

**LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO  
EXAME DE DESENHOS OU MODELOS  
COMUNITÁRIOS REGISTRADOS EFETUADO  
NO INSTITUTO DE HARMONIZAÇÃO NO  
MERCADO INTERNO (MARCAS, DESENHOS  
E MODELOS)**

**DESENHOS OU MODELOS COMUNITÁRIOS  
REGISTRADOS**

**ANÁLISE DOS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO  
DE NULIDADE DOS MODELOS OU  
DESENHOS**

## Índice

<b>1</b>	<b>Objeto .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Introdução – Princípios gerais aplicáveis ao processo de anulação ...</b>	<b>5</b>
2.1	Dever de fundamentação .....	5
2.2	Direito de audição .....	6
2.3	Âmbito da análise feita pela Divisão de Anulação .....	6
2.4	Conformidade com os prazos .....	7
<b>3</b>	<b>Apresentação de um pedido.....</b>	<b>7</b>
3.1	Formulário do pedido.....	7
3.2	Âmbito do pedido .....	8
3.3	Língua do processo .....	8
3.4	Identificação do pedido.....	9
3.5	<i>Locus Standi</i> do requerente .....	9
3.6	Representação do pedido.....	9
3.6.1	Quando a representação é obrigatória.....	9
3.6.2	Quem poderá representar .....	10
3.7	Identificação do desenho ou modelo comunitário controvertido .....	10
3.8	Registos caducados.....	10
3.9	Exposição dos fundamentos, factos, provas e argumentos.....	11
3.9.1	Exposição dos fundamentos .....	11
3.9.2	Factos, provas e argumentos .....	11
3.9.3	Admissibilidade relativamente a um dos fundamentos invocados.....	13
3.10	Assinatura do pedido.....	13
3.11	Meios de depósito .....	13
3.12	Pagamento de taxas.....	14
3.13	Tratamento das irregularidades .....	15
3.14	Comunicação ao titular .....	15
3.15	Participação de um contrafator presumido .....	15
<b>4</b>	<b>Fase contraditória do processo .....</b>	<b>16</b>
4.1	Intercâmbio de comunicações .....	16
4.1.1	Observações do titular.....	16
4.1.1.1	Aspetos gerais.....	16
4.1.1.2	Pedido de prova de utilização de uma marca anterior .....	16
4.1.2	Tradução das observações do titular .....	17
4.1.3	Âmbito da defesa.....	17
4.1.4	Resposta do requerente .....	18
4.1.4.1	Aspetos gerais.....	18
4.1.4.2	Tradução da resposta do requerente .....	18
4.1.4.3	Apresentação de provas de utilização de uma marca anterior.....	19

4.1.5	Fim do intercâmbio de observações .....	19
4.1.6	Extensão dos prazos e suspensão .....	20
4.1.6.1	Extensão dos prazos.....	20
4.1.6.2	Suspensão .....	20
4.1.7	Instrução.....	21
4.1.8	Processo oral.....	22
<b>4.2</b>	<b>Exame.....</b>	<b>22</b>
4.2.1	Início do exame .....	22
4.2.2	Exame das causas de nulidade.....	23
<b>5</b>	<b>As diferentes causas de nulidade.....</b>	<b>24</b>
<b>5.1</b>	<b>Não ser um desenho ou modelo .....</b>	<b>24</b>
<b>5.2</b>	<b>Ausência de direito .....</b>	<b>24</b>
<b>5.3</b>	<b>Função técnica .....</b>	<b>25</b>
5.3.1	Lógica .....	25
5.3.2	Exame.....	26
5.3.3	Formas alternativas .....	26
<b>5.4</b>	<b>Modelos de interconexões.....</b>	<b>26</b>
<b>5.5</b>	<b>Falta de novidade e caráter singular.....</b>	<b>27</b>
5.5.1	Divulgação de um desenho ou modelo anterior.....	27
5.5.1.1	Princípios gerais.....	27
5.5.1.2	Publicações oficiais .....	27
5.5.1.3	Exposições e utilização no comércio.....	28
5.5.1.4	Divulgações decorrentes da Internet.....	29
5.5.1.5	Declarações escritas prestadas sob juramento ou de outra forma solene.....	30
5.5.1.6	Divulgação insuficiente.....	30
5.5.1.7	Divulgação a terceiros sob condições explícitas ou implícitas de confidencialidade.....	31
5.5.1.8	Divulgação dentro do período de prioridade.....	31
5.5.1.9	Período de tolerância .....	32
5.5.2	Avaliação da novidade e caráter singular .....	32
5.5.2.1	Princípios comuns .....	33
<b>5.6</b>	<b>Conflito com o direito de um desenho ou modelo anterior.....</b>	<b>41</b>
<b>5.7</b>	<b>Utilização de um distintivo anterior .....</b>	<b>41</b>
5.7.1	Distintivo .....	41
5.7.2	Utilização num desenho ou modelo subsequente.....	42
5.7.3	Fundamentação do pedido nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea e) do CDR (distintivos anteriores).....	42
5.7.4	Exame pela Divisão de Anulação.....	43
<b>5.8</b>	<b>Utilização não autorizada de uma obra protegida pela legislação de um Estado-Membro em matéria de direitos de autor.....</b>	<b>44</b>
5.8.1	Fundamentação do pedido nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea f), do CDR (direito de autor anterior) .....	44
5.8.2	Exame pela Divisão de Anulação.....	44
<b>5.9</b>	<b>Nulidade parcial.....</b>	<b>45</b>
<b>5.10</b>	<b>Motivos de nulidade que se tornam aplicáveis meramente devido à adesão de um novo Estado-Membro .....</b>	<b>45</b>

<b>6</b>	<b>Conclusão do processo</b> .....	<b>46</b>
6.1	Conclusão do processo sem decisão relativa ao mérito da causa.....	46
6.2	<b>Casos em que deve ser tomada uma decisão sobre as custas</b> <b>Decisão sobre as custas</b> .....	<b>46</b>
6.2.1	Decisão sobre as custas .....	46
6.2.1	Casos em que não deve ser tomada uma decisão sobre as custas .....	46
6.2.2.1	Acordo relativamente às custas .....	46
6.2.2.2	Repartição das custas.....	47
6.2.2.3	Fixação das custas.....	47
6.3	<b>Correção de erros e inscrição no registo</b> .....	<b>48</b>
6.3.1	Correção de erros.....	48
6.3.2	Inscrição no registo .....	49
<b>7</b>	<b>Recurso</b> .....	<b>49</b>
7.1	Direito a recurso.....	49
7.2	Revisão .....	49

## 1 Objeto

As presentes Linhas de orientação visam explicar de que modo, na prática, os requisitos do Regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários<sup>1</sup> (CDR), do Regulamento de execução do Regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários<sup>2</sup> (CDIR), e do Regulamento relativo às taxas<sup>3</sup> (CDFR) são aplicados pela Divisão de Anulação do IHMI desde a receção de um pedido de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário (o «pedido») até ao encerramento do processo de anulação. O seu objetivo consiste em assegurar a consistência das decisões tomadas pela Divisão de Anulação e assegurar uma prática coerente no tratamento dos processos. As presentes orientações não se destinam a, e não podem, ser aditadas aos ou subtraídas aos conteúdos jurídicos dos regulamentos.

## 2 Introdução – Princípios gerais aplicáveis ao processo de anulação

### 2.1 Dever de fundamentação

As decisões da Divisão de Anulação devem indicar a fundamentação das mesmas (artigo 62.º do CDR). A fundamentação deve ser lógica e não deve divulgar inconsistências internas.

A Divisão de Anulação deve decidir sobre cada reivindicação (decisão de 10/06/2008, T-85/07, n.º 20). A Divisão de Anulação não é, porém, obrigada a fornecer motivos expressos para a sua avaliação do valor de cada argumento e de cada elemento de prova que lhe é apresentado, nomeadamente quando considerar que o argumento ou prova em questão não é importante ou irrelevante para o resultado do litígio (ver, por analogia, a decisão de 15/06/2000, C-237/98 P, n.º 51). Basta que a Divisão de Anulação defina os factos e considerações jurídicas que tenham importância decisiva no contexto da decisão (decisão de 12/11/2008, T-7/04, n.º 81).

A determinação de se a fundamentação satisfaz ou não esses requisitos é uma questão a ser avaliada com referência não apenas à sua redação, mas também ao seu contexto e às regras jurídicas que regem a matéria em apreço (decisão de 07/02/2007, T-317/05, n.º 57).

---

<sup>1</sup> [Regulamento \(CE\) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários](#), com a última redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1891/2006 do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, que altera os Regulamentos (CE) n.º 6/2002 e (CE) n.º 40/94 para que a adesão da Comunidade Europeia ao Ato de Genebra do Acordo da Haia, relativo ao registo internacional de desenhos ou modelos industriais, produza efeitos.

<sup>2</sup> [Regulamento \(CE\) n.º 2245/2002 da Comissão, de 21 de outubro de 2002, de execução do Regulamento \(CE\) n.º 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários](#), com a última redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 876/2007 da Comissão, de 24 de julho de 2007, que altera o Regulamento (CE) n.º 2245/2002 de execução do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários, na sequência da adesão da Comunidade Europeia ao Ato de Genebra do Acordo da Haia relativo ao registo internacional de desenhos ou modelos industriais.

<sup>3</sup> [Regulamento \(CE\) n.º 2246/2002 da Comissão, de 16 de dezembro de 2002, relativo às taxas](#), com a redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 877/2007 da Comissão, de 24 de julho de 2007, que altera o Regulamento (CE) n.º 2246/2002 no que se refere às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), na sequência da adesão da Comunidade Europeia ao Ato de Genebra do Acordo da Haia relativo ao registo internacional de desenhos ou modelos industriais.

## 2.2 Direito de audição

As decisões da Divisão de Anulação serão baseadas em motivos ou provas a respeito dos quais as partes envolvidas tenham podido pronunciar-se (segunda frase do artigo 62.º do CDR).

Para o efeito, a Divisão de Anulação convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar as suas observações sobre as comunicações emanadas das outras partes ou da própria Divisão de Anulação (artigo 53.º, n.º 2, do CDR).

O direito de audição abrange todas as provas factuais e legais que formam a base do ato de tomar uma decisão, mas não se aplica à posição final que a Divisão de Anulação pretende adotar (decisão 20/04/2005, T-273/02, «CALPICO/CALYPSO», n.ºs 64-65).

A Divisão de Anulação pode basear a sua análise em factos decorrentes da experiência prática adquirida, de uma forma geral, com a comercialização de produtos de consumo gerais suscetíveis de serem conhecidos por qualquer pessoa e que são, em especial, conhecidos pelos utilizadores informados desses produtos. Nesse caso, a Divisão de Anulação não é obrigada a fornecer exemplos ou provas dessa experiência prática.

## 2.3 Âmbito da análise feita pela Divisão de Anulação

Em ações de nulidade, o exame realizado pela Divisão de Anulação limitar-se-á às alegações de facto, às provas e aos argumentos apresentados pelas partes (artigo 63.º, n.º 1, do CDR). No entanto, a Divisão de Anulação deve ponderar os factos, as provas e os argumentos, deliberar quanto ao carácter concludente dos mesmos e, depois disso, retirar daí as conclusões jurídicas sem estar vinculada aos pontos de acordo entre as partes. Não são consideradas as alegações de factos que não sejam sustentadas por provas (decisão da Divisão de Anulação de 22/04/2008 (ICD 4448)).

Os factos, as provas e os argumentos são três aspetos diferentes que não devem ser confundidos. Por exemplo, a data de divulgação de um desenho ou modelo anterior constitui um facto. A prova desse facto poderá ser a data de publicação de um catálogo que mostre o desenho ou modelo anterior, juntamente com a prova de que o catálogo foi disponibilizado ao público antes da data de depósito ou de prioridade do desenho ou modelo comunitário controvertido. O argumento do requerente poderia ser o de que o desenho ou modelo anterior obsta à novidade do desenho ou modelo comunitário controvertido, atendendo à impressão geral semelhante que causam no utilizador informado. Se um desenho ou modelo comunitário carece ou não de novidade não é um facto e sim uma questão jurídica a decidir pela Divisão de Anulação com base nos factos, nas provas e nos argumentos apresentados pelas partes.

Os relatórios ou pareceres de peritos e outras declarações por escrito enquadram-se nos meios de prova referidos no artigo 65.º, n.º 1, alíneas c) e f) do CDR. Contudo, o facto de serem admissíveis em termos processuais não significa automaticamente que a declaração é credível e servirá de prova dos factos a serem demonstrados. Pelo contrário, essas declarações devem ser exaustivamente examinadas relativamente à exatidão e correção das informações, bem como ao facto de se são provenientes de

uma fonte independente e/ou estão restringidas ou são apoiadas por informações escritas (decisão da Divisão de Anulação de 22/04/2008 (ICD 4448)).

Além disso, os critérios jurídicos de aplicação de um motivo de nulidade fazem naturalmente parte dos elementos de direito submetidos ao exame da Divisão de Anulação. Um elemento de direito poderá ter de ser decidido pela Divisão de Anulação mesmo que não tenha sido suscitado pelas partes, caso se afigure necessário para resolver essa matéria a fim de assegurar a aplicação correta do CDR. A Divisão de Anulação irá, assim, examinar *ex officio* os elementos de direito que possam ser avaliados independentemente de qualquer contexto factual para o deferimento ou indeferimento dos argumentos das partes, mesmo que estas últimas não se tenham manifestado sobre essa questão (ver, por analogia, a decisão de 01/02/2005, T-57/03, n.º 21). Esses elementos de direito vão incluir, entre outros, a definição de utilizador informado e o grau de liberdade do criador na aceção do artigo 6.º do CDR.

## **2.4 Conformidade com os prazos**

A Divisão de Anulação pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil (artigo 63.º, n.º 2 do CDR).

Recorda-se as partes de que devem apresentar os factos e as provas em que se baseiam em tempo útil e dentro dos prazos estipulados pela Divisão de Anulação. As partes que não cumpram os prazos correm o risco de as provas não serem consideradas. As partes não têm qualquer direito incondicional de que os factos e as provas apresentados fora do prazo sejam considerados pela Divisão de Anulação.

Nos casos em que a Divisão de Anulação exerça o seu poder discricionário, nos termos do artigo 63.º, n.º 2 do CDR, deve indicar os motivos pelos quais os factos e as provas apresentados fora do prazo são admissíveis ou não, tendo em consideração se o material que foi apresentado fora do prazo é, à primeira vista, suscetível de ser relevante para o resultado do processo de anulação que lhe foi interposto e, em segundo lugar, se a fase do processo na qual a ocorre a apresentação e as circunstâncias que a envolvem não se opõem a que essas matérias sejam tomadas em consideração (acórdão de 13/03/2007, C-29/05 P, n.ºs 42-44).

## **3 Apresentação de um pedido**

### **3.1 Formulário do pedido**

Para a apresentação de um pedido (artigo 52.º do CDR), o Instituto disponibiliza um formulário (artigo 68.º, n.º 1, alínea f) do CDIR) que pode ser descarregado no sítio Web do Instituto.

Recomenda-se vivamente a utilização do formulário (artigo 68.º, n.º 6, do CDIR), a fim de facilitar o processamento do pedido e evitar erros.

O pedido, incluindo os documentos de apoio, devem ser enviados em dois exemplares para que um exemplar possa ser conservado no arquivo do Instituto e o outro seja enviado ao titular sem que haja degradação da qualidade devido à cópia. Caso um pedido apenas seja enviado num único exemplar, a Divisão de Anulação poderá

convidar o requerente a depositar um segundo exemplar no prazo de um mês, ou de dois meses caso o requerente não tenha o seu domicílio, sede ou estabelecimento na União Europeia (artigo 57.º, n.º 1 do CDIR).

### **3.2 Âmbito do pedido**

Nos processos de anulação, o pedido apresentado pelo requerente apenas poderá consistir na declaração de nulidade do desenho ou modelo comunitário, tal como registado (artigo 25.º do CDR).

Nos casos em que os desenhos ou modelos comunitários controvertidos sejam parte de um registo múltiplo, cada um deles deve ser objeto de litígio separadamente e identificado mediante referência ao respetivo número completo de registo (artigo 37.º, n.º 4, do CDR). Um pedido único (e uma declaração comum dos motivos) pode abranger mais do que um desenho ou modelo comunitário de um registo múltiplo. Nesse caso, a taxa aplicável ao pedido deve ser paga relativamente a cada desenho ou modelo comunitário controvertido. Contudo, por uma questão de clareza, o Instituto recomenda o depósito de pedidos individuais para cada desenho ou modelo comunitário controvertido.

### **3.3 Língua do processo**

A língua utilizada no depósito do pedido de registo de um desenho ou modelo comunitário controvertido (língua do depósito) é a língua do processo de anulação (língua do processo), desde que a língua do depósito seja uma das cinco línguas do Instituto (artigo 98.º do CDR; artigo 29.º do CDIR).

