

**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 1**

**QUESTÕES PROCESSUAIS**

## Índice

<b>1</b>	<b>Introdução: apresentação geral do processo de oposição.....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Análise da admissibilidade.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1</b>	<b>Ato de oposição por escrito .....</b>	<b>7</b>
2.1.1	Oposições antecipadas contra um registo internacional.....	8
2.1.2	Oposição antecipada contra um pedido de marca comunitária .....	8
<b>2.2</b>	<b>Pagamento.....</b>	<b>8</b>
2.2.1	Ato de oposição apresentado após o termo do prazo, pagamento efetuado dentro do prazo de oposição.....	8
2.2.2	Data de pagamento .....	9
2.2.3	Consequências em caso de falta de pagamento .....	10
2.2.4	Restituição da taxa .....	10
<b>2.3</b>	<b>Línguas e tradução do ato de oposição .....</b>	<b>11</b>
<b>2.4</b>	<b>Análise da admissibilidade.....</b>	<b>13</b>
2.4.1	Requisitos absolutos de admissibilidade.....	13
2.4.1.1	Identificação do pedido de marca comunitária contestado.....	14
2.4.1.2	Identificação das marcas e dos direitos anteriores.....	14
2.4.1.3	Fundamentação .....	18
2.4.2	Requisitos relativos de admissibilidade.....	19
2.4.2.1	Datas .....	19
2.4.2.2	Representação da marca ou do sinal anterior.....	19
2.4.2.3	Produtos e serviços.....	21
2.4.2.4	Marca anterior que goza de prestígio: grau de prestígio .....	23
2.4.2.5	Identificação do oponente .....	23
2.4.2.6	Representação profissional.....	27
2.4.2.7	Assinatura .....	29
2.4.2.8	Requisitos relativos de inadmissibilidade: sanções.....	29
2.4.3	Indicações facultativas .....	29
2.4.3.1	Alcance da oposição .....	29
2.4.3.2	Declaração fundamentada .....	30
<b>2.5</b>	<b>Notificação do ato de oposição.....</b>	<b>31</b>
<b>3</b>	<b>Período de reflexão .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1</b>	<b>Início do período de reflexão .....</b>	<b>31</b>
<b>3.2</b>	<b>Prorrogação do período de reflexão .....</b>	<b>33</b>
<b>4</b>	<b>Fase contraditória .....</b>	<b>34</b>
<b>4.1</b>	<b>Possibilidade de completar a oposição.....</b>	<b>34</b>
<b>4.2</b>	<b>Fundamentação.....</b>	<b>34</b>
4.2.1	Marcas comunitárias e pedidos de marcas comunitárias .....	35
4.2.2	Transformação de (pedidos de) marcas comunitárias.....	35
4.2.2.1	Transformação de um pedido de marca comunitária contestado.....	35
4.2.2.2	Oposição baseada num(a) (pedido de) marca comunitária que foi (ou será) objeto de transformação.....	35
4.2.3	Registos ou pedidos de marcas que não são marcas comunitárias.....	36
4.2.3.1	Certificados emitidos pela entidade oficial competente.....	36
4.2.3.2	Extratos de bases de dados oficiais .....	37
4.2.3.3	Extratos de boletins oficiais dos institutos nacionais de marcas e da OMPI .....	38
4.2.3.4	Vigência do registo de marca .....	39

4.2.3.5	Verificação da prova.....	40
4.2.3.6	Certificados de renovação.....	41
4.2.3.7	Legitimidade para apresentar a oposição .....	42
4.2.4	Fundamentação de marcas notoriamente conhecidas, marcas que gozam de prestígio, marcas pedidas por um agente, sinais anteriores utilizados na vida comercial.....	43
4.2.4.1	Marcas notoriamente conhecidas.....	43
4.2.4.2	Marcas que gozam de prestígio .....	43
4.2.4.3	Marca não registada ou outro sinal utilizado na vida comercial .....	44
4.2.4.4	Marca pedida por um agente ou representante.....	44
4.2.5	Sanção.....	45
<b>4.3</b>	<b>Tradução / escolha de outra língua durante o processo de oposição .</b>	<b>45</b>
4.3.1	Tradução de elementos comprovativos dos registos de marca e de factos, comprovativos e argumentos apresentados pelo oponente para completar o seu processo .....	45
4.3.1.1	Sanção .....	47
4.3.2	Tradução de observações complementares .....	47
4.3.3	Tradução de outros documentos que não sejam observações .....	48
4.3.4	Prova de utilização .....	49
4.3.5	Escolha de outra língua durante o processo de oposição .....	50
<b>4.4</b>	<b>Documentos ilegíveis / referência a outros processos .....</b>	<b>50</b>
4.4.1	Documentos ilegíveis .....	50
4.4.2	Não devolução de documentos originais .....	51
4.4.3	Informações confidenciais .....	51
4.4.4	Referências a documentos ou elementos de prova noutros processos .....	52
<b>4.5</b>	<b>Outras trocas de observações .....</b>	<b>53</b>
<b>4.6</b>	<b>Observações de terceiros.....</b>	<b>54</b>
<b>5</b>	<b>Conclusão do processo .....</b>	<b>55</b>
<b>5.1</b>	<b>Conciliação .....</b>	<b>55</b>
<b>5.2</b>	<b>Limitação e retirada.....</b>	<b>55</b>
5.2.1	Limitação e retirada de um pedido de marca comunitária .....	55
5.2.1.1	Retirada ou limitação antes da análise da admissibilidade .....	56
5.2.1.2	Limitação e retirada de um pedido de marca comunitária antes do termo do período de reflexão .....	57
5.2.1.3	Limitação e retirada de um pedido de marca comunitária após o termo do período de reflexão .....	57
5.2.1.4	Limitação e retirada de um pedido de marca comunitária após a proferida de uma decisão .....	58
5.2.1.5	Língua .....	58
5.2.2	Retirada da oposição.....	59
5.2.2.1	Retirada da oposição antes do termo do período de reflexão .....	59
5.2.2.2	Retirada da oposição após o termo do período de reflexão .....	59
5.2.2.3	Retirada da oposição após a proferida de uma decisão .....	59
5.2.2.4	Língua .....	60
5.2.3	Retirada de uma retirada / limitação .....	60
<b>5.3</b>	<b>Decisão sobre o mérito da causa.....</b>	<b>60</b>
5.3.1	Direito anterior não provado .....	60
5.3.2	Direito anterior deixou de existir .....	60
<b>5.4</b>	<b>Restituição da taxa.....</b>	<b>61</b>
5.4.1	Oposição considerada como não tendo sido apresentada .....	61
5.4.1.1	Oposição retirada no mesmo dia em que é apresentada.....	61

5.4.1.2	Restituição após republicação.....	61
5.4.2	Restituição em caso de retirada / limitação de um pedido de marca comunitária .....	61
5.4.2.1	Retirada / limitação do pedido de marca comunitária antes do termo do período de reflexão .....	61
5.4.2.2	Retirada da oposição devido à limitação do pedido de marca comunitária durante o período de reflexão.....	62
5.4.3	Oposições múltiplas e restituição de 50 % da taxa de oposição .....	62
5.4.4	Casos em que a taxa de oposição não é restituída .....	63
5.4.4.1	Retirada da oposição antes do termo do período de reflexão NÃO motivada por uma limitação.....	63
5.4.4.2	A retirada da oposição por parte do oponente é anterior .....	63
5.4.4.3	Acordo entre as partes antes do início do processo.....	63
5.4.4.4	Conclusão do processo por outros motivos.....	63
5.4.4.5	Reação à renúncia a invocar direitos exclusivos sobre elementos da marca .....	64
5.4.5	Restituição indevida da taxa de oposição .....	64
<b>5.5</b>	<b>Decisão sobre a repartição das custas.....</b>	<b>64</b>
5.5.1	Casos que requerem uma decisão sobre as custas .....	64
5.5.2	Casos que não requerem uma decisão sobre as custas .....	64
5.5.2.1	Acordo sobre as custas.....	64
5.5.2.2	Informação da «parte presumível vencedora» .....	65
5.5.3	Casos-tipo de decisões relativas às custas .....	65
5.5.4	Casos em que não há lugar a decisão.....	66
5.5.4.1	Oposições múltiplas .....	66
5.5.4.2	Recusa de um pedido com base em motivos absolutos ou formalidades .....	67
5.5.4.3	Junção de processos .....	67
5.5.4.4	Significado de «suportar as suas próprias custas» .....	68
<b>5.6</b>	<b>Fixação das custas.....</b>	<b>68</b>
5.6.1	Montantes a reembolsar / fixar .....	68
5.6.2	Procedimento a adotar quando as custas são fixadas na decisão principal .....	69
5.6.3	Procedimento a adotar quando é necessário fixar as custas em separado .....	70
5.6.3.1	Admissibilidade .....	70
5.6.3.2	Comprobativos .....	70
5.6.4	Revisão da fixação das custas .....	71
<b>6</b>	<b>Questões processuais .....</b>	<b>71</b>
<b>6.1</b>	<b>Correção de erros.....</b>	<b>71</b>
6.1.1	Correção de erros no ato de oposição .....	71
6.1.2	Correção de erros nas publicações.....	71
<b>6.2</b>	<b>Prazos .....</b>	<b>72</b>
6.2.1	Prorrogação de prazos no processo de oposição.....	72
6.2.1.1	Prazos prorrogáveis e não prorrogáveis.....	72
6.2.1.2	Requerimento apresentado dentro do prazo.....	73
6.2.1.3	Prorrogação de um prazo por iniciativa própria do Instituto .....	74
6.2.1.4	Assinatura .....	74
<b>6.3</b>	<b>Suspensão .....</b>	<b>75</b>
6.3.1	Suspensão a pedido de ambas as partes .....	75
6.3.2	Suspensão decidida pelo Instituto oficiosamente ou a pedido de uma das partes.....	75
6.3.3	A oposição tem por base um pedido de registo de uma marca ou um pedido de registo respeitante a uma indicação geográfica ou denominação de origem .....	76

6.3.3.1	Explicação do princípio básico, momento da suspensão .....	76
6.3.3.2	Exceções ao princípio básico .....	77
6.3.3.3	Pedidos de marcas comunitárias anteriores.....	78
6.3.3.4	Pedidos nacionais anteriores .....	78
6.3.3.5	Monitorização de processos suspensos.....	79
6.3.3.6	Retoma do processo .....	79
6.3.4	Oposições múltiplas .....	79
6.3.4.1	Explicação do princípio básico, momento da suspensão .....	79
6.3.4.2	Após a recusa do pedido de marca comunitária .....	80
6.3.4.3	Retoma do processo .....	80
6.3.5	Direito anterior contestado .....	80
6.3.5.1	Processos.....	80
6.3.5.2	Fatores a tomar em consideração.....	81
6.3.5.3	Comprobativos .....	81
6.3.5.4	Monitorização de processos suspensos.....	81
6.3.5.5	Retoma do processo .....	82
6.3.6	Negociações em curso .....	82
6.3.7	Aspetos processuais .....	82
<b>6.4</b>	<b>Oposições múltiplas .....</b>	<b>83</b>
6.4.1	Oposições múltiplas e limitações .....	84
6.4.2	Oposições múltiplas e decisões .....	84
6.4.3	Junção de processos.....	86
<b>6.5</b>	<b>Mudança de partes (transmissão, alteração do nome, mudança de mandatário, interrupção do processo) .....</b>	<b>86</b>
6.5.1	Transmissão e processo de oposição .....	86
6.5.1.1	Introdução e princípio básico.....	86
6.5.1.2	Transmissão de uma marca comunitária anterior .....	87
6.5.1.3	Transmissão de um registo nacional anterior.....	88
6.5.1.4	Oposição baseada em mais do que uma combinação de registos de marcas comunitárias e de registos nacionais anteriores.....	90
6.5.1.5	Transmissão do pedido de marca comunitária contestado .....	90
6.5.1.6	Transmissão parcial de um pedido de marca comunitária contestado.....	90
6.5.2	As partes são as mesmas após a transmissão.....	91
6.5.3	Alteração de nomes.....	91
6.5.4	Mudança de mandatários .....	91
6.5.5	Interrupção do processo em caso de morte ou incapacidade legal do requerente ou do seu mandatário .....	92
6.5.5.1	Morte ou incapacidade legal do requerente .....	93
6.5.5.2	Impossibilidade jurídica de o requerente prosseguir o processo perante o Instituto (por exemplo, insolvência) .....	93
6.5.5.3	Morte ou impossibilidade jurídica de o mandatário do requerente prosseguir o processo perante o Instituto.....	94

## 1 Introdução: apresentação geral do processo de oposição

O processo de oposição inicia-se com a receção do ato de oposição. O requerente é imediatamente notificado de que foi apresentada oposição e recebe uma cópia dos documentos do processo.

Quando é apresentada oposição contra um registo internacional que designa a UE, todas as referências a pedidos de marcas comunitárias incluídas nas presentes Linhas de orientação, devem ser interpretadas como sendo aplicáveis aos registos internacionais que designam a UE. Foram elaboradas Linhas de orientação específicas, Parte M, Marcas internacionais, relativas às marcas internacionais, que fazem referência à oposição.

Depois de se confirmar que a taxa de oposição foi paga, é verificado se o ato de oposição cumpre outros requisitos formais estabelecidos no Regulamento.

De um modo geral, podem distinguir-se dois tipos de irregularidades respeitantes à admissibilidade:

1. *Irregularidades absolutas*, ou seja, irregularidades que não podem ser sanadas após o termo do prazo de oposição. Se o oponente não sanar estas irregularidades por iniciativa própria dentro do prazo de oposição, esta será considerada inadmissível.
2. *Irregularidades relativas*, ou seja, irregularidades que podem ser sanadas após o termo do prazo de oposição. O Instituto convidará o oponente, após o termo do prazo de oposição, a sanar as irregularidades num prazo não prorrogável de dois meses. Se o oponente não sanar as irregularidades, esta será rejeitada por inadmissibilidade.

Importa referir que, para salvaguardar o princípio da imparcialidade, o Instituto não enviará nenhuma comunicação relativa ao pagamento da taxa de oposição ou às irregularidades respeitantes à admissibilidade durante o prazo de oposição.

Após a análise da admissibilidade da oposição, será enviada uma notificação a ambas as partes para fixar os prazos do processo. Este começa com um período durante o qual as partes podem negociar um acordo (com ou sem consequências financeiras), que se designa de «período de reflexão». O período de reflexão expira dois meses após a notificação da admissibilidade, podendo ser prorrogado uma vez por 22 meses e durar, no máximo, 24 meses. Expirado o período de reflexão, inicia-se a fase contraditória do processo.

O oponente dispõe então de mais dois meses para completar o seu processo, ou seja, para apresentar todas as provas e observações que considere necessárias para fundamentar a sua oposição. Passados estes dois meses, ou depois de lhes terem sido enviadas as provas e observações apresentadas, o requerente dispõe de dois meses para responder à oposição.

O Instituto poderá solicitar às partes que limitem as suas observações a questões concretas, permitindo-lhes que apresentem observações sobre outras questões numa fase posterior do processo.

Basicamente, o requerente pode defender o seu pedido de duas formas. Pode contestar a utilização efetiva da(s) marca(s) anterior(es), apresentando um pedido de

prova de utilização ou, em alternativa, pode apresentar observações e provas para convencer o Instituto de que a oposição deve ser rejeitada.

Se o requerente se limitar a apresentar provas e observações, será concedido um prazo de dois meses ao oponente para se pronunciar sobre as mesmas. Após essa troca de alegações, normalmente estão reunidas as condições para a tomada de uma decisão sobre a oposição.

Se o requerente apresentar um pedido de prova de utilização da(s) marca(s) anterior(es), a fase seguinte do processo poderá limitar-se exclusivamente a essa questão e o objeto do litígio poderá ser abordado mais tarde.

A prova de utilização apresentada pelo oponente é enviada ao requerente, que terá dois meses para apresentar observações. Se o fizer, as suas observações serão transmitidas ao oponente, que terá depois a oportunidade de apresentar a sua resposta definitiva.

Em certos casos, poderá revelar-se útil ou necessário proceder a outra troca de alegações. Tal pode acontecer, por exemplo, quando o processo versa sobre questões complexas ou quando o oponente suscita um ponto novo que é admitido no processo. Neste caso, o requerente poderá ter a oportunidade de responder. Compete então ao examinador decidir se também deve ser concedida uma nova possibilidade ao oponente para se pronunciar.

Depois de as partes terem apresentado as suas observações, o processo é encerrado e estão reunidas as condições para a tomada de uma decisão sobre o mérito da causa.

## **2 Análise da admissibilidade**

### **2.1 Ato de oposição por escrito**

Artigo 41.º, n.ºs 1 e 3, do CTMR Regras 16A e 17, n.º 4, do CTMIR Decisão EX-11-3 do Presidente do Instituto
--

O Instituto deve receber o ato de oposição por escrito e dentro do período de oposição, nomeadamente no prazo de três meses a contar da publicação do pedido de marca comunitária contestado.

Os atos de oposição recebidos por fax ou correio eletrónico são introduzidos no sistema informático do Instituto e o oponente receberá um aviso de receção. Também é possível apresentar um ato de oposição por via eletrónica. O formulário eletrónico de oposição é automaticamente recolhido e introduzido no sistema informático do Instituto.

O requerente recebe imediatamente uma cópia do ato de oposição (e de qualquer documento apresentado pelo oponente) para informação. Se a oposição se basear numa marca comunitária, o requerente também é informado sobre a possibilidade de aceder a informações sobre marcas comunitárias anteriores através das ferramentas de pesquisa em linha, disponíveis no sítio Web do Instituto.

