

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

PARTE C

OPOSIÇÃO

SECÇÃO 0

INTRODUÇÃO

Índice

1	Perspetiva geral do processo de oposição – diferença entre «motivos absolutos» e «motivos relativos» de recusa de um pedido de marca comunitária	3
2	Motivos para a oposição.....	3
3	«Direitos anteriores» nos quais a oposição se deve basear	4
4	Finalidade do processo de oposição e maneira mais conveniente de o tratar	5
ANEXO		7
Conteúdo e estrutura das decisões de oposição.....		7
1	Observações gerais	7
2	Regras processuais – admissibilidade, fundamentação.....	9
3	Prova de utilização	9
4	Artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do CTMR	9
5	Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do CTMR	10
	5.1 Comparação de produtos e serviços.....	10
	5.2 Comparação dos sinais	10
	5.3 Elementos distintivos e dominantes das marcas	11
	5.4 Caráter distintivo da marca anterior	11
	5.5 Público relevante e nível de atenção	12
	5.6 Avaliação global, outros argumentos e conclusão	12
6	Artigo 8.º, n.º 3, do CTMR.....	12
7	Artigo 8.º, n.º 4, do CTMR.....	13
	7.1 Utilização na vida comercial cujo alcance não seja apenas local.....	14
	7.2 O direito ao abrigo da legislação nacional	14
	7.3 Direito do opositor relativamente à marca contestada.....	14
	7.4 Conformidade com o critério do direito nacional	14
8	Artigo 8.º, n.º 5, do CTMR.....	14
	8.1 Comparação dos sinais	15
	8.2 Prestígio da marca anterior	15
	8.3 Violação do prestígio	15
	8.4 Justo motivo.....	16

1 Perspetiva geral do processo de oposição – diferença entre «motivos absolutos» e «motivos relativos» de recusa de um pedido de marca comunitária

A «oposição» é um processo que ocorre junto do IHMI quando um terceiro, com base em direitos anteriores de que é titular, solicita ao Instituto que recuse um pedido de marca comunitária ou de registo internacional que designa a UE.

Quando a oposição é movida contra um registo internacional que designa a UE, qualquer referência nas presentes Linhas de orientação ao pedido de marca comunitária abrange registos internacionais que designam a União Europeia. Foram elaboradas Linhas de orientação específicas no atinente às marcas internacionais, incluindo especificidades relativas às oposições.

Nos termos do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, relativo à marca comunitária («CTMR»), uma oposição deve basear-se em direitos detidos pelo opositor no que se refere a uma marca anterior ou outra forma de sinal utilizado na vida comercial. Os motivos nos quais a oposição se pode basear são denominados «motivos relativos de recusa», e as disposições pertinentes encontram-se no artigo 8.º do CTMR, com o mesmo título. Ao contrário dos motivos absolutos de recusa, que são examinados *ex officio* pelo Instituto (e que podem ter em conta as observações de terceiros, embora estes não se tornem partes no processo), os motivos relativos de recusa são processos *inter partes* que se baseiam no conflito provável com direitos anteriores. Tais objeções por motivos relativos não são levantadas *ex officio* pelo Instituto. Cabe, pois, ao titular do direito anterior acompanhar a apresentação, por outras partes, de pedidos de marca comunitária que possam entrar em conflito com esses direitos anteriores, e opor-se a marcas em conflito, quando necessário.

Quando uma oposição admissível é apresentada dentro de um prazo fixado e paga a respetiva taxa, o processo é administrado pelo serviço especializado do Instituto (Divisão de Oposição). O referido processo normalmente inclui uma troca de observações elaboradas pelo opositor e pelo requerente (as «partes»). Depois de considerar estas observações, e caso não haja um acordo entre as partes, a Divisão de Oposição decide (numa «Decisão» passível de recurso) rejeitar o pedido contestado no todo ou em parte, ou rejeitar a oposição. Não sendo julgada procedente, a oposição é rejeitada. Se o pedido de marca comunitária não é totalmente rejeitado, e desde que não hajam outras oposições pendentes, passa à fase de registo.

2 Motivos para a oposição

Os motivos pelos quais a oposição pode ser apresentada são definidos no artigo 8.º do CTMR.

O artigo 8.º do CTMR permite que os titulares apresentem oposições com base nos seus direitos anteriores visando impedir o registo de marcas comunitárias num conjunto de situações que vão desde a identidade absoluta entre ambos os produtos e/ou serviços e entre as marcas (**artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do CTMR**, caso em que o risco de confusão é presumido, e não necessita ser provado), até à semelhança (**artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do CTMR**, caso em que deve haver um risco de confusão)

(ver Linhas de orientação relativas à prática em matéria de marcas, Parte C, Oposição, Secção 2, Identidade e Risco de confusão).