Se o depósito tiver sido feito numa língua que não seja uma das línguas do Instituto, a língua do processo será a segunda língua indicada no pedido do desenho ou modelo comunitário controvertido (artigo 98.º, n.º 4, do CDR; artigo 29.º, n.º 1, do CDIR).

O pedido de anulação será depositado na língua do processo. Se a língua do processo não for a língua utilizada para o depósito, a Divisão de Anulação notifica o requerente, solicitando-lhe que apresente uma tradução no prazo de dois meses a contar da data de receção da notificação. Se o requerente não cumprir o que lhe foi solicitado, o pedido é rejeitado por inadmissibilidade (artigo 30.º, n.º 1, do CDIR).

As partes do processo de anulação podem acordar uma língua diferente do processo, desde que seja uma língua oficial da União Europeia. As informações relativas a esse acordo devem chegar ao Instituto no prazo de dois meses, após o titular ter sido notificado do pedido. Se o pedido não tiver sido depositado nessa língua, o requerente deve apresentar uma tradução do pedido nessa língua no prazo de um mês a contar da data em que o Instituto foi informado do acordo (artigo 98.º, n.º 5, do CDR; artigo 29.º, n.º 6, do CDIR).

Para o regime linguístico aplicável à documentação de apoio, ver ponto 3.9.2 *infra*.



### **3.4 Identificação do pedido**

O pedido deve incluir uma indicação do nome e endereço do requerente (artigo 28, n.º 1, alínea c) do CDR).

Nos casos em que a informação indicada no pedido não permita identificar o requerente de forma inequívoca, e a irregularidade não seja corrigida no prazo de dois meses a contar da data do pedido da Divisão de Anulação nesse sentido, o pedido deve ser rejeitado por inadmissibilidade (artigo 30.º, n.º 1, do CDR).

### **3.5 *Locus Standi* do requerente**

Qualquer pessoa singular ou coletiva, ou qualquer entidade pública habilitada para o efeito, pode apresentar um pedido de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário à Divisão de Anulação com base no artigo 25.º, n.º 1, alíneas a) e b) do CDR; artigo 52.º, n.º 1 do CDR).

No entanto, nos casos em que o motivo para a anulação seja a violação de um direito anterior, na aceção do artigo 25.º, n.º 1, alíneas c) a f) do CDR, ou uma utilização indevida dos emblemas oficiais, na aceção do artigo 25.º, n.º 1, alínea g), do CDR, a admissibilidade do pedido de declaração de nulidade exige que o requerente seja elegível para o direito anterior ou seja afetado pela utilização do emblema oficial, consoante o caso (artigo 52.º, n.º 1, do CDR).

Relativamente à fundamentação da elegibilidade do requerente, ver ponto 3.9.2 *infra*.

### **3.6 Representação do pedido**

#### **3.6.1 Quando a representação é obrigatória**

Por princípio, as normas que regem a representação nos processos de marca comunitária aplicam-se *mutatis mutandis* aos processos de nulidade dos desenhos ou modelos comunitários (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional).

As pessoas que tenham o seu domicílio ou sede ou um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo na União Europeia não necessitam de ser representadas em qualquer processo apresentado ao Instituto.

Nos casos em que o requerente não tenha o seu domicílio ou sede ou um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo na União Europeia, deve ser representado por um representante, caso contrário o requerente será solicitado a designar um representante no prazo de dois meses. Se o requerente não cumprir o que lhe foi solicitado, o pedido é rejeitado por inadmissibilidade (artigo 77.º, n.º 2 do CDR; artigos 30.º, n.º 1, e 28.º, n.º 1, alínea c), do CDR).

Ao examinar se o requerente tem um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo na União Europeia, a Divisão de Anulação segue a orientação do Tribunal de Justiça de 22/11/1978, C-33/78, «Somafer SA», n.º 12 («O conceito de sucursal, agência ou outro estabelecimento implica um local de atividade que tenha carácter permanente, tal como uma dependência de uma empresa-mãe, e com uma direção e

as infraestruturas necessárias para negociar com terceiros»). A prova de que um requerente tem um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo na União Europeia poderá consistir, entre outros, nos Estatutos, relatórios anuais, declarações por escrito e outros documentos comerciais.

### 3.6.2 Quem poderá representar

Apenas um advogado ou um mandatário autorizado que cumpra os requisitos do artigo 78.º, n.º 1, do CDR pode representar terceiros perante o Instituto.

Uma pessoa singular ou pessoa coletiva cujo domicílio, sede ou estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo se encontre na Comunidade poderá ser representada perante o Instituto por um empregado. Os empregados dessa pessoa coletiva podem igualmente representar outra pessoa coletiva que não tenha domicílio, sede ou estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo na União Europeia, desde que existam ligações económicas entre as duas pessoas coletivas (artigo 77.º, n.º 3, do CDR).

## 3.7 Identificação do desenho ou modelo comunitário controvertido

Um pedido de declaração de nulidade deve incluir o número de registo do desenho ou modelo comunitário controvertido e o nome e endereço do seu titular, tal como inscrito no registo (artigo 28.º, n.º 1, alínea a), do CDIR).

Nos casos em que a informação fornecida pelo requerente não permita identificar de forma inequívoca o desenho ou modelo comunitário controvertido, o requerente será convidado a fornecer essa informação no prazo de dois meses. Se o requerente não cumprir o que lhe foi solicitado, o pedido é rejeitado por inadmissibilidade (artigo 30.º, n.º 1, do CDIR).

## 3.8 Registos caducados

Um desenho ou modelo comunitário pode ser declarado inválido depois de o desenho ou modelo comunitário ter caducado ou ter sido objeto de renúncia (artigo 24.º, n.º 2, do CDR).

Nos casos em que o desenho ou modelo comunitário controvertido tiver caducado ou sido objeto de renúncia na ou antes da data de depósito do pedido, o requerente será convidado a apresentar provas, no prazo de dois meses, de que tem um interesse legal na declaração de nulidade. Se o requerente não cumprir o que lhe foi solicitado, o pedido é rejeitado por inadmissibilidade (artigo 30.º, n.º 1, do CDIR) (decisão da Divisão de Anulação de 16/06/2011 (ICD 8231)).

Por exemplo, o interesse legal é determinado quando o requerente prova que o titular do desenho ou modelo comunitário controvertido tomou medidas com vista a invocar direitos ao abrigo do desenho ou modelo comunitário controvertido contra si.

Nos casos em que o desenho ou modelo comunitário controvertido tiver caducado ou sido objeto de renúncia durante o processo de declaração de nulidade, o requerente

será convidado a confirmar se mantém o seu pedido no prazo de dois meses e, em caso afirmativo, a apresentar os motivos que fundamentam o seu pedido de uma decisão sobre o mérito da causa.

### **3.9 Exposição dos fundamentos, factos, provas e argumentos**

O pedido deve incluir uma indicação da fundamentação que está na base do pedido (artigo 52.º, n.º 2, do CDR; artigo 28.º, n.º 1, alínea i) do CDIR), juntamente com uma exposição dos fundamentos em que se baseia o pedido que indique os factos, as provas e os argumentos que suportam essa fundamentação (artigo 28.º, n.º 1, alínea b), subalínea vi), do CDIR).

#### **3.9.1 Exposição dos fundamentos**

Nos casos em que o requerente use o formulário fornecido pelo Instituto (artigo 68.º, n.º 1, alínea f) do CDIR), a indicação dos fundamentos invocados é feita assinalando uma ou várias quadrículas no campo «Fundamentos». A Divisão de Anulação irá analisar um pedido à luz dos fundamentos apresentados na exposição fundamentada, mesmo que as quadrículas correspondentes do formulário utilizado para intentar a ação não tenham sido assinaladas.

Nos casos em que o requerente não use o formulário fornecido pelo Instituto, uma indicação da subsecção relevante do artigo 25.º, n.º 1, do CDR, tal como «fundamento do artigo 25.º, n.º 1, alínea a) do CDR», é suficiente para determinar a admissibilidade do pedido relativamente à exposição fundamentada.

Nos casos em que o pedido não permita identificar de forma inequívoca o(s) fundamento(s) nos quais o pedido se baseia, o requerente será solicitado a fornecer mais especificações a este respeito num prazo de dois meses. Se o requerente não cumprir o que lhe foi solicitado, o pedido é rejeitado por inadmissibilidade (artigo 30.º, n.º 1, do CDIR).

Os fundamentos para a nulidade que não os especificamente invocados no pedido serão considerados inadmissíveis quando apresentados posteriormente à Divisão de Anulação.

O Instituto recomenda vivamente que se invoquem todos os fundamentos da nulidade num único pedido. Nos casos em que sejam depositados pedidos individuais relativamente a um mesmo desenho ou modelo comunitário controvertido e com base em fundamentos diferentes, a Divisão de Anulação pode juntá-los num único processo. Posteriormente, a Divisão de Anulação pode decidir não continuar a tratá-los deste modo (artigo 32, n.º 1, do CDIR).

#### **3.9.2 Factos, provas e argumentos**

O requerente deve indicar os factos, provas e argumentos que sustentam o(s) fundamento(s) que estão na base do pedido (artigo 28.º, n.º 1, alínea b), subalínea vi), do CDIR).

Os argumentos serão indicados na quadrícula correspondente do formulário fornecido pelo Instituto (artigo 68.º, n.º 1, alínea f) do CDR) ou na exposição fundamentada anexada ao pedido.

Nos casos em que o requerente invoque que o desenho ou modelo comunitário controvertido carece de novidade ou de carácter singular (artigo 25.º, n.º 1, alínea b) do CDR), o pedido deve incluir uma representação do(s) desenho(s) ou modelo(s) anterior(es) que poderá obstar à novidade ou carácter singular do desenho ou modelo comunitário controvertido, bem como os documentos que provam a divulgação do(s) desenho(s) ou modelo(s) anterior(es) (artigo 7.º do CDR, artigo 28.º, n.º 1, alínea b), subalínea v) do CDR).

Nos casos em que o requerente invoque que o titular não tem direito ao desenho ou modelo comunitário controvertido (artigo 25.º, n.º 1, alínea c) do CDR), o pedido deve conter dados que mostrem que o requerente tem direito ao desenho ou modelo comunitário controvertido por força de uma decisão de um tribunal (artigo 28.º, n.º 1, alínea c), subalínea iii) do CDR).

Nos casos em que o requerente invoque que o desenho ou modelo comunitário está em conflito com um desenho ou modelo anterior (artigo 25.º, n.º 1, alínea d), do CDR), o pedido deve incluir uma representação e dados que identifiquem o desenho ou modelo anterior. Além disso, o pedido deve incluir provas de que o requerente é o titular do desenho ou modelo anterior como fundamento para a nulidade (artigo 28, n.º 1, alínea b), subalínea ii), do CDR).

Nos casos em que o requerente invoque que o desenho ou modelo comunitário controvertido viola um direito anterior, nomeadamente que faz uso de um distintivo não autorizado (artigo 25.º, n.º 1, alínea e), do CDR) ou de uma obra protegida por direitos de autor num Estado-Membro (artigo 25.º, n.º 1, alínea f), do CDR), o pedido deve incluir uma representação e dados que identifiquem o distintivo ou a obra protegida por direitos de autor.

Além disso, o pedido deve incluir provas de que o requerente é o titular do direito anterior em questão (artigo 28.º, n.º 1, alínea b), subalínea iii) do CDR). Nos casos em que o direito anterior seja *não registado*, esta condição será considerada cumprida, para efeitos de examinar a admissibilidade do pedido, nos casos em que o requerente apresente provas de que o distintivo anterior ou a obra anterior protegido por direitos de autor foi usado ou divulgado, consoante o caso, sob o nome do requerente antes da data de depósito ou de prioridade do desenho ou modelo comunitário (ver pontos 5.7.3 e 5.8.1 *infra* relativamente à fundamentação da propriedade do direito anterior invocada ao abrigo do artigo 25.º, n.º 1, alíneas e) e f), do CDR).

Nos casos em que o requerente invoque que o desenho ou modelo comunitário controvertido faz um uso indevido de qualquer um dos elementos listados no artigo 6.º-B da Convenção de Paris ou de outros distintivos, emblemas, marcas e sinetes não abrangidos pelo citado artigo 6.º-B e que se revistam de particular interesse num Estado-Membro (artigo 25.º, n.º 1, alínea g), do CDR), o pedido deve incluir uma representação e dados do elemento relevante, bem como dados que mostrem que o pedido é depositado pela pessoa ou entidade implicada pelo uso indevido (artigo 28.º, n.º 1, alínea b), subalínea iv) do CDR).

Nos casos em que tais indicações, como exigido anteriormente, estejam em falta e a irregularidade não seja corrigida pelo requerente num prazo de dois meses após um

pedido da Divisão de Anulação, o pedido será rejeitado por inadmissibilidade (artigo 30.º, n.º 1, do CDIR).

No caso de os comprovativos em apoio do pedido não serem apresentados na língua do processo, o requerente deve apresentar uma tradução desses comprovativos para essa língua no prazo de dois meses após a apresentação dos mesmos (artigo 29.º, n.º 5, do CDIR). A questão de se determinadas partes dos documentos de apoio podem ser consideradas irrelevantes para o pedido e, por conseguinte não serem traduzidas, fica à discricção do requerente. Nos casos em que não seja apresentada a tradução, a Divisão de Anulação não terá em consideração as partes dos comprovativos que não estão traduzidas e baseará a sua decisão exclusivamente nos comprovativos de que dispõe que foram traduzidos para a língua do processo (artigo 31.º, n.º 2, do CDIR).

Os documentos de apoio a um pedido devem estar elencados numa lista de anexos apenas ao próprio pedido. Como melhor prática, a lista de anexos deve indicar, para cada documento anexado, o número do anexo (Anexo A.1, A.2...), uma descrição sucinta do documento (por exemplo, «carta») seguida da data, do(s) autor(es) e do número de páginas, a referência da página e o número do parágrafo na peça processual onde o documento é mencionado e a sua relevância descrita.

Os documentos anexados a uma peça processual devem estar paginados. Tal destina-se a assegurar que todas as páginas dos anexos foram devidamente digitalizadas e comunicadas às restantes partes.

### 3.9.3 Admissibilidade relativamente a um dos fundamentos invocados

Um pedido baseado num ou mais fundamentos de nulidade é admissível se os requisitos relativos à admissibilidade estiverem cumpridos em relação a, pelo menos, um desses fundamentos.

## 3.10 Assinatura do pedido

O pedido de declaração de nulidade deve ser assinado pelo requerente ou pelo seu representante, caso tenha um (artigo 65.º, n.º 1, do CDIR).

Caso a assinatura esteja em falta, a Divisão de Anulação solicitará ao requerente que corrija a irregularidade no prazo de dois meses. Se o requerente não cumprir o que lhe foi solicitado, o pedido é rejeitado por inadmissibilidade (artigo 30.º, n.º 1, do CDIR).

## 3.11 Meios de depósito

Um pedido de declaração de nulidade pode ser depositado no Instituto por via postal, pessoalmente, ou por telecopiadora/fax (artigo 65.º do CDIR). O depósito de pedidos por via eletrónica será permitido através de uma decisão posterior do Presidente, assim que os meios técnicos estiverem disponíveis.

Nos casos em que uma comunicação recebida por fax esteja incompleta ou ilegível, ou quando a Divisão de Anulação tenha dúvidas razoáveis quanto à exatidão da transmissão, a mesma informará o remetente em conformidade e solicitar-lhe-á que, num prazo a determinar pela Divisão de Anulação, volte a transmitir o original por fax

ou envie o original. Caso o pedido seja cumprido dentro do prazo especificado, a data de receção da retransmissão ou do original é considerada a data de receção da comunicação original. Caso o pedido não seja cumprido dentro do prazo especificado, a comunicação é considerada como não tendo sido recebida (artigo 66.º, n.º 2, do CDIR).

Não se recomenda a transmissão por fax para os pedidos de declaração de nulidade, sobretudo quando são invocados falta de novidade e/ou falta de carácter singular, porque a qualidade da representação do(s) desenho(s) ou modelo(s) anterior(es) poderá deteriorar-se com a transmissão por fax e a informação a cores ficar perdida.

Nos casos em que um pedido seja transmitido por fax, o Instituto recomenda que o requerente envie dois exemplares do original no prazo de um mês a contar da transmissão do fax. A Divisão de Anulação reencaminhará em seguida um exemplar ao titular. Nos casos em que o requerente, após a transmissão do fax, não envie os documentos originais, a Divisão de Anulação dará seguimento ao processo com os documentos de que dispõe.