### 2.1.1 Oposições antecipadas contra um registo internacional

A oposição contra um registo internacional (RI) pode ser apresentada entre o sexto e o nono mês a seguir à data da primeira republicação (artigo 156.º, n.º 2, do CTMR). Por exemplo, se a data da primeira republicação for 15/02/2013, o prazo de oposição começa em 16/08/2013 e termina em 15/11/2013. Não obstante, os atos de oposição apresentadas após a republicação do RI mas antes do início do prazo de oposição ficarão suspensos e serão considerados como tendo sido depositados no primeiro dia do prazo de oposição. Se a oposição for retirada antes dessa data, a taxa de oposição será restituída.

Se o ato de oposição for recebido antes do início do prazo de oposição (regra 114, n.º 3, do CTMR), será enviada uma carta ao oponente informando-o de que o ato de oposição considerar-se-á como tendo sido depositado no primeiro dia do prazo de oposição e de que a oposição ficará suspensa até essa data.

### 2.1.2 Oposição antecipada contra um pedido de marca comunitária

Qualquer ato de oposição contra um pedido de marca comunitária recebido **por fax e/ou por correio** antes do início do prazo de oposição nos termos do artigo 41.º, n.ºs 1 a 3, do CTMR ficará suspenso e será considerado como tendo sido depositado no primeiro dia do prazo de oposição, nomeadamente no primeiro dia após a publicação do pedido de marca comunitária na parte A.1. do Boletim de Marcas Comunitárias. Se a oposição for retirada antes dessa data ou se o pedido de marca comunitária for recusado ou retirado antes da publicação (artigo 39.º do CTMR), a taxa de oposição será restituída.

O Instituto comunicará ao oponente que, em virtude de o pedido de marca comunitária visado pelo ato de oposição ainda não ter sido publicado no Boletim de Marcas Comunitárias, a oposição ficará suspensa e só será processada após a publicação do pedido de marca comunitária contestado. O oponente será informado de que o ato de oposição considerar-se-á como tendo sido depositado no primeiro dia do prazo de oposição.

## 2.2 Pagamento

As regras gerais de pagamento podem ser consultadas nas Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos.

### 2.2.1 Ato de oposição apresentado após o termo do prazo, pagamento efetuado dentro do prazo de oposição

Regra 17, n.º 2, do CTMIR
---------------------------

Se o Instituto tiver recebido o pagamento dentro do prazo de oposição, mas o ato de oposição tiver chegado fora do prazo prescrito, a oposição é considerada inadmissível. Neste caso, o Instituto não restituirá a taxa de oposição. O oponente tem de ser informado e dispõe de dois meses para se pronunciar sobre a conclusão de inadmissibilidade.



Se o oponente apresentar provas convincentes, tais como relatórios de fax, confirmações de entrega por estafeta e/ou avisos de receção de correio registado, que comprovem que o ato de oposição não chegou extemporaneamente e foi, de facto, recebido corretamente pelo Instituto dentro do prazo de oposição de três meses, o Instituto terá de reconsiderar a sua decisão e aceitar a oposição como tendo sido recebida dentro do prazo de oposição. Neste caso, a análise da admissibilidade pode prosseguir. Se as provas apresentadas pelo oponente não comprovarem que o ato de oposição foi recebido dentro do prazo pertinente ou se o oponente não se pronunciar no prazo de dois meses, deverá ser adotada uma decisão declarando a inadmissibilidade da oposição. Quando a decisão for notificada ao oponente deverá ser enviada uma cópia da mesma ao requerente.

### 2.2.2 Data de pagamento

Artigo 41.º, n.º 3, do CTMR  
Artigo 8.º do CTMFR  
Regra 17, n.º 1, do CTMIR

O Instituto deve receber a totalidade do montante da taxa de oposição dentro do prazo de oposição.

Se a taxa de oposição for recebida após o termo do prazo de oposição mas a ordem de pagamento tiver sido efetivamente dada ao banco nos últimos dez dias do prazo de oposição, a oposição pode ser mantida se forem cumpridas duas condições: o oponente apresenta provas em como deu a ordem de pagamento nos últimos dez dias do prazo de oposição E paga uma sobretaxa de 10 % da taxa de oposição (condição cumulativa). No entanto, esta sobretaxa não é devida se o oponente apresentar provas em como a ordem de pagamento foi dada ao banco mais de dez dias antes do termo do prazo de pagamento. Se a taxa de oposição não tiver sido recebida dentro do prazo de oposição, ou se a disposição acima referida não se aplicar, considerar-se-á que o ato de oposição não foi apresentado.

Artigo 5.º, n.º 2, e artigo 8.º, n.º 1, do CTMFR  
Decisão EX-06-1 do Presidente do Instituto

Se o oponente ou o seu representante tiver uma conta corrente, o pagamento considera-se efetuado no dia em que o Instituto recebe a oposição.

Uma vez que o pagamento por conta corrente se considera efetuado na data de receção da oposição, se o ato de oposição chegar atrasado, o pagamento também estará fora de prazo. Por conseguinte, considerar-se-á que a oposição não foi apresentada.

O sistema de contas correntes é um sistema de débito automático. Isso significa que o Instituto pode efetuar débitos nessas contas para todo o tipo de transações financeiras sem necessitar de instruções específicas.

A ausência de indicação ou a indicação incorreta do montante da taxa de oposição não tem qualquer consequência negativa para a oposição, na medida em que é evidente que o oponente tinha a intenção de pagar o montante da taxa de oposição.

Mesmo não havendo nenhum pedido expresso por parte do oponente, a existência de uma conta corrente bastaria, neste caso, para que o débito fosse efetuado. Tal aplica-se independentemente de o formulário de oposição ter sido usado ou não.

A única exceção admitida a esta regra é quando o titular de uma conta corrente informa o Instituto, por escrito, de que não deseja que essa conta corrente seja usada para o pagamento de uma determinada taxa ou encargo (indicando, por exemplo, uma transferência bancária).

### **Pagamento da taxa de oposição por débito em conta corrente de um terceiro**

O pagamento da taxa de oposição por débito em conta corrente de um terceiro carece do consentimento expresso do titular da conta corrente, mediante o qual este autoriza o débito da taxa específica na sua conta. Nesse caso, o oponente tem de apresentar uma autorização dentro do prazo de oposição.

O pagamento considera-se efetuado na data em que o Instituto recebe a autorização.

#### **2.2.3 Consequências em caso de falta de pagamento**

Regra 17, n.º 1 e 4, e regra 54 do CTMIR

Se a taxa de oposição não for paga dentro do prazo de oposição, considerar-se-á que a oposição não foi apresentada, sendo obrigatório notificar esse facto ao oponente.

Simultaneamente, tem de ser enviada uma cópia dessa carta ao requerente para informação.

Se, no prazo de dois meses que lhe foi concedido, o oponente apresentar provas de que a conclusão do Instituto relativa à perda de direitos foi inexata, e se comprovar que o pagamento foi efetuado dentro do prazo, terá de ser enviada uma notificação, com cópia para o requerente, acompanhada das provas apresentadas pelo oponente.

O oponente tem o direito de requerer uma decisão no prazo de dois meses. Se o fizer, a decisão tem de ser enviada a ambas as partes.

#### **2.2.4 Restituição da taxa**

Artigo 8.º, n.º 3, e artigo 9.º, n.º 1, do CTMFR  
Regra 17, n.º 1, e regra 18, n.º 5, do CTMIR

Se o ato de oposição for considerado como não apresentado e a taxa de oposição não tiver sido paga na totalidade ou tiver sido paga após o termo do prazo de oposição, o montante pago será restituído ao oponente.

O reembolso da taxa de oposição previsto na regra 18, n.º 5, do CTMIR incluirá qualquer sobretaxa paga pelo oponente nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do CTMFR.

## 2.3 Línguas e tradução do ato de oposição

Artigo 119.º, n.ºs 5 e 6, do CTMR  
Regra 16, regra 17, n.º 3, regra 83, n.º 3, e regra 95, alínea b), do CTMIR

Nos termos do artigo 119.º, n.º 5, do CTMR, o ato de oposição deverá ser depositado numa das línguas do Instituto. No âmbito da escolha da língua de processo, podem verificar-se diversas situações:

1. **Foi utilizado o formulário oficial de oposição do IHMI** e o oponente escolheu uma das línguas de processo possíveis.

A oposição cumpre o regime linguístico dos regulamentos.

### Exemplos

- a) As línguas do pedido de marca comunitária são o português e o inglês. Foi enviada a versão portuguesa do formulário, mas nenhum dos elementos textuais pertinentes para a admissibilidade pode ser traduzido, tendo sido assinaladas as caixas correspondentes. A oposição é admissível. Uma vez que a língua de processo só pode ser o inglês, não é necessário solicitar ao oponente que indique a língua do processo de oposição. Ao notificar a oposição, deve juntar-se um formulário oficial em branco na língua inglesa e indicar-se a língua do processo.
  - b) As línguas do pedido de marca comunitária são o alemão e o inglês. Foi enviada a versão francesa do formulário, mas a oposição foi depositada em francês ou nenhum dos elementos textuais pode ser traduzido, tendo sido assinaladas as caixas correspondentes. A oposição é admissível. Uma vez que a língua de processo pode ser o alemão ou o inglês, é necessário solicitar ao oponente que indique a língua do processo de oposição. Ao notificar a oposição, deve juntar-se um formulário oficial em branco na língua indicada.
2. **Foi utilizado o formulário oficial de oposição do IHMI** e o texto do formulário está numa das línguas do Instituto mas não numa das línguas de processo possíveis.

Se os elementos textuais pertinentes para a admissibilidade não puderem ser traduzidos (por exemplo, números) e todas as caixas correspondentes estiverem assinaladas, a oposição é admissível, mesmo que contenha partes de texto na língua errada, tais como a exposição de motivos. Uma vez que a exposição de motivos não é obrigatória na fase de análise da admissibilidade, o facto de não ser apresentada na língua correta não afeta a admissibilidade. É como se não «existisse».

O Instituto verificará se o oponente indicou a língua de processo no formulário.

- Se não o tiver feito, ou se tiver indicado uma língua incorreta, e se tanto a primeira como a segunda línguas do pedido de marca comunitária forem línguas do Instituto, será enviada uma carta ao oponente solicitando que indique a língua de processo. Se não for recebida nenhuma resposta no prazo de dois meses, a oposição será rejeitada por inadmissibilidade. Ao

notificar a oposição, deve juntar-se um formulário em branco na língua de processo.

- Se não o tiver feito, ou se tiver indicado uma língua incorreta, e se apenas uma das línguas do pedido de marca comunitária for uma língua do Instituto, não será necessário perguntar pela língua do processo, porque apenas pode ser uma língua do Instituto. Ao notificar a oposição, deve juntar-se um formulário em branco na língua do processo. A língua do processo é indicada na carta.
- Se a língua do processo tiver sido indicada corretamente, deve juntar-se um formulário em branco na língua do processo ao notificar a oposição.

**O mesmo se aplica se** tiver sido utilizado o formulário oficial de oposição do IHMI e se o texto do formulário NÃO estiver numa das línguas do Instituto.

3. **Não foi utilizado o formulário oficial de oposição do IHMI**, mas o texto da oposição foi escrito numa das línguas de processo possíveis.

A oposição cumpre o regime linguístico dos Regulamentos.

4. **Não foi utilizado o formulário oficial de oposição do IHMI** e o texto da oposição foi escrito numa das línguas do Instituto, mas não numa das línguas de processo possíveis.

Nos termos do artigo 119.º, n.º 6, do CTMR e da regra 16, n.º 1, do CTMIR, o oponente deverá apresentar por iniciativa própria, no prazo de um mês, uma tradução para a língua do processo. Se a tradução não for apresentada, a oposição considerar-se-á inadmissível.

5. **Não foi utilizado o formulário oficial de oposição do IHMI** e o texto da oposição foi escrito numa das línguas oficiais mas não numa das línguas do Instituto.

A oposição é inadmissível. Aplica-se o artigo 119.º, n.º 5, do CTMR. É enviada uma notificação na primeira língua (se for uma língua do Instituto) ou na segunda língua do pedido de marca comunitária contestado.

A lista de produtos e serviços está sujeita a um regime especial (ver ponto 2.4.2.3 *infra*).

Exposição de motivos: se tiver sido assinalada uma das caixas do formulário relativas aos motivos de oposição e fornecida uma explicação complementar dos factos ou argumentos, essa explicação ou as indicações «ver anexo», «ver documento em anexo», «a fornecer mais tarde» não precisam de ser traduzidas na fase de análise da admissibilidade. Essas traduções deverão ser apresentadas mais tarde após o período de reflexão e antes de terminar o prazo para fundamentar a oposição.

## 2.4 Análise da admissibilidade

Regras 15 e 17 do CTMIR
-------------------------

A análise da admissibilidade abrange tanto os requisitos absolutos como os requisitos relativos:

- as indicações e os elementos que têm de figurar no ato de oposição ou que o oponente tem de apresentar por iniciativa própria dentro do prazo de oposição constam da regra 15, n.º 1, e n.º 2, alíneas a) a c), do CTMIR;
- as indicações e os elementos que, se não forem apresentados dentro do prazo de oposição, dão lugar ao envio, por parte do Instituto, de uma notificação de irregularidades, concedendo ao oponente um prazo não prorrogável de dois meses para a sua correção constam da regra 15, n.º 2, alíneas d) a h), do CTMIR;
- as indicações facultativas (que determinam o alcance da oposição mas não resultam numa conclusão de inadmissibilidade) constam da regra 15, n.º 3, do CTMIR.

### 2.4.1 Requisitos absolutos de admissibilidade

Se a oposição for inadmissível devido a requisitos absolutos de admissibilidade, o oponente tem de ser informado e convidado a pronunciar-se sobre a admissibilidade. Se a inadmissibilidade se confirmar, será enviada uma decisão de rejeição da oposição, com cópia para o requerente.

#### Oposições contra pedidos de marca comunitária

As marcas ou os direitos anteriores são examinados para verificar se estão claramente identificados. Se o único direito anterior em que se baseia a oposição não estiver devidamente identificado, a oposição é inadmissível e o oponente é convidado a pronunciar-se sobre a inadmissibilidade antes de ser proferida a decisão de inadmissibilidade.

Se a oposição se basear em mais do que um direito anterior e um deles estiver corretamente identificado, pode proceder-se à análise da admissibilidade (requisitos relativos) com base nesse direito anterior. As partes serão informadas desse facto quando lhes forem notificados os prazos do processo de oposição.

#### Oposições contra registos internacionais que designam a União Europeia

As oposições contra registos internacionais que designam a União Europeia são objeto de uma análise de admissibilidade completa. Essa análise tem de estender-se a todos os direitos anteriores. Se nenhum dos direitos anteriores estiver devidamente identificado, a oposição é inadmissível e o oponente é convidado a pronunciar-se sobre a inadmissibilidade antes de ser proferida a decisão de inadmissibilidade.

#### 2.4.1.1 Identificação do pedido de marca comunitária contestado

Regra 15, n.º 2, alínea a), e regra 17 do CTMIR

Os elementos obrigatórios para identificar o pedido de marca comunitária contestado são o número do pedido e o nome do requerente.

Se, por exemplo, o número do pedido indicado não corresponder ao nome do requerente indicado, o Instituto decidirá se é possível determinar, de forma inequívoca, qual o pedido de marca comunitária contestado. Se o nome do requerente não for indicado, poderá ser encontrado no sistema informático do Instituto.

A data de publicação é uma indicação facultativa, que permite o duplo controlo da identificação do pedido de marca comunitária. Mesmo que não seja indicada a data, as outras indicações são suficientes para identificar o pedido de marca comunitária.

Em cada ato de oposição só pode ser contestado um pedido de marca comunitária.

Se não for possível identificar o pedido de marca comunitária, essa irregularidade só pode ser sanada por iniciativa do oponente durante o prazo de oposição de três meses; caso contrário, a oposição é inadmissível, devendo o oponente ser convidado a pronunciar-se sobre a inadmissibilidade. Se a inadmissibilidade se confirmar, será enviada uma decisão de rejeição da oposição, com cópia para o requerente.

#### 2.4.1.2 Identificação das marcas e dos direitos anteriores

Artigo 8.º, n.º 2, do CTMR  
Regra 15, n.º 2, alínea b), e regra 17, n.º 2, do CTMIR

Os elementos de identificação devem ser procurados não apenas no ato de oposição, mas também nos anexos e demais documentos apresentados juntamente com o ato de oposição ou quaisquer outros documentos apresentados dentro do prazo de oposição.

Uma oposição pode basear-se em cinco tipos de direitos anteriores: 1) registos ou pedidos de marcas anteriores; 2) registos ou pedidos de marcas anteriores que gozem de prestígio; 3) marcas anteriores notoriamente conhecidas; 4) marcas anteriores não registadas e 5) sinais anteriores utilizados na vida comercial.

#### Direitos anteriores que não são anteriores

Artigo 8.º, n.º 2, e artigo 41.º, n.º 1, do CTMR

Não sendo invocada nenhuma prioridade, um direito anterior só é considerado anterior se tiver uma data de depósito anterior à do pedido de marca comunitária contestado. Em caso de conflito entre uma marca nacional e um pedido de marca comunitária, a hora e o minuto do depósito da marca nacional não são pertinentes para determinar qual das marcas é anterior (acórdão de 22/03/2012, C-190/10, Génesis).

Por vezes, uma oposição baseia-se numa ou mais marcas ou noutros direitos que não são anteriores ao pedido de marca comunitária, na aceção do artigo 8.º, n.º 2, do CTMR. A verificação da existência de um direito anterior é efetuada na fase de análise da admissibilidade.