O **artigo 8.º, n.º 3, do CTMR** permite ao titular de uma marca impedir o depósito não autorizado da sua marca pelo seu agente ou representante (ver Linhas de orientação sobre a prática em matéria de marcas, Parte C, Oposição, Secção 3, Depósito não autorizado por um agente do titular de uma marca, artigo 8º, n. 3 do CTMR).

O **artigo 8.º, n.º 4, do CTMR** permite ao titular de marcas anteriores não registadas ou de outros sinais utilizados na vida comercial cujo alcance não seja apenas local impedir o registo de um pedido de marca comunitária posterior se o titular tiver o direito de proibir a utilização de tal pedido de marca comunitária. Apesar de o risco de confusão não ser expressamente mencionado neste artigo, a aplicação das leis relevantes visadas no artigo 8.º, n.º 4, do CTMR requer frequentemente uma análise do risco de confusão (ver Linhas de orientação sobre a prática em matéria de marcas, Parte C, Oposição, Secção 4, Direitos ao abrigo do artigo 8º, n. 4).

O **artigo 8.º, n.º 5 do CTMR** permite que os titulares de uma marca registada anterior que goze de prestígio, impeçam o registo de um pedido de marca comunitária posterior que, sem justo motivo, afetaria tal marca registada anterior. O risco de confusão não é uma condição para a aplicação deste artigo. Isto porque o artigo 8.º, n.º 5, do CTMR protege especificamente (mas não exclusivamente) funções e utilizações de marcas que se situam fora do âmbito da proteção da indicação da proveniência «badge of origin» oferecida pelo risco de confusão e, como tal, orienta-se sobretudo para a proteção do esforço e do investimento financeiro acrescidos que implicam a criação e a promoção de marcas até adquirirem prestígio, bem como para a facilitação do pleno aproveitamento do valor das marcas (ver Linhas de orientação sobre a prática em matéria de marcas, Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio).

3 «Direitos anteriores» nos quais a oposição se deve basear

Uma oposição deve basear-se, no mínimo, num direito anterior de que é titular o opositor.

O significado de direitos «anteriores» na aceção do artigo 8.º, n.º 1 e n.º 5, do CTMR é definido no **artigo 8.º, n.º 2, do CTMR**, ou seja, esses direitos têm uma data (e não horas ou minutos, como confirmado pelo Tribunal no acórdão de 22/03/2012, C-190/10, «Génesis Seguros») de pedido de registo que é anterior ao pedido de marca comunitária, incluindo datas de prioridade reivindicadas aplicáveis, ou tornaram-se conhecidos num Estado-Membro antes do pedido de marca comunitária ou, se for caso disso, a respetiva data de prioridade reivindicada. Ver Linhas de orientação relativas à prática em matéria de marcas, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais.

Essencialmente, esses direitos consistem em marcas registadas na UE e pedidos relativos às mesmas, e marcas «notoriamente conhecidas» na aceção do artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris (que não carecem de registo). Para uma explicação detalhada dessas marcas «notoriamente conhecidas» nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do CTMR, e para as distinguir, no âmbito do artigo 8.º, n.º 5, das marcas que gozam de prestígio, ver Linhas de orientação sobre a prática em matéria de marcas, Parte C, Oposição, Secção 5: Marcas que gozam de prestígio, ponto 2.1.2.

Nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do CTMR, o opositor deve provar que é o titular de uma marca, adquirida em qualquer lugar do mundo através de registo ou de utilização (na medida em que a legislação do país de origem reconheça esse tipo de direito de marca), relativamente à qual um agente ou representante do titular solicitou o registo em nome próprio, sem o consentimento do titular.

O artigo 8.º, n.º 4, do CTMR, por outro lado, aborda oposições baseadas em marcas anteriores não registadas ou noutros sinais utilizados na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, de acordo com o disposto na legislação de um Estado-Membro da UE. O significado de direitos «anteriores» na aceção do artigo 8.º, n.º 4, no que respeita à data de referência de aquisição é, pois, definido pela legislação nacional aplicável.

Vários fundamentos jurídicos, com base em diferentes direitos anteriores, podem ser alegados na mesma oposição ou em oposições múltiplas relativamente ao mesmo pedido de marca comunitária.