É da responsabilidade do requerente assegurar que as características dos desenhos ou modelos ou outros direitos anteriores constam do fax recebido pela Divisão de Anulação, e estão suficientemente visíveis e identificáveis para que a Divisão de Anulação possa tomar uma decisão. Um pedido será indeferido por não estar fundamentado, se os comprovativos enviados por fax da obra anterior ou dos direitos anteriores, não estando totalmente ilegíveis, não forem de qualidade suficiente de modo a permitir discernir todos os pormenores com vista à comparação com o desenho ou modelo comunitário controvertido (decisão de 10/03/2008, R 586/2007-3, « Barbecues », n.ºs 23-26).

### **3.12 Pagamento de taxas**

O pedido de declaração de nulidade só será considerado como apresentado quando a taxa tenha sido paga na íntegra (artigo 52.º, n.º 2, do CDR, artigos 28.º, n.º 2, e 30.º, n.º 2, do CDIR).

Os métodos de pagamento incluem transferência para uma conta em nome do Instituto (artigo 5.º, n.º 1, do CDFR) ou, para os titulares de contas à ordem, através de conta à ordem. No caso de pagamento através de conta à ordem, a taxa será debitada automaticamente da conta à ordem do requerente aquando da receção do pedido. A data na qual o montante do pagamento tiver efetivamente entrado na conta bancária do Instituto será considerada a data de pagamento (artigo 7.º, n.º 1, do CDFR).

Ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos para mais pormenores.

O pagamento não poderá ser efetuado por cheque.

Nos casos em que a Divisão de Anulação verificar que o pagamento não foi efetuado, notificará o requerente a solicitar que pague a taxa no prazo de dois meses após a receção da notificação. Se o requerente não cumprir o solicitado, o pedido é considerado como não tendo sido apresentado e o requerente será informado em conformidade. Se a taxa exigida for paga após o termo do prazo especificado, será restituída ao requerente (artigo 30.º, n.º 2, do CDIR).

A data de pagamento da taxa determina a data de apresentação do pedido de declaração de nulidade (artigo 52.º, n.º 2, do CDR; artigo 30.º, n.º 2, do CDIR).

### **3.13 Tratamento das irregularidades**

Nos casos em que a Divisão de Anulação considerar o pedido inadmissível e a irregularidade não for sanada no prazo fixado, a mesma emitirá uma decisão rejeitando o pedido por inadmissibilidade (artigo 30.º, n.º 1, do CDIR). A taxa não será restituída.

### **3.14 Comunicação ao titular**

A comunicação de um pedido de declaração de nulidade ao titular do RCD apenas ocorre após o pedido ser considerado admissível (artigo 31.º, n.º 1, do CDIR). Esta comunicação constitui, enquanto tal, uma decisão de admissibilidade e não uma simples medida de organização do processo. Esta decisão pode ser objeto recurso, juntamente com a decisão final (artigo 55.º, n.º 2, do CDR).

A decisão sobre a admissibilidade pode, contudo, ser retirada, em conformidade com os princípios gerais de direito comunitário administrativo e processual, se forem verificadas irregularidades *ex officio* pelo Instituto, dentro de um prazo razoável, ou pelo titular do RCD nas suas primeiras observações (artigo 31.º, n.º 1, do CDIR), e se o requerente da declaração de nulidade não corrigir essas irregularidades no prazo fixado pelo Instituto (artigo 30.º do CDIR) (ver artigo 68.º do CDR e, por analogia, o acórdão de 18/10/2012, C-402/11 P, REDTUBE / REDTUBE, n.º 59).

Caso a Divisão de Anulação não rejeite o pedido por inadmissibilidade, o pedido é comunicado ao titular, sendo notificado um prazo de dois meses para apresentar observações em resposta ao pedido (ver ponto 4.1.1 *infra*, Observações do titular).

### **3.15 Participação de um contrafator presumido**

Desde que não tenha sido tomada nenhuma decisão definitiva pela Divisão de Anulação, qualquer terceiro que prove que foi instaurado contra si um processo por contrafação do mesmo desenho ou modelo comunitário controvertido pode intervir como parte no processo de declaração de nulidade (artigo 54.º do CDR; artigo 33.º do CDIR).

O contrafator presumido deve apresentar o seu pedido para intervir como parte no processo no prazo de três meses a contar da data em que o processo por contrafação foi instaurado. Salvo no caso em que o titular apresente provas de que deve ser retida outra data de acordo com a legislação nacional em causa, a Divisão de Anulação assumirá que os processos são «instaurados» na data de notificação da ação ao contrafator presumido. O contrafator presumido deve apresentar provas da data de notificação da ação.

Qualquer terceiro que prove que (i) o titular do direito do desenho ou modelo comunitário lhe exigiu que pusesse termo à contrafação presumida desse desenho ou modelo e (ii) que o terceiro em questão instaurou um processo com vista à obtenção de uma decisão judicial confirmando que não está a infringir o desenho ou modelo

comunitário (se forem permitidas ações de declaração de não infração ao abrigo da legislação nacional) poderá também intervir com parte no processo de declaração de nulidade (artigo 54.º e 81.º, alínea b) do CDR).

O pedido para intervir como parte deve ser apresentado numa exposição por escrito e não será considerado como tendo sido apresentado até ao pagamento da taxa de declaração de nulidade. As regras explicadas anteriormente nos pontos 3.1 a 3.13 aplicar-se-ão ao contrafator presumido (artigo 54.º, n.º 2, do CDR; artigo 33.º do CDIR).

## **4 Fase contraditória do processo**

### **4.1 Intercâmbio de comunicações**

#### **4.1.1 Observações do titular**

##### **4.1.1.1 aspetos gerais**

As observações do titular serão imediatamente comunicadas ao requerente (artigo 31.º, n.º 3, do CDIR).

Os documentos que apoiam as observações devem ser elencados numa lista de anexos (ver ponto 3.9.2 *supra*).

O titular deve apresentar as suas observações (incluindo os documentos de apoio) em dois exemplares, para que um possa ser conservado no arquivo do Instituto e o outro exemplar possa ser enviado ao requerente. Tal é feito para evitar que o material das observações perca qualidade devido às cópias feitas no Instituto. Caso as observações sejam enviadas num único exemplar, a Divisão de Anulação poderá convidar o titular a depositar um segundo exemplar no prazo de um mês, ou de dois meses caso o requerente não tenha o seu domicílio, sede ou estabelecimento na União Europeia (artigo 57.º, n.º 1, do CDIR).

Caso o titular não apresente observações no prazo de dois meses, a Divisão de Anulação notificará as partes de que a componente escrita do processo está encerrada e de que tomará uma decisão relativa ao mérito com base nos elementos de que dispõe (artigo 31.º, n.º 2, do CDIR).

##### **4.1.1.2 Pedido de prova de utilização de uma marca anterior**

Um pedido de prova de utilização de uma marca anterior durante o período de cinco anos que antecede a data do pedido de declaração de nulidade poderá ser apresentado pelo titular, se forem cumpridas as seguintes condições cumulativas:

- o pedido tem por base o artigo 25.º, n.º 1, alínea e), do CDR;
- o distintivo anterior é uma marca (comunitária, internacional ou nacional) com efeito na União Europeia que, à data do pedido de declaração de nulidade, foi registado por um período não inferior a cinco anos;



- o pedido de prova de utilização é enviado juntamente com o primeiro envio do titular em resposta ao pedido (acórdão de 12/05/2010, T-148/08, «Instrument for writing», n.º 66-72. Ver também decisão de 9/08/2011, R 1838/2010-3, «Instrument for writing»).

«A data de encerramento do processo de registo» (artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95/CE) que serve para calcular o início da obrigação de uso para registos nacionais e internacionais é determinada por cada Estado-Membro, segundo as suas próprias regras processuais (acórdão de 14/06/2007, C-246/05, «LE CHEF DE CUISINE», n.º 26-28). Relativamente às marcas comunitárias, a data é a data de registo (artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, adiante designado «CTMR») tal como publicado no Boletim de Marcas Comunitárias (Regra 23, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária, adiante designado «CTMIR»). No que se refere aos registos internacionais que designam a União Europeia, a data relevante é a da segunda publicação nos termos dos artigos 152.º, n.º 2, e 160.º do CTMR.

#### 4.1.2 Tradução das observações do titular

Caso a língua do processo não seja a língua do depósito do desenho ou modelo comunitário controvertido, o titular pode apresentar as suas observações na língua do depósito (artigo 98.º, n.º 4, do CDR; artigo 29.º, n.º 2, do CDIR). A Divisão de Anulação fará diligências para que essas observações sejam traduzidas para a língua do processo, gratuitamente, e comunicará imediatamente a tradução ao requerente.

#### 4.1.3 Âmbito da defesa

As observações do titular devem indicar em que medida defende o desenho ou modelo comunitário controvertido. Caso o titular não forneça essa indicação, assume-se que pretende a manutenção do desenho ou modelo comunitário na forma que foi originalmente registado, ou seja, na sua integridade.

Caso o titular solicite a manutenção do desenho ou modelo comunitário numa forma alterada, o seu pedido deverá incluir a forma alterada. A forma alterada deve cumprir os requisitos relativos à proteção e a identidade do desenho ou modelo comunitário deve ser mantida. A «manutenção» numa forma alterada pode incluir o registo acompanhado de uma declaração de renúncia parcial do titular ou a inscrição no registo de uma decisão judicial ou de uma decisão da Divisão de Anulação declarando a nulidade parcial do desenho ou modelo comunitário (artigo 25.º, n.º 6 do CDR) (ver ponto 5.9).

O pedido para manter o desenho ou modelo comunitário controvertido na forma alterada deve ser apresentado durante o processo de declaração da nulidade e antes da conclusão do processo escrito. Deve ser dada a oportunidade ao requerente de apresentar observações sobre se o desenho ou modelo comunitário na sua forma alterada cumpre os requisitos de proteção e se a identidade do modelo ou desenho comunitário é mantida. A decisão relativa à manutenção do desenho ou modelo comunitário numa forma alterada será incluída na decisão quanto ao fundo que conclui o processo de declaração de nulidade.

#### 4.1.4 Resposta do requerente

##### 4.1.4.1 Aspectos gerais

Nos casos em que os envios das partes permitam à Divisão de Anulação basear a sua decisão nas provas de que dispõe, a mesma notificará as partes de que a fase escrita do processo está concluída.

No entanto, o requerente poderá responder às observações do titular num prazo de dois meses (artigo 53.º, n.º 2) do CDR; artigo 31.º, n.º 3, do CDIR) nas seguintes circunstâncias:

- caso as observações do titular contenham novos factos, provas e argumentos que sejam *prima facie* relevantes para uma decisão quanto ao fundo; ou
- caso o titular solicite manter o desenho ou modelo comunitário numa forma alterada; ou
- caso o titular tenha solicitado prova de utilização da marca anterior com base no artigo 25.º, n.º 1, alínea e) do CDR.

Todas as respostas do requerente serão comunicadas ao titular (artigo 31.º, n.º 4, do CDIR). Caso a resposta do titular seja considerada admissível, o titular será convidado a apresentar uma réplica (artigo 53.º, n.º 2, do CDR).

Caso o requerente não responda no prazo especificado, a Divisão de Anulação notificará as partes de que a fase escrita do processo está encerrada e de que tomará uma decisão relativa ao mérito com base nos elementos de que dispõe (artigo 31.º, n.º 2, do CDIR).

O objeto do processo deve ser definido no pedido (ver pontos 2.1.9.1 e 2.1.9.2 anteriores). Ter por base desenhos ou modelos e/ou direitos anteriores não é admissível quando apresentados fora do prazo da fase processual, se tiver por efeito alterar o objeto do processo (decisão de 22/10/2009, R 690/2007-3 – «Chaff cutters», n.º 44 e seguintes). A admissibilidade de factos, provas e argumentos adicionais relacionados com desenhos ou modelos e/ou direitos anteriores já referidos no pedido está dependente dos poderes discricionários conferidos à Divisão de Anulação nos termos do artigo 63.º, n.º 2, do CDR (ver ponto 2.4 *supra*).

O requerente deve apresentar as suas respostas em dois exemplares, para que um possa ser conservado no arquivo do Instituto e o outro exemplar possa ser enviado ao titular. Tal serve para evitar a perda de qualidade devido às cópias. Caso uma resposta tenha sido apenas enviada num único exemplar, a Divisão de Anulação poderá convidar o requerente a depositar um segundo exemplar no prazo de um mês, ou de dois meses caso o requerente não tenha o seu domicílio, sede ou estabelecimento na União Europeia (artigo 57.º, n.º 1 do CDIR).

##### 4.1.4.2 Tradução da resposta do requerente

Todas as respostas do requerente devem ser na língua do processo. Caso o requerente tenha sido convidado a responder e a sua resposta não esteja na língua do processo, o requerente deve apresentar, por iniciativa própria, uma tradução da sua resposta num prazo de um mês a contar da data de envio da resposta original (artigo 81.º, n.º 1, do CDIR). A Divisão de Anulação não lembrará o requerente do seu dever

sobre esta matéria. Caso o requerente apresente a tradução em tempo oportuno, a mesma será comunicada ao titular. Caso o requerente não apresente a tradução em tempo oportuno, a sua resposta será considerada como não tendo sido apresentada.

#### 4.1.4.3 Apresentação de provas de utilização de uma marca anterior

Caso o titular seja solicitado a enviar provas de utilização da sua marca anterior, deve enviar essas provas (i) em relação aos produtos ou serviços relativamente aos quais a marca está registada, e que o requerente refere como justificação para o seu pedido e (ii) em relação ao período de cinco anos que antecedem a data do pedido de declaração de nulidade, salvo se existirem motivos que justifiquem a não utilização. Tais motivos para a não utilização devem estar fundamentados.

A prova de utilização de uma marca anterior deve cumprir *todas* as condições cumulativas da Regra 22, n.º 3, do CTMIR, ou seja, indicações relativas ao *local, hora, extensão* e *natureza* do uso da marca anterior para produtos e serviços para os quais está registada e em que o pedido se baseia.

A utilização da marca sob uma forma que seja diferente em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada é admissível (artigo 5.º-C, n.º 2, da Convenção de Paris).

Caso a língua dos documentos apresentados pelo requerente não seja a língua do processo, a Divisão de Anulação pode requerer que seja fornecida uma tradução para essa língua, no prazo de um mês, ou de dois meses, caso o titular não tenha o seu domicílio, sede ou estabelecimento na União Europeia (artigos 81.º, n.º 2, e 57.º, n.º 1, do CDR).

Na ausência de provas sobre a utilização genuína da marca anterior (salvo se existirem motivos que justifiquem a não utilização), ou na ausência de uma tradução se exigida pela Divisão de Anulação, o pedido de declaração de nulidade será rejeitado na medida em que teve por base o artigo 25.º, n.º 1, alínea e) do CDR. Se a marca anterior tiver sido utilizada relativamente a uma parte dos produtos ou serviços para os quais foi registada, será, para efeitos de análise do pedido de declaração de nulidade, considerada como registada relativamente a apenas parte dos produtos ou serviços (ver, a este respeito, o artigo 57.º, n.º 2 e n.º 3, do CTMR).

Na análise da prova de utilização, a Divisão de Anulação aplicará os princípios explicados nas Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 6, Prova de utilização.

#### 4.1.5 Fim do intercâmbio de observações

Caso as observações das partes não contenham factos, provas ou argumentos novos que sejam *prima facie* relevantes para uma decisão relativa ao fundo, a Divisão de Anulação informará ambas as partes de que o processo escrito está concluído e que será tomada uma decisão com base nas provas de que dispõe (artigo 53.º, n.º 2, do CDR).

Os factos, provas e argumentos apresentados após a notificação das partes de que a fase escrita do processo está concluída serão consideradas não admissíveis, salvo em

circunstâncias excepcionais, por exemplo, nos casos em que a prova não estivesse disponível numa fase anterior ou caso um facto tenha surgido no decurso do processo (artigo 63.º, n.º 2, do CDR, ver ponto 2.4 *supra*).

#### 4.1.6 Extensão dos prazos e suspensão

##### 4.1.6.1 Extensão dos prazos

Os pedidos de extensão do prazo por uma das partes devem ser apresentados antes da expiração (artigo 57.º, n.º 1, do CDIR).

Como regra geral, um primeiro pedido de extensão de um prazo será deferido. As extensões adicionais não serão automaticamente deferidas. Em especial, a Divisão de Anulação pode condicionar a extensão de um prazo a um acordo da outra parte ou partes que intervêm no processo (artigo 57.º, n.º 2, do CDIR).

Os motivos que suportam um pedido adicional de extensão devem ser apresentados à Divisão de Anulação. O pedido de extensão do prazo deve indicar os motivos pelos quais as *partes* não podem cumprir o prazo. Os obstáculos enfrentados pelos *representantes* das partes não justificam uma extensão (ver, a este respeito, o despacho de 05/03/2009, C-90/08 P, «CORPO LIVRE/LIVRE», n.ºs 20-23).

A extensão não resultará num período superior a 6 meses (artigo 57.º, n.º 1, do CDIR). Ambas as partes são informadas sobre uma eventual extensão.