Se a única marca anterior ou todas as marcas anteriores não forem anteriores, o Instituto informará o oponente da inadmissibilidade, convidando-o a pronunciar-se sobre esta questão antes de ser proferida uma decisão de inadmissibilidade.

Se a oposição se basear em mais do que um direito, dos quais um é anterior e um ou vários outros não o são, o Instituto procederá, como habitualmente, à notificação da admissibilidade da oposição, sem no entanto mencionar o facto de uma ou várias marcas/direitos não serem anteriores. Esta questão será tratada depois na decisão.

#### Registos ou pedidos de marcas anteriores

Artigo 8.º, n.º 2, alíneas a) e b), do CTMR Regra 15, n.º 2, alínea b), regra 17, n.º 2, e regra 19, n.º 3, do CTMIR
---

Estes direitos incluem registos ou pedidos de marcas comunitárias, registos internacionais que designam a União Europeia, registos ou pedidos de marcas nacionais ou do Benelux (incluindo «ex-marcas comunitárias» para as quais foi depositado um requerimento de transformação) e registos internacionais nos termos do Acordo ou do Protocolo de Madrid que produzem efeitos num Estado-Membro.

A antiguidade invocada numa marca comunitária pode ser levada em conta, na aceção do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), do CTMR, desde que o titular da marca comunitária tenha renunciado à marca anterior ou a tenha deixado caducar na aceção do artigo 34.º, n.º 2, do CTMR e esse facto seja provado pelo oponente.

Nesse caso, o oponente tem de basear a sua oposição na marca comunitária, reivindicando expressamente, no prazo de oposição de três meses, que a marca nacional continua a existir através da antiguidade invocada na marca comunitária. Tem de ser estabelecida uma relação clara entre a marca comunitária indicada e a marca anterior cuja antiguidade foi invocada na marca comunitária. No prazo fixado de acordo com a regra 19, n.º 1, do CTMIR, o oponente tem de apresentar comprovativos suficientes, emitidos pelo IHMI, de que o pedido de antiguidade foi aceite, bem como comprovativos emitidos pela administração onde a marca nacional foi registada de que a marca nacional foi objeto de renúncia ou foi deixada caducar nos termos do artigo 34.º, n.º 2, do CTMR.

Os elementos absolutos de identificação dos registos e pedidos de marca anteriores são os seguintes:

- O número do registo/pedido;

Os pedidos nacionais resultantes da transformação de um pedido ou registo de marca comunitária anterior consideram-se efetuados a partir do momento em que é depositado um requerimento de transformação válido. Esses direitos serão devidamente identificados para efeitos de admissibilidade se o oponente indicar o número do pedido ou do registo de marca comunitária objeto de transformação e os países em relação aos quais requereu a transformação.

- A indicação de que a marca anterior está registada ou de que apenas está pedido o seu registo;
- O Estado-Membro, incluindo os países do Benelux, onde a marca anterior foi registada ou foi pedido o seu registo ou, se for caso disso, a indicação de que se trata de uma marca comunitária.

Se o Estado-Membro não for indicado no ato de oposição, mas for anexado um certificado, o Estado-Membro considera-se suficientemente identificado, mesmo que o certificado não esteja redigido na língua do processo. Nesta fase do processo não será exigida nenhuma tradução do certificado. Se se tratar do certificado de um registo internacional, presume-se que a oposição se baseia nessa marca em todos os Estados-Membros e/ou nos países do Benelux indicados no certificado.

#### Marcas pedidas por um agente

Artigo 8.º, n.º 3, do CTMR, regra 15, n.º 2, alínea b), subalínea i), do CTMIR

Uma marca pedida por um agente é o pedido de marca comunitária contestado pelo oponente com a justificação de que o requerente, com quem o oponente mantém ou manteve relações comerciais (o seu agente ou representante), apresentou o pedido de registo da marca sem o seu consentimento.

As marcas anteriores ou os direitos anteriores em que se baseia a oposição têm de ser identificados segundo os mesmos critérios que os registos ou pedidos de marcas anteriores, nomeadamente indicando o país e o número do registo ou do pedido. A representação da marca (a cores, se for caso disso) só tem de ser apresentada se a marca anterior do titular for uma marca não registada, porque, neste caso, não pode ser indicado nenhum número de registo para identificar claramente a marca anterior. Tratando-se de uma marca nominativa não registada, tem de ser indicada a palavra que constitui a marca. Tratando-se de uma marca figurativa ou de outro tipo, não registada, tem de ser fornecida a representação da marca tal como é usada e reivindicada pelo titular. Consultar também o 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.

#### Registos ou pedidos de marcas anteriores que gozam de prestígio

Artigo 8.º, n.ºs 1 e 5, do CTMR  
Regra 15, n.º 2, alíneas c) e g), do CTMIR

Nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR, uma oposição pode basear-se numa marca que goze de prestígio, invocada contra produtos e serviços que não sejam semelhantes. A marca que goza de prestígio pode ser um registo anterior de marca comunitária, internacional, do Benelux e nacional ou um pedido anterior, mas tem de estar obrigatoriamente registada.

Aplicam-se os mesmos requisitos de identificação que no caso das marcas registadas invocadas ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do CTMR, a saber, o número e o Estado-Membro/região de proteção; a indicação do território e dos produtos/serviços



em relação aos quais a marca goza de prestígio é um requisito relativo de admissibilidade.

#### Marcas anteriores notoriamente conhecidas

Artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do CTMR  
Regra 15, alínea b), subalínea ii), e regra 17, n.º 2, do CTMIR

O artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do CTMR protege as marcas notoriamente conhecidas, na aceção do artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris. Pode tratar-se de uma marca registada ou não registada ou de uma marca que não está registada no território onde deve ser protegida (independentemente de estar registada no território de origem).

Os elementos absolutos de identificação são os seguintes:

- A indicação do Estado-Membro onde a marca é notoriamente conhecida. Se esta indicação não puder ser deduzida dos documentos incluídos no processo, a marca não é admissível como base de uma oposição.
- Tratando-se de uma marca registada, as indicações referidas na regra 15, n.º 2, alínea b), subalínea i), do CTMIR, ou seja, o número de registo e o Estado-Membro onde a marca está registada.
- Tratando-se de uma marca não registada, uma representação da marca. No caso das marcas nominativas, deve ser indicada a palavra que constitui a marca. No caso das marcas figurativas ou de outro tipo, tem de ser fornecida a representação da marca notoriamente conhecida (a cores, se for caso disso) tal como é usada e reivindicada. Se a oposição se basear, além disso, numa marca registada, mas não for fornecida nenhuma representação da marca notoriamente conhecida, o Instituto assume que ambas as marcas se referem ao mesmo sinal e que o oponente reivindica que a marca registada é notoriamente conhecida (decisão de 17/10/2007, R0160/2007-1 «QUART/Quarto»).

#### Marcas anteriores não registadas e sinais anteriores utilizados na vida comercial

Artigo 8.º, n.º 4, do CTMR  
Regra 15, alínea b), subalínea iii), e regra 17, n.º 2, do CTMIR

Esta categoria é constituída por sinais não registados que são usados como marcas, bem como por uma grande variedade de direitos anteriores, nomeadamente direitos sobre uma denominação social, um nome comercial, sinalética comercial, insígnias, títulos de obras literárias ou artísticas protegidas e o direito sobre um sinal em virtude de atos de usurpação («passing off»).

Os elementos absolutos de identificação são os seguintes:

- A indicação do tipo ou da natureza do direito. A natureza do direito determina o alcance da oposição e dela depende a defesa do requerente. Constituem indicações admissíveis da natureza dos direitos: «nome comercial», «denominação social», «sinalética comercial», «usurpação» e «títulos de obras

literárias/artísticas protegidas». Pelo contrário, não são admitidas expressões genéricas como «direito consuetudinário» e «concorrência desleal» sem indicação da natureza específica do direito. Esta lista não é exaustiva. Se o oponente basear a sua oposição num direito que não pode constituir um direito anterior ao abrigo do artigo 8.º, n.º 4, do CTMR, por exemplo, um direito de autor ou um desenho ou modelo, a oposição é admissível. Porém, após a abertura do processo, a oposição será rejeitada por falta de fundamento;

- A indicação do Estado-Membro onde a existência do direito é reivindicada;
- Uma representação do direito anterior (a cores, se for caso disso);

Na ausência das indicações anteriores, o direito em questão não será admissível.

#### 2.4.1.3 Fundamentação

Artigo 41.º, n.º 3, e artigo 75.º, do CTMR Regra 15, n.º 2, alínea c), e regra 17, n.º 2, do CTMIR
---

Um ato de oposição sem qualquer indicação dos fundamentos da oposição, conforme previsto na regra 15, n.º 2, alínea c), do CTMIR, é inadmissível se essa irregularidade não for sanada antes do termo do prazo de oposição.

A especificação dos fundamentos da oposição deve consistir numa declaração que certifique o cumprimento das condições estabelecidas no artigo 8.º, n.ºs 1, 3, 4 e 5, do CTMR. Nesta fase do processo, a apresentação de alegações e comprovativos é facultativa.

Em particular, os fundamentos consideram-se devidamente indicados se:

- uma das caixas correspondentes do formulário de oposição estiver assinalada;
- a caixa correspondente não estiver assinalada, mas a marca anterior estiver identificada e a oposição puder ser considerada como sendo baseada no artigo 8.º, n.º 1.

Em ambos os casos, é possível identificar, inequivocamente, os fundamentos no ato de oposição e a oposição é admissível.

Caso contrário, antes de rejeitar a oposição, deverá proceder-se a um exame criterioso do ato de oposição completo: é irrelevante se os fundamentos constam do formulário de oposição, dos respetivos anexos ou dos documentos comprovativos. Os fundamentos têm de ser claros e inequívocos.

Em todos os outros casos, o oponente será convidado a pronunciar-se sobre a inadmissibilidade antes de ser proferida a decisão de rejeição da oposição.

## 2.4.2 Requisitos relativos de admissibilidade

Regra 15, n.º 2, alíneas d) a h), do CTMIR

Consideram-se irregularidades relativas aquelas que podem ser sanadas após o termo do prazo de oposição. O Instituto convida o oponente a sanar as irregularidades no prazo de dois meses a contar da data de receção da notificação das irregularidades. Se o oponente sanar as irregularidades, a oposição considerar-se-á admissível; caso contrário, será rejeitada por inadmissibilidade.

### 2.4.2.1 Datas

Regra 15, n.º 2, alínea d), e regra 17, n.º 4, do CTMIR

Estas incluem a data de apresentação e, se disponível, a data de registo e a data de prioridade da marca anterior.

Este requisito aplica-se aos direitos seguintes:

- pedidos ou registos de marcas comunitárias, nacionais ou internacionais anteriores invocados ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) ou b), do CTMR;
- marcas anteriores notoriamente conhecidas invocadas ao abrigo do artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do CTMR, se estiverem registadas na União Europeia;
- marcas anteriores invocadas ao abrigo do artigo 8.º, n.º 3, do CTMR se estiverem registadas;
- marcas anteriores que gozam de prestígio invocadas ao abrigo do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR.

Estas indicações podem ser importantes para eliminar eventuais erros na identificação da marca anterior. Basta que estes elementos possam ser encontrados nos documentos do processo ou pesquisados numa base de dados. Se estes elementos faltarem, essa irregularidade deve ser notificada ao oponente.

### 2.4.2.2 Representação da marca ou do sinal anterior

Regra 15, n.º 2, alínea e), e regra 17, n.º 4, do CTMIR

No caso dos direitos que não são objeto de um registo, este é um requisito absoluto de admissibilidade, porque, caso contrário, não seria sequer possível determinar a existência do direito anterior (*ver supra*).

O requisito relativo de admissibilidade que consiste em fornecer uma representação da marca conforme previsto na regra 15, n.º 2, alínea e), do CTMR aplica-se aos direitos seguintes:

- pedidos ou registos de marcas nacionais ou internacionais anteriores invocados ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) ou b), do CTMR;

- marcas anteriores notoriamente conhecidas invocadas ao abrigo do artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do CTMR, se estiverem registadas na União Europeia;
- marcas anteriores que gozam de prestígio invocadas ao abrigo do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR;
- marcas pedidas por um agente (artigo 8.º, n.º 3, do CTMR, se se tratar de uma marca registada).

Tratando-se de uma marca nominativa, basta indicar a palavra.

Tratando-se de uma marca figurativa, tridimensional ou de outro tipo, deve ser apresentada uma representação da marca tal como figura no pedido ou no registo e, se for caso disso, a cores.

Se o ato de oposição não incluir uma representação adequada da marca, o Instituto terá de notificar essa irregularidade assim que tomar conhecimento da mesma. Se o oponente não sanar a irregularidade no prazo de dois meses, o direito anterior será rejeitado por inadmissibilidade.

Se a marca anterior for uma marca comunitária, não é necessário fornecer uma representação, uma vez que esta se encontra disponível nas bases de dados do Instituto.

Não é obrigatório fornecer uma representação a cores da marca se a marca nacional não tiver sido publicada a cores (por motivos técnicos), o que constitui uma prática habitual, por exemplo, em Chipre, na Letónia e na Hungria. Nestes casos, o Instituto não exige nenhuma representação a cores da marca, nem exige que o oponente apresente uma tradução das indicações de cor.

Os seguintes países sempre publicaram as marcas a cores ou iniciaram essa prática na data indicada:

- Alemanha
- Áustria
- Bélgica
- Bulgária
- Croácia (2009)
- Dinamarca
- Eslováquia (2008)
- Eslovénia (1992)
- Espanha (desde 31 de julho de 2002)
- Estónia (2003)
- Finlândia (2005)
- França (1992)
- Grécia (2007)
- Irlanda (2003)
- Itália
- Lituânia (desde julho de 2009)
- Luxemburgo
- Malta
- Países Baixos
- Polónia (2003)

- Portugal (2006)
- Reino Unido (2004)
- República Checa (1999)
- Roménia
- Suécia

As marcas internacionais são publicadas a cores desde 1989.

Regra 80, n.º 2, e regra 17, n.º 4, do CTMIR

Se a representação fornecida não for clara, o Instituto poderá solicitar outra que seja mais clara. Se a representação recebida estiver incompleta ou ilegível e se o oponente não responder ao pedido de apresentar uma representação mais clara, considerar-se-á que a mesma não foi recebida e o direito será rejeitado por inadmissibilidade.

#### 2.4.2.3 Produtos e serviços

Regra 15, n.º 2, alínea f), e regra 17, n.º 4, do CTMIR  
Comunicação n.º 5/07 do Presidente do Instituto

A regra 15, n.º 2, alínea f), do CTMIR estabelece que o ato de oposição deve incluir uma indicação na língua do processo dos produtos e serviços em que a oposição se baseia. Esta regra aplica-se a todos os tipos de direitos anteriores.

A oposição pode basear-se na totalidade ou parte dos produtos e serviços para os quais a marca anterior se encontra registada ou para os quais é solicitado o registo.

De acordo com a Comunicação n.º 5/07 do Presidente do Instituto, de 12/09/2007, relativa a alterações na prática dos processos de oposição, a indicação do(s) número(s) de classe(s) é aceite como indicação suficiente dos produtos e serviços dos direitos anteriores em que se baseia a oposição. Esta disposição é aplicada como se descreve a seguir.

#### **Parte dos produtos e serviços**

Se a oposição se basear em parte dos produtos e serviços para os quais a(s) marca(s) anterior(es) se encontra(m) registada(s) ou para os quais é solicitado o registo, estes produtos e serviços têm de ser enumerados na língua do processo.

O Instituto também aceitará uma indicação do(s) número(s) de classe(s) pertinente(s), desde que seja anexado um certificado de registo ou um extrato de uma fonte oficial [este certificado de registo ou extrato tem de estar redigido na língua do processo ou ser traduzido para a língua do processo ou usar códigos nacionais ou INID que permitam identificar claramente o(s) número(s) de classe(s) pertinente(s)].

Se o número de produtos e serviços em que se baseia a oposição for menor do que os produtos e serviços para os quais a marca se encontra registada, não será necessário indicar os produtos e serviços em que a oposição não se baseia, uma vez que são irrelevantes para o processo.

### **Todos os produtos e serviços**

Se a oposição se basear em todos os produtos e serviços para os quais a(s) marca(s) anterior(es) se encontra(m) registada(s) ou para os quais é solicitado o registo, estes têm de ser enumerados na língua do processo.

Contudo, em vez de enumerá-los, o oponente pode fazer referência a «todos os produtos e serviços para os quais a marca anterior se encontra registada», desde que seja anexado um certificado de registo ou um extrato de uma fonte oficial (este certificado de registo ou extrato tem de estar redigido na língua do processo ou ser traduzido para a língua do processo ou usar códigos nacionais ou INID).

O Instituto também aceitará uma indicação do(s) número(s) de classe(s) pertinente(s), desde que seja anexado um certificado de registo ou um extrato de uma fonte oficial [este certificado de registo ou extrato tem de estar redigido na língua do processo ou ser traduzido para a língua do processo ou usar códigos nacionais ou INID que permitam identificar claramente o(s) número(s) de classe(s) pertinente(s)].

Além disso, se o oponente indicar no formulário de oposição que a oposição se baseia em «todos os produtos e serviços para os quais a marca anterior se encontra registada», mas depois enumerar apenas «parte» desses produtos e serviços (em comparação com o certificado de registo ou extrato oficial pertinente anexado ao formulário de oposição), o Instituto assumirá, de modo a corrigir as informações contraditórias incluídas no ato de oposição, que a oposição se baseia em «todos os produtos e serviços para os quais a marca anterior se encontra registada».