A prática do IHMI baseia-se nas disposições legais do CTMR, aplicadas diretamente ou por analogia, como confirmadas pela jurisprudência do Tribunal Geral (acórdão de 16/09/2004, T-342/02, «MGM» e acórdão de 11/05/2006, T-194/05, «TeleTech»). A saber:

- **Oposições múltiplas:** A regra 21, n.º 2 e n.º 3, do regulamento de execução (CTMIR) permite que o Instituto examine apenas a oposição ou oposições «mais eficaz(es)», suspendendo as restantes e considerando-as tratadas se o pedido for recusado com base na oposição selecionada. No que se refere à oposição «mais eficaz», ver *infra*.
- **Vários direitos anteriores numa oposição:** o Tribunal observou que o agrupamento de vários direitos anteriores numa oposição é, para fins práticos, o mesmo que apresentar oposições múltiplas, o que permite ao Instituto basear a recusa do pedido no(s) direito(s) «mais eficaz(es)». No que se refere ao direito anterior «mais eficaz», ver *infra*.
- **Vários fundamentos jurídicos na(s) oposição(ões):** se a oposição for bem-sucedida na sua totalidade com base no(s) fundamento(s) jurídico(s) «mais eficaz(es)», não é necessário examinar os restantes fundamentos jurídicos. Se um requisito necessário de um fundamento jurídico não for satisfeito, não é necessário examinar os restantes requisitos dessa disposição. No que se refere ao(s) fundamento(s) jurídico(s) «mais eficaz(es)», ver *infra*.

4 Finalidade do processo de oposição e maneira mais conveniente de o tratar

O Tribunal de Justiça declarou que o único propósito de processo de oposição é decidir se o pedido pode avançar para a fase de registo, e não resolver preventivamente possíveis conflitos (por exemplo, a nível nacional, em decorrência da possível conversão do pedido de marca comunitária) (acórdão de 11/05/2006, T-194/05, «TeleTech», n.ºs 25-27).

O Tribunal de Justiça confirmou claramente que o Instituto não está obrigado a examinar todas as oposições anteriores, todos os direitos e todos os fundamentos jurídicos invocados contra o mesmo pedido de marca comunitária se um destes elementos for suficiente para recusar o pedido de marca comunitária. O Instituto também não é obrigado a debruçar-se sobre o direito anterior com o âmbito territorial mais amplo de modo a impedir a eventual conversão do pedido no maior número possível de territórios (acórdão de 16/09/2004, T-342/02: «MGM» e 11/05/2006, T-194/05, «TeleTech»).

Este princípio permite um tratamento mais conveniente das oposições. O Instituto é livre de escolher o que considera ser a(s) oposição(ões), o(s) direito(s) anterior(es) e o(s) fundamento(s) jurídico(s) «mais eficaz(es)», bem como qual deles examinará primeiro à luz do princípio da economia processual.

A **oposição «mais eficaz»** pode normalmente ser definida como a oposição que permite ao Instituto recusar o registo do pedido de marca comunitária contestado da forma mais simples e mais abrangente possível.

O **direito anterior «mais eficaz»** pode normalmente ser definido como o sinal mais semelhante (mais próximo) que abrange o âmbito mais amplo de produtos e serviços e/ou o direito que abrange os produtos e serviços mais semelhantes.

O **fundamento jurídico «mais eficaz»** pode normalmente ser definido como o motivo de oposição que constitui, para o Instituto, a forma mais simples e mais abrangente possível de recusar o registo do pedido de marca comunitária contestado.

De um modo geral, caso seja aplicável, o artigo 8.º, n.º 1, alínea a), é o fundamento mais simples em termos de economia processual para recusar um pedido de marca comunitária, pois o Instituto não tem de realizar uma análise das semelhanças e diferenças entre os sinais ou produtos/serviços, e não é necessária a constatação de risco de confusão. Caso contrário, as circunstâncias concretas de cada oposição determinam se o n.º 1, alínea b), o n.º 3, o n.º 4 ou o n.º 5 do artigo 8.º são os fundamentos seguintes «mais eficazes» (por exemplo, se os produtos e serviços objeto do direito anterior e do pedido de marca comunitária são distintos, o n.º 1, alínea b), e o n.º 3 do artigo 8.º não podem servir como um fundamento válido de oposição, requerendo o primeiro pelo menos alguma semelhança a este respeito, e requerendo o segundo produtos e serviços pelo menos com relação próxima ou comercialmente equivalentes).

Se foi solicitada prova de utilização pelo requerente em relação a alguns dos direitos anteriores, o Instituto começa normalmente por considerar se o(s) direito(s) anterior(es) ainda não abrangido(s) pela obrigação de utilização pode(m) sustentar totalmente a oposição. Se assim não for, são examinados outros direitos anteriores ainda não abrangidos pela obrigação de utilização para saber se a oposição pode ou não ser totalmente sustentada dessa forma cumulativa. Nestes casos, o pedido de marca comunitária é recusado, sem que seja necessário considerar os elementos comprovativos da utilização. Não existindo tal(tais) direito(s) anterior(es), o Instituto terá em consideração os direitos anteriores contra os quais foi solicitada a prova da utilização.