##### 4.1.6.2 Suspensão

A Divisão de Anulação suspenderá oficiosamente o processo após audição das partes, salvo se existirem motivos especiais para prosseguir o processo, se tiver sido assinalado à Divisão de Anulação que a validade do desenho ou modelo comunitário controvertido já tenha sido contestada por um pedido reconvenicional apresentado perante um tribunal competente nacional e o tribunal nacional não suspenda a instância (artigo 91.º, n.º 2, do CDR).

A Divisão de Anulação pode suspender o processo nos casos em que se afigure adequado atendendo às circunstâncias, nomeadamente:

- quando o pedido de declaração de nulidade tenha por base um desenho ou modelo ou marca anterior relativamente ao qual o processo de registo esteja pendente, até que seja tomada uma decisão definitiva nesse processo (artigo 25.º, n.º 1, alíneas d) e e), do CDR);
- quando o pedido de declaração de nulidade tenha por base um desenho ou modelo ou marca anterior cuja validade seja contestada num processo administrativo ou judicial, até que seja tomada uma decisão definitiva nesse processo;
- quando a Divisão de Anulação receber um pedido conjunto de suspensão assinado por ambas as partes no intuito de chegar a um acordo amigável (artigo 31.º, n.º 5, do CDIR);

- quando tiver sido apresentado um número de pedidos de declaração de nulidade relativamente ao mesmo desenho ou modelo comunitário, e quando um exame prévio revele que o desenho ou modelo comunitário é possivelmente nulo com base nesses pedidos. A Divisão de Anulação tratará primeiro deste pedido e pode suspender os outros processos de declaração de nulidade (artigo 32.º, n.º 2, do CDIR).

A Divisão de Anulação dispõe de amplos poderes discricionários na decisão relativa à adequação da suspensão. A decisão de suspensão deve ter em consideração o equilíbrio entre os respetivos interesses das partes, nomeadamente o interesse do requerente de obter uma decisão num prazo razoável (ver, por analogia, o acórdão de 16/05/11, T-145/08, «Atlas», n.ºs 68-77).

A Divisão de Anulação notificará as partes da sua decisão de suspensão. No caso de suspensão por um determinado período, a Divisão de Anulação indicará na sua comunicação a data em que o processo será reatado. O processo será reatado no dia a seguir ao termo da suspensão.

No caso de uma suspensão por um período indeterminado, o processo de declaração de nulidade será reatado quando as partes informarem a Divisão de Anulação de que o evento que justificou a ocorrência, ou já não existe, consoante o caso. A data de retomada será indicada na comunicação da Divisão de Anulação ou, na ausência de tal indicação, no dia a seguir à data dessa comunicação.

Caso estivesse a correr um prazo durante o período de suspensão, a parte em causa disporá de dois meses a contar da data de retoma do processo para apresentar as suas observações.

Caso a suspensão tenha sido solicitada conjuntamente pelas partes, o período será sempre de um ano independentemente do período solicitado pelas partes. Qualquer uma das partes pode pôr termo à suspensão («saída voluntária»). É irrelevante se a outra parte concorda ou não ou se o consentiu ou não.

Caso uma das partes opte pela saída voluntária, a suspensão terminará duas semanas após informar as partes sobre o facto. O processo será reatado no dia a seguir. Caso estivesse a correr um prazo durante o período de suspensão, a parte em causa disporá de dois meses a contar da data de retoma do processo para apresentar as suas observações.

#### 4.1.7 Instrução

As partes podem apresentar provas na forma de documentos ou elementos de prova, pareceres de peritos e testemunhas, e/ou declarações escritas prestadas sob juramento ou de outra forma solene, ou que tenham efeito equivalente segundo a legislação do Estado em que são prestadas (artigo 65.º, n.º 1, do CDR).

Caso uma parte apresente provas na forma de declarações de testemunhas ou pareceres de peritos, a Divisão de Anulação convidará a parte a fornecer a declaração da testemunha ou o parecer do perito por escrito, salvo quando uma audição é considerada útil (artigo 65.º do CDR; artigos 43.º e 46.º do CDIR).

#### 4.1.8 Processo oral

O processo oral será realizado a pedido da Divisão de Anulação ou de uma das partes (artigo 64.º do CDR; artigos 38.º, n.º 1, e 42.º do CDIR).

Caso uma das partes solicite que se realize, a Divisão de Anulação dispõe de amplos poderes discricionários para determinar se o processo oral é realmente necessário. Não será realizada uma audição quando a Divisão de Anulação dispuser de todas as informações necessárias para a base do dispositivo da decisão relativa à declaração de nulidade (decisão de 13/05/2008, R 135/2007-3, «Automatic machines for games», n.º 14).

Caso a Divisão de Anulação tenha decidido realizar o processo oral e convocar as partes, o período de notificação não pode ser inferior a um mês, salvo se as partes acordarem um período inferior.

Dado que o objetivo do processo oral consiste em esclarecer todos os pontos que ainda não estão resolvidos antes de ser tomada uma decisão relativa ao fundo, é adequado que a Divisão de Anulação, na sua convocatória, chame a atenção das partes para os pontos que, na sua opinião, necessitam de ser debatidos. Desde que a Divisão de Anulação considere que algumas matérias o exigem, e para facilitar a audição, pode convidar as partes a apresentarem observações por escrito ou a produzirem provas antes da audição oral. O período fixado pela Divisão de Anulação para a receção dessas observações terá em conta o facto de que as mesmas devem chegar à Divisão de Anulação dentro de um prazo razoável para permitir que sejam enviadas às restantes partes.

Da mesma forma, as partes podem por iniciativa própria produzir provas que sustentem os seus argumentos. Contudo, caso as provas tenham sido produzidas num fase anterior do processo, a Divisão de Anulação será a única a determinar a admissibilidade desses elementos de prova, cumprindo o princípio de audição de ambas as partes, quando apropriado.

O processo oral, incluindo o proferimento da decisão, é público, desde que o desenho ou modelo comunitário controvertido tenha sido publicado, salvo se a admissão do público pudesse resultar numa desvantagem grave e injustificada, nomeadamente para uma das partes intervenientes no processo. As partes são informadas em conformidade na citação.

As partes devem receber uma cópia das atas que contêm o essencial da tramitação do processo oral e as declarações relevantes feitas pelas partes (artigo 46.º do CDIR).

## 4.2 Exame

### 4.2.1 Início do exame

A Divisão de Anulação inicia o exame do pedido assim que as partes forem informadas que a fase escrita do processo está concluída e que não devem ser apresentadas mais observações (artigo 53.º do CDR).

#### 4.2.2 Exame das causas de nulidade

As causas para declarar a nulidade de um desenho ou modelo comunitário encontram-se exaustivamente listadas no artigo 25.º do CDR. Um pedido de declaração de nulidade com base numa causa que não as listadas no CDR (por exemplo, alegar que o titular estava a agir de má-fé quando apresentou um pedido para o desenho ou modelo comunitário registado) será rejeitado por inadmissibilidade relativamente a essa causa (acórdão de 18/03/2010, T-9/07, «Representation of a circular promotional item», n.ºs 30-31).

Pode ser invocada mais do que uma causa na aplicação sem que daí resultem taxas adicionais. Caso o requerente use o formulário fornecido pelo Instituto, deve assinalar a quadrícula da(s) causa(s) correspondente(s) em que o pedido se baseia.

Cada causa deve ser sustentada pelo seu próprio conjunto de factos, provas e argumentos.

O artigo 25.º, n.º 1, alínea b), do CDR inclui várias causas, nomeadamente a causa relativa ao incumprimento dos requisitos do artigo 4.º do CDR (novidade, singularidade e características visíveis do componente de um produto complexo), as causas previstas no artigo 8.º, n.º 1 e n.º 2, do CDR (funcionalidade e desenhos ou modelos de interconexões), e a causa prevista no artigo 9.º do CDR (caráter contrário à ordem pública ou aos bons costumes).

Caso a quadrícula das causas no formulário do pedido correspondente ao artigo 25.º, n.º 1, alínea b), do CDR seja assinalada, a Divisão de Anulação determinará que causas específicas são invocadas pelo requerente a partir dos factos, provas e argumentos referidos na declaração fundamentada das causas e restringirá o âmbito do pedido em conformidade (decisão de 17/04/2008, R 976/2007-3, «Radiators for heating», n.º 26).

O mesmo é válido para a quadrícula das causas do formulário de pedido correspondente ao artigo 25.º, n.º 1, alíneas c), d), e), f) ou g), do CDR.

A Divisão de Anulação irá analisar um pedido à luz dos fundamentos apresentados na exposição dos fundamentos original, mesmo que as quadrículas correspondentes do formulário de pedido utilizado não tenham sido assinaladas. Por conseguinte, caso o requerente tenha indicado na exposição de fundamentos que o desenho ou modelo comunitário controvertido não era novo, essa indicação constitui uma exposição de fundamentos válida ainda que a que a quadrícula das causas relativas aos requisitos dos artigos 4.º a 9.º do CDR não tenha sido assinalada (decisão de 02/08/2007, R 1456/06-3, «Saucepan handle», n.º 10).

Caso um requerente conteste expressamente a novidade de um desenho ou modelo comunitário e apresente prova de uma divulgação anterior, assume-se que pretende uma declaração de nulidade com base no artigo 25.º, n.º 1, alínea b), do CDR conjugada com o artigo 4.º do CDR. Por conseguinte, a Divisão de Anulação irá examinar igualmente o caráter singular do desenho ou modelo comunitário controvertido (decisão de 22/11/2006, R 196/2006-3, «Underwater motive device»).

O requerente não pode invocar novas causas de nulidade após a data de depósito do pedido. Contudo, o requerente pode depositar outro pedido de declaração de nulidade com base em causas diferentes.

Caso o pedido possa ser sustentado com base numa de várias causas apresentadas pelo requerente, a Divisão de Anulação não tomará uma decisão relativamente às restantes (decisão de 15/12/2004 – ICD 321). Caso o pedido possa ser sustentado com base na existência de um dos desenhos ou modelos ou direitos anteriores invocados pelo requerente, os restantes desenhos ou modelos ou direitos anteriores não serão examinados (ver, por analogia, o acórdão de 16/09/2004, T-342/02, «MGM/M.G.M» e o despacho de 1/05/2006, T-194/05, «TELETECH INTERNATIONAL/TELETECH ET AL»).

## **5 As diferentes causas de nulidade**

### **5.1 Não ser um desenho ou modelo**

Segundo o artigo 25.º, n.º 1, alínea a), do CDR, um desenho ou modelo comunitário pode ser declarado nulo se o desenho ou modelo não corresponder à definição prevista no artigo 3.º, alínea a), do CDR. Tal seria o caso em que as visualizações do desenho ou modelo comunitário sejam inconsistentes e representem produtos diferentes, ou caso a representação gráfica consista em meras representações da natureza (paisagens, frutos, animais, etc.) que não sejam produtos na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), do CDR.

### **5.2 Ausência de direito**

Segundo o artigo 25.º, n.º 1, alínea c), do CDR, um desenho ou modelo comunitário pode ser declarado nulo se, na sequência de uma decisão judicial, o titular do desenho ou modelo comunitário não tiver direito ao mesmo nos termos do artigo 14.º do CDR.

A expressão «na sequência de uma decisão judicial» no artigo 25.º, n.º 1, alínea c), do CDR deixa claro que a Divisão de Anulação não tem jurisdição para determinar quem tem direito a um desenho ou modelo comunitário nos termos do artigo 14.º do CDR. Tal jurisdição pertence a qualquer tribunal nacional que seja competente nos termos dos artigos 27.º, 79.º, n.º 1, e 4.º do CDR, juntamente com o artigo 93.º do CDR. Na ausência de uma decisão judicial, a Divisão de Anulação não pode declarar nulo o desenho ou modelo comunitário controvertido nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea c), do CDR (decisão de 11/02/2008, R 64/2007-3, «Loudspeaker», n.º 15).

O artigo 15.º, n.º 1, do CDR, que aborda as reivindicações de ser reconhecido como o titular legítimo do desenho ou modelo comunitário, é também irrelevante no que respeita ao fundamento do artigo 25.º, n.º 1, alínea c), do CDR.

Tal reivindicação enquadra-se na categoria de ações relacionadas com desenhos ou modelos comunitários que não os referidos no artigo 81.º do CDR e, por conseguinte, é competência de um tribunal nacional nos termos do artigo 93.º, n.º 1, do CDR e não da competência da Divisão de Anulação. Tal é confirmado pela redação do artigo 27.º, n.º 3, do CDIR, que se refere ao facto de essa ação de reivindicação ter sido «intentada perante um tribunal».



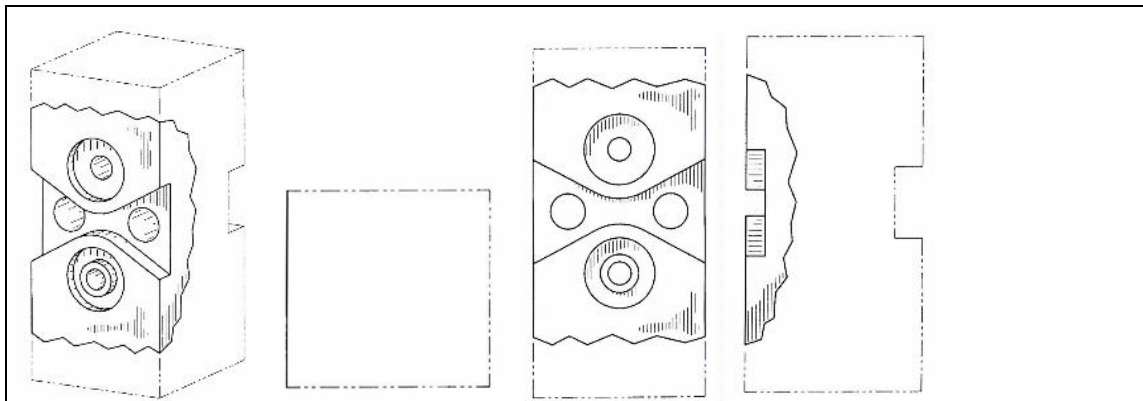
### 5.3 Função técnica

O artigo 8.º, n.º 1, do CDR prevê que «as características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica não são suscetíveis de proteção como desenhos ou modelos comunitários».

#### 5.3.1 Lógica

«O artigo 8.º, n.º 1, do CDR recusa proteção das características da aparência de um produto escolhidas exclusivamente para permitir que o produto cumpra a sua função, em oposição às características escolhidas, pelo menos até certo ponto, para melhorar a aparência visual do produto», tal como foi o entendimento da 3.ª Câmara de Recurso (decisão de 22/10/2009, R 690/2007-3, «Chaff cutters», n.º 35 e seguintes.).

O facto de a uma determinada característica da aparência de um produto ser recusada proteção pelo artigo 8.º, n.º 1, do CDR não significa que todo o desenho ou modelo deva ser declarado nulo, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea b), do CDR. O desenho ou modelo apenas será nulo no seu todo se *todas as características essenciais* da aparência do produto em questão tiverem sido determinadas apenas pela sua função técnica (decisão de 29/04/2010, R 211/2008-3 – «Fluid distribution equipment», n.º 36).



Desenho ou modelo comunitário n.º 232996-0008 para «Fluid distribution equipment» (3.ª Câmara de Recurso, decisão de 29/04/2010, R 211/2008-3)

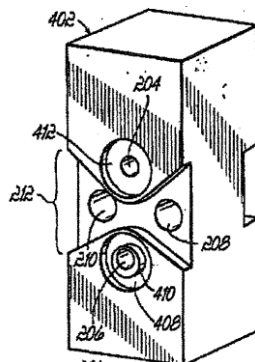


FIG. 4

Desenho retirado do pedido anterior de patente europeia (EP 1 568 418 A2) relativo a um «method and system for supporting and/or aligning components of a liquid dispensing system»

### 5.3.2 Exame

A fim de determinar se as características essenciais da aparência de um produto no qual o desenho ou modelo comunitário controvertido vai ser incorporado são exclusivamente determinadas pela função técnica do produto, primeiro deve-se determinar qual a função técnica desse produto. A indicação relevante no pedido de registo do desenho ou modelo (artigo 36.º, n.º 2, do CDR) deve ser tida em conta, mas também, quando necessário, o próprio desenho ou modelo, desde que torne clara a natureza do produto, a finalidade prevista ou a sua função (ver, por analogia, o acórdão de 18/03/2010, T-9/07, «Representation of a circular promotional item», n.º 56).

Determinar se o artigo 8.º, n.º 1, do CDR se aplica ou não deve ser avaliado objetivamente, não na perceção do utilizador informado que poderá ter conhecimentos limitados de matérias técnicas.

A funcionalidade técnica das características de um desenho ou modelo podem ser avaliadas, nomeadamente, tendo em conta os documentos relacionados com patentes que descrevem os elementos funcionais da forma em questão.

Dependendo do caso, e em especial segundo o grau de dificuldade, a Divisão de Anulação pode designar um perito (artigo 65.º, n.º 3, do CDR e artigo 44.º do CDIR).