Mesmo que o oponente não tenha indicado, de todo ou de forma clara, em que produtos e/ou serviços se baseia a sua oposição, basta que junte um certificado de registo na língua do processo para que o Instituto assumira que a oposição se baseia nos produtos e serviços que figuram no certificado.

Todavia, se o certificado estiver redigido numa língua diferente da língua do processo ou se não for anexado nenhum certificado, essa irregularidade tem de ser notificada ao oponente.

Se a oposição se basear em «todos os produtos e serviços idênticos/semelhantes», tem de ser solicitado um esclarecimento, uma vez que esta redação não é suficientemente clara para identificar a base da oposição.

Se for usada uma indicação como «a oposição baseia-se em todos os produtos da classe 9» sem que seja anexado um certificado na língua do processo, o Instituto solicitará uma especificação na língua do processo.

Uma indicação deste tipo só é aceitável se o oponente responder que é titular de um registo cuja descrição menciona que o sinal se encontra registado para «todos os produtos da classe 9».

Se a oposição se basear em marcas anteriores ou direitos anteriores não registados, o oponente tem de indicar as atividades comerciais no âmbito das quais estes são usados.

Aspetos específicos: oposições apresentadas contra registos internacionais que designam a União Europeia

Para efeitos de admissibilidade, no caso de oposições apresentadas contra registos internacionais que designam a União Europeia, uma indicação do(s) número(s) de classe(s) unicamente no ato de oposição não é suficiente para identificar os produtos e serviços em que se baseia a oposição. Se a oposição se basear na totalidade ou parte dos produtos e serviços para os quais a(s) marca(s) anterior(es) se encontra(m) registada(s) ou para os quais é solicitado o registo, estes produtos e serviços têm de ser enumerados na língua do processo de oposição. Esta lista tem de incluir todos os produtos ou serviços abrangidos por essa marca ou, pelo menos, os produtos ou serviços pertinentes em que se baseia a oposição.

2.4.2.4 Marca anterior que goza de prestígio: grau de prestígio

Regra 15, n.º 2, alínea g), do CTMIR

Às marcas que gozam de prestígio na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR aplica-se um requisito específico: tem de ser fornecida uma indicação do Estado-Membro em que a marca goza desse prestígio, bem como dos produtos e serviços que dele beneficiam.

2.4.2.5 Identificação do oponente

Artigo 41.º, n.º 1, do CTMR  
Regra 1, n.º 1, alínea b), e regra 15, n.º 2, alínea h), subalínea i), do CTMIR

O oponente pode ser uma pessoa singular ou coletiva. A fim de permitir a identificação do oponente, é necessário indicar o seu nome e endereço.

Até à data, nunca houve nenhum caso em que o oponente não tenha sido identificado. Se apenas for indicado o nome do oponente e, por exemplo, um número de fax, o oponente será convidado a comunicar o seu endereço completo.

Ao verificar se o oponente está claramente identificado, deverá prestar-se atenção à natureza do oponente, ou seja, se se trata de uma pessoa singular ou coletiva. Se existirem dúvidas sobre se o oponente é uma pessoa singular ou coletiva, ou se não estiver especificado o tipo de pessoa coletiva (por exemplo, GmbH, KG, SA, Ltd), essa irregularidade deve ser notificada ao oponente.

Legitimidade

Regra 1, n.º 1, alínea b), e regra 15, n.º 2, alínea h), subalíneas i) e iii), do CTMIR

Salvo indicação em contrário, presume-se que o oponente é o titular do direito anterior. Apenas se o oponente agir na qualidade de licenciado autorizado ou de pessoa habilitada de acordo com a lei nacional, terá de apresentar uma declaração que o confirme e de especificar em que se baseia esse direito ou autorização. Se esses dados não forem fornecidos, notificar-se-á a existência de uma irregularidade.

De acordo com a regra 15, n.º 2, alínea h), subalínea i), do CTMIR, um oponente que age na qualidade de licenciado ou pessoa habilitada tem de indicar o seu nome e endereço, em conformidade com o disposto na regra 1, n.º 1, alínea b).

- Se o ato de oposição se basear nos motivos previstos no artigo 8.º, n.º 1, ou no artigo 8.º, n.º 5, do CTMR e, por conseguinte, em registos ou pedidos de marcas, poderá ser depositado pelo titular e pelos licenciados desses registos ou pedidos, desde que tenham sido autorizados pelo titular.
- Se o ato de oposição se basear nos motivos previstos no artigo 8.º, n.º 3, do CTMR (marca de agente), poderá ser depositado pelo titular dessa marca.
- Se o ato de oposição se basear nos motivos previstos no artigo 8.º, n.º 4, do CTMR (marcas ou sinais anteriores), poderá ser depositado pelo titular dessa marca ou sinal anterior e por pessoas habilitadas, de acordo com a lei nacional aplicável, para exercer os direitos sobre a marca ou o sinal anterior.

Sempre que o oponente invocar ser titular de um direito ou registo num dos Estados-Membros da União Europeia, tem o direito de apresentar uma oposição, qualquer que seja o seu país de origem.

#### Mudança de titular (transmissão da marca anterior) antes de ser apresentada oposição

Em caso de transmissão da marca anterior antes de ser apresentada oposição, há que distinguir entre oposições baseadas numa marca comunitária anterior e oposições baseadas em registos (ou pedidos) de marcas nacionais.

##### *Oposição baseada numa marca comunitária anterior*

O sucessor da marca comunitária só poderá apresentar uma oposição baseada em registos ou pedidos de marcas comunitárias se estiverem preenchidas as condições estabelecidas no artigo 17.º, n.º 6, do CTMR, nomeadamente, apenas se o oponente tiver apresentado, no momento do depósito da oposição, um pedido de registo da transmissão. Nos termos do artigo 17.º, n.º 7, do CTMR, quando devam ser observados prazos em relação ao Instituto, o interessado poderá fazer perante este as declarações previstas para o efeito a partir do momento em que o Instituto receba o pedido de registo da transmissão.

Compete ao oponente fornecer essa informação, a qual não será verificada pelo Instituto durante a análise da admissibilidade. Contudo, se o oponente mencionar na fundamentação da sua oposição de forma expressa (ou por outras palavras) que ele é o novo titular, o Instituto convidá-lo-á a indicar a data em que o pedido de registo da transmissão foi enviado ao Instituto ou recebido por este.

##### *Oposição baseada num registo ou pedido de marca nacional*

Uma vez que existem práticas diferentes nos diversos Estados-Membros no que se refere à necessidade de registar a transmissão no registo nacional de marcas para se poder prevalecer dos direitos decorrentes do registo, uma oposição baseada num



registo ou pedido de marca nacional pode ser apresentada pelo «antigo» titular ou pelo seu sucessor.

Em certos casos, a oposição é formulada pelo oponente A, ao passo que, após a transmissão da marca anterior em que se baseia a oposição, a marca pertence a B. Uma vez que A ainda pode figurar como titular no respetivo registo, o Instituto considerará válida a oposição apresentada por A como oponente, ainda que este já não seja o titular da marca anterior.

Se a oposição for formulada por B como oponente e na cópia do certificado de registo figurar A como titular da marca anterior, a oposição será considerada admissível, presumindo-se que houve uma transmissão da marca anterior para B antes do depósito da oposição (ou que o oponente age na qualidade de licenciado se tal for indicado no ato de oposição).

### Pluralidade de oponentes

Regra 15, n.º 1, e regra 75, n.º 1, do CTMIR  
Decisão de 11/10/2000, R 623/1999-1, «Emultech»

Em certos casos, o ato de oposição indica mais do que um oponente. Existem apenas duas situações em que o Instituto aceita que duas ou mais pessoas independentes (singulares ou coletivas) apresentem conjuntamente uma oposição, a saber:

- se forem cotitulares da marca anterior ou do direito anterior;
- se a oposição for apresentada pelo titular ou cotitular de uma marca anterior ou de um direito anterior juntamente com um ou mais licenciados dessa marca ou direito anterior.

Se não houver nenhuma indicação de que os vários oponentes cumprem uma destas duas condições, eles serão convidados a especificar a sua relação (cotitularidade ou titular/licenciado) ou a designar um dos vários oponentes como único oponente.

Se uma marca anterior e/ou um direito anterior tiver mais do que um titular (cotitularidade), a oposição pode ser apresentada por qualquer um deles ou por todos.

Contudo, se os oponentes informarem o Instituto de que, por exemplo, a empresa A B.V. é titular de cinco dos direitos anteriores e a empresa A PLC é titular dos outros cinco, terão de indicar com qual destes titulares o processo de oposição deverá prosseguir. Por conseguinte, cinco dos dez direitos anteriores não serão levados em conta. Se os oponentes não responderem de forma satisfatória no prazo estabelecido de dois meses, a oposição será rejeitada por inadmissibilidade.

### *Admissível*

Marcas anteriores	1	2	3	4	5
Titular	A/B	A	A	A	A

Marcas anteriores	1	2	3	4	5
Titular	A/B	A/C	A	A	A

A segunda combinação só será admissível se pelo menos A for um dos oponentes.

*Não admissível*

Marcas anteriores	1	2	3	4	5
Titular	A	A	B	B	B

Os oponentes serão convidados a indicar se pretendem prosseguir o processo com A ou B como oponente.

Marcas anteriores	1	2	3	4	5
Titular	A/B	A	A	B	B

Os oponentes serão convidados a prosseguir a oposição como oponentes múltiplos com base nas primeiras três marcas anteriores ou como oponentes múltiplos com base na primeira, quarta e quinta marcas anteriores.

Marcas anteriores	1	2	3	4	5
Titular	A/B/C	B/C	A	A	A

Os oponentes serão convidados a prosseguir a oposição como oponentes múltiplos A, B e C com base na primeira e segunda marcas anteriores ou como oponentes múltiplos A e B com base na primeira, terceira, quarta e quinta marcas anteriores.

*Indicação de relações distintas da cotitularidade*

No caso de figurarem dois oponentes no ato de oposição, um como titular do direito anterior e outro como licenciado (autorizado pelo titular a apresentar a oposição), não será suscitada nenhuma objeção se o titular de todos os direitos anteriores em que se baseia a oposição for a mesma pessoa singular ou coletiva. Neste caso, o número de licenciados que se juntam no processo é irrelevante.

No exemplo seguinte, a oposição é admissível com A, B e C como oponentes múltiplos:

Marcas anteriores	1	2	3
Titular	A	A	A
Licenciados	B	C	Nenhum

Em contrapartida, no caso seguinte, embora B seja admitido como oponente múltiplo na qualidade de licenciado da marca anterior 1, não poderá ser admitido como oponente múltiplo na qualidade de titular da marca anterior 3. O Instituto convidará os oponentes a indicar se pretendem prosseguir o processo de oposição com A ou B como oponente. Se os oponentes não responderem, a oposição será inadmissível.

Marcas anteriores	1	2	3
Titular	A	A	B
Licenciados	B	C	A

### *Meios de prova*

Nos casos em que a oposição se baseia em marcas registadas anteriores, o meio mais comum para provar a cotitularidade é a apresentação de uma cópia do certificado de registo. Se a oposição se basear em várias marcas anteriores ou direitos anteriores e os oponentes já tiverem apresentado a prova de cotitularidade de uma marca registada anterior, serão, ainda assim, convidados a comprovar a titularidade dos outros direitos anteriores. Nesta fase do processo de oposição, os oponentes não são obrigados a apresentar provas das suas marcas anteriores ou direitos anteriores, pelo que uma declaração confirmando a sua legitimidade para apresentarem a oposição conjuntamente será considerada suficiente para efeitos de admissibilidade.

#### 2.4.2.6 Representação profissional

##### Mandatário

Artigos 92.º e 93.º do CTMR  
Regra 15, n.º 2, alínea h), subalínea ii), do CTMIR

A regra 15, n.º 2, alínea h), subalínea ii), do CTMIR estabelece que, se o oponente tiver designado mandatário, tem de indicar o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto na regra 1, n.º 1, alínea e), do CTMIR.

Se o oponente estiver domiciliado na União Europeia (não sendo, por isso, obrigado a fazer-se representar nos termos do artigo 92.º do CTMR), a falta de designação de um mandatário ou a falta de indicação do seu nome e endereço profissional terá como única consequência que o Instituto comunicará diretamente com o oponente.

Se o oponente for obrigado a fazer-se representar nos termos do artigo 92.º do CTMR, a falta de designação de um mandatário ou a falta de indicação do seu nome e endereço profissional constitui uma irregularidade relativa de admissibilidade. O Instituto convidará o oponente a designar um mandatário e/ou a indicar o seu nome e endereço do mandatário e, se não o fizer, a oposição será rejeitada por inadmissibilidade.

Regra 77 do CTMIR

Qualquer notificação dirigida pelo Instituto a um mandatário devidamente autorizado produzirá os mesmos efeitos de uma comunicação dirigida à pessoa representada.

Qualquer notificação ou carta dirigida ao Instituto por um mandatário devidamente autorizado produzirá os mesmos efeitos de uma comunicação emanada da pessoa representada.

Pluralidade de mandatários, representante comum

Regra 75 do CTMIR

Cada parte poderá designar vários mandatários, que poderão agir separadamente ou em conjunto. Não existe nenhum número máximo de mandatários.

Contudo, o Instituto comunicará apenas com o mandatário mencionado em primeiro lugar. Se houver mais do que um oponente e o ato de oposição não indicar um representante comum, considerar-se-á como representante comum o mandatário mencionado em primeiro lugar no ato de oposição.

No entanto, se um dos oponentes estiver obrigado a designar um mandatário (por não ter domicílio na União Europeia), este será considerado o representante comum, salvo se o oponente mencionado em primeiro lugar no ato de oposição tiver designado um mandatário.

Regra 76, n.º 8, do CTMIR

Se houver vários oponentes/requerentes, o mandatário da pessoa mencionada em primeiro lugar será o representante comum de todos eles. Se a pessoa mencionada em primeiro lugar não tiver designado mandatário e um dos oponentes ou requerentes estiver obrigado a designar um mandatário e o tiver feito, este último será considerado o representante comum de todos os oponentes ou requerentes.

Para mais informações, consultar as Linhas de orientação, Parte A, Disposições Gerais, Secção 5, Representação profissional.

Mudança de mandatário

Regra 76 do CTMIR

Durante os processos de oposição, os mandatários do oponente e do requerente podem mudar. Para mais informações, consultar as Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional.

Procuração

Artigo 92.º, n.º 2, do CTMR  
Regra 76 do CTMIR

Se existirem várias partes no processo em que foi nomeado um mandatário perante o Instituto, os mandatários deverão depositar no Instituto uma procuração assinada, que deverá constar do processo sob a forma de procuração individual ou geral, apenas se a outra parte o requerer expressamente. Se for exigido o depósito de uma procuração assinada, o Instituto indicará o correspondente prazo de depósito.

Para informações detalhadas sobre a representação e as procurações, consultar as Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional.

#### 2.4.2.7 Assinatura

Regra 80, n.º 3, e regra 82, n.º 3, do CTMIR

Se o ato de oposição for enviado por fax ou por correio terá de ser assinado pelo oponente ou pelo mandatário, conforme aplicável.

Se o ato de oposição for enviado por telecópia eletrónica ou por via eletrónica não precisa de ser assinado, bastando indicar o nome do remetente.

#### 2.4.2.8 Requisitos relativos de inadmissibilidade: sanções

Regra 17, n.º 4, do CTMIR

Em caso de omissão ou incumprimento dos requisitos relativos de admissibilidade, o oponente ou o seu mandatário dispõem de dois meses para sanar esta irregularidade. Este prazo não é prorrogável.

Se a irregularidade não for sanada dentro do prazo estabelecido, a oposição será rejeitada por inadmissibilidade; se a irregularidade afetar apenas uma parte dos direitos anteriores, o oponente será notificado de que a oposição é admissível mas que os direitos anteriores invocados não podem ser levados em conta.

#### 2.4.3 Indicações facultativas

##### 2.4.3.1 Alcance da oposição

Regra 15, n.º 3, alínea a), do CTMIR

A oposição pode incluir uma indicação dos produtos e serviços contra os quais é formulada a oposição; na ausência desta indicação, considerar-se-á que a oposição é formulada contra todos os produtos e serviços da marca contestada.

Se o oponente indicar que a oposição é formulada apenas contra uma parte dos produtos e serviços do pedido de marca comunitária, terá de enumerar claramente esses produtos. Caso não identifique os produtos no ato de oposição nem na fundamentação, essa irregularidade ser-lhe-á comunicada. Se a irregularidade não for sanada dentro do prazo estabelecido mediante a enumeração dos produtos e/ou serviços contra os quais é formulada a oposição, esta será rejeitada por inadmissibilidade.

Existem casos em que o oponente, em resposta à notificação do Instituto que o convida a enumerar exatamente a parte dos produtos e serviços aos quais se opõe, indica «todos os produtos e serviços referidos no pedido de marca contestado». O Instituto não pode aceitar esta indicação como sendo válida e a oposição tem de ser

rejeitada por inadmissibilidade. Com efeito, ao indicar que a oposição é formulada apenas contra uma parte dos produtos e serviços do pedido de marca comunitária, o oponente limitou claramente a sua oposição a este respeito, não podendo alargar o seu alcance após o prazo de oposição de três meses.

O alcance da oposição está corretamente indicado quando esta se refere a produtos específicos abrangidos por um termo mais amplo utilizado no pedido contestado (por exemplo, a oposição é formulada contra *calças* e o pedido de marca comunitária foi depositado para *vestuário* – neste exemplo, considera-se que os únicos produtos contestados são as *calças*). Contudo, se o oponente empregar uma formulação ambígua como «a oposição é dirigida contra todos os produtos semelhantes a ...», quando os produtos do oponente são sucedâneos dos produtos do requerente, ou qualquer outra indicação que não identifique claramente os produtos e serviços contestados, ser-lhe-ão solicitados esclarecimentos. Se o oponente não responder de forma satisfatória a este pedido, a oposição será rejeitada por inadmissibilidade.