ANEXO

Conteúdo e estrutura das decisões de oposição

1 Observações gerais

As decisões de oposição organizam-se segundo uma **estrutura harmonizada** (modelo) que, dependendo do contexto particular, é ajustado no sentido de garantir coerência lógica à decisão. A utilização do modelo também implica que as decisões têm um **formato** comum.

No que se refere ao **estilo e à linguagem**, as decisões de oposição são elaboradas seguindo um estilo formal e usando uma linguagem correta. A linguagem deve ser correta no que diz respeito quer à ortografia e à gramática, quer em termos de aspetos formais (por exemplo, frases coerentes e completas, referências corretas à marca, aos produtos e serviços ou às partes, ausência de repetição de parágrafos...). As decisões são enviadas para revisão de texto quando essa possibilidade existe.

As decisões de oposição começam por definir as **informações detalhadas relativas às partes**: os nomes e endereços do opositor, do requerente e dos respetivos representantes (se for caso disso). É indicada a **data** da decisão.

Segue-se o Dictum («**Decisão**»), que declara: se a oposição é procedente ou rejeitada; se for caso disso, os produtos e os serviços relativamente aos quais a oposição é (parcialmente) considerada procedente (exceto quando a oposição é totalmente bem-sucedida e o pedido de marca comunitária é recusado na totalidade); a decisão sobre as custas e a fixação destas. A parte final da decisão também se refere a «custas» e deve estar em conformidade com a fixação das custas no Dictum. Além disso, no que se refere a custas, a decisão contém um parágrafo sobre a reapreciação da sua fixação (excluído quando cada parte suporta as suas custas).

Seguidamente, a parte da decisão referente às «**Razões**» começa com uma «parte factual» identificando a marca contestada por meio do número do pedido de marca comunitária, referindo os produtos e serviços contestados, os direitos anteriores e todos os fundamentos alegados pelo opositor.

- *Direitos anteriores*: se uma oposição vai ser inteiramente bem-sucedida com base num direito anterior (e mais do que um foi invocado), a decisão só indica o direito anterior relevante (tal é realizado na parte factual). Se a oposição for parcial ou totalmente rejeitada, todos os direitos anteriores invocados pelo opositor são identificados na decisão (na parte factual ou no final), indicando o território (ou territórios, no caso dos registos internacionais), o número de registo e incluindo uma reprodução do sinal¹.
- *Marca contestada*: se os sinais não são comparados (por exemplo, a oposição é inadmissível, não justificada, rejeitada por insuficiência de elementos comprovativos de utilização ou por dissemelhança dos produtos e serviços), a

¹ Sendo utilizado um código de duas letras, este deve ser um dos disponíveis em <http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf>; exceto no que se refere às marcas comunitárias, em que são utilizadas as abreviaturas CTM (marca comunitária) ou CTMA (pedido de marca comunitária) em vez de EM.

marca contestada é reproduzida juntamente com o número do pedido de marca comunitária na parte factual.

- *Produtos e serviços contestados*: são enumerados na secção de comparação de produtos e serviços. Se a comparação de produtos e serviços é omitida (por exemplo, inexistência de semelhança de sinais), normalmente a decisão apenas indica, na parte factual, as classes a que os produtos e serviços contestados pertencem.

Em seguida, o Instituto apresenta os aspetos processuais e substantivos da decisão pela ordem indicada abaixo. No entanto, se o considerar adequado atendendo às circunstâncias específicas de um caso particular, o Instituto pode alterar a ordem em que os diferentes fatores são examinados.

Nas decisões do Instituto, determinados aspetos processuais e substantivos (enumerados abaixo) são examinados apenas na medida em que sejam relevantes para o resultado da decisão. Tal pode também conduzir a um processo em que se examina primeiramente um ou alguns dos direitos anteriores invocados (geralmente, os sinais com mais semelhanças com o sinal contestado e/ou cobrindo um âmbito mais amplo de produtos/serviços idênticos ou semelhantes) e em que depois se abordam os restantes direitos anteriores apenas na medida em que tal seja estritamente necessário.

Todas as decisões de oposição têm de incluir a parte da «**conclusão**» e/ou da «**avaliação global**» (no caso do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do CTMR), na qual o resultado da decisão está fundamentado de forma coerente com base nos argumentos desenvolvidos nas secções anteriores da decisão.

A decisão também aborda quaisquer questões pendentes, como a relevância de outros direitos anteriormente opostos, a necessidade de analisar outros pedidos (como os realizados nos termos do artigo 8.º, n.º 5, n.º 4 e n.º 3) e outras questões pertinentes.