### 5.3.3 Formas alternativas

O artigo 8.º, n.º 1, do CDR não exige que uma determinada característica deva ser o único meio pelo qual a função técnica do produto pode ser alcançada. O artigo 8.º, n.º 1, do CDR aplica-se caso a necessidade de alcançar a função técnica do produto fosse o único fator relevante quando a característica em questão foi selecionada (decisão de 22/10/2009, R 690/2007-3, «Chaff cutters», n.ºs 31-32).

O exame do artigo 8.º, n.º 1, do CDR deve ser realizado através da análise do desenho ou modelo comunitário e não de desenhos ou modelos que consistam em formas.

## 5.4 Modelos de interconexões

As características de um desenho ou modelo comunitário são excluídas da proteção nos casos em que devam necessariamente ser reproduzidas nas suas formas e dimensões exatas para permitirem que o produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que é incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto ou colocado dentro, à volta ou contra outro produto, de modo a que ambos os produtos possam desempenhar a sua função. Se o artigo 8.º, n.º 2, do CDR se aplicar a todas as características essenciais do desenho ou modelo comunitário, o último deve ser declarado nulo (decisão de 20/11/2007, ICD 2970).

A prova de que o desenho ou modelo comunitário pode ser contestado nos termos do artigo 8.º, n.º 2, do CDR compete ao requerente. O requerente deve fundamentar a existência do produto cuja forma e dimensões determinam as do desenho ou modelo comunitário e apresentar factos, provas e argumentos que demonstrem as funções

desempenhadas por este produto e por este desenho ou modelo comunitário individualmente e/ou em combinação.

A título de exceção, o artigo 8.º, n.º 2, do CDR não se aplica a um desenho ou modelo comunitário cuja finalidade seja permitir a montagem múltipla de produtos idênticos ou intermutáveis, ou a sua ligação num sistema modular (artigo 8.º, n.º 3, do CDR). Compete ao titular provar que o desenho ou modelo comunitário cumpre essa finalidade.

## **5.5 Falta de novidade e carácter singular**

### **5.5.1 Divulgação de um desenho ou modelo anterior**

#### **5.5.1.1 Princípios gerais**

Contestar a validade de um desenho ou modelo comunitário com base na sua falta de novidade ou carácter singular requer prova de que um desenho ou modelo anterior idêntico ou que produz uma impressão geral similar foi disponibilizado ao público antes da data de depósito do pedido de registo ou, se for reivindicada prioridade, a data de prioridade (artigos 5.º e 6.º do CDR).

O público em questão é constituído por membros dos meios especializados do setor em causa, operando na União Europeia (artigo 7.º, n.º 1, do CDR).

Para efeitos do artigo 7.º do CDR, um «desenho ou modelo» designa a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação (artigo 3.º, alínea a), do CDR). O facto de se um «desenho ou modelo anterior» na aceção do artigo 3.º, alínea a), do CDR usufrui ou não de proteção legal (enquanto desenho ou modelo, marca, obra protegida por direitos de autor, modelo utilitário ou outro) é irrelevante.

Assume-se que um desenho ou modelo foi disponibilizado ao público em qualquer parte do mundo e em qualquer momento, na sequência de publicação após um registo ou de outro modo, exposição, utilização no comércio ou outra, foi divulgado para efeitos de aplicação dos artigos 5.º e 6.º do CDR (artigo 7.º, n.º 1, do CDR).

Contudo, os atos de divulgação de um desenho ou modelo anterior não serão tidos em conta caso o titular apresente factos, provas e argumentos convincentes que sustentem a opinião de que os eventos não puderem razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União Europeia pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente (artigo 7.º, n.º 1, do CDR; artigo 63.º, n.º 1, do CDR) (decisão de 22/03/2012, R 1482/2009-3, «Insulation blocks», n.º 38).

Outras exceções serão abordadas nos pontos 5.5.1.7 a 5.5.1.8 *infra*.

#### **5.5.1.2 Publicações oficiais**

A publicação de um desenho ou modelo anterior no boletim de qualquer instituto de propriedade intelectual do mundo constitui divulgação e é apenas («exceção») caso tal publicação não possa razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos profissionais

do setor em causa na União Europeia e que a referida regra é afetada por uma exceção. Por conseguinte, assim que o requerente tiver apresentado provas da publicação, assume-se que houve divulgação e, considerando a globalização dos mercados, cabe ao titular apresentar factos, argumentos ou provas do contrário, nomeadamente que a publicação de um desenho ou modelo anterior não poderia razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União Europeia (decisão de 27/10/2009, R 1267/2008-3, «Watches», n.º 35 e seguintes; decisão de 07/07/2008, R 1516/2007-3, «Cans», n.º 9).

As publicações em boletins de marcas e patentes podem igualmente chegar ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na Comunidade pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente. Por conseguinte, caso a aparência de um produto tenha sido objeto de pedido e publicada como marca, deve ser considerada uma divulgação de um «desenho ou modelo» para efeitos do artigo 7.º do CDR (acórdão de 16/12/2010, T-513/09, «Seated figure», n.º 20). O mesmo se aplica no caso em que as representações contidas no pedido de patente mostram a aparência de um elemento industrial ou de artesanato (decisão de 22/03/2010, R 417/2009-3, «Drinking straws», n.º 21). Contudo, a presença de um documento conservado por um instituto de patentes e marcas, que está disponível ao público apenas mediante pedido para inspeção dos processos, não pode ser considerada ter razoavelmente chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente e, por conseguinte, não prova a divulgação de um desenho ou modelo anterior na aceção do artigo 7.º do CDR (decisão de 22/03/2012, R 1482/2009-3 – «Insulation blocks», n.ºs 39 e 43).

Para efeitos de fundamentar uma divulgação, um certificado de registo deve especificar a data da publicação, independentemente da data de depósito ou da data de registo. No entanto, é suficiente que a data de publicação possa ser identificada através da menção de um código INID («Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data» tal como normalizado pela Norma ST.9 da OMPI. Ver decisão da Divisão de Anulação de 14/11/2006 (ICD 2061)).

#### 5.5.1.3 Exposições e utilização no comércio

A divulgação de um desenho ou modelo numa exposição internacional em qualquer parte do mundo é um evento que poderá tornar-se do conhecimento dos meios especializados no setor em causa que operam na União Europeia pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente, salvo se forem apresentadas provas do contrário (decisão de 26/03/2010, R 9/2008-3, «Footwear», n.ºs 73-82; decisão de 1/06/2012, R 1622/2010-3, «Lamps», n.º 24).

A utilização no comércio é outro exemplo dado no artigo 7.º, n.º 1, do CDR como meio de divulgação de um desenho ou modelo, independentemente dessa utilização ser feita dentro ou fora da UE (decisão de 26/03/2010, R 9/2008-3, «Footwear», n.ºs 63-71).

A divulgação de um desenho ou modelo pode ser o resultado de utilização no comércio quando não haja o registo de provas de que os produtos nos quais o desenho ou modelo interior está integrado foram efetivamente colocados no mercado na Europa. Basta que os produtos tenham sido colocados à venda em catálogos distribuídos (decisão de 22/10/2007, R 1401/2006-3, «Ornamentation», n.º 25) ou

importados de um país terceiro para a União Europeia (acórdão de 04/06/2011, T-68/10, «Watch attached to a lanyard», n.ºs 31-32) ou tenham sido objeto de um ato de compra entre dois operadores europeus (acórdão de 09/03/2012, T-450/08, «Bottle», n.ºs 30-45).

É suficiente que a divulgação tenha ocorrido num período que possa ser identificado com certeza razoável antes da data de depósito do desenho ou modelo comunitário controvertido, ainda que não seja conhecida a data exata da divulgação (acórdão de 14/06/2011, T-68/10, «Watch attached to a lanyard», n.ºs 31-32).

#### 5.5.1.4 Divulgações decorrentes da Internet

Por princípio, as divulgações decorrentes da Internet fazem parte da obra anterior. As informações divulgadas na Internet ou em bases de dados em linha são consideradas estarem disponíveis ao público a partir da data em que foram publicadas. Muitas vezes, os sítios Web contêm informações altamente relevantes. Certas informações podem mesmo apenas estar disponíveis na Internet através desses sítios Web. Tal inclui, por exemplo, publicações em linha de registos de desenhos ou modelos feitas por institutos de propriedade intelectual.

A natureza da Internet pode tornar difícil determinar a data efetiva em que a informação foi de facto disponibilizada ao público. Por exemplo, nem todas as páginas Web referem quando foram publicadas. Além disso, os sítios Web são facilmente atualizados, embora a maioria não forneça qualquer arquivo do material exibido anteriormente, bem exibem registos que permitam aos membros do público determinar com precisão o que foi publicado e quando.

Neste contexto, a data de divulgação na Internet será considerada fiável quando, nomeadamente:

- o sítio Web fornece informações com marcação de hora e data relacionadas com o histórico de alterações aplicadas a um ficheiro ou página Web (por exemplo, tal como disponível no sítio Wikipédia ou tal como automaticamente apensa ao conteúdo, por exemplo, mensagens de fóruns e blogues); ou
- são fornecidas datas de indexação à página Web pelos motores de busca (por exemplo, o Google cache); ou
- a captura de ecrã de uma página Web indica uma determinada data; ou
- a informação relacionada com as atualizações de uma página Web está disponível num serviço de arquivo da Internet.

Tanto restringir o acesso a um círculo limitado de pessoas (por exemplo, através de proteção por palavra-passe) como exigir pagamento pelo acesso (análogo à compra de um livro ou subscrição de um jornal) previne que uma página Web seja abrangida pelo estado da técnica. É suficiente que a página Web esteja disponível sem qualquer exigência de confidencialidade e os requisitos de acessibilidade possam ser razoavelmente cumpridos pelos profissionais europeus dos meios em causa.

#### 5.5.1.5 Declarações escritas prestadas sob juramento ou de outra forma solene

Por princípio, as declarações prestadas sob juramento ou de outra forma solene não são prova suficiente para provar um facto como a divulgação de um desenho ou modelo anterior. Podem, no entanto, corroborar e/ou esclarecer a precisão de documentos adicionais (decisão de 14/10/2009, R 316/2008-3, «Fireplaces», n.º 22. Ver, por analogia, o acórdão de 13/05/2009, T-183/08, «SCHUHPARK/SCHUHPARK», n.º 43).

A fim de aferir o valor probatório de uma declaração prestada sob juramento ou de outra forma solene é necessário, antes de mais, verificar a verosimilhança da informação nela contida. Em seguida, é necessário ter em conta, nomeadamente, a pessoa que está na origem do documento, as circunstâncias em que surgiu, a pessoa à qual se destinou e se, perante a mesma, o documento se afigura sólido e fiável (acórdão de 09/03/2012, T-450/08, «Bottle», n.ºs 39-40).

As declarações prestadas sob juramento ou de outra forma solene e outros documentos probatórios provenientes das partes que tenham interesses no desenho ou modelo comunitário declarado nulo têm pouco valor probatório comparativamente aos documentos oriundos de uma fonte neutra (acórdão de 14/06/2011, T-68/10, «Watch attached to a lanyard», n.ºs 33-36).

#### 5.5.1.6 Divulgação insuficiente

A questão da divulgação do desenho ou modelo anterior é preliminar à de se os dois desenhos ou modelos produzem a mesma impressão geral no consumidor informado. Se o desenho ou modelo anterior não tiver sido divulgado ao público ou se o tiver sido mas de uma forma inconsistente com os requisitos do artigo 7.º, n.º 1, do CDR, existe então motivo suficiente para rejeitar a aplicação na medida em que tenha por base os artigos 5.º e 6.º do CDR (decisão de 10/03/2008, R 586/2007-3, «Barbecues», n.º 22 e seguintes).

Uma vez que nem o CDR nem o CDIR preveem uma forma específica de prova obrigatória para determinar a divulgação, as provas que suportam a divulgação é uma matéria que fica à descrição do requerente. A Divisão de Anulação realizará uma avaliação geral das provas, tendo em conta todos os fatores relevantes no caso específico. A divulgação não pode ser provada por meio de probabilidades ou suposições, devendo ser demonstrada através de provas sólidas e objetivas da divulgação suficiente e efetiva do desenho ou modelo anterior (acórdão de 09/03/2012, T-450/08, «Bottle», n.ºs 21-24).

Um exame global dos elementos de prova implica que os mesmos sejam avaliados à luz uns dos outros. Mesmo que alguns elementos de prova não sejam em si conclusivos da divulgação, podem contribuir para determinar a divulgação quando examinados em conjunto com outros elementos (acórdão de 09/03/2012, T-450/08, «Bottle», n.ºs 25 e 30-45).

A Divisão de Anulação não é obrigada a determinar através de suposições e deduções que desenhos ou modelos anteriores de entre os representados nos documentos comprovativos do requerente podem ser relevantes, caso o requerente não apresente mais especificações a este respeito (ver ponto 3.9.2 *supra*). Os desenhos ou modelos anteriores que não os especificamente citados como obra de arte anterior relevante

pelo requerente não serão, por conseguinte, tidos em conta (decisão de 04/10/2006 (ICD 2228)).

Caso a representação do desenho ou modelo anterior não o represente adequadamente, tornando, assim, impossível fazer qualquer comparação com o desenho ou modelo controvertido, tal não constitui divulgação para efeitos do artigo 7.º, n.º 1, do CDR (decisão de 10/03/2008, «Barbecues», R 586/2007-3, n.º 22 e seguintes).

#### 5.5.1.7 Divulgação a terceiros sob condições explícitas ou implícitas de confidencialidade

A divulgação de um desenho ou modelo comunitário a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade não será considerada uma divulgação ao público (artigo 7.º, n.º 1, do CDR).

Por conseguinte, a divulgação de um desenho ou modelo a um terceiro no contexto de negociações comerciais é ineficaz se as partes em causa acordarem que a informação trocada deve permanecer secreta (decisão de 20/06/05 (ICD 172), n.º 22).

#### 5.5.1.8 Divulgação dentro do período de prioridade

Um pedido de desenho ou modelo comunitário poderá invocar prioridade de um ou mais pedidos anteriores para o mesmo desenho ou modelo de utilidade num ou para um dos Estados partes na Convenção de Paris, ou no acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (artigo 41.º do CDR; artigo 8.º do CDIR). O direito de prioridade é de seis meses a contar da data de depósito do primeiro pedido.

O efeito do direito de prioridade deve o de que a data de prioridade contará como a data de depósito do pedido de um desenho ou modelo comunitário registado para efeitos dos artigos 5.º, 6.º, 7.º, 22.º, 25.º, n.º 1, alínea d) e 50.º, n.º 1, do CDR (artigo 43.º do CDR).

Uma prioridade invocada relacionada com o «mesmo desenho ou modelo de utilidade» exige identidade com o desenho ou modelo comunitário correspondente sem a adição ou supressão de características. Uma prioridade invocada é, porém, válida se o desenho ou modelo comunitário e o pedido anterior diferirem em aspetos imateriais

Ao examinar um pedido de desenho ou modelo comunitário, o Instituto não verifica se o pedido diz respeito ao mesmo desenho ou modelo de utilidade cuja prioridade é invocada.

O exame da prioridade invocada será, contudo, realizado pelo Instituto se o requerente contestar a validade ou se o titular contestar os efeitos da divulgação de um desenho ou modelo, para efeitos dos artigos 5.º, 6.º e 7.º do CDR, caso tal divulgação tenha ocorrido no período de prioridade.

Caso a validade da prioridade invocada seja determinante para o resultado do pedido, o Instituto pode tomar uma posição em relação à validade desta reivindicação na decisão sobre o mérito da causa ou suspender o processo por mote próprio, a fim de

permitir ao titular corrigir eventuais irregularidades dentro de um determinado prazo (artigo 45.º, n.º 2, alínea d) do CDR; artigo 1.º, n.º 1, alínea f), artigo 10.º, n.º 3, alínea c), artigo 7.º e artigo 8.º do CDIR).

O processo de declaração de nulidade é reatado assim que as irregularidades sejam sanadas ou seja tomada uma decisão final sobre a perda do direito de prioridade (artigo 46.º, n.º 1 e n.º 4, do CDR) (ver ponto 4.1.6.2 *supra* sobre reatar o processo).

#### 5.5.1.9 Período de tolerância

O artigo 7.º, n.º 2, do CDR prevê um «período de tolerância» de 12 meses que antecede a data de depósito do pedido ou a data de prioridade do desenho ou modelo comunitário controvertido. A divulgação de um desenho ou modelo comunitário durante esse período não será tida em conta, se tiver sido feita pelo criador ou pelo seu sucessível.

Por princípio, o titular deve provar que é o criador do desenho ou modelo que está na base do pedido ou o sucessível desse criador, caso contrário não se poderá aplicar o artigo 7.º, n.º 2, do CDR (acórdão de 14/06/2011, T-68/10, «Watch attached to a lanyard», n.º 26-29).