Além disso, quando o oponente indica no formulário de oposição que esta é formulada contra «parte dos produtos e serviços da marca contestada» e enumera depois «todos» esses produtos e serviços no ato de oposição ou nos respetivos anexos, o Instituto assumirá, de modo a corrigir as informações contraditórias incluídas no ato de oposição, que a oposição se baseia em «todos os produtos e serviços».

#### 2.4.3.2 Declaração fundamentada

Regra 15, n.º 3, alínea b), do CTMIR
--------------------------------------

À luz da redação da regra 15 do CTMIR, torna-se evidente que importa distinguir entre:

- a base da oposição, ou seja, o direito anterior invocado; este tem de ser devidamente identificado e não pode ser alterado após o termo do prazo de oposição;
- a indicação dos fundamentos da oposição, ou seja, o «risco de confusão» (regra 15, n.º 2, alínea c), do CTMIR, utilizando o termo «nomeadamente»);
- e uma declaração fundamentada, ou seja, uma indicação dos argumentos, factos ou provas da oposição.

A «declaração fundamentada» inclui a prova da existência do direito anterior, que (contrariamente à identificação do direito anterior) é uma questão de fundamentação e não de admissibilidade.

A declaração fundamentada é facultativa na fase de apresentação da oposição e não tem nada a ver com a análise da admissibilidade. Será aceite se acompanhar o ato de oposição ou, caso contrário, poderá ser entregue após o termo do período de reflexão (regra 19, n.º 1, do CTMIR) e diz respeito à fundamentação e não à admissibilidade da oposição.

## 2.5 Notificação do ato de oposição

Regra 16A e regra 18 do CTMIR  
Decisão EX-11-3 do Presidente do Instituto

Todo e qualquer ato de oposição ou documento apresentado pelo oponente, bem como toda e qualquer comunicação dirigida a uma das partes pelo Instituto antes do início do período de reflexão, serão enviados à outra parte pelo Instituto para informação.

Assim que a oposição for considerada admissível nos termos da regra 17 do CTMIR, o Instituto enviará uma notificação às partes informando-as de que o processo de oposição deverá iniciar-se dois meses após a receção da referida notificação. A notificação também estabelecerá o prazo para o oponente apresentar os factos, comprovativos e argumentos que fundamentem a sua oposição, assim como o prazo para o requerente apresentar as suas observações a este respeito. Importa referir que, devido à existência de diferentes meios de comunicação (fax, comunicação eletrónica e correio), os prazos mencionados nesta notificação são estabelecidos em função da via de comunicação «mais lenta». Por exemplo, se uma das partes for notificada por via eletrónica através do sítio Web oficial do Instituto, a notificação considerar-se-á recebida no quinto dia de calendário a contar da data em que o documento foi criado pelos sistemas do Instituto. Por conseguinte, se a outra parte for notificada por fax, também lhe serão concedidos os mesmos cinco dias adicionais, para que os prazos de ambas as notificações coincidam.

Sempre que a oposição se basear numa marca anterior cujo registo ou pedido foi apresentado a cores, o Instituto assegurará que o requerente recebe a representação a cores. Em certos casos, poderá ser necessário enviar a notificação por via postal.

A notificação só terá lugar após o termo do prazo de oposição.

## 3 Período de reflexão

### 3.1 Início do período de reflexão

Regra 17, regra 18, n.º 1, regra 19 e regra 20, n.ºs 2, 6 e 7, do CTMIR  
Comunicação 1/06 do Presidente do Instituto

Se a oposição for considerada admissível, o Instituto enviará uma notificação às partes informando-as de que a oposição é considerada admissível e de que o processo deverá iniciar-se dois meses após a receção da referida notificação (antes do início oficial do processo é concedido um período de reflexão de dois meses com algumas consequências jurídicas, designadamente no que se refere às taxas de oposição).

Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça de 18/10/2012 processo C-402/11 P, «REDTUBE», a notificação enviada às partes informando-as de que a oposição é admissível, em conformidade com a regra 18, n.º 1, do CTMIR, constitui uma decisão que pode ser objeto de um recurso com a decisão final sobre o processo, conforme previsto no artigo 58.º, n.º 2, do CTMR. Por conseguinte, esta decisão é vinculativa para o Instituto.

O período de reflexão será fixado de modo a expirar dois meses após a notificação. A data exata em que expira será indicada na comunicação do Instituto. Essa data será sempre dois meses após a data de notificação, mesmo que calhe num dia em que o Instituto está encerrado, por exemplo, ao sábado ou ao domingo.

O período de reflexão poderá ser prorrogado até um total de 24 meses, se ambas as partes requererem a prorrogação antes do termo do prazo. O Instituto concederá uma prorrogação de 22 meses, independentemente do período de prorrogação requerido.

Não é possível contornar a limitação do período de reflexão a 24 meses requerendo uma suspensão. Caso as partes invoquem a existência de negociações em curso, o processo não será suspenso durante o período de reflexão, mas poderá ser apresentado um pedido de suspensão após o termo do período de reflexão.

Ao oponente será concedido um prazo de dois meses após o termo do período de reflexão para apresentar quaisquer factos, comprovativos ou argumentos, independentemente de já ter apresentado tais factos, comprovativos ou argumentos juntamente com o ato de oposição. No mesmo prazo, o oponente deverá igualmente fundamentar o(s) seu(s) direito(s) anterior(es).

O pedido enviado ao oponente é um convite geral para completar o processo na aceção da regra 19 do CTMIR. O Instituto não indicará a natureza e o tipo de elementos necessários para completar o processo (ver, expressamente, regra 20, n.º 6, segundo período, do CTMIR). Compete antes ao oponente decidir o que pretende apresentar. A fim de facilitar esta tarefa aos oponentes, o Instituto elaborou uma lista que enumera o tipo de provas geralmente exigidas, dependendo da natureza de cada direito. Esta lista é enviada aos oponentes em anexo à notificação da admissibilidade da oposição e pode ser usada como lista de controlo na preparação das suas oposições.

Na prática, o prazo para apresentar os elementos complementares será fixado em quatro meses a contar da data de notificação. Por conseguinte, os oponentes devem estar cientes de que o prazo para apresentar os elementos complementares não é de dois meses a contar do termo do período de reflexão, mas sim de quatro meses a contar da data de notificação.

O requerente dispõe de um prazo adicional de dois meses para responder à oposição. Em vez de estabelecer prazos separados de dois meses (dois meses para o período de reflexão, dois meses para completar a oposição, dois meses para responder), o prazo para responder à oposição é fixado em seis meses a contar da notificação da admissibilidade (data do início do período de reflexão).

Se o oponente completar a sua oposição após a notificação e antes do termo dos quatro meses de que dispõe para o efeito, os elementos complementares serão enviados ao requerente sem qualquer alteração do prazo concedido para responder à oposição. Porém, se o Instituto receber os elementos complementares e já não tiver tempo suficiente para os enviar ao requerente dentro do prazo estabelecido para o oponente, enviá-los-á ao requerente e estabelecerá um novo prazo de dois meses para responder à oposição. Este prazo separado de dois meses tem início na data de receção da notificação dos elementos complementares, de modo a garantir que o requerente dispõe sempre de dois meses completos para elaborar a sua resposta.



### 3.2 Prorrogação do período de reflexão

Artigo 119.º, n.ºs 5 e 6, do CTMR  
Regra 18, n.º 1, e Regra 96, n.º 1, do CTMIR  
Comunicação 1/06 do Presidente do Instituto

O período de reflexão pode ser prorrogado até um total de 24 meses.

A prorrogação do período de reflexão está sujeita às seguintes condições:

- Tem de ser apresentado um pedido assinado por ambas as partes, quer sob a forma de pedido conjunto ou de dois pedidos separados. Não é necessário justificar o pedido de prorrogação.
- O pedido tem de ser depositado na língua do processo. Em alternativa, o pedido pode ser apresentado numa das línguas do Instituto. No entanto, as partes têm de apresentar, por iniciativa própria, uma tradução no prazo de um mês a contar do depósito do pedido. O Instituto não enviará nenhuma carta a solicitar a tradução do pedido de prorrogação.
- O pedido tem de ser depositado antes do termo do período de reflexão. Qualquer pedido apresentado após o termo do período de reflexão será rejeitado. Se uma das partes apresentar o pedido durante o período de reflexão e a outra apenas após este ter expirado, a prorrogação também será recusada.

Importa distinguir entre a prorrogação do período de reflexão e os pedidos de prorrogação de um prazo ou os pedidos de suspensão. Caso o pedido de prorrogação seja considerado inadmissível porque foi apresentado tardiamente ou porque o período de reflexão já foi prorrogado, será tratado como um pedido de suspensão, desde que estejam cumpridos os requisitos correspondentes.

A prorrogação é concedida por um período de 24 meses a contar da data de início do período de reflexão. Este procedimento evita prorrogações múltiplas, deixando ao mesmo tempo máxima liberdade às partes para decidirem quando pretendem passar à fase contraditória do processo.

Qualquer das partes pode então pôr termo ao período de reflexão prorrogado («opting out»), bastando para o efeito enviar uma carta ao Instituto em que declara «Desejo pôr termo ao período de reflexão» ou «Desejo que se inicie a fase contraditória do processo».

É irrelevante se a outra parte concorda ou não.

Se uma das partes decidir pôr termo ao período de reflexão prorrogado, o Instituto confirmará essa decisão a ambas as partes e fixará o termo do período de reflexão em duas semanas após essa notificação. A fase contraditória do processo terá início no dia seguinte. Na mesma notificação serão comunicados novos prazos para a fundamentação da oposição e a resposta do requerente, que terão a duração de dois e quatro meses, respetivamente, a contar do fim do período de reflexão.

A decisão de pôr termo ao período de reflexão é irrevogável. Esta decisão não será aceite durante o último mês anterior ao início do processo.

## **4 Fase contraditória**

### **4.1 Possibilidade de completar a oposição**

No prazo de dois meses a contar do termo do período de reflexão, o oponente poderá apresentar os factos, comprovativos e argumentos que fundamentem a sua oposição.

Dentro do mesmo prazo, o oponente terá de provar a existência e validade dos seus direitos anteriores.

### **4.2 Fundamentação**

Artigo 41.º do CTMR Regra 19, regra 20, n.º 1, e regra 79, do CTMIR
--

A fundamentação encontra-se definida na regra 19, n.º 2, do CTMIR e refere-se às provas da existência, validade e âmbito de proteção da(s) sua(s) marca(s) ou do(s) seus(s) direito(s) anterior(es), bem como aos comprovativos da sua legitimidade para apresentar a oposição.

Depois de as partes terem sido notificadas da admissibilidade da oposição, o oponente dispõe de dois meses a contar do fim do período de reflexão não só para completar o seu processo, ou seja, para apresentar todas as provas que considere necessárias ao sucesso da sua oposição, como também para provar a existência e validade dos direitos anteriores invocados e a sua legitimidade para apresentar a oposição. Caso se afigure pertinente para a oposição, o oponente deverá também apresentar provas do prestígio, do elevado carácter distintivo ou de qualquer outro aspeto que influencie o alcance da proteção do(s) seu(s) direito(s) anterior(es), etc.

As provas têm de ser produzidas na língua do processo ou acompanhadas de uma tradução para efeitos de fundamentação. A tradução terá de ser fornecida dentro do prazo estabelecido para a apresentação do documento original. O Instituto não levará em conta os documentos ou partes de documentos que não tenham sido apresentados ou que não tenham sido traduzidos para a língua do processo dentro do prazo estabelecido pelo Instituto.

Salvo se forem enviados por fax ou por via eletrónica, todos os documentos justificativos ou outras provas têm de ser apresentados em dois exemplares, um dos quais se destina à outra parte. Os documentos enviados por correio ou entregues pessoalmente que não sejam apresentados em dois exemplares (para que um deles possa ser transmitido à outra parte) não poderão ser levados em conta. Todos os documentos ou elementos de prova, que não consistam de folhas soltas, enviados ao Instituto por correio ou entregues pessoalmente, têm de ser acompanhados de uma cópia. Se não for fornecida nenhuma cópia, estes documentos ou elementos de prova não serão levados em conta.

Se o oponente não provar a existência de pelo menos um direito anterior, a oposição será rejeitada por falta de fundamento.

Se o direito anterior considerado admissível não for fundamentado na fase de fundamentação e se existir(em) outro(s) direito(s) anterior(es) fundamentado(s), terão

de se verificar os requisitos absolutos de admissibilidade para esse(s) direito(s) anterior(es).

Para efeitos de fundamentação, o oponente terá de provar a sua legitimidade para apresentar a oposição (ver ponto 4.2.3.7 *infra*).

#### 4.2.1 Marcas comunitárias e pedidos de marcas comunitárias

Se a marca ou o pedido anterior for uma marca comunitária, o oponente não precisa de apresentar quaisquer documentos para provar a existência e validade da marca comunitária ou do respetivo pedido. A fundamentação será verificada através dos dados incluídos na base de dados do Instituto.

#### 4.2.2 Transformação de (pedidos de) marcas comunitárias

Artigo 112.º, n.º 1, do CTMR
------------------------------

Nesta secção serão apenas tratados os aspetos específicos da transformação nos processos de oposição. Para mais informações sobre a transformação, consultar Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 2, Transformação.

##### 4.2.2.1 Transformação de um pedido de marca comunitária contestado

Durante o processo de oposição, o requerente pode apresentar um pedido de transformação caso o pedido de marca comunitária contestado seja recusado total ou parcialmente e caso ele retire ou limite o pedido de marca comunitária contestado.

##### 4.2.2.2 Oposição baseada num(a) (pedido de) marca comunitária que foi (ou será) objeto de transformação

Os pedidos nacionais resultantes da transformação de um pedido ou registo de marca comunitária anterior consideram-se efetuados a partir do momento em que é depositado um requerimento de transformação válido. Esses direitos serão devidamente identificados para efeitos de admissibilidade nos termos da regra 18, n.º 1, do CTMIR, se o oponente indicar o número do pedido (ou do registo) de marca comunitária objeto de transformação e os países em relação aos quais requereu a transformação.

Se, durante o processo de oposição, o pedido de marca comunitária (ou a marca comunitária) em que a oposição se baseia deixar de existir (ou a lista de produtos e serviços for limitada) e, paralelamente, for apresentado um requerimento de transformação, o processo poderá prosseguir. Com efeito, os registos de marcas nacionais resultantes da transformação de um pedido de marca comunitária podem constituir a base do processo de oposição instaurado inicialmente com base nesse pedido de marca comunitária (decisão de 15/07/2008, R1313/2006-G, «CARDIVA/CARDIMA»).

Neste caso, o oponente tem de informar o Instituto por escrito da sua intenção de invocar um direito derivado da transformação. Se a oposição se encontrar numa fase

anterior ao prazo de fundamentação dos direitos, o prazo para depositar tal notificação será o mesmo que o da fundamentação. Neste caso, o oponente terá de apresentar provas da existência do(s) pedido(s) nacional(is) dentro do prazo estabelecido para a fundamentação. Em todos os outros casos, o prazo para notificar a intenção de invocar um direito derivado da transformação será a data de ocorrência do evento que deu origem à possibilidade de transformação (por exemplo, a data de retirada, a data em que a decisão transitou em julgado, etc.) e será sempre anterior à proferida de uma decisão sobre a oposição. Simultaneamente, o oponente terá de apresentar provas da existência do(s) pedido(s) nacional(is). O oponente terá de comunicar ao Instituto o resultado do(s) pedido(s) de transformação.

Se o oponente não notificar o Instituto da sua intenção de invocar um direito derivado da transformação, a decisão de oposição será proferida com base na situação da própria marca comunitária no momento da tomada de decisão.

#### 4.2.3 Registos ou pedidos de marcas que não são marcas comunitárias

Regra 19, n.º 2, alínea a), subalíneas i) e ii), do CTMIR
---

Para fundamentar um registo ou pedido de marca anterior, o oponente tem de fornecer ao Instituto provas do respetivo depósito ou registo. O Instituto aceita os documentos seguintes:

- certificados emitidos pela entidade oficial competente;
- extratos de bases de dados oficiais;
- extratos de boletins oficiais dos institutos nacionais de marcas e da OMPI.

##### 4.2.3.1 Certificados emitidos pela entidade oficial competente

Qualquer certificado de registo ou o último certificado de renovação, que ateste a validade da marca anterior para além do prazo concedido ao oponente para fundamentar a sua oposição, emitido por um instituto nacional ou pela OMPI, caso se trate de um registo internacional, constitui uma prova válida. Mais abaixo são referidos outros requisitos relativos aos certificados de renovação.

Se a oposição se basear num pedido, o oponente terá de apresentar provas de que o pedido foi depositado junto do instituto nacional ou da OMPI, caso se trate de um pedido internacional. Um certificado de depósito do pedido não é suficiente para provar que a marca foi registada. Por outras palavras, não pode servir para provar a existência de um registo de marca.

Os certificados têm de ser analisados cuidadosamente, já que, em alguns casos, as diferenças entre o formulário de pedido e o certificado de registo são mínimas.

Também se aceitam documentos equivalentes desde que tenham sido emitidos pela administração junto da qual a marca foi registada (um certificado de registo, por exemplo).