- Se a oposição é totalmente bem-sucedida com base num dos direitos anteriores, o Instituto não decide sobre os outros direitos anteriores. É incluída uma breve declaração no sentido de que estes não serão examinados por motivo de economia processual.
- Se não for bem-sucedida com base no direito anterior que é considerado «mais próximo» ao sinal contestado, a oposição é normalmente recusada no que se refere a outros direitos anteriores com uma declaração geral que os identifica totalmente (número da marca, nome (representação gráfica) e produtos e serviços) e explica que esses direitos anteriores são considerados ainda menos semelhantes aos examinados ou, se têm por objeto uma lista mais ampla de produtos e serviços do que a examinada, explica por que não há qualquer risco de confusão em relação a este outro direito anterior.
- Finalmente, a decisão aborda quaisquer outros argumentos relevantes apresentados pelas partes (especialmente os argumentos menos habituais da parte vencida) ou questões processuais relevantes (como pedidos de *restitutio in integrum*, extensões/suspensões solicitadas e veementemente contestadas pelas partes, pedidos de continuação solicitados e rejeitados ou veementemente contestados pelas partes).

2 Regras processuais – admissibilidade, fundamentação

Um opositor deve cumprir uma série de requisitos processuais para que a oposição possa ser examinada quanto à substância – em particular, o direito anterior (ou direitos anteriores) no qual se baseia a oposição tem de ser (i) **admissível** e (ii) estar **devidamente fundamentado**².

Uma secção que aborda estas questões é incluída no início da decisão apenas quando tal for considerado relevante para o resultado.

- No que se refere à *admissibilidade*: se a oposição é inteiramente bem-sucedida com base num dos direitos anteriores que foi considerado admissível, a questão da admissibilidade dos outros direitos anteriores não é tratada. No entanto, se a oposição é total ou parcialmente rejeitada com base num direito admissível e fundamentado que não é o direito mais eficaz, a questão da admissibilidade do direito mais eficaz é tratada.
- Quanto à *fundamentação*: se a oposição é bem-sucedida com base num dos direitos anteriores que foram provados corretamente, a questão da fundamentação de outros direitos anteriores não é abordada. Se a oposição é total ou parcialmente rejeitada com base num direito admissível e fundamentado que não é o direito mais eficaz, a questão da fundamentação do direito mais eficaz é tratada. Se não foi devidamente fundamentada, a oposição é rejeitada apenas com base nesse motivo. O risco de confusão não é tratado. Em princípio, não há necessidade de examinar a fundamentação de um dos dois direitos anteriores invocados, quando, em qualquer dos casos, se conclui que não há qualquer risco de confusão entre as marcas em conflito.

3 Prova de utilização

Quando a prova de utilização dos direitos anteriores foi solicitada pelo requerente, o Instituto também analisa se, e em que medida, a utilização foi provada relativamente a marcas anteriores – mais uma vez, desde que tal seja relevante para o resultado da decisão em questão.³

4 Artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do CTMR

Este fundamento só pode ser aceite quando há dupla identidade, ou seja, os sinais são idênticos e os produtos e serviços são idênticos.

O exame de identidade inicia-se normalmente com uma comparação dos produtos/serviços relevantes, seguindo-se de uma comparação dos sinais. Se se apurar a existência de dupla identidade, não há necessidade de uma avaliação do risco de confusão. A conclusão de que a oposição é procedente é automática.

² Ver Linhas de orientação relativas à oposição, Parte 1,: Questões processuais.

³ Para orientações exaustivas sobre a prova de utilização, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 6, Prova de utilização.

Se a identidade entre os produtos/serviços e/ou os sinais não puder ser estabelecida, a oposição é considerada improcedente nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do CTMR, mas o exame prossegue com base no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do CTMR.⁴

5 Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do CTMR

As secções a seguir indicadas devem, em princípio, ser abordadas.

5.1 Comparação de produtos e serviços

A semelhança dos produtos/serviços é uma condição *sine qua non* para o risco de confusão. Assim sendo, o exame do risco de confusão inicia-se normalmente pela comparação dos produtos/serviços relevantes.

Para orientações exaustivas sobre a comparação de produtos/serviços, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 2, Comparação de produtos e serviços.

A decisão não incluirá, porém, uma comparação completa dos produtos e serviços:

- cujos sinais tenham sido considerados **dissemelhantes**, e
- nos casos em que, em determinadas circunstâncias, por economia processual, a Divisão de Oposição possa realizar uma **verificação acelerada dos produtos/serviços** com base no pressuposto de que, havendo identidade ou semelhança entre alguns dos produtos/serviços relevantes, todos são idênticos ou semelhantes. Este procedimento é normalmente seguido nos casos em que, ainda que se verificasse um grau máximo de semelhança entre os produtos/serviços, considerando os demais fatores, não seria apurada a existência de risco de confusão. Naturalmente, tal verificação acelerada é usada quando não afeta os direitos de qualquer das partes.

