Estados-Membros podem ainda prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que:
- a) A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca nacional anterior na aceção do n.º 2 e se destine a ser ou tiver sido registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio no Estado-Membro em questão e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los;
- b) O direito a uma marca não registada ou a um outro sinal usado na vida comercial tenha sido adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo da marca posterior, ou, se for caso disso, antes da data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo da marca posterior, e essa marca não registada ou esse outro sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior;
- c) A utilização da marca possa ser proibida por força de um direito anterior diferente dos direitos mencionados no n.º 2 e na alínea b) do presente número e, nomeadamente, por força de:
- i) um direito ao nome,
- ii) um direito à imagem,
- iii) um direito de autor,
- iv) um direito de propriedade industrial;
- d) A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca colectiva anterior que tenha conferido um direito que haja expirado dentro de um prazo máximo de três anos antes da apresentação do pedido;
- e) A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca de garantia ou de certificação anterior que tenha conferido um direito que haja cessado dentro de um prazo anterior à apresentação do pedido de registo e cuja duração é fixada pelo Estado-Membro;
- f) A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca anterior registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes que tenha conferido um direito que haja cessado por não renovação dentro de um prazo máximo de dois anos anterior à apresentação do pedido de registo, excepto se o titular da marca anterior tiver dado o seu acordo para o registo da marca posterior ou não tiver usado a sua marca;
- g) A marca seja susceptível de confusão com uma marca utilizada num país estrangeiro no momento em que foi apresentado o pedido e que continue a ser utilizada nesse país, desde que o pedido tenha sido feito de má-fé pelo requerente.
5. Os Estados-Membros podem permitir que, em circunstâncias adequadas, o pedido de registo de uma marca não tenha de ser recusado ou o registo de uma marca não tenha de ser declarado nulo uma vez que o titular da marca anterior ou do direito anterior consinta no registo da marca posterior.
6. Um Estado-Membro pode prever que, não obstante o disposto nos n.ºs 1 a 5, os motivos de recusa ou de nulidade aplicáveis no Estado-Membro em causa antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Directiva 89/104/CEE se apliquem às marcas para as quais tenha sido apresentado pedido de registo antes dessa data.

Artigo 5.º

Direitos conferidos pela marca

1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:
- a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

⁽¹⁾ JO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.ºs 1 e 2:

- a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;
- b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;
- c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
- d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.

4. Antes da entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Directiva 89/104/CEE num Estado-Membro, nos casos em que o direito desse Estado-Membro não previa a proibição do uso de um sinal nas condições previstas na alínea b) do n.º 1 ou no n.º 2, os direitos conferidos pela marca não podem ser invocados para impedir a continuação do uso desse sinal.

5. Os n.ºs 1 a 4 não afectam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à protecção contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

Artigo 6.º

Limitação dos efeitos da marca

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:

- a) Dos seus próprios nome e endereço;
- b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de

produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes,

desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

2. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de um direito anterior de alcance local, se tal direito for reconhecido pelas leis do Estado-Membro em questão, e dentro dos limites do território em que é reconhecido.

Artigo 7.º

Esgotamento dos direitos conferidos pela marca

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.º 1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.

Artigo 8.º

Licenças

1. Uma marca pode ser objecto de licenças para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais tenha sido registada e para a totalidade ou parte do território de um Estado-Membro. As licenças podem ser exclusivas ou não exclusivas.

2. O titular de uma marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das cláusulas do contrato de licença, em especial no que respeite:

- a) Ao seu prazo de validade;
- b) À forma abrangida pelo registo sob que a marca pode ser usada;
- c) À natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença;
- d) Ao território no qual a marca pode ser aposta; ou
- e) À qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado.

Artigo 9.º

Preclusão por tolerância

1. Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior tal como referida no n.º 2 do artigo 4.º, embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-Membro, de uma marca registada posterior por um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior, quer a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má-fé.

2. Qualquer Estado-Membro pode prever que o n.º 1 se aplique ao titular de uma marca anterior prevista na alínea a) do n.º 4 do artigo 4.º, ou de um outro direito anterior previsto nas alíneas b) ou c) do n.º 4 daquele mesmo artigo 4.º

3. Nos casos previstos nos n.ºs 1 ou 2, o titular de uma marca registada posterior não terá o direito de se opor ao uso do direito anterior, mesmo se esse direito não possa já ser invocado contra a marca posterior.