#### 4.2.3.2 Extratos de bases de dados oficiais

Apenas se aceitam extratos de bases de dados se tiverem origem numa base de dados oficial, ou seja, a base de dados oficial de um dos institutos nacionais ou da OMPI, e se forem equivalentes a um certificado de registo ou ao último certificado de renovação. A imagem eletrónica inalterada do extrato de uma base de dados em linha reproduzida numa folha à parte também será aceite desde que contenha uma identificação oficial da autoridade ou da base de dados da qual provém. Não se aceitam extratos de bases de dados comerciais, mesmo que reproduzam exatamente a mesma informação que os extratos oficiais.

O Instituto aceita extratos das seguintes bases de dados oficiais:

- **TMview**: para marcas comunitárias e pedidos ou registos de marcas junto dos institutos participantes (desde que contenham os dados pertinentes). Para mais informações, consultar: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=pt>,
- **BENELUX-MERKEN** (para marcas do Benelux),
- **DPINFO** (para marcas alemãs),
- **SITADEX** (para marcas espanholas),
- **OPTICS** e extratos do sítio Web do UKPO (para marcas do Reino Unido),
- **S.A.R.A, UIBM** em linha do sítio Web do UIBM e Telemaco das Câmaras de Comércio Italianas (para marcas italianas).

No que se refere aos registos internacionais, o Instituto aceita extratos das seguintes bases de dados:<sup>1</sup>

- **ROMARIN** (a versão «abreviada» do extrato é suficiente, desde que contenha todas as informações necessárias),
- **TMview** (desde que contenha todos os dados pertinentes).

Também se aceitam extratos de outros institutos nacionais desde que tenham origem numa base de dados oficial.

Não se aceitam extratos de bases de dados comerciais, mesmo que reproduzam todas as informações necessárias. Por exemplo, não se aceitam extratos das bases de dados DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS ou COMPUMARK.

Se o extrato de uma base de dados oficial não incluir todas as informações necessárias, o oponente terá de completá-lo com outros documentos emitidos por uma fonte oficial dos quais constem as informações em falta.

---

<sup>1</sup> Tem sido prática do Instituto aceitar impressões da base de dados CTM-Online para os registos internacionais que designam a UE. No entanto, esta prática será abandonada uma vez que contraria o disposto na regra 19, n.º 2, alínea a), do CTMIR. O Título XIII do CTMR não prevê nenhuma exceção a esta regra. Esta nova prática entrou em vigor a 01/07/2012 e aplica-se a todas as oposições apresentadas a partir dessa data. A informação contida nas cartas tipo para a notificação de oposições admissíveis foi atualizada com efeitos a partir de 01/07/2012. A prática anterior continua a aplicar-se a todas as oposições com data de depósito anterior a 01/07/2012.

### Exemplos

Por vezes, os extratos da SITADDEX (base de dados oficial do Instituto espanhol) não incluem a lista de produtos e/ou serviços; nestes casos, o oponente terá de apresentar um documento adicional (por exemplo, uma publicação no boletim oficial) que contenha a lista de produtos e serviços.

No caso das marcas figurativas, os extratos da SITADDEX nem sempre mostram a imagem na mesma página, podendo esta, por vezes, aparecer numa página separada. Por conseguinte, no que se refere às marcas figurativas espanholas, os oponentes que apresentam um extrato da SITADDEX como prova têm de certificar-se de que a representação da marca figura na mesma página e, se assim não for, terão de apresentar um documento ou uma página adicional que mostre a imagem. Esse documento poderá provir do próprio SITADDEX (que reproduziu a imagem numa página separada, a qual, ao ser impressa ou guardada em formato PDF, por exemplo, inclui uma identificação da fonte) ou de outra fonte oficial (como a publicação no boletim oficial). Não basta copiar a imagem da SITADDEX e incluí-la eletronicamente ou de outra forma no formulário do ato de oposição.

Relativamente às marcas portuguesas, se a língua do processo for o inglês, importa referir que o INPI também disponibiliza uma versão inglesa do extrato da marca portuguesa, pelo que, em princípio, não será necessária qualquer tradução. Contudo, no que se refere à lista de produtos e/ou serviços, o extrato propriamente dito só apresenta os títulos das classes, advertindo para o facto de a referência ao título da classe não refletir necessariamente os produtos e/ou serviços protegidos pela marca. Assim sendo, o oponente terá de apresentar sempre a lista original em português (proveniente de uma fonte oficial), acompanhada de uma tradução fiel para inglês caso a lista não coincida com o título da classe. O mesmo se aplica aos extratos oficiais de outros institutos nacionais que disponibilizam a versão inglesa dos seus extratos, como é o caso da Eslovénia.

#### 4.2.3.3 Extratos de boletins oficiais dos institutos nacionais de marcas e da OMPI

Em todos os Estados-Membros os pedidos e/ou registos de marca são publicados num boletim oficial. Aceitam-se cópias da publicação desde que a sua origem seja indicada no documento (ou nas observações do oponente que o acompanham). Na ausência dessa indicação, o documento não constituirá prova suficiente da validade da marca.

Além disso, uma cópia da publicação do pedido não é suficiente para provar que a marca foi registada. Por outras palavras, não pode servir para provar a existência de um registo de marca.

No caso dos registos internacionais, o Instituto aceita a primeira publicação da OMPI como prova suficiente do registo, não obstante os institutos nacionais ainda possam recusá-lo nos 12 a 18 meses seguintes ao registo. O oponente só terá de provar que a marca não foi recusada se o requerente contestar a proteção da marca em questão num determinado território ou para determinados produtos e serviços.

#### 4.2.3.4 Vigência do registo de marca

Regra geral, o registo de marca tem uma vigência de 10 anos. No final desse período, o registo da marca pode ser renovado a cada 10 anos. Na maioria dos países, o período de 10 anos começa a contar na data de depósito do pedido, mas existem exceções.

Países	Duração da proteção	Data de início
Alemanha	10 anos	Data de depósito
Áustria	10 anos	Data de registo
Benelux (Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos)	10 anos	Data de depósito
Bulgária	10 anos	Data de depósito
Chipre	7 anos para o primeiro período/14 anos em caso de renovação	Data de depósito = data de registo
Croácia	10 anos	Data de depósito
Dinamarca	10 anos	Data de registo
Eslováquia	10 anos	Data de depósito
Eslovénia	10 anos	Data de depósito
Espanha	10 anos para pedidos de marca posteriores a 12/05/89 (20 anos para pedidos de marca anteriores a essa data, a contar da data de registo e com uma renovação a contar da data de depósito)	Data de depósito
Estónia	10 anos	Data de registo
Finlândia	10 anos	Data de registo
França	10 anos	Data de depósito
Grécia	10 anos	Data de depósito
Hungria	10 anos	Data de depósito
Irlanda	10 anos para marcas registadas após 01/07/1996 (antes dessa data, 7/14 anos para a renovação)	Data de registo = data de depósito
Itália	10 anos	Data de depósito
Letónia	10 anos	Data de depósito
Lituânia	10 anos	Data de depósito
Malta	10 anos	Data de registo = data de depósito
Polónia	10 anos	Data de depósito = data de registo
Portugal	10 anos	Data de registo
Registo internacional	10 anos (mesmo que a vigência seja de 20 anos para os registos ao abrigo do Acordo de Madrid, as taxas têm de ser pagas em duas prestações de 10 anos, equivalentes a uma taxa de renovação)	Data de registo internacional
Reino Unido	10 anos desde 31/10/1994 (os pedidos de marca anteriores a essa data, depois de concluídas as formalidades de registo, tinham uma vigência de 7 anos a contar da data do pedido. As marcas com data de renovação anterior a 31/10/1994 eram renovadas por um período de 14 anos)	Data de depósito = data de registo

República Checa	10 anos	Data de depósito
Roménia	10 anos	Data de depósito
Suécia	10 anos	Data de registo

De acordo com a regra 19, n.º 2, alínea a), subalínea ii), do CTMIR, se a marca for registada, o oponente tem de fornecer provas do registo. Se os elementos comprovativos apresentados não provarem que um pedido foi registado e, posteriormente, uma das partes provar que, no termo do prazo estabelecido segundo a regra 19, n.º 1, do CTMIR, o oponente não provou o registo, aplicar-se-á o disposto na regra 19, n.º 2, alínea a), subalínea ii), do CTMIR, e a marca anterior será rejeitada por falta de fundamento.

#### 4.2.3.5 Verificação da prova

O número entre parênteses retos é o código internacional que serve para identificar as informações em muitos certificados de registo, embora não em todos. O oponente não é obrigado a apresentar uma explicação dos códigos INID nem dos códigos nacionais.

Devem ser verificados os elementos seguintes:

- a autoridade emissora;
- os números de pedido [210] e/ou de registo [111] (em alguns países estes são, ou eram, diferentes);
- o alcance territorial dos registos internacionais (ou seja, em que países a marca se encontra protegida e para que produtos e serviços);
- as datas de depósito do pedido [220], de prioridade [300] e de registo [115] (em alguns países, como em França, por exemplo, as datas de depósito do pedido e de registo indicadas no certificado coincidem);
- uma representação do sinal tal como foi depositado ou registado [531, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] e reivindicado no ato de oposição. Importa verificar se os direitos invocados pelo oponente no prazo de oposição de três meses constam das provas apresentadas. Se, por exemplo, a marca anterior for a cores e tiver sido identificada corretamente durante o prazo de oposição de três meses, existem dois cenários admissíveis. No primeiro é apresentada uma representação oficial a cores da marca (certificado de registo, certificado de renovação, extrato oficial, etc.) que contém uma reprodução da marca a cores. No segundo é apresentado um documento oficial com a representação da marca a preto e branco, juntamente com uma reivindicação das cores e uma descrição das cores, ambas traduzidas para a língua do processo. Contudo, este segundo cenário só é admissível se o oponente também tiver fornecido uma representação a cores da marca proveniente de uma fonte não oficial (folha de papel à parte, nas observações, em anexo ao ato de oposição, etc.). Se o instituto nacional de marcas não fornecer uma reivindicação detalhada das cores em que estas sejam identificadas e, em vez disso, mencionar «cores reivindicadas» (ou uma formulação semelhante), tal poderá ser admissível desde que essa anotação seja traduzida para a língua do processo e acompanhada de uma representação a cores da marca (como previsto no cenário 2).



Por outras palavras, se, por exemplo, o oponente tiver reivindicado corretamente, durante o prazo de oposição de três meses, que a sua marca figurativa era a cores, mas apenas tiver enviado uma representação a preto e branco ao Instituto sem qualquer outro comprovativo da reivindicação de cores, o direito anterior será rejeitado por falta de fundamento, em conformidade com a regra 20, n.º 1, do CTMIR.

O supramencionado aplica-se independentemente de a oposição se basear numa ou várias marcas anteriores.

Além disso, se o instituto nacional não fornecer qualquer indicação da reivindicação de cores no respetivo certificado ou extrato oficial, será necessário apresentar outros documentos para provar essa reivindicação (por exemplo, uma cópia da publicação da marca no boletim). Do mesmo modo, se o instituto nacional (por exemplo, o instituto português de marcas) publicar a representação da marca a cores, mas a reivindicação das cores não constar, por escrito, das informações incluídas no certificado, o oponente terá de apresentar uma versão a cores do certificado ou do extrato dentro do prazo especificado na regra 19, n.º 1, do CTMIR.

- os produtos e serviços abrangidos [511];
- a data de expiração do registo (se constar);
- o titular [731, 732];
- outras inscrições que afetam a situação jurídica, o estado do processo ou o alcance da proteção da marca (por exemplo, renúncias [526], limitações, renovações, transmissões, ações legais em curso, o facto de a marca ter sido registada por ter adquirido um carácter distintivo na sequência da utilização etc.).

#### 4.2.3.6 Certificados de renovação

Regra 19, n.º 2, alínea ii), do CTMIR

Se o oponente tiver apresentado um certificado de registo, mas o registo expirar antes do termo do prazo de fundamentação, terá de apresentar um certificado de renovação para provar que o período de proteção da marca se estende para além do prazo ou da prorrogação do mesmo que lhe foi concedido para fundamentar a sua oposição. O que conta é a data de expiração do registo e não a possibilidade de renovar a marca durante a prorrogação de prazo de seis meses prevista na Convenção de Paris.

Apenas se o certificado de renovação incluir todas as informações necessárias para determinar o alcance da proteção da marca anterior, será suficiente apresentar o certificado de renovação sem uma cópia do certificado de registo. Por exemplo, os certificados de renovação alemães e, por vezes, os espanhóis não contêm todos os dados necessários, pelo que, por si só, não são suficientes para fundamentar a marca anterior.

Contudo, se o oponente apresentar um documento equivalente emitido pela entidade que procedeu ao registo da marca, não necessitará de apresentar um certificado de renovação.

Se o oponente não apresentar os devidos elementos comprovativos da renovação, o registo anterior não será levado em conta por falta de fundamento.

#### 4.2.3.7 Legitimidade para apresentar a oposição

Artigo 41.º, do CTMR  
Regra 19, n.º 2, e regra 15, n.º 2, alínea h), subalínea iii), do CTMIR

Dependendo do fundamento invocado, as seguintes pessoas estão legitimadas para apresentar uma oposição:

1. os titulares e licenciados habilitados para efeitos do artigo 8.º, n.ºs 1 e 5;
2. os titulares (unicamente) para as marcas referidas no artigo 8.º, n.º 3;
3. os titulares de direitos anteriores referidos no artigo 8.º, n.º 4, e pessoas habilitadas de acordo com a lei nacional aplicável.

#### Exemplo

Se o oponente for uma pessoa coletiva, o seu nome terá de ser cuidadosamente comparado com o nome da pessoa coletiva titular da marca anterior. Por exemplo, no caso das empresas britânicas, John Smith Ltd, John Smith PLC e John Smith (UK) Ltd são entidades jurídicas diferentes.

Se a oposição for apresentada por B como oponente e uma cópia do certificado de registo identificar A como titular da marca anterior, a oposição será rejeitada por falta de fundamento, a menos que o oponente tenha fornecido provas da transmissão e, se disponível, da inscrição da transmissão no registo pertinente ou se o oponente tiver demonstrado que A e B são a mesma entidade jurídica que apenas mudou a sua denominação.

Se o oponente for um licenciado do titular da marca, normalmente, o extrato do registo indica a data de inscrição da licença. Contudo, alguns Estados-Membros não inscrevem as licenças nos seus registos. Em todo o caso, compete ao oponente demonstrar que é um licenciado e que está habilitado pelo titular da marca a apresentar a oposição. Não existem quaisquer restrições quanto ao tipo de provas que podem ser apresentadas para justificar essa autorização: por exemplo, qualquer autorização expressa em nome do titular da marca, como o contrato de licença, é considerada suficiente, desde que contenha indicações relativas à autorização ou à legitimidade para apresentar a oposição.

O mesmo se aplica às pessoas habilitadas de acordo com a lei nacional aplicável para os motivos previstos no artigo 8.º, n.º 4, do CTMR. Cabe ao oponente o ónus de provar a sua legitimidade para apresentar a oposição de acordo com a lei nacional aplicável.

Nos termos do artigo 22.º do CTMR e das regras 33, 34 e 35 do CTMIR, o Instituto regista e publica contratos de licença relativos a marcas comunitárias. Se a marca anterior em que se baseia a oposição sujeita ao contrato de licença for uma marca comunitária, o oponente não precisa de apresentar qualquer prova do contrato de licença desde que a licença tenha sido registada e publicada no Instituto em

conformidade com o artigo 22.º do CTMR. Por outro lado, o oponente terá de apresentar provas de que o contrato de licença o habilita a agir em defesa da marca, mesmo que a licença tenha sido registada e publicada no Instituto, nos casos em que essa prova não tenha sido anexada ao pedido original apresentado em conformidade com o artigo 22.º, n.º 5, do CTMR. Para mais informações sobre as licenças, consultar Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 3, Capítulo 2, Licenças. Não basta provar o registo do contrato de licença – a legitimidade do oponente para defender a marca comunitária também tem de ser apresentada por escrito.

#### 4.2.4 Fundamentação de marcas notoriamente conhecidas, marcas que gozam de prestígio, marcas pedidas por um agente, sinais anteriores utilizados na vida comercial

##### 4.2.4.1 Marcas notoriamente conhecidas

Artigo 8.º, n.º 2, do CTMR Regra 19, n.º 2, alínea b), do CTMIR
--

Uma marca anterior notoriamente conhecida é uma marca que é notoriamente conhecida num Estado-Membro, na aceção do artigo 6 *bis* da Convenção de Paris. Pode tratar-se de uma marca registada ou não registada.

Se o oponente invocar uma marca registada e reivindicar essa marca no mesmo país como marca notoriamente conhecida, tal será geralmente considerado como reivindicação de que a sua marca registada adquiriu um elevado carácter distintivo na sequência da utilização que lhe foi dada.

Acontece com muita frequência os oponentes confundirem marcas «notoriamente conhecidas» com «marcas que gozam de prestígio» na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR. Dependendo do fundamento da oposição indicado, o processo terá de ser apreciado à luz do artigo 8.º, n.º 2, e/ou do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR. Consultar também Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio.

O oponente tem de demonstrar que é titular de uma marca anterior que adquiriu notoriedade no território em questão para os produtos e serviços em que se baseia a oposição. Para fundamentar a sua marca terá de apresentar provas de que a marca é notoriamente conhecida.

##### 4.2.4.2 Marcas que gozam de prestígio

Artigo 8.º, n.º 5, do CTMR Regra 19, n.º 2, alínea c), do CTMIR
--

Uma oposição ao abrigo do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR baseia-se numa marca anterior que goza de prestígio. Consultar também as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio.

Nestes casos, a marca anterior é uma marca registada. Por conseguinte, o oponente tem de apresentar os certificados de registo, etc., conforme referido *supra*.