Se não houver um grau de semelhança entre os produtos/serviços, o exame é então concluído no que se refere ao risco de confusão.

Caso contrário, se houver pelo menos algum grau de semelhança, a análise prossegue.

5.2 Comparação dos sinais

A existência de pelo menos algum grau de semelhança entre os sinais é uma condição para a constatação de risco de confusão. Tal como se viu acima, a comparação dos sinais envolve uma apreciação global das características visuais, fonéticas e/ou conceptuais dos sinais em questão. Se não é possível a comparação num dos níveis (por exemplo, a comparação fonética, se a marca for figurativa), esse nível pode ser excluído. Se existe semelhança em pelo menos um dos três níveis, os sinais são considerados semelhantes. A questão de saber se os sinais são suficientemente semelhantes para implicar risco de confusão é tratada na avaliação global do risco de

⁴ Ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Parte 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 1, Princípios gerais e metodologia, ponto 1.2.1.1.

confusão. Para orientações exaustivas sobre a comparação de sinais, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 3, Comparação de sinais.

A decisão começa por expor o território relevante.

A decisão realiza então uma comparação objetiva dos sinais destacando as semelhanças e diferenças materiais do ponto de vista visual, fonético e conceptual entre os sinais. Normalmente não é feita *neste momento* qualquer consideração nem atribuída qualquer ponderação à importância dos vários elementos coincidentes ou divergentes dos sinais (o que ocorre posteriormente na decisão). A comparação objetiva estabelece, no mínimo, a existência de uma possibilidade *prima facie* de risco de confusão ao confirmar que há algum grau de semelhança entre os sinais.

Esta comparação objetiva dos sinais também serve como referência para a avaliação posterior dos componentes dominantes e distintivos das marcas. Se a oposição se baseia no artigo 8.º, n.º 5 e/ou no artigo 8.º, n.º 4, a comparação objetiva atua como referência para a análise em separado que será realizada ao abrigo destes títulos.

Se não houver um grau de semelhança entre os sinais, o exame do risco de confusão é concluído. Os sinais apenas são considerados **dissemelhantes** se nenhuma semelhança for encontrada em qualquer um dos três níveis de comparação. Se os sinais forem considerados dissemelhantes, não é realizada qualquer comparação de produtos e serviços (incluindo presunção de identidade), qualquer avaliação do carácter distintivo pronunciado da marca anterior ou qualquer avaliação global. A oposição é rejeitada, no que se refere ao risco de confusão, na parte da «**Conclusão**», exclusivamente com base na dissemelhança dos sinais. Caso contrário, se os sinais são considerados visual, fonética *ou* conceptualmente semelhantes, o exame prossegue.

5.3 Elementos distintivos e dominantes das marcas

A apreciação global das marcas em conflito deve basear-se na impressão geral produzida pelas marcas, tendo em conta, em particular, os seus elementos *distintivos e dominantes*. Por conseguinte, nesta secção da decisão os elementos dominantes e/ou distintivos dos sinais são explicados e estabelecidos.

Para orientações exaustivas sobre a análise dos elementos *distintivos e dominantes*, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 4, Carácter distintivo, e Capítulo 5, Carácter dominante.

5.4 Carácter distintivo da marca anterior

Se um opositor afirma explicitamente que uma marca anterior é particularmente distintiva em virtude de utilização intensiva ou prestígio, tal reivindicação é analisada e avaliada. Para orientações exaustivas sobre o *carácter distintivo da marca anterior*, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 4, Carácter distintivo.

Em determinadas circunstâncias, no interesse da economia processual, o Instituto pode não analisar uma reivindicação de elevado carácter distintivo se a mesma for

irrelevante para o resultado da decisão. Tal só ocorre se não afetar os direitos de qualquer das partes.

Se não for efetuada qualquer reivindicação quanto ao carácter distintivo, ou se a reivindicação não for apoiada por elementos comprovativos, a apreciação do carácter distintivo de uma marca anterior reside no seu carácter distintivo *per se* (ou seja, o seu carácter distintivo intrínseco).

5.5 Público relevante e nível de atenção

Para orientações exaustivas sobre o *público relevante* e o *nível de atenção*, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 6, Público relevante e grau de atenção.

A decisão descreve o consumidor relevante no que se refere aos produtos/serviços relevantes e a importância dessa conclusão. Se for caso disso, também indica o nível de atenção aplicado pelo consumidor relevante.