Contudo, os atos de divulgação realizados por terceiros em resultado da informação fornecida ou da ação tomada pelo criador ou o seu sucessível estão também abrangidos pelo artigo 7.º, n.º 2, do CDR. Tal poderá ser o caso quando um terceiro revela ao público um desenho ou modelo copiado de um modelo ou desenho que foi previamente revelado dentro do período de tolerância pelo próprio titular (decisão de 02/05/2011, R 658/2010-3, «Lighting devices», n.ºs 37-39).

A exceção prevista no artigo 7.º, n.º 2, do CDR pode aplicar-se quando o desenho ou modelo divulgado anteriormente não é estritamente *idêntico* ao desenho ou modelo comunitário controvertido, na aceção do artigo 5.º do CDR. Tal deve-se ao facto de o artigo 7.º, n.º 2, do CDR prever igualmente imunidade contra a perda do *caráter singular* nos termos do artigo 6.º do CDR (decisão de 02/05/2011, R 658/2010-3, «Lighting devices», n.º 40).

O «período de tolerância» aplica-se igualmente caso a divulgação de um desenho ou modelo resultar de um abuso relativamente ao criador ou ao seu legítimo sucessor (artigo 7.º, n.º 3, do CDR). Caso a divulgação resulte de um comportamento fraudulento ou desonesto, será avaliada caso a caso com base nos factos, argumentos e provas apresentados pelas partes (decisão de 25/07/2009, R 0552/2008-3 – «MP3 player recorder», n.ºs 24 a 27).

#### 5.5.2 Avaliação da novidade e carácter singular

Um desenho ou modelo será protegido enquanto desenho ou modelo comunitário na medida em que seja novo e possua carácter singular (artigo 4.º, n.º 1, artigos 5.º e 6.º do CDR). A novidade e carácter singular de um desenho ou modelo comunitário devem ser examinados na respetiva data de depósito ou, consoante o caso, na sua data de prioridade, à luz da obra de arte relevante. A obra de arte anterior relevante é composta pelos desenhos ou modelos anteriores cuja divulgação, nos termos do artigo 7.º do CDR, foi fundamentada pelo requerente (artigo 63.º do CDR).



### 5.5.2.1 Princípios comuns

#### Comparação global

O desenho ou modelo comunitário deve ser comparado relativamente a cada desenho ou modelo anterior invocado pelo requerente, individualmente. A novidade e carácter singular de um desenho ou modelo comunitário não podem ser postos em causa através da combinação de desenhos ou modelos anteriores ou partes de desenhos ou modelos anteriores (acórdão de 22/06/2010, T-153/08, «Communication equipment», n.ºs 23-24).

Uma combinação de características já divulgadas é, por conseguinte, elegível para proteção enquanto desenho ou modelo comunitário desde que tal combinação, no seu todo, seja uma novidade e possua um carácter singular.

Por princípio, todas as características de um desenho ou modelo comunitário devem ser tidas em consideração no exame da sua novidade ou carácter singular. Todavia, existem várias exceções a este princípio geral.

#### Características determinadas por uma função e características de interconexão

As características exclusivamente determinadas por uma função técnica e as características que devem necessariamente ser reproduzidas na sua forma e dimensões exatas, a fim de permitir a interconexão com ou outro produto, não podem contribuir para a novidade e carácter singular de um desenho ou modelo comunitário. Essas características devem, por conseguinte, não ser tidas em conta na comparação do desenho ou modelo comunitário com a obra de arte anterior relevante (artigo 8.º do CDR, ver ponto 5.3.1 *supra*).

#### Requisito de visibilidade

As características de um desenho ou modelo comunitário aplicadas ao, ou incorporadas «num componente de um produto complexo», não serão tidas em conta se estiverem visíveis durante a utilização normal do produto complexo em questão (artigo 4.º, n.º 2, do CDR).

«Produto complexo» designa qualquer produto composto por componentes múltiplos suscetíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente (artigo 3.º, alínea c), do CDR). Por exemplo, o requisito de visibilidade não se aplica a um desenho ou modelo comunitário que represente a aparência de um contentor do lixo enquanto um todo, dado que os contentores de lixo podem ser produtos complexos como tal, mas não componentes de produtos complexos (decisão de 23/06/2008 (ICD 4919)).

«Utilização normal» designa o uso do produto pelo utilizador final, excluindo as medidas de conservação, manutenção ou reparação (artigo 4.º, n.º 3, do CDR). A «utilização normal» consiste no uso feito em conformidade com a finalidade prevista do produto complexo.

Por exemplo, por razões de segurança, um conector elétrico é um componente que é normalmente incorporado num invólucro para estar protegido de qualquer contacto

com potenciais utilizadores quando um produto complexo como um comboio ou veículo elétrico está em funcionamento. O facto de esse componente de um produto complexo poder teoricamente ser tornado visível quando inserido num invólucro ou tampa transparente constitui um critério puramente hipotético e aleatório que não deve ser considerado (decisão de 03/08/2009, R 1052/2008-3, «Electrical contactors», n.ºs 42-53).

Caso nenhuma das características de um desenho ou modelo comunitário aplicadas a um componente (por exemplo, anel de vedação) estiver visível durante a utilização do produto complexo (por exemplo, sistema de bomba de calor), este desenho ou modelo comunitário será anulado no seu todo (decisão de 10/03/2008 (ICD 4380)).

Contudo, o artigo 4.º, n.º 2, do CDR não exige que um componente esteja claramente visível na integralidade em todos os momentos em que o produto complexo é utilizado. É suficiente se a totalidade do componente puder ser vista em determinada altura de modo a que todas as características essenciais possam ser apreendidas (decisão de 22/10/2009, R 0690/2007-3, «Chaff cutters», n.º 21).

Caso as características de um desenho ou modelo comunitário aplicadas a um componente (*por exemplo*, um motor de combustão interna) apenas estejam parcialmente visíveis durante a utilização normal do produto complexo (*por exemplo*, um corta-relva), a comparação com a obra anterior relevante deve limitar-se às peças visíveis). Durante a utilização normal de um corta-relva, é colocado no solo e o utilizador mantém-se atrás do corta-relva. Assim, o utilizador, permanecendo atrás do corta-relva vê o motor de cima e, por conseguinte, vê sobretudo a parte superior do motor. Ora, resulta que a parte superior do motor determina a impressão geral produzida pelo motor (acórdão de 09/09/2011, T-10/08, «Engine», n.ºs 20-22).

#### Características visivelmente mostradas

As características do desenho ou modelo comunitário que não sejam visivelmente mostradas na sua representação gráfica não podem contribuir para a sua novidade ou carácter singular (Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de outubro de 1998 relativa à proteção legal de desenhos e modelos, considerando 11). Do mesmo modo, as características do desenho ou modelo anterior que não tenham uma qualidade suficiente que permita visualizar todos os pormenores na representação do desenho ou modelo anterior não podem ser consideradas para efeitos dos artigos 5.º e 6.º do CDR (decisão de 10/03/2008, R 586/2007-3, «Barbecues», n.ºs 23-26).

As características de um desenho ou modelo anterior podem ser complementadas com características adicionais que foram divulgadas ao público por diferentes vias, por exemplo, através da publicação de um registo e, em segundo lugar, através da apresentação ao público de um produto que incorpore o desenho ou modelo registado em catálogos. Essas representações devem, contudo, estar relacionadas com um e o mesmo desenho ou modelo anterior (acórdão de 22/06/2010, T-153/08, «Communication equipment», n.ºs 25-30).

### Características renunciadas

As características de um desenho ou modelo comunitário que sejam renunciadas não são tidas em conta na comparação dos desenhos ou modelos. Tal aplica-se às características de um desenho ou modelo comunitário representadas com linhas tracejadas, delimitações ou cores ou de qualquer outra forma que torne claro que não se pretende proteção relativamente a essas características (acórdão de 14/06/2011, T-68/10, «Watch attached to a lanyard», n.ºs 59-64).

Pelo contrário, as características renunciadas de um desenho ou modelo anterior registado são tidas em conta na avaliação da novidade ou caráter singular do desenho ou modelo comunitário controvertido. Nos termos dos artigos 5.º e 6.º do CDR, é irrelevante se o titular do desenho ou modelo anterior registado pode invocar proteção relativamente a essas características renunciadas, desde que tenham sido divulgadas juntamente com o desenho ou modelo anterior como um todo.

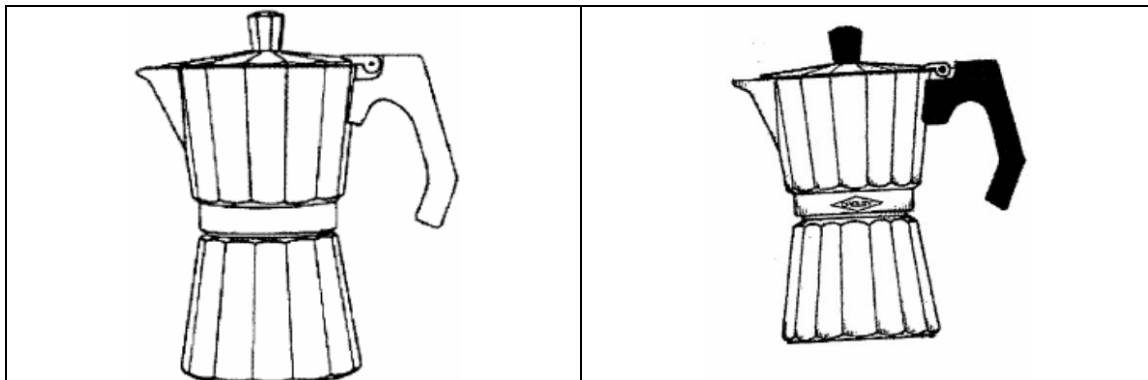
#### 5.5.2.2 Novidade

Um desenho ou modelo comunitário será considerado novo se não estiver precedido de um desenho ou modelo idêntico divulgado nos termos do artigo 7.º do CDR. Os desenhos ou modelos são considerados idênticos se as suas características apenas diferirem em pormenores irrelevantes (artigo 5.º, n.º 2, do CDR).

Existe identidade entre o desenho ou modelo comunitário e um desenho ou modelo anterior no caso em que o último divulgue todos os elementos que constituem o anterior. O quadro da comparação limita-se às características que compõem o desenho ou modelo comunitário. Por conseguinte, é irrelevante se o desenho ou modelo anterior revela características adicionais. Um desenho ou modelo comunitário não pode ser novo se estiver incluído num desenho ou modelo anterior mais complexo (decisão de 25/10/11, R 978/2010-3, «Part of a sanitary napkin», n.ºs 20-21).

Contudo, as características adicionais ou divergentes do desenho ou modelo comunitário podem ser relevantes para decidir se o mesmo é novo, salvo se esses elementos forem de tal modo insignificantes que passem despercebidos.

Um exemplo de um pormenor irrelevante é uma ligeira variação na tonalidade do padrão de cor dos desenhos ou modelos comparados (decisão de 28/07/09, R 0921/2008-3 – «Nail files», n.º 25). Outro exemplo é a exibição, num dos dois desenhos ou modelos comparados, de um rótulo que é de tal modo pequeno que não é considerado uma característica relevante (decisão de 08/11/2006, R 0216/2005-3, «Cafeteira», n.ºs 23-26), tal como no exemplo que se segue:



RCD controvertido n.º 5269-0001 (visualização n.º 2), cortesia da ISOGONA, S.L.	Desenho anterior
---	------------------

### 5.5.2.3 Carácter singular

Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data de depósito do pedido de registo ou, no caso de uma prioridade invocada, a data de prioridade (artigo 6.º, n.º 1, do CDR).

Na apreciação do carácter singular, será tido em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do desenho ou modelo (artigo 6.º, n.º 2, do CDR).

#### O utilizador informado

O conceito de utilizador informado encontra-se algures entre o consumidor médio, aplicável em matérias de marcas, que não tem de possuir qualquer conhecimento específico, e o perito setorial, que é um perito com conhecimentos técnicos pormenorizados. Sem que sejam um criador ou um perito técnico, os utilizadores informados conhecem os vários desenhos ou modelos existentes no setor em causa, possuem um certo grau de conhecimento relativamente às características que esses desenhos ou modelos normalmente incluem e, como resultado do seu interesse nos produtos em causa, mostram um grau relativamente elevado de atenção quando os utilizam (acórdão de 20/10/2011, C-281/10 P, «Representation of a circular promotional item», n.ºs 53 e 59).

O utilizador informado não é um criador nem um perito técnico. Por conseguinte, um utilizador informado é uma pessoa que tem algum conhecimento sobre os desenhos ou modelos no setor em causa, sem que necessariamente conheça que aspetos do produto são ditados pela função técnica (acórdão de 22/06/2010, T-153/08, «Communication equipment», n.ºs 47-48).

O utilizador informado não é um fabricante nem um vendedor dos produtos nos quais os desenhos ou modelos controvertidos se destinam a ser incorporados (acórdão de 09/09/2011, T-10/08, «Engine», n.ºs 25-27).

Contudo, dependendo da natureza do produto no qual o desenho ou modelo comunitário está incorporado (por exemplo, suportes promocionais), o conceito de utilizador informado pode incluir, em primeiro lugar, um profissional que adquire esses produtos para os distribuir aos utilizadores finais e, em segundo lugar, os próprios utilizadores finais (acórdão de 20/10/2011, C-281/10 P, «Representation of a circular promotional item», n.º 54). O facto de um dos dois grupos de utilizadores informados perceber os desenhos ou modelos em questão como suscitando a mesma impressão global é suficiente para concluir que o desenho ou modelo controvertido não possui carácter singular (acórdão de 14/06/2011, T-68/10, «Watch attached to a lanyard», n.º 56).

Quando a natureza do produto no qual os desenhos ou modelos comparados o tornam possível, a impressão global suscitada por esses desenhos ou modelos será aferida no pressuposto de que o utilizador informado pode fazer uma comparação direta entre os mesmos (acórdão de 18/10/2012, processos conjuntos C-101/11P e C-102/11P, «Lutins», n.º 54 e 55).

### Impressão global

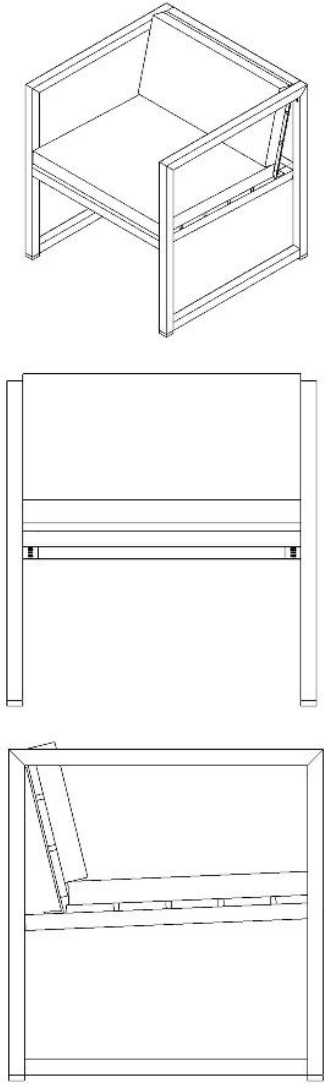
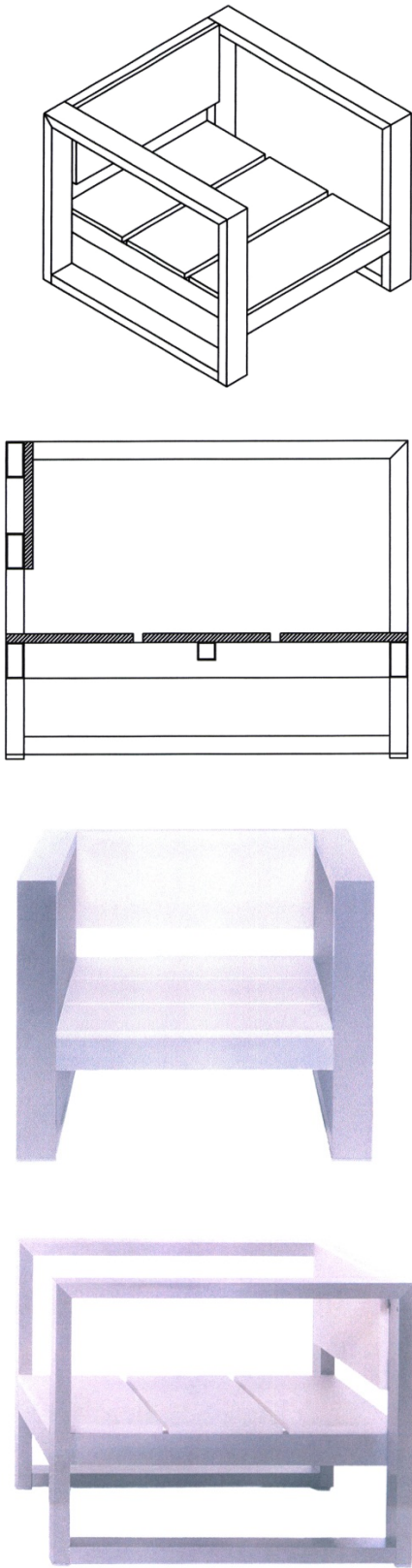
Salvo se os desenhos ou modelos comparados incluírem características funcionais ou invisíveis ou renunciadas (ver ponto 5.5.2.1 *supra*), ambos os desenhos ou modelos devem ser comparados globalmente. No entanto, isso não significa que deve ser atribuído o mesmo peso a todas as características dos desenhos ou modelos comparados.