Para formular uma oposição ao abrigo do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR, o oponente tem de apresentar elementos comprovativos do prestígio da marca. Além disso, o oponente tem de alegar e demonstrar que a utilização da marca objeto do pedido de marca comunitária contestado beneficia do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou pode prejudicá-los, ou indicar que será esse o desfecho provável tendo em conta o curso normal dos acontecimentos.

#### 4.2.4.3 Marca não registada ou outro sinal utilizado na vida comercial

Artigo 8.º, n.º 4, do CTMR  
Regra 19, n.º 2, alínea d), do CTMIR

Relativamente a estes direitos, o Instituto aplica a proteção concedida pela legislação nacional pertinente.

Nem todos os direitos abrangidos pelo artigo 8.º, n.º 4, do CTMR são direitos não registados. Em alguns países, por exemplo, as denominações sociais e os nomes comerciais são registados. Tratando-se de um direito registado, é exigida uma cópia dos certificados de registo e de renovação, etc., conforme acima referido para os registos de marca. No caso das marcas ou sinais não registados, o oponente tem de apresentar provas da aquisição do direito anterior e de demonstrar que tem o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

O oponente tem de produzir provas da utilização do seu sinal (direito anterior, registado ou não) cujo alcance não seja apenas local. Além disso, tem de indicar as disposições da legislação nacional que protegem o seu direito e defender a sua causa com base nessa legislação. Consultar também Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.º 4, do CTMR.

#### 4.2.4.4 Marca pedida por um agente ou representante

Artigo 8.º, n.º 3, do CTMR  
Regra 19, n.º 2, alínea e), do CTMIR

Trata-se do caso em que um agente ou representante do titular de uma marca pede o registo da marca no Instituto. O titular pode opor-se ao pedido do requerente desleal. Consultar também 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.

O oponente tem de provar que é titular da marca e a data de aquisição da mesma. Dado poder tratar-se de uma marca registada ou não registada, o oponente terá de apresentar elementos comprovativos do registo em qualquer parte do mundo ou uma prova da aquisição dos direitos pelo uso. O oponente também terá de apresentar elementos comprovativos da sua relação com o agente ou representante.

#### 4.2.5 Sanção

Regra 20, n.º 1, do CTMIR

Na medida em que os direitos anteriores invocados não tiverem sido fundamentados, a oposição será rejeitada por falta de fundamento. Se o exame das provas revelar que nenhum dos direitos anteriores em que se baseia a oposição foi fundamentado, ou seja, que o oponente não apresentou elementos comprovativos suficientes para provar que é titular de um direito anterior válido, toda a oposição será rejeitada imediatamente após o termo do prazo de fundamentação de dois meses, sem aguardar pela resposta do requerente.

Em caso algum o Instituto é obrigado a informar as partes acerca dos factos ou elementos comprovativos que poderiam ter sido apresentados ou que não o foram. Essa informação será especificada na decisão final que é passível de recurso.

### 4.3 Tradução / escolha de outra língua durante o processo de oposição

A maior parte dos documentos apresentados pelas partes no processo de oposição têm de ser redigidos na língua do processo para poderem ser levados em conta. As regras aplicáveis diferem consoante o tipo de documento.

Geralmente aplica-se a regra 96 do CTMIR. A regra 96, n.º 1, do CTMIR aplica-se às declarações/alegações escritas apresentadas no âmbito do processo de oposição. A regra 96, n.º 2, do CTMIR aplica-se às provas que acompanham as alegações escritas apresentadas no âmbito do processo de oposição. Contudo, a regra 96 do CTMIR não se aplica nos casos em que existe uma *lex specialis*. A regra 19, n.º 3, do CTMIR relativa aos factos, comprovativos e argumentos apresentados pelo oponente e a regra 22, n.º 6, do CTMIR relativa à prova de utilização (sempre apresentada pelo oponente) constituem exemplos de uma tal *lex specialis*.

#### 4.3.1 Tradução de elementos comprovativos dos registos de marca e de factos, comprovativos e argumentos apresentados pelo oponente para completar o seu processo

Regra 19, n.ºs 3 e 4, e regra 20, n.º 1, do CTMIR

O Instituto só poderá levar em conta os elementos comprovativos apresentados na língua do processo de oposição dentro do prazo estabelecido para apresentar o documento original. A regra 19, n.º 3, do CTMIR constitui uma *lex specialis* que prevalece sobre qualquer outra regra relativa ao regime linguístico.

Assim sendo, tanto os elementos comprovativos apresentados pelo oponente pela primeira vez no termo do prazo de fundamentação da oposição, como qualquer outro documento ou certificado apresentado anteriormente têm de ser redigidos na língua do processo ou acompanhados de uma tradução. Apenas serão levados em conta os elementos apresentados e traduzidos dentro deste prazo. Na falta de uma tradução ou se tiver sido apresentada uma tradução insuficiente, a oposição será rejeitada total ou parcialmente por falta de fundamento.

Regra 98, n.º 1, do CTMIR

A regra 98, n.º 1, do CTMIR estabelece que a tradução deve reproduzir a estrutura e o teor do documento original.

Isso significa que, em princípio, todo o documento deve ser traduzido e seguir a estrutura do documento original.

O Instituto não considera as informações já fornecidas na língua do processo no ato de oposição ou em documentos anexos ao mesmo ou apresentados posteriormente (por exemplo, exposição de motivos, listas de marcas anteriores, etc.) como sendo equivalentes a uma tradução válida de um documento de registo, como um certificado de registo, mesmo que essas indicações tenham sido aceites para efeitos de admissibilidade. A tradução tem de ser um documento autónomo, não podendo ser compilada a partir de extratos de outros documentos.

Os extratos de bases de dados comerciais não podem ser considerados traduções válidas de um documento oficial, a menos que reproduzam a estrutura e o teor do documento original.

O Instituto admite que não se traduzam os cabeçalhos informativos dos extratos/certificados (tais como «data de depósito», «reivindicação de cores», etc.), desde que estes sejam igualmente identificados com os códigos INID ou códigos nacionais.

A lista de códigos INID e as respetivas explicações figuram em anexo no Apêndice 1 à Norma ST.60, Recomendação sobre os Dados Bibliográficos relativos às Marcas, disponível no sítio Web da OMPI.

Na tradução podem omitir-se as indicações administrativas irrelevantes que não tenham qualquer importância para o processo.

Se a oposição se basear apenas em parte dos produtos e serviços abrangidos pelo direito anterior, basta apresentar uma tradução exclusivamente dos produtos e serviços em que se baseia a oposição.

A única exceção admitida ao supramencionado princípio de que o documento completo tem de ser traduzido seguindo a estrutura do documento original é quando o documento original completo se encontra na língua do processo, exceto a lista de produtos e serviços. Neste caso, é admissível que apenas os produtos e serviços em que se baseia a oposição tenham sido traduzidos em separado no ato de oposição, em documentos anexos ao mesmo ou apresentados posteriormente dentro do prazo concedido para fundamentar a oposição. O mesmo se aplica aos extratos/certificados que usam códigos INID ou nacionais em que a única informação que ainda tem de ser traduzida para a língua do processo é a lista de produtos e serviços.

Nos casos em que os institutos nacionais disponibilizam uma tradução para inglês, **todos** os elementos têm de ser traduzidos, por exemplo as inscrições relativas ao tipo de marca ou à situação da marca (registada, contestada, etc.), porque estes elementos têm importância para o processo (ver acórdão de 29/09/2011, T-479/08, «adidas / OHIM – Patrick Holding»).

Regra 98, n.º 1, do CTMIR

O Instituto aceita traduções simples que podem ser efetuadas por qualquer pessoa. Embora tenha essa possibilidade, o Instituto normalmente não exige que a tradução seja certificada por um tradutor juramentado ou oficial. Se o representante juntar uma declaração atestando que a tradução está conforme com o original, o Instituto não questionará a sua autenticidade. O Instituto aceita inclusivamente anotações manuscritas nas cópias dos certificados originais que reproduzam o significado das várias entradas na língua do processo, desde que estejam completas e legíveis.

O Instituto não faz depender da reação do requerente a obrigação de o oponente apresentar traduções dos elementos comprovativos, uma vez que a regra 19, n.º 3, CTMIR não prevê nenhuma exceção ao princípio de que os elementos comprovativos têm de ser traduzidos.

#### 4.3.1.1 Sanção

Regra 19, n.ºs 3 e 4, e regra 20, n.º 1, do CTMIR

Se os documentos não estiverem disponíveis na língua do processo, terão de ser traduzidos no prazo estabelecido para a apresentação do documento original.

Caso contrário, a consequência jurídica é que os documentos que não tiverem sido traduzidos dentro do prazo não serão levados em conta. Todavia, se os documentos que provam a existência e a validade do direito anterior não tiverem sido traduzidos, a oposição tem de ser logo rejeitada por falta de fundamento.

#### 4.3.2 Tradução de observações complementares

Regra 20, n.ºs 2 e 4, e regra 96, n.º 1, do CTMIR

Não existe nenhuma regra especial relativa à tradução da primeira resposta do requerente ou de observações complementares formuladas pelo requerente ou pelo oponente numa fase posterior do processo. Por conseguinte, aplica-se o disposto na regra 96, n.º 1, do CTMIR. Isso significa que a primeira resposta do requerente ou a resposta do oponente às observações do requerente pode ser apresentada em qualquer das línguas do Instituto.

Importa referir que, se a primeira resposta do requerente ou a réplica do oponente não forem apresentadas na língua do processo mas numa das línguas do Instituto, os documentos apresentados não serão levados em conta, a menos que o requerente ou o oponente apresentem uma tradução dos mesmos para a língua do processo no prazo de um mês a contar da data de receção do original pelo Instituto. O Instituto não solicitará às partes que enviem uma tradução; as partes têm de enviar a tradução por iniciativa própria.

### Exemplo 1

A língua do processo de oposição é o inglês e o requerente tem até 26/06/2002 para apresentar observações em resposta ao ato de oposição. Se, em 20/06/2002 apresentar as suas observações em resposta à oposição em alemão, terá de apresentar a respetiva tradução até 20/07/2002. Se apresentar a tradução em 20/07/2002 ou antes dessa data, tanto o documento original como a tradução terão de ser levados em conta, não obstante o prazo inicial para a apresentação de observações ter expirado em 26/06/2002.

### Exemplo 2

A língua do processo de oposição é o inglês e o requerente tem até 26/06/2002 para apresentar observações em resposta ao ato de oposição. Se, em 18/05/2002, apresentar as suas observações em resposta à oposição em alemão, terá de apresentar a respetiva tradução até 18/06/2002. Contudo, uma vez que o seu prazo apenas termina em 26/06/2002, se não tiver apresentado a tradução o mais tardar em 18/06/2002, ainda dispõe até 26/06/2002 para apresentar documentos válidos. Se apresentar então a tradução antes do termo do prazo, o Instituto considerá-la-á como constituindo observações válidas apresentadas na língua do processo dentro do prazo estabelecido.

Regra 98, n.º 2, do CTMIR
---------------------------

Se não o fizer, considerar-se-á que as observações não foram recebidas pelo Instituto e, por conseguinte, não serão levadas em conta.

#### 4.3.3 Tradução de outros documentos que não sejam observações

Regra 96, n.º 2, do CTMIR
---------------------------

Todos os elementos comprovativos, com exceção daqueles que o oponente tem de apresentar no prazo concedido para fundamentar a sua oposição, podem ser apresentados em qualquer língua oficial da União Europeia, uma vez que se aplica a regra 96, n.º 2, do CTMIR. Trata-se de todos os documentos, que não sejam observações, apresentados pelas partes após o termo do prazo concedido ao oponente para completar o seu processo.

Constituem exemplos destes elementos comprovativos os catálogos, artigos de revista, decisões de tribunais nacionais ou acordos assinados, que o requerente apresenta juntamente com as suas observações em resposta à oposição.

A tradução destes elementos comprovativos só é necessária se o Instituto a exigir. Por conseguinte, as partes não estão automaticamente obrigadas a entregar uma tradução.



Regra 98, n.º 2, do CTMIR

O Instituto exerce o seu poder discricionário nos seguintes termos (esta prática corresponde, *mutatis mutandis*, à adotada relativamente à prova de utilização).

Em princípio, o Instituto não exige, oficiosamente, qualquer tradução. No entanto, é fundamental que a parte destinatária dos documentos possa compreender o seu teor essencial. Em caso de dúvida ou de contestação pela parte destinatária, o Instituto estabelecerá um prazo para a apresentação de uma tradução.

A regra 98, n.º 2, só se aplica se o Instituto exigir uma tradução, com a consequência de que, em caso de apresentação tardia da mesma, nem a tradução nem o original a traduzir poderão ser levados em conta.

No convite dirigido à parte interessada para apresentar uma tradução, o Instituto chamará a atenção para o facto de caber à parte interessada avaliar se é necessário apresentar uma tradução completa de todas as provas produzidas. No entanto, os documentos em questão só serão levados em conta se forem acompanhados de uma tradução ou se forem suficientemente explícitos, independentemente dos seus elementos textuais.

Exemplo

No caso de uma decisão do tribunal nacional, poderá ser suficiente traduzir apenas as partes relevantes para o processo de oposição.

#### 4.3.4 Prova de utilização

Regra 22, n.º 6, do CTMIR

No que diz respeito à prova de utilização, a regra 22, n.º 6, do CTMIR constitui uma *lex specialis* relativamente às traduções. Se os comprovativos forem apresentados numa língua da União Europeia que não seja a língua do processo, o Instituto pode exigir ao oponente que apresente uma tradução destes comprovativos para a língua do processo num determinado prazo.

Por conseguinte, fica ao critério do Instituto exigir ou não uma tradução. No exercício do seu poder discricionário, o Instituto ponderará os interesses de ambas as partes.

É fundamental que o requerente consiga compreender o teor essencial dos elementos comprovativos apresentados. Em caso de dúvida ou de contestação pelo requerente, o Instituto poderá estabelecer um prazo para a apresentação de uma tradução. Contudo, o pedido do requerente poderá ser recusado caso se afigure exagerado ou mesmo abusivo, tendo em conta o carácter suficientemente explícito dos elementos comprovativos apresentados.

Para mais informações sobre a prova de utilização, consultar Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 6, Prova de utilização.

Regra 22, n.º 2, do CTMIR

Por força da regra 22, n.º 2, do CTMIR, a oposição terá de ser rejeitada se 1) a prova de utilização não for apresentada no prazo fixado, ou se 2) a tradução exigida pelo Instituto não for apresentada no prazo fixado, não obstante a prova de utilização ter sido apresentada no prazo.

Se o oponente fornecer a prova de utilização noutra língua que não a língua do processo no prazo estabelecido e apresentar depois, por iniciativa própria, uma tradução dessa prova para a língua do processo após o termo do prazo, mas antes de expirar o prazo concedido ao requerente para apresentar as suas observações de resposta, essa prova será levada em conta. Esta disposição aplica-se mesmo que o Instituto não tenha exigido ao oponente que apresente uma tradução e mesmo que o requerente ainda não tenha contestado a prova.

#### 4.3.5 Escolha de outra língua durante o processo de oposição

Artigo 119.º, n.º 7, do CTMR  
Regra 16, n.º 2, do CTMIR

Em conformidade com o disposto no artigo 119.º, n.º 7, do CTMR, as partes nos processos de oposição poderão acordar em que a língua do processo seja alterada e escolher qualquer língua oficial da União Europeia para esse efeito.

A regra 16, n.º 2, do CTMIR estabelece as condições em que se pode proceder à alteração da língua do processo. Antes de mais, exige que a oposição inicial tenha sido apresentada numa das línguas do Instituto. Além disso, esta disposição prevê que as partes podem acordar na utilização de outra língua de processo e devem comunicar essa informação ao Instituto antes do termo do período de reflexão. O Instituto não aceitará nenhum pedido de alteração da língua do processo após o termo do período de reflexão.

Se o oponente e o requerente acordarem na utilização de outra língua do processo antes do início da fase contraditória do processo, a regra 16, n.º 2, do CTMIR prevê que o oponente deve «apresentar uma tradução do ato de oposição nessa língua» no prazo de um mês a contar da data do termo do período de reflexão.

Se a tradução não for apresentada ou se for apresentada tardiamente, a língua do processo permanecerá inalterada.

## 4.4 Documentos ilegíveis / referência a outros processos

### 4.4.1 Documentos ilegíveis

Regra 80, n.º 2, do CTMIR

No caso de uma comunicação recebida por fotocopiadora estar incompleta ou ilegível, ou no caso de o Instituto ter dúvidas fundadas acerca da fidelidade da transmissão, o Instituto dará conhecimento do facto ao remetente e convidá-lo-á a, num prazo por ele

definido, retransmitir o original por telecópia ou apresentar o original em conformidade com o disposto na regra 79, alínea a), do CTMIR.

Se este pedido for satisfeito dentro do prazo fixado, considerar-se-á como data de receção da retransmissão a data de receção da comunicação inicial.

#### 4.4.2 Não devolução de documentos originais

Os documentos originais são incluídos no processo e, como tal, não podem ser devolvidos à pessoa que os apresentou.

Não obstante, a parte tem sempre a possibilidade de obter uma cópia certificada ou não certificada dos documentos originais, mediante o pagamento de uma taxa. Para mais informações, consultar no sítio *Web* do Instituto a secção: Consulta de processos e cópias.

#### 4.4.3 Informações confidenciais

Regra 88, alínea c), do CTMIR

Em certos casos, uma das partes solicita ao Instituto que determinados documentos sejam mantidos confidenciais, inclusivamente em relação à outra parte no processo. Embora o Instituto possa classificar documentos como sendo confidenciais perante terceiros (consulta de processos), em circunstância alguma poderá manter a confidencialidade de documentos em relação à outra parte em processos *inter partes*.