Artigo 10.º

Uso da marca

1. Se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de registo, a marca não tiver sido objecto de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita às sanções previstas na presente directiva, salvo justo motivo para a falta de uso.

São igualmente considerados como uso para efeitos do primeiro parágrafo:

a) O uso da marca por modo que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

b) A aposição da marca em produtos ou na respectiva embalagem no Estado-Membro em questão apenas para efeitos de exportação.

2. O uso da marca com o consentimento do titular ou por qualquer pessoa habilitada a usar uma marca colectiva ou uma marca de garantia ou certificação será considerado feito pelo titular.

3. No que diz respeito às marcas registadas antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Directiva 89/104/CEE no Estado-Membro em questão:

a) Quando uma disposição em vigor antes dessa data estabelecia sanções pelo não uso de uma marca durante um período ininterrupto, considera-se que o período de cinco anos referido no primeiro parágrafo do n.º 1 começou a decorrer ao mesmo tempo que qualquer período de não uso que já esteja a decorrer àquela data;

b) Quando, antes daquela data, não estava em vigor qualquer disposição sobre uso, considera-se que os períodos de cinco anos referidos no primeiro parágrafo do n.º 1 começam a decorrer a partir daquela data.

Artigo 11.º

Sanções pelo não uso de uma marca em processos judiciais ou administrativos

1. O registo de uma marca não pode ser declarado nulo em virtude da existência de uma marca anterior invocada em oposição e que não satisfaça as condições de uso exigidas nos n.ºs 1 e 2 ou, consoante for o caso, no n.º 3 do artigo 10.º

2. Um Estado-Membro pode prever que o registo de uma marca não possa ser recusado em virtude da existência de uma marca anterior invocada em oposição que não satisfaça as condições de uso exigidas nos n.ºs 1 e 2 ou, consoante for o caso, no n.º 3 do artigo 10.º

3. Sem prejuízo da aplicação do artigo 12.º em caso de pedido reconvenicional que tenha por fundamento uma marca cujo registo seja passível de ser extinto, um Estado-Membro pode prever que uma marca não possa ser validamente invocada num processo de contrafacção se se verificar, na sequência de uma excepção, que o registo da marca poderia igualmente ser extinto por força do n.º 1 do artigo 12.º

4. Se a marca anterior apenas tiver sido utilizada para uma parte dos produtos ou serviços para os quais foi registada, considera-se que, para efeitos de aplicação dos números precedentes, está registada apenas para essa parte dos produtos ou serviços.

Artigo 12.º

Causas de extinção

1. O titular de uma marca pode ver extintos os seu direitos se, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não tiver sido objecto de uma utilização séria no Estado-Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização.

Contudo, ninguém poderá requerer a extinção do registo de uma marca se, durante o intervalo entre o fim do período de cinco anos e a introdução do pedido de extinção, tiver sido iniciado ou reatado uma utilização séria da marca.

O início ou o reatamento da utilização nos três meses imediatamente anteriores à introdução do pedido de extinção, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não serão tomados em consideração se as diligências para o início ou reatamento da utilização só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser introduzido um pedido de extinção.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o titular da marca pode ver extintos os seus direitos se, após a data em que o registo foi efectuado:

- a) Como consequência da actividade ou inactividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada;
- b) No seguimento da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento para os produtos ou serviços para que foi registada, a marca for propícia a induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade e da origem geográfica desses produtos ou serviços.

Artigo 13.º

Motivos de recusa, extinção ou nulidade apenas para alguns produtos ou serviços

Quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua extinção ou nulidade apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que o registo da marca foi pedido ou efectuado, a recusa do registo, a sua extinção ou a nulidade abrangerão apenas esses produtos ou serviços.

Artigo 14.º

Verificação *a posteriori* da nulidade do registo de uma marca ou da sua extinção

Quando a antiguidade de uma marca anterior, que tenha sido objecto de renúncia ou cujo registo tenha extinto, for invocada para uma marca comunitária, a nulidade do registo da marca anterior ou a sua extinção podem ser constatadas *a posteriori*.