Em primeiro lugar, o utilizador informado utiliza o produto no qual o desenho ou modelo está incorporado, em conformidade com a finalidade prevista do mesmo. O peso relativo a atribuir às características dos desenhos ou modelos comparados poderá, assim, depender da forma como o produto é utilizado. Em especial, o papel desempenhado por algumas características poderá ser menos importante, dependendo da sua visibilidade reduzida quando o produto está em utilização (acórdão de 22/06/2010, T-153/08, «Communication equipment», n.º 64-66 e 72).

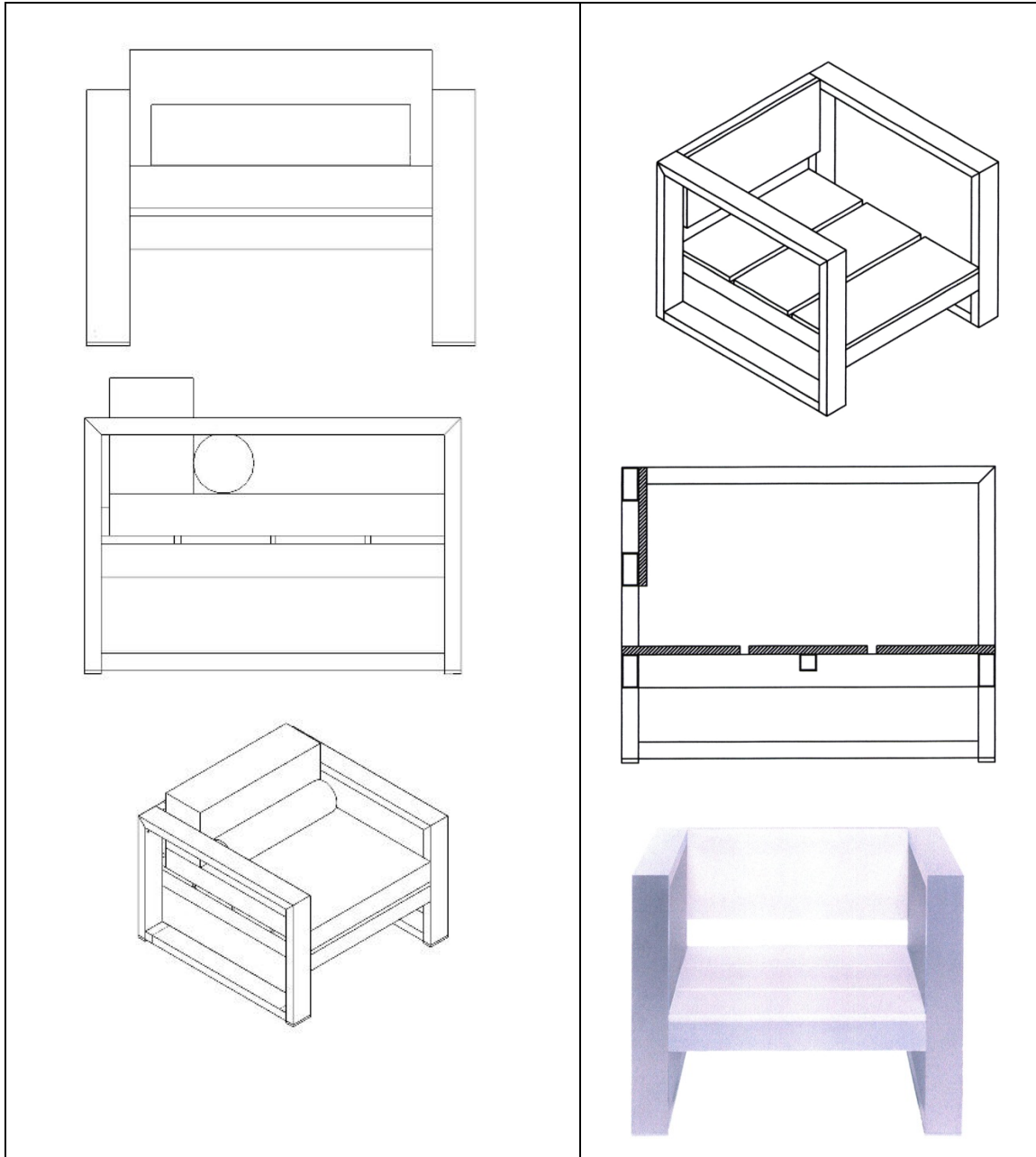
Em segundo lugar, ao avaliar a impressão global causada pelos dois desenhos ou modelos, o utilizador informado apenas dará uma pequena importância às características que são totalmente banais e comuns ao tipo de produto em questão e concentrar-se-á nas características que são arbitrárias ou que diferem da norma (acórdão de 18/03/2010, T-9/07, «Representation of a circular promotional item», n.º 77; decisão de 28/11/06, R 1310/2005-3 – «Galletas», n.º 13; decisão de 30/07/2009, R 1734/2008-3 – «Forks», n.º 26 e seguintes).

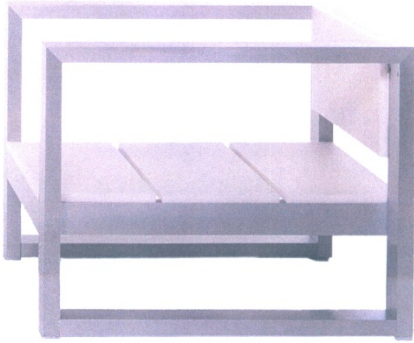
Em terceiro lugar, as semelhanças que afetem características relativamente às quais o criador dispôs de um grau limitado de liberdade apenas terão uma pequena importância na impressão global produzida por esses desenhos ou modelos no utilizador informado (acórdão de 18/03/2010, T-9/07, «Representation of a circular promotional item», n.º 72).

A título de exemplo, sustentou-se que o RCD n.º 1512633-0001 criava uma impressão global diferente da produzida pelo desenho ou modelo anterior (RCD n.º 52113-0001). Num domínio em que o grau de liberdade do criador para desenvolver o seu desenho ou modelo não está condicionado por limitações técnicas ou jurídicas, a Câmara de Recurso concluiu que as características distintivas dos dois desenhos a seguir se sobrepuseram aos seus pontos comuns. Em especial, o facto de a poltrona do desenho anterior ter uma forma retangular e não quadrada, de o assento estar colocado mais abaixo e de os apoios de braços serem mais largos, foi considerado decisivo na conclusão de que o RCD controvertido tinha carácter individual (decisão de 25/05/12, R 970/2011-3, «Armchairs», n.º 28):

	
<p>RCD n.º 1512633-0001 controvertido, cortesia de Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>O RCD anterior n.º 52113-0001, cortesia de Esteve Cambra (Criador: Mr Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

Pelo contrário, a Câmara de Recursos concluiu que o RCD n.º 1512633-0003 carecia de carácter singular relativamente ao mesmo desenho ou modelo anterior. Foi sustentado que as características distintas entre os dois desenhos, nomeadamente a presença no RCD controvertido de três almofadas, eram compensadas pelas suas características comuns (a forma retangular, as costas e assento planos, os assentos estarem posicionados na secção intermédia da estrutura da poltrona, etc.) (decisão de 27/04/12, R 969/2011-3 – «Armchairs», n.ºs 29-30)



	
<p>RCD n.º 1512633-0003 controvertido, cortesia de Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>O RCD anterior n.º 52113-0001, cortesia de Esteve Cambra (Criador: Mr Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

### Grau de liberdade do criador

O grau de liberdade do criador depende da natureza e da finalidade do produto no qual o desenho ou modelo será incorporado, bem como do setor industrial a que o produto pertence. A Divisão de Anulação terá em conta a indicação dos produtos nos quais o desenho ou modelo se destina a ser incorporado ou aos quais se destina a ser aplicado (artigo 36.º, n.º 2, do CDR), mas também, quando necessário, o próprio desenho ou modelo, desde que torne clara a natureza do produto, a sua finalidade prevista ou a sua função (acórdão de 18/03/2010, T-9/07, «Representation of a circular promotional item», n.º 56).

O grau de liberdade do criador no desenvolvimento do seu desenho ou modelo é estabelecido, entre outros, pelas condicionantes das características impostas pela função técnica do produto ou um elemento do mesmo, ou pelos requisitos legais aplicáveis ao produto. Essas condicionantes resultam na normalização de certas características, que, por conseguinte, serão comuns aos desenhos ou modelos aplicados ao produto em causa. Quanto mais limitada for a liberdade do criador no desenvolvimento do desenho ou modelo comunitário, mais provável é que as pequenas diferenças entre os desenhos ou modelos em questão serão suficientes para produzir uma impressão global diferente no utilizador informado (acórdão de 18/03/2010, T-9/07, «Representação de um suporte promocional circular», n.ºs 67 e 72; Acórdão de 09/09/2011, T-10/08, «Engine», n.º 33).

O facto de a finalidade prevista de um determinado produto exigir a presença de certas características não pode implicar um grau limitado de liberdade do criador nos casos em que as partes apresentam provas de que existem possibilidades de variações no posicionamento de algumas características e na aparência geral do próprio produto (acórdão de 14/06/2011, T-68/10, «Watch attached to a lanyard», n.º 69; acórdão de 06/10/2011, T-246/10, «BRAKE», n.ºs 21-22; acórdão de 09/09/2011, T-10/08, «Engine», n.º 37).

O grau de liberdade do desenho ou modelo não é afetado pelo facto de que desenho ou modelos similares coexistam no mercado e formem uma «tendência geral» ou coexistam nos registos de Institutos de Propriedade Intelectual (acórdão de 22/06/2010, T-153/08, «Communication Equipment», n.º 58; decisão de 01/06/2012, R 0089/2011-3, «Corkscrews», n.º 27).



## 5.6 Conflito com o direito de um desenho ou modelo anterior

Nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea d) do CDR, um desenho ou modelo comunitário será declarado nulo se estiver em conflito com um desenho ou modelo anterior que tenha sido disponibilizado ao público após a data de depósito do pedido ou, no caso de prioridade invocada, a data de prioridade do desenho ou modelo comunitário, e que se encontre protegido desde uma data anterior à referida data:

1. por um desenho ou modelo comunitário registado ou um pedido para esse desenho ou modelo; ou
2. por um direito de desenho ou modelo registado de um Estado-Membro ou por um pedido relativo a esse direito; ou
3. por um direito de desenho ou modelo registado ao abrigo do Ato de Genebra do Acordo da Haia relativo ao registo internacional de desenhos ou modelos industriais, adotado em Genebra a 02/07/1999, adiante designado «Ato de Genebra», aprovado pela Decisão 954/2008/CE do Conselho e que produz efeitos na União Europeia, ou pela aplicação de tal direito.

O artigo 25.º, n.º 1, alínea d), do CDR deve ser interpretado como significando que um desenho ou modelo comunitário está em conflito com um desenho ou modelo anterior quando, tendo em consideração a liberdade do criador no desenvolvimento do desenho ou modelo comunitário, esse desenho ou modelo não suscita no utilizador informado impressão global diferente da suscitada pelo desenho ou modelo anterior invocado (acórdão de 18/03/2010, T-9/07, «Representation of a circular promotional item», n.º 52).

Ao tratar de um pedido que tem por base o artigo 25.º, n.º 1, alínea d), do CDR, a Divisão de Anulação irá, portanto, aplicar o mesmo teste da avaliação do carácter singular previsto no artigo 25.º, n.º 1, alínea b), lido em articulação com o artigo 6.º do CDR.

A Divisão de Anulação assumirá que o desenho ou modelo anterior é válido, salvo se o titular apresentar provas de que uma decisão definitiva declarou a nulidade do desenho ou modelo anterior antes da adoção da decisão (ver por analogia o acórdão de 29/03/2011, C-96/09P, «BUD / bud», n.º 94-95) (ver *supra* no ponto 4.1.6.2 Suspensão).

## 5.7 Utilização de um distintivo anterior

Um desenho ou modelo comunitário será declarado nulo se for utilizado um distintivo num desenho ou modelo subsequente e o direito comunitário ou a legislação do Estado-Membro que regulamenta esse distintivo conferir ao titular do direito sobre o mesmo o direito de proibir esse uso (artigo 25.º, n.º 1, alínea e), do CDR).

### 5.7.1 Distintivo

O conceito de distintivo inclui marcas registadas, bem como todos os sinais que possam ser invocados no contexto do artigo 8.º, n.º 4, do CTMR (ver Linhas de

orientação, Parte C, Oposição, Secção 4, Artigo 8.º, n.º 4, do CTMR, ponto 3.2 Tipos de direitos abrangidos pelo artigo 8.º, n.º 4 do CTMR).

### 5.7.2 Utilização num desenho ou modelo subsequente

O conceito de «utilização num desenho ou modelo subsequente» não pressupõe necessariamente uma reprodução integral e pormenorizada de um distintivo anterior num desenho ou modelo comunitário subsequente. Embora o desenho ou modelo comunitário possa não ter certas características do distintivo anterior ou possa ter características adicionais diferentes, isto pode constituir utilização desse sinal, sobretudo no caso em que as características omitidas ou adicionadas sejam de importância secundária e dificilmente vão ser notadas pelo público relevante. É suficiente que o desenho ou modelo comunitário e o distintivo anterior sejam similares (acórdão de 12/05/2010, T-148/08, «Instrument for writing», n.ºs 50-52; decisão de 09/08/11, R 1838/2010-3, «Instrument for writing», n.º 43).

Caso o desenho ou modelo comunitário inclua um distintivo sem qualquer renúncia que esclareça que não é solicitada proteção relativamente a essa característica, será considerado que o desenho ou modelo comunitário utiliza o distintivo anterior, mesmo que o último seja apresentado apenas numa das visualizações (decisão de 18/09/07, R 137/2007-3, «Containers», n.º 20).

### 5.7.3 Fundamentação do pedido nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea e) do CDR (distintivos anteriores)

Além dos elementos exigidos nos termos do artigo 28.º do CDIR para efeitos de admissibilidade (ver ponto 3.9.2 anterior), um pedido deve incluir:

- informações que estabeleçam o conteúdo da lei da legislação nacional cuja aplicação o requerente pretende incluindo, quando necessário, decisões judiciais e/ou textos da doutrina (serão aplicados os princípios estabelecidos nas Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 4, «artigo 8.º, n.º 4, do CTMR», n.º 4, Prova e nível de prova). Caso o pedido de declaração de nulidade se baseie nos direitos detidos de uma marca comunitária anterior, a apresentação da legislação e jurisprudência relacionada com marcas comunitárias não constitui um requisito para a fundamentação deste direito anterior; e
- caso o distintivo anterior não se encontre registado, informações que mostrem que foram adquiridos direitos sobre este distintivo não registado nos termos da legislação invocada, como resultado da utilização ou de outra forma, antes da data de depósito ou da data de prioridade do desenho ou modelo comunitário (ver por analogia o acórdão de 18/01/12, T-304/09, «BASMALI» n.º 22); e
- informações que demonstrem que o requerente satisfaz as condições necessárias, em conformidade com a legislação, a fim de poder ver proibida a utilização de um desenho ou modelo comunitário por força do seu direito anterior (ver por analogia o acórdão de 05/07/11, C-263/09 P, «ELIO FIORUCCI» n.º 50).

O requerente deve apenas provar que tem disponível um direito de proibir a utilização do desenho ou modelo comunitário subsequente e que não pode ser obrigado a provar que esse direito tem sido utilizado, ou seja, que o requerente conseguiu efetivamente

proibir essa utilização (ver por analogia o acórdão de 05/07/11, C-263/09 P, «ELIO FIORUCCI», n.º 191).

#### 5.7.4 Exame pela Divisão de Anulação

Caso a disposição nacional invocada pelo requerente represente a transposição de uma disposição correspondente da Diretiva 2008/95/CE, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (versão codificada) a primeira será interpretada à luz da jurisprudência relacionada com a interpretação da segunda (acórdão de 12/05/2010, T-148/08, «Instrumento de escrita», n.º 96).

Além disso, caso a disposição nacional invocada represente a transposição do artigo 5.º, n.º 1 e 2 da Diretiva 2008/95/CE, a Divisão de Anulação aplicará os princípios estabelecidos nas Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secções 2 e 5, uma vez que o artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE é idêntico em substância ao artigo 8.º, n.ºs 1 e 5, do CTMR.