5.6 Avaliação global, outros argumentos e conclusão

Para orientações exaustivas sobre *outros fatores* e a *avaliação global*, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 7, Outros fatores, Capítulo 8, Avaliação global. Além do que acima se refere em relação à «conclusão» e/ou à «avaliação global», a Avaliação global:

- define e avalia outros fatores e princípios relevantes para a avaliação do risco de confusão (como uma família de marcas, coexistência ou o modo de aquisição dos produtos/serviços);
- avalia a importância relativa de *todos* os fatores interdependentes, que podem complementar-se ou compensar-se mutuamente, a fim de chegar a uma decisão sobre o risco de confusão (por exemplo, as marcas podem ser distintivas no caso de alguns produtos ou serviços mas não no caso de outros e, assim, o risco de confusão só pode existir em relação aos produtos e serviços para os quais a marca anterior é considerada distintiva).

6 Artigo 8.º, n.º 3, do CTMR

Os motivos de recusa nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do CTMR estão sujeitos aos seguintes requisitos:

- o opositor é o titular da marca na qual a oposição se baseia;
- o requerente é um agente ou representante do titular da marca anterior;
- o pedido é apresentado em nome do agente ou representante;
- o pedido foi depositado sem o consentimento do titular;
- o agente ou representante não é capaz de justificar os seus atos;
- os sinais são idênticos ou apresentam pequenas diferenças e os produtos/serviços são idênticos ou equivalentes.

Estas condições são **cumulativas**. Por conseguinte, se uma das condições não for satisfeita, a oposição baseada no artigo 8.º, n.º 3, do CTMR não pode ser considerada procedente.

As secções a seguir indicadas integram, em princípio, a decisão de oposição:

- 1) Direito do opositor;
- 2) Relacionamento do agente ou representante;
- 3) Pedido em nome do agente ou representante;
- 4) Pedido sem o consentimento do titular;
- 1) Ausência de justificação por parte do requerente;
- 6) Comparação de sinais;
- 7) Comparação de produtos e serviços;
- 8) Conclusão.

No entanto, dependendo do caso e do seu resultado, pode não ser necessário incluir todas as secções referidas acima na decisão. A ordem das secções pode ser alterada, por exemplo, se a oposição puder ser rejeitada porque os sinais são distintos, a comparação dos sinais pode ser a primeira e única secção a ser incluída na decisão.

Os argumentos e os elementos comprovativos apresentados pelas partes devem ser examinados, assim como o raciocínio apresentado, a fim de se determinar se os requisitos foram cumpridos.

Nas secções «Comparação de sinais» e «Comparação de produtos e serviços» deve ser estabelecido se os sinais são ou não idênticos (ou se apresentam pequenas diferenças que não afetam substancialmente o seu carácter distintivo) e se os produtos/serviços são ou não idênticos (ou equivalentes em termos comerciais).

Para orientações exaustivas sobre o artigo 8.º, n.º 3, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 3, Depósito não autorizado por um agente do titular de uma marca, artigo 8.º, n.º 3 do CTMR.

7 Artigo 8.º, n.º 4, do CTMR

Para orientações exaustivas sobre os *tipos de direitos abrangidos pelo artigo 8.º, n.º 4, do CTMR*, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.º 4, ponto 3.1 Tipos de direitos abrangidos pelo artigo 8.º, n.º 4, do CTMR.

Os motivos de recusa nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do CTMR estão sujeitos aos seguintes requisitos **cumulativos**:

- o direito anterior deve ser uma marca não registada ou um sinal semelhante;
- o sinal deve ser utilizado na vida comercial;
- a utilização deve ter um alcance que não seja apenas local;
- o direito deve ser adquirido antes da data da apresentação da marca contestada;
- o titular do sinal deve ter o direito, nos termos da legislação nacional que regula esse direito, de proibir a utilização da marca contestada.

No entanto, se uma das condições acima referidas não for cumprida, a oposição deve ser rejeitada, e torna-se desnecessário considerar os outros requisitos.

Assim, as secções a seguir indicadas devem, em princípio, ser abordadas na decisão de oposição.

7.1 Utilização na vida comercial cujo alcance não seja apenas local

A condição que exige a utilização na vida comercial é um requisito fundamental para garantir que o sinal em questão pode desfrutar de proteção contra o registo de uma marca comunitária, independentemente dos requisitos a serem cumpridos nos termos da legislação nacional a fim de adquirir os direitos exclusivos.

Para orientações exaustivas sobre a *utilização na vida comercial*, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.º 4.

7.2 O direito ao abrigo da legislação nacional

Deve demonstrar-se na decisão se o opositor adquiriu o direito invocado de acordo com a legislação que rege o sinal em questão (por exemplo, em alguns casos, a legislação nacional exige o registo ou o prestígio), se o direito foi adquirido antes da data de depósito e se, e em que condições, a legislação que regula o sinal em causa confere ao seu titular o direito de impedir a utilização de uma marca posterior.