Artigo 15.º

Disposições especiais relativas a marcas colectivas, marcas de garantia e marcas de certificação

1. Sem prejuízo do artigo 4.º, os Estados-Membros cuja legislação autorize o registo de marcas colectivas ou de marcas de garantia ou de certificação podem estipular que o registo dessas marcas seja recusado, seja considerado extinto ou seja declarado nulo, com base em motivos adicionais aos especificados nos artigos 3.º e 12.º, quando a função dessas marcas o exigir.

2. Em derrogação da alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, os Estados-Membros podem estipular que os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços possam constituir marcas colectivas ou marcas de garantia ou certificação. Uma marca deste género não confere ao titular o direito de proibir a um terceiro que use no comércio esses sinais ou indicações, desde que esse uso se faça em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial; nomeadamente, uma marca deste género não pode ser oposta a um terceiro habilitado a usar uma denominação geográfica.

Artigo 16.º

Comunicação

Os Estados-Membros comunicarão à Comissão o texto das principais disposições de direito interno adoptadas no domínio regido pela presente directiva.

Artigo 17.º

Revogação

É revogada a Directiva 89/104/CEE, com a redacção que lhe foi dada pela decisão referida na parte A do anexo I, sem prejuízo das obrigações dos Estados-Membros no que respeita ao prazo de transposição para o direito nacional da referida directiva indicado na parte B do anexo I.

As remissões para a directiva revogada devem entender-se como sendo feitas para a presente directiva e devem ler-se nos termos do quadro de correspondência constante do anexo II.

Artigo 18.º

Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

Artigo 19.º

Destinatários

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Estrasburgo, em 22 de Outubro de 2008.

Pelo Parlamento Europeu

O Presidente

H.-G. PÖTTERING

Pelo Conselho

O Presidente

J.-P. JOUYET

ANEXO I

PARTE A

Directiva revogada com a sua alteração

(referidas no artigo 17.º)

Directiva 89/104/CEE do Conselho

(JO L 40 de 11.2.1989, p. 1).

Decisão 92/10/CEE do Conselho

(JO L 6 de 11.1.1992, p. 35).

PARTE B

Prazo de transposição para o direito nacional

(referido no artigo 17.º)

Directiva	Prazo de transposição
89/104/CEE	31 de Dezembro de 1992

ANEXO II

Quadro de correspondência

Directiva 89/104/CEE	Presente Directiva
Artigo 1.º	Artigo 1.º
Artigo 2.º	Artigo 2.º
Artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) a d)	Artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) a d)
Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), frase introdutória	Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), frase introdutória
Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), primeiro travessão	Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), subalínea i)
Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão	Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii)
Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), terceiro travessão	Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), subalínea iii)
Artigo 3.º, n.º 1, alíneas f), g) e h)	Artigo 3.º, n.º 1, alíneas f), g) e h)
Artigo 3.º, n.ºs 2, 3 e 4	Artigo 3.º, n.ºs 2, 3 e 4
Artigo 4.º	Artigo 4.º
Artigo 5.º	Artigo 5.º
Artigo 6.º	Artigo 6.º
Artigo 7.º	Artigo 7.º
Artigo 8.º	Artigo 8.º
Artigo 9.º	Artigo 9.º
Artigo 10.º, n.º 1	Artigo 10.º, n.º 1, primeiro parágrafo
Artigo 10.º, n.º 2	Artigo 10.º, n.º 1, segundo parágrafo
Artigo 10.º, n.º 3	Artigo 10.º, n.º 2
Artigo 10.º, n.º 4	Artigo 10.º, n.º 3
Artigo 11.º	Artigo 11.º
Artigo 12.º, n.º 1, primeira frase	Artigo 12.º, n.º 1, primeiro parágrafo
Artigo 12.º, n.º 1, segunda frase	Artigo 12.º, n.º 1, segundo parágrafo
Artigo 12.º, n.º 1, terceira frase	Artigo 12.º, n.º 1, terceiro parágrafo
Artigo 12.º, n.º 2	Artigo 12.º, n.º 2
Artigo 13.º	Artigo 13.º
Artigo 14.º	Artigo 14.º
Artigo 15.º	Artigo 15.º
Artigo 16.º, n.ºs 1 e 2	—
Artigo 16.º, n.º 3	Artigo 16.º
—	Artigo 17.º
—	Artigo 18.º
Artigo 17.º	Artigo 19.º
—	Anexo I
—	Anexo II