Para efeitos de aplicação dessas disposições, a Divisão de Anulação assumirá que o desenho ou modelo comunitário controvertido será entendido pelo público relevante com um sinal capaz de ser utilizado «para» ou «em relação a» produtos ou serviços (acórdão de 12/05/2010, T-148/08, «Instrument for writing», n.º 107; decisão de 09/08/11, R 1838/2010-3, «Instrument for writing», n.º 46; decisão de 26/10/11, R 2179/2010-3, «Cleaning device», n.º 18).

A Divisão de Anulação assumirá que o desenho ou modelo anterior é válido, salvo se o titular apresentar provas de que uma decisão definitiva declarou a nulidade do desenho ou modelo anterior antes da adoção da decisão (ver por analogia o acórdão de 29/03/2011, C-96/09P, «BUD / bud», n.ºs 94-95) (ver o ponto 4.1.6.2 Suspensão *supra*).

Dado que os distintivos estão protegidos relativamente a certos produtos ou serviços, a Divisão de Anulação examinará relativamente a que produtos ou desenho ou modelo comunitário se destina a ser utilizado (acórdão de 12/05/2010, T-148/08, «Instrument for writing», n.º 108). Para efeitos de determinar se os produtos e serviços são idênticos ou similares, a Divisão de Anulação terá em conta a indicação dos produtos nos quais o desenho ou modelo se destina a ser incorporado ou nos quais se destina a ser aplicado (artigo 36.º, n.º 2, do CDR), e igualmente, quando necessário, o próprio desenho ou modelo, desde que torne clara a natureza do produto, a sua finalidade ou função prevista (acórdão de 18/03/2010 T-9/07, «Representation of a circular promotional item», n.º 56; decisão de 7/11/11, R 1148/2010-3, «Packaging», n.ºs 34-37). A avaliação da semelhança dos produtos será efetuada com base nos princípios definidos nas Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 2, Comparação de produtos e serviços.

Caso o desenho ou modelo comunitário se destine a ser incorporado em logótipos de duas dimensões, a Divisão de Anulação considerará que esses logótipos podem ser aplicados a uma gama infinita de produtos e serviços, incluindo os produtos e serviços relativamente aos quais o distintivo anterior está protegido (decisão de 03/05/07, R 609/2006-3, «logo MIDAS», n.º 27).

## **5.8 Utilização não autorizada de uma obra protegida pela legislação de um Estado-Membro em matéria de direitos de autor**

Um desenho ou modelo comunitário será declarado nulo se constituir uma utilização não autorizada de uma obra protegida pela legislação de um Estado-Membro em matéria de direitos de autor.

### **5.8.1 Fundamentação do pedido nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea f), do CDR (direito de autor anterior)**

Além dos elementos exigidos nos termos do artigo 28.º do CDIR para efeitos de admissibilidade (ver ponto 3.9.2 *supra*), um pedido deve incluir:

- dados que provem que o conteúdo da legislação nacional cuja aplicação o requerente pretende incluindo, quando necessário, decisões judiciais e/ou textos da doutrina (ver por analogia o acórdão de 05/07/2011, C-263/09 P, «ELIO FIORUCCI», n.º 50, decisão de 11/02/08, R 64/2007-3, «Loudspeakers», n.º 20); e
- dados que mostrem que foram adquiridos direitos sobre a obra nos termos da legislação em matéria de direitos de autor, para benefício do autor ou dos seus sucessíveis, antes da data de depósito ou da data de prioridade do desenho ou modelo comunitário (ver, por analogia, o acórdão de 18/01/12, T-304/09, «BASMALI», n.º 22); e
- dados que mostrem que o requerente satisfaz as condições necessárias, em conformidade com essa legislação, a fim de poder ter o desenho ou modelo comunitário invalidado ou a sua utilização proibida por força do seu direito anterior.

### **5.8.2 Exame pela Divisão de Anulação**

Dado que a proteção de direitos de autor não pode, segundo a legislação nacional invocada, depender da publicação ou divulgação da obra, a Divisão de Anulação apenas irá declarar a nulidade de um desenho ou modelo comunitário nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea f), do CDR nos casos mais claros.

Em especial, não seria apropriado usar o artigo 25.º, n.º 1, alínea f), do CDR quando o argumento essencial do requerente é o de que o desenho ou modelo comunitário foi criado, não pelo titular registado, mas pelo requerente ou um funcionário do requerente (decisão de 11/02/08, R 64/2007-3, «Loudspeakers», n.º 20). O artigo 25.º, n.º 1, alínea f), do CDR não pode ser usado como meio para contornar a competência exclusiva dos tribunais nacionais relativamente ao direito a um desenho ou modelo comunitário (artigo 15.º e 25.º, n.º 1, alínea c), do CDR.

## 5.9 Nulidade parcial

Segundo o artigo 25.º, n.º 6, do CDR, um desenho ou modelo comunitário registado que tenha sido declarado nulo nos termos de qualquer um dos fundamentos previstos no artigo 25.º, n.º 1, alíneas b), e), f) ou g), do CDR pode ser mantido sob uma forma alterada, se nessa forma cumprir os requisitos de proteção e a identidade do desenho ou modelo for mantida.

O pedido de manutenção sob uma forma alterada de um desenho ou modelo comunitário registado deve ser apresentado pelo titular antes da conclusão do procedimento escrito. O pedido deve incluir a forma alterada. A forma alterada proposta pode consistir numa representação alterada do desenho ou modelo comunitário alterado do qual são removidas algumas características ou tornando claro através de, entre outros, linhas tracejadas ou cores que não se pretende proteção relativamente a essas características. A representação alterada pode incluir uma declaração de renúncia parcial não superior a 100 palavras (artigo 25.º, n.º 6, do CDR; artigo 18.º, n.º 2, do CDIR).

Deve ser dada a oportunidade ao requerente de apresentar observações sobre se o desenho ou modelo comunitário na sua forma alterada cumpre os requisitos de proteção e se a identidade do modelo ou desenho comunitário é mantida (ver ponto 4.1.4.1 *supra*).

A identidade do desenho ou modelo comunitário deve ser mantida. A manutenção numa forma alterada irá, portanto, estar limitada aos casos nos quais as características removidas ou renunciadas não contribuem para a novidade ou caráter singular de um desenho ou modelo comunitário, nomeadamente:

- caso o desenho ou modelo comunitário seja incorporado num produto que é um componente de um produto complexo e as características removidas ou renunciadas estejam invisíveis durante o funcionamento normal do produto complexo (artigo 4.º, n.º 2, do CDR); ou
- caso as características removidas ou renunciadas sejam determinadas por uma função ou para efeitos de interconexão (artigo 8.º, n.ºs 1 e 2, do CDR); ou
- caso as características removidas ou renunciadas sejam de tal modo insignificantes atendendo à sua dimensão ou importância que sejam suscetíveis de passar despercebidas ao utilizador informado.

A decisão relativa à manutenção do desenho ou modelo comunitário numa forma alterada será incluída na decisão quanto ao fundo que conclui o processo de declaração de nulidade.

## 5.10 Motivos de nulidade que se tornam aplicáveis meramente devido à adesão de um novo Estado-Membro

Ver Linhas de orientação, Análise dos pedidos de desenhos ou modelos comunitários registados, ponto XII.4.

## **6 Conclusão do processo**

### **6.1 Conclusão do processo sem decisão relativa ao mérito da causa**

O processo de declaração de nulidade é concluído sem decisão relativa ao mérito da causa, quando:

1. o requerente retirar o seu pedido em resultado de um acordo amigável ou de outra forma; ou
2. o titular renunciar integralmente ao desenho ou modelo comunitário e o requerente não tiver requerido ao Instituto que adote uma decisão relativa aos méritos da causa (artigo 24.º, n.º 2, do CDR, ver ponto 3.8); ou
3. o desenho ou modelo comunitário controvertido ter caducado e o requerente não tiver requerido ao Instituto que adote uma decisão relativa aos méritos da causa (artigo 24.º, n.º 2, do CDR, ver ponto 3.8); ou
4. a Divisão de Anulação tiver suspenso vários pedidos de declaração de invalidade, relacionados com o mesmo desenho ou modelo comunitário registado. Esses pedidos são considerados arquivados assim que uma decisão de declaração de nulidade do desenho ou modelo comunitário se tiver tornado definitiva (artigo 32.º, n.º 3, do CDIR).

A Divisão de Anulação informa as partes de que os processos estão concluídos sem uma decisão relativa ao mérito da causa.

### **6.2 Casos em que deve ser tomada uma decisão sobre as custas**

#### **Decisão sobre as custas**

#### 6.2.1 Decisão sobre as custas

Se for tomada uma decisão relativa aos méritos da causa, a decisão sobre a repartição das custas é proferida no fim da decisão (artigo 79.º, n.º 1, do CDIR).

Nos demais casos em que a Divisão de Anulação encerre o caso sem uma decisão relativa aos méritos da causa, é proferida uma decisão separada sobre as custas mediante solicitação de uma das partes. Nesse caso, a Divisão de Anulação informa ambas as partes quando tiver tomado uma decisão sobre as custas. As partes podem apresentar argumentos sobre a repartição das custas.

#### 6.2.1 Casos em que não deve ser tomada uma decisão sobre as custas

##### 6.2.2.1 Acordo relativamente às custas

Se as partes declararem perante a Divisão de Anulação de que resolveram o processo de declaração de nulidade com um acordo que inclui as custas, a Divisão de Anulação não deve proferir uma decisão sobre as custas (artigo 70.º, n.º 5, do CDR).

Se não for dada qualquer indicação relativamente a se as partes chegaram a um acordo relativamente às custas, a Divisão de Anulação tomará uma decisão sobre as custas, juntamente com a confirmação da retirada do pedido. Se as partes informarem a Divisão de Anulação de que chegaram a acordo sobre as custas após a retirada do pedido, a decisão já proferida sobre as custas não será revista pela Divisão de Anulação. No entanto, fica à discrição das partes respeitarem o acordo e não aplicar a decisão da Divisão de Anulação sobre as custas.

#### 6.2.2.2 Repartição das custas

A regra geral é a de que a parte que perder, ou a parte puser termo a um processo mediante renúncia ao desenho ou modelo comunitário ou mantendo-o numa forma alterada ou retirando o pedido, suportará as taxas da outra parte, bem como todas as custas a cargo desta (artigo 70.º, n.ºs 1 e 3, do CDR).

Se ambas as partes perderem parcialmente, terá de ser decidida uma «repartição diferente» (artigo 70.º, n.º 2, do CDR). Regra geral, é justo que cada parte suporte as suas próprias custas.

Caso vários de pedidos de declaração de nulidade, relacionados com o mesmo desenho ou modelo comunitário registado, tiverem sido suspensos, são considerados arquivados assim que uma decisão que declare a nulidade do desenho ou modelo comunitário se tiver tornado definitiva. Cada requerente cujo pedido seja considerado arquivado suportará as suas próprias custas (artigo 70.º, n.º 4, do CDR). Além disso, o Instituto reembolsará 50% da taxa de nulidade (artigo 32.º, n.º 4, do CDIR).

#### 6.2.2.3 Fixação das custas

##### Custas recuperáveis relativamente à representação e taxas

No caso em que as custas se limitam a custos de representação e à taxa de pedido, a decisão que fixa o montante das custas será incluída na decisão sobre a repartição das custas.

O montante que a parte vencedora tem direito a reclamar está indicado no artigo 70.º, n.º 1, do CDR e no artigo 79.º, n.ºs 6 e 7, do CDIR.

Relativamente às taxas, o montante reembolsável está limitado à taxa de nulidade de 350 euros, se o requerente ganhar.

No tocante aos custos de representação, o montante reembolsável está limitado a 400 euros. Tal aplica-se ao requerente e ao titular, na condição de que tenha sido representado no processo de declaração de nulidade por um representante profissional na aceção do artigo 77.º do CDR. A parte vencedora que já não seja representada por um representante profissional na altura de tomar uma decisão tem também direito a uma repartição das custas, independentemente da fase em que se encontra o processo quando termina a representação profissional. Tal aplica-se sem prejuízo da necessidade de nomear um representante profissional nos casos em que seja obrigatório. O montante a ser suportado pela parte vencida é sempre fixado em euros, independentemente da moeda na qual a parte vencedora teve de pagar ao seu representante.

Os custos de representação dos funcionários, mesmo de outra empresa com ligações económicas, não são reembolsáveis.

#### Outras custas reembolsáveis

Caso as custas incluam despesas relacionadas com uma audição oral ou a recolha de provas, a secretaria da Divisão de Anulação irá, mediante solicitação, fixar o montante das custas a pagar (artigo 70.º, n.º 6, do CDR). O requerimento de fixação das custas, deve ser acompanhado de uma relação das custas com os respetivos comprovativos (artigo 79.º, n.º 3, do CDIR).

O montante das custas reembolsáveis será revisto por uma decisão da Divisão de Anulação mediante pedido fundamentado apresentado no prazo de um mês a contar da data de notificação da atribuição das custas (artigo 70.º, n.º 6, do CDR; artigo 79.º, n.º 4, do CDIR).

#### Fixação das custas após o envio do caso à Divisão de Anulação para lhe ser dado seguimento

Quando a decisão relativa à declaração de nulidade tenha sido anulada, total ou parcialmente, e o caso seja remetido à Câmara de Recurso, a situação será a seguinte:

- a primeira decisão (que foi contestada) não se tornou definitiva, nem mesmo relativamente à repartição ou fixação das custas,
- relativamente às custas do processo de declaração de nulidade, deve ser tomada uma única decisão sobre a repartição e a fixação das custas para a integralidade do processo de declaração de nulidade,
- no tocante às custas do procedimento de recurso, tem de ser determinado se a Câmara decidiu sobre as mesmas. O conceito de «parte vencedora» tem de ser aplicado ao resultado do processo de recurso com o resultado de que a decisão pode ser diferente para as duas instâncias. O montante das despesas de representação reembolsável para o processo de recurso é de 500 euros, aplicáveis além das despesas de representação do processo de declaração de nulidade.

### **6.3 Correção de erros e inscrição no registo**

Nas decisões da Divisão de Anulação, só podem ser sanados erros de carácter linguístico, erros de transcrição e incorreções manifestas. Serão sanados pela Divisão de Anulação, por sua própria iniciativa ou a pedido de uma das partes interessadas (artigo 39.º do CDIR).

#### **6.3.1 Correção de erros**

Nas decisões da Divisão de Anulação, só podem ser sanados erros de carácter linguístico, erros de transcrição e incorreções manifestas. Serão sanados pela Divisão



de Anulação, por sua própria iniciativa ou a pedido de uma das partes interessadas (artigo 39.º do CDIR).

### 6.3.2 Inscrição no registo

A data e o conteúdo da decisão relativa ao pedido ou qualquer outra decisão que ponha termo ao processo será inscrita no Registo assim que transitar em julgado (artigo 53.º, n.º 3, do CDR, artigo 69.º, n.º 3, alínea q), do CDIR).

## 7 Recurso

### 7.1 Direito a recurso

Qualquer uma das partes no processo de declaração de nulidade tem o direito de intentar recurso contra a uma decisão que afete negativamente essa parte. Uma decisão que não ponha termo ao processo em relação a uma das partes só pode ser objeto de recurso juntamente com a decisão final, salvo se a referida decisão prever a possibilidade de recurso independente. Todas as comunicações escritas de tal decisão devem incluir um aviso de que a decisão pode ser objeto de recurso no prazo de dois meses a contar da data de receção da notificação da decisão. Os recursos têm efeito suspensivo (artigo 55.º do CDR).

### 7.2 Revisão

A revisão pode ser concedida caso tenha sido depositado um recurso contra uma decisão relativamente à qual a Câmara de Recurso é competente nos termos do artigo 55.º do CDR.

Se a divisão ou instância do Instituto cuja decisão é contestada considerar o recurso admissível e fundamentado, deve retificar a sua decisão. Esta disposição não será aplicável nos casos em que ao recorrente se opuser uma outra parte no processo (artigo 58.º, n.º 1, do CDR).

Se a decisão não for retificada no prazo de um mês após a receção da declaração com os fundamentos, o recurso deve ser enviado sem demora à secção de recurso, sem quaisquer comentários quanto ao fundo (artigo 58.º, n.º 2, do CDR).

O objetivo da revisão consiste em evitar que a Câmara de Recurso seja tomada por recursos contra decisões relativamente às quais a necessidade de retificação tenha sido reconhecida pela Divisão de Anulação. Contudo, o objetivo da revisão não é o de remover erros nas decisões da Divisão de Anulação sem alterar o resultado do caso, mas sim deferir ao recorrente o pedido formulado.

Os princípios aplicáveis à revisão relativamente a decisões adotadas pela Divisão de Oposição aplicam-se *mutatis mutandis* às decisões adotadas pela Divisão de Anulação (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 7, Revisão).