Para os fins acima referidos, as informações fornecidas nas Linhas de orientação (lista de «direitos anteriores» na aceção do artigo 8.º do CTMR) e/ou os elementos comprovativos fornecidos pelas partes devem ser verificados.

7.3 Direito do opositor relativamente à marca contestada

Esta parte da decisão examina se estão reunidas as condições definidas pela legislação que rege o sinal anterior no que se refere à marca contestada. Tal requer geralmente também uma comparação dos sinais e dos produtos e serviços ou atividades empresariais, e uma conclusão a este respeito.

7.4 Conformidade com o critério do direito nacional

Uma vez comparados os produtos e serviços e os sinais, deve verificar-se se estão reunidas as condições definidas na legislação nacional, conforme a secção «O direito ao abrigo da legislação nacional», por exemplo, risco de confusão.

8 Artigo 8.º, n.º 5, do CTMR

Os motivos de recusa nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR, estão sujeitos aos seguintes requisitos:

- Os sinais em conflito devem ser idênticos ou semelhantes;
- A marca do opositor deve gozar de prestígio. O prestígio também deve ser anterior à marca contestada; deve existir no território em causa e em relação aos produtos e/ou serviços que serviram de base à apresentação da oposição;

- Violação do prestígio: a utilização da marca contestada geraria uma vantagem injusta, ou poderia prejudicar o caráter distintivo ou o prestígio da marca anterior.

Os requisitos acima referidos são **cumulativos** e, portanto, a ausência de qualquer um deles leva à rejeição da oposição nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR. No entanto, o cumprimento de todas as condições acima mencionadas pode não ser suficiente. A oposição pode ainda ser considerada improcedente se o requerente/titular apresentar um justo motivo para a utilização da marca contestada.

Assim, as secções a seguir indicadas devem, em princípio, ser abordadas na decisão de oposição.

8.1 Comparação dos sinais

A aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR requer um resultado positivo no exame de semelhança entre os sinais. Desde que os sinais já tenham sido comparados no exame dos fundamentos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do CTMR, é feita referência aos respetivos resultados, que são igualmente válidos nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR. Segue-se que, se na análise do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do CTMR os sinais foram considerados dissemelhantes, a oposição é necessariamente considerada improcedente nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR. Porém, o simples facto de os sinais em causa serem semelhantes não é suficiente para que se possa concluir que a ligação entre os sinais é estabelecida no espírito do público-alvo. A existência de tal relação deve ser necessariamente comprovada após os sinais terem sido considerados semelhantes.

Para orientações exaustivas sobre a *semelhança dos sinais* e a *ligação entre os sinais*, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio, artigo 8.º, n.º 5, ponto 3.2, Semelhança dos sinais, e ponto 3.3, Ligação entre os sinais.

8.2 Prestígio da marca anterior

Os elementos comprovativos apresentados a fim de provar o prestígio devem ser indicados corretamente. Não há necessidade de enumerar e descrever cada elemento. Apenas devem ser mencionados os elementos comprovativos pertinentes para a respetiva conclusão (sejam ou não suficientes para provar o prestígio) e tal deve ser feito de uma maneira geral.

Para orientações exaustivas sobre o *âmbito, avaliação e elementos comprovativos do prestígio*, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio ponto 3.1.2, Âmbito do prestígio, ponto 3.1.3, Avaliação do prestígio, e ponto 3.1.4, Prova do prestígio.

8.3 Violação do prestígio

Esta secção aborda o exame da probabilidade de prejuízo ou de vantagem injusta, na medida em que é previsível em circunstâncias normais. Para esse efeito, o opositor deve apresentar elementos comprovativos ou, no mínimo, uma linha de argumentação coerente, demonstrando em que consistiria o prejuízo ou a vantagem injusta, como

ocorreria e o que poderia levar à conclusão *prima facie* de que um evento dessa natureza seria de facto provável em circunstâncias normais.

O exame da(s) reivindicação(ões) do opositor relativamente à violação deve ser precedido da identificação dos produtos e/ou serviços contra os quais a oposição é dirigida e dos produtos e/ou serviços relativamente aos quais foi identificado o prestígio.

Para orientações exaustivas sobre *formas de violação* e *prova de violação*, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio, artigo 8.º, n.º 5, ponto 3.4.3, Formas de violação, e ponto 3.4.4, Prova da violação de prestígio.

Se a oposição é inteiramente bem-sucedida com base numa das formas de violação, não é necessário examinar se outras formas são também aplicáveis.

8.4 Justo motivo

O justo motivo é examinado apenas se o titular da marca comunitária o reivindicou e desde que haja semelhança entre os sinais, existência de prestígio e existência de pelo menos uma das formas de violação.

Para orientações exaustivas sobre o *justo motivo*, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio, artigo 8.º, n.º 5, ponto 3.5, Utilização sem justo motivo.