Deve salvaguardar-se sempre o direito de defesa de cada uma das partes no processo. Isso significa que cada uma das partes deve ter pleno acesso a todos os documentos apresentados pela outra parte.

Por conseguinte, todos os documentos apresentados por uma das partes deverão ser divulgados à outra parte no processo. O Instituto tem o dever de transmitir todos os documentos recebidos à outra parte. Assim sendo, se uma das partes solicitar que determinados documentos sejam mantidos confidenciais sem indicar se a confidencialidade se refere a terceiros, o Instituto assumirá que é esse o caso e transmiti-los-á à outra parte, classificando-os como confidenciais no ficheiro eletrónico.

Se, no decurso do processo de oposição, o Instituto receber documentos acompanhados de um pedido para que sejam mantidos confidenciais *inter partes*, o remetente deverá ser informado da impossibilidade de manter documentos confidenciais em relação à outra parte no processo.

Para o efeito, deverá ser enviada uma carta ao requerente explicando-lhe claramente que tem a opção de divulgar os documentos ou de retirá-los. Caberá ao remetente escolher a opção que mais lhe convém.

Se confirmar a confidencialidade, os documentos não serão enviados à outra parte, nem serão levados em conta. Serão classificados como confidenciais no ficheiro eletrónico.

Se o remetente pretender que os documentos sejam tomados em consideração mas não fiquem acessíveis a terceiros, os documentos podem ser enviados à outra parte, mas têm de ser classificados como confidenciais no ficheiro eletrónico.

Se o requerente não responder, os documentos não serão enviados à outra parte, nem serão levados em conta. Serão classificados como confidenciais no ficheiro eletrónico.

#### 4.4.4 Referências a documentos ou elementos de prova noutros processos

Regra 19, n.º 4, regra 22, n.º 6, regra 79, alínea a), regra 91 e regra 96 do CTMIR  
Decisão EX-11-3 do Presidente do Instituto

Ocasionalmente, o Instituto recebe observações do oponente ou do requerente que remetem para documentos ou elementos de prova apresentados noutros processos de oposição, por exemplo, uma prova de utilização já apresentada noutro processo de oposição.

Essas referências são admissíveis em qualquer fase do processo desde que o oponente/requerente identifique claramente os documentos a que se refere. Identificar claramente significa dar indicações precisas. A parte interessada tem de indicar os seguintes elementos: 1) o número da oposição a que se refere; 2) o título do documento a que se refere; 3) o número de páginas desse documento; e 4) a data em que o documento foi enviado ao Instituto; por exemplo, «a declaração sob compromisso de honra que foi enviada ao Instituto em dd/mm/aa no processo de oposição B XXX XXX, juntamente com as provas 1 a 8, composta por XX páginas».

O mesmo se aplica aos documentos ou elementos de prova apresentados perante as Câmaras de Recurso, desde que as referências identifiquem claramente os documentos para os quais remetem.

Se os documentos referidos pelo oponente ou pelo requerente consistirem originalmente de provas que não sejam folhas soltas, a parte interessada deve, em conformidade com a regra 79A do CTMIR, apresentar, por via postal, uma segunda cópia para ser transmitida à outra parte dentro do prazo inicial. Se não for fornecida nenhuma cópia, estes elementos de prova não serão levados em conta.

Além disso, importa referir que os documentos ou elementos de prova mencionados poderão carecer de tradução para a língua do processo de oposição. A regra 19, n.º 4, a regra 22, n.º 6, e a regra 96 do CTMIR aplicam-se em conformidade.

Não são admissíveis referências genéricas a documentos ou elementos de prova apresentados noutros processos de oposição/recurso. Nesse caso, convidar-se-á a parte que remete genericamente para outros documentos ou elementos de prova a especificar, num determinado prazo, a que documentos ou elementos de prova se refere. A parte deverá ser informada de que esse prazo concedido pelo Instituto serve unicamente para indicar de forma clara e precisa os documentos ou elementos de prova a que se refere e que, em circunstância alguma, será concedida uma prorrogação do prazo inicial. Além disso, também deverá ser comunicado à parte interessada que, caso não especifique os documentos a que se refere no prazo estabelecido, esses documentos não serão levados em conta.

As partes devem estar cientes de que os documentos apresentados noutra processo podem ter sido destruídos cinco anos após a sua receção, em conformidade com a regra 91 do CTMIR e a Decisão n.º EX-11-3 do Presidente do Instituto, de 18 de abril de 2011, relativa à comunicação eletrónica recebida e enviada pelo Instituto. Neste caso, a referência a documentos ou elementos de prova apresentados noutra processos de oposição não produzirá efeitos.

#### **4.5 Outras trocas de observações**

Regra 20, n.ºs 2, 4 e 6, regra 22, n.º 5, regra 96, n.º 2, e regra 98, n.º 2, do CTMIR
--

O Instituto convida o requerente a apresentar observações no prazo estabelecido pelo Instituto em conformidade com o disposto na regra 20, n.º 2, do CTMIR.

Em determinadas situações, o Instituto poderá convidar as partes a limitarem as suas observações a questões concretas, permitindo nesse caso que a parte suscite outras questões numa fase posterior do processo. Por exemplo, o requerente pode solicitar uma prova de utilização do direito anterior ao mesmo tempo que apresenta ou não as suas observações sobre os motivos em que a oposição se baseia. Nesse caso, as observações podem ser apresentadas juntamente com as observações em resposta à prova de utilização.

Depois de o requerente ter apresentado as suas observações de resposta, o Instituto pode, se o considerar necessário, conceder ao oponente um prazo final para apresentar a sua réplica. Em seguida, a fase contraditória do processo é normalmente encerrada, estando reunidas as condições para a tomada de uma decisão sobre a oposição.

O Instituto pode, no entanto, conceder a possibilidade de outra troca de observações. Tal pode acontecer quando o processo versa sobre questões complexas ou quando o oponente suscita um ponto novo que é admitido no processo. Neste caso, o requerente poderá ter a oportunidade de responder. Compete então ao examinador decidir se deve ser concedida uma nova possibilidade ao oponente para se pronunciar.

A possibilidade de as partes no processo no Instituto apresentarem factos e provas após o termo do prazo fixado para esse efeito está subordinada à condição de que não exista nenhuma disposição em contrário. Só se esta condição estiver preenchida é que o Instituto dispõe de um poder de apreciação quanto à tomada em conta juntamente com as observações de factos e provas apresentados tardiamente (ver acórdão de 12/12/2007, T-86/05, «CORPO LIVRE»).

Por conseguinte, uma nova troca de observações só pode ser admitida se as observações finais do oponente se limitarem estritamente a responder às observações do requerente e se basearem em elementos de prova não destinados a sanar irregularidades como as relacionadas com a fundamentação ou a prova de utilização, por exemplo, se o requerente suscitar novas questões como a coexistência de marcas, a nulidade do direito anterior ou um acordo entre as partes. Se o oponente apresentar provas em contrário, poderá ser dada uma segunda oportunidade ao requerente para formular novas observações. Não obstante, este processo não é automático e depende das circunstâncias específicas de cada caso.

## 4.6 Observações de terceiros

Artigo 40.º, do CTMR  
Comunicação 2/09 do Presidente do Instituto

As partes interessadas podem apresentar observações, expondo as razões pelas quais o registo do pedido de marca comunitária deve ser recusado com base num dos motivos absolutos previstos no artigo 7.º do CTMR. Para mais informações, consultar as Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa e marcas coletivas, e as Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 1, Processo.

Qualquer pessoa pode apresentar observações de terceiros, incluindo o próprio oponente. Se o fizer, porém, deve identificá-las claramente como sendo observações de terceiros. De acordo com a Comunicação do Presidente do Instituto acima referida, as observações têm de ser apresentadas em separado. Contudo, uma decisão das Câmaras de Recurso (decisão de 30/11/2004, R 735/2000-2, «SERIE A») estipula que o requisito de «apresentação em separado» se considera cumprido quando as observações podem ser claramente separadas dos motivos e argumentos que fundamentam a oposição, mesmo que constem do mesmo documento. Desde que o oponente indique expressamente que pretende formular observações ao abrigo do artigo 40.º do CTMR, estas serão admitidas mesmo que não sejam apresentadas em separado. Todavia, se o oponente alegar nas suas observações que o pedido de marca comunitária tem um carácter distintivo fraco e deveria ser recusado por força do artigo 7.º do CTMR, sem fazer qualquer referência ao teor do artigo 40.º do CTMR, este argumento só será tido em conta com base no artigo 8.º do CTMR e não como observações de terceiros na aceção do artigo 40.º do CTMR.

Se um oponente formular observações de terceiros, o Instituto avaliará se as mesmas suscitam sérias dúvidas quanto à viabilidade de registo do pedido de marca comunitária ou se devem simplesmente ser enviadas ao requerente para informação.

Se as observações suscitarem sérias dúvidas, o Instituto suspenderá o processo de oposição até ser proferida uma decisão sobre as observações. Nos casos em que as observações não suscitam sérias dúvidas (ou seja, quando foram simplesmente enviadas ao requerente para informação) ou não afetam os produtos ou serviços contestados, o processo de oposição não será suspenso. Se o processo de oposição tiver de ser suspenso, a suspensão produzirá efeitos a partir da data em que o Instituto emitir a recusa com base no artigo 7.º, e o processo ficará suspenso até ser proferida uma decisão final. Nos casos em que as observações de terceiros são recebidas no prazo de oposição de três meses, o Instituto analisa primeiro a admissibilidade da oposição e, depois de notificar a decisão relativa à admissibilidade, suspende o processo de oposição.

Em todos os processos de oposição encerrados na sequência de observações de terceiros, a taxa de oposição nunca é restituída, uma vez que essa restituição não está prevista no regulamento (ver regra 18, n.º 5, do CTMR).

## 5 Conclusão do processo

### 5.1 Conciliação

Regra 18, n.º 2, do CTMIR

As partes podem decidir livremente sobre a forma como o processo de oposição deve ser concluído. Se, por um lado, podem decidir retirar a oposição, também podem simplesmente pedir ao Instituto para encerrar o processo sem especificar os motivos. Basta comunicar ao Instituto um acordo escrito assinado pelas partes, não sendo necessário justificar os motivos. O Instituto tomará as medidas necessárias para encerrar o processo com base nesse acordo.

Relativamente à restituição das taxas e à decisão relativa às custas em caso de conciliação, deve ser consultado o ponto pertinente mais *infra*.

Artigo 42.º, n.º 4, do CTMR

Se o considerar útil, o Instituto pode convidar as partes a conciliarem-se. Assim sendo, tanto o Instituto como as partes podem iniciar um processo de conciliação.

Para esse efeito, o Instituto pode emitir propostas de conciliação. Como, em princípio, o Instituto não pode (nem pretende) substituir-se às partes, apenas intervirá em casos muito excecionais em que a conciliação das partes se afigura desejável e existem boas razões para acreditar que o processo possa ser concluído através de um acordo entre as partes.

Mediante pedido expresso das partes, o Instituto também pode prestar apoio nas suas negociações intervindo, por exemplo, como intermediário ou disponibilizando-lhes os recursos materiais de que necessitem. Quaisquer despesas incorridas serão suportadas pelas partes. A conciliação pode ser precedida de um pedido de suspensão.

### 5.2 Limitação e retirada

Artigo 58.º, n.º 1, artigo 64.º, n.º 3, e artigo 85.º, do CTMR  
Regra 18, n.ºs 2, 3 e 4, regra 95, alínea a), e regra 96, n.º 1, do CTMIR

#### 5.2.1 Limitação e retirada de um pedido de marca comunitária

Artigo 43.º do CTMR

O requerente pode, em qualquer fase do processo de oposição, limitar a lista de produtos e serviços do seu pedido ou retirar por completo o seu pedido.

As retiradas e limitações têm de ser explícitas e incondicionais. O silêncio por parte do requerente da marca comunitária durante o processo nunca será considerado uma retirada tácita.

Uma retirada ou limitação condicional ou ambígua não é admissível e será enviada à outra parte meramente para informação, sendo as partes notificadas de que a mesma não será levada em conta.

O Instituto não aceita limitações condicionais. Se, por exemplo, o requerente alegar nas suas observações em resposta à oposição que os sinais não são semelhantes, acrescentando porém que, caso o examinador os considere semelhantes, limitará a lista de produtos e serviços do pedido de marca comunitária, essa limitação não será admissível. O requerente tem de ser informado de que a limitação tem de ser expressa e incondicional.

Para mais informações sobre as limitações de um pedido de marca comunitária, consultar Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação e Secção 1, Processos, ponto 5.2.

Se a limitação não for admissível, o requerente tem de ser notificado.

Se a limitação for parcialmente admissível e parcialmente inadmissível (por exemplo, porque constitui uma extensão), o Instituto aceitará a limitação para a parte admissível. Contudo, antes de proceder à limitação, o Instituto informará o requerente acerca da parte inadmissível, concedendo-lhe um prazo de dois meses para se pronunciar. O oponente deverá receber uma cópia da limitação e da resposta que o Instituto enviou ao requerente. Se o requerente apresentar, no prazo de dois meses, uma versão corrigida da limitação que seja admissível, esta poderá ser processada tendo em conta a data de apresentação do primeiro pedido de limitação. Por outro lado, se o requerente não responder, apenas se procederá à limitação na medida em que esta for admissível.

Se o oponente retirar a sua oposição depois de ter sido apresentada uma limitação inadmissível, a retirada não será levada em consideração se se referir claramente à limitação inadmissível. Assim que a limitação se tornar admissível, o oponente será informado da nova lista de produtos e serviços e ser-lhe-á concedido um novo prazo para confirmar a retirada da oposição.

Se a limitação for admissível, será enviada uma confirmação ao requerente.

Dependendo da fase do processo, a limitação ou a retirada têm consequências diferentes, que se descrevem a seguir.

#### 5.2.1.1 Retirada ou limitação antes da análise da admissibilidade

##### A limitação abrange a totalidade da oposição / retirada

Quando o pedido de marca comunitária é retirado ou limitado a produtos e serviços não contestados antes da notificação da admissibilidade da oposição, o processo de oposição é encerrado e a taxa de oposição restituída. Por outras palavras, nestes casos, a tramitação da retirada ou da limitação tem prioridade sobre a análise da admissibilidade.

Não será proferida nenhuma decisão sobre as custas.



A limitação não abrange (ou não parece abranger) a totalidade da oposição

Tratando-se de uma limitação suscetível de incluir ainda produtos e serviços contestados, proceder-se-á a uma análise da admissibilidade.

A limitação será notificada ao oponente juntamente com a notificação da admissibilidade ou com a comunicação da existência de uma irregularidade absoluta ou relativa de admissibilidade.

Se a oposição for retirada, a taxa de oposição será restituída, mesmo que existam irregularidades insanáveis.

Não será proferida nenhuma decisão sobre as custas.

5.2.1.2 Limitação e retirada de um pedido de marca comunitária antes do termo do período de reflexão

A limitação abrange a totalidade da oposição / retirada

Se for absolutamente evidente que a limitação abrange a totalidade da oposição ou se o pedido de marca comunitária for retirado, as partes serão notificadas e o processo será encerrado. A taxa de oposição será restituída ao oponente.

A limitação não abrange (ou não parece abranger) a totalidade da oposição / retirada

Se não for absolutamente evidente que a limitação abrange a totalidade da oposição ou se a limitação não abranger a totalidade da oposição, o oponente será convidado a comunicar ao Instituto se pretende manter ou retirar a sua oposição. A sua resposta será notificada às partes. Se a oposição for retirada, a taxa de oposição será restituída ao oponente.

Não será proferida nenhuma decisão sobre as custas.

O momento pertinente para determinar se o processo de oposição é encerrado durante o período de reflexão é a data em que o pedido de limitação foi apresentado junto do Instituto.

5.2.1.3 Limitação e retirada de um pedido de marca comunitária após o termo do período de reflexão

A limitação abrange a totalidade da oposição / retirada

Se for absolutamente evidente que a limitação abrange a totalidade da oposição, o Instituto encerrará o processo e notificará as partes. Ao mesmo tempo, enviará a limitação ao oponente.

Se as partes não chegarem a acordo sobre as custas, o Instituto tomará uma decisão relativa às mesmas. Para informações sobre a repartição das custas, consultar o ponto 5.5.3 das Linhas de orientação.

A limitação não abrange (ou não parece abranger) a totalidade da oposição / retirada

Se não for absolutamente evidente que a limitação abrange a totalidade da oposição ou se a limitação não abranger a totalidade da oposição, o oponente será convidado a comunicar ao Instituto se pretende manter ou retirar a sua oposição. A sua resposta será notificada às partes. Se a oposição for retirada, o processo de oposição será encerrado.

Se as partes não chegarem a acordo sobre as custas, o Instituto tomará uma decisão relativa às mesmas. Para informações sobre a repartição das custas, consultar o ponto 5.5.3 das Linhas de orientação.

5.2.1.4 Limitação e retirada de um pedido de marca comunitária após a proferida de uma decisão

Em conformidade com a decisão da Grande Câmara de Recurso de 27/09/2006, no processo R 0331/2006-G, «Optima», o Instituto também aceitará uma retirada ou limitação recebida durante o prazo de recurso após ter sido proferida uma decisão sobre a oposição, mesmo que não tenha sido interposto recurso. Contudo, essa retirada ou limitação não afetará a decisão, que permanece válida.

Isso significa que o Instituto tomará nota da retirada e encerrará o processo. Será enviada uma confirmação da retirada às partes (essa comunicação não incluirá, porém, qualquer decisão sobre as custas). A parte respeitante às custas na decisão inicial permanecerá válida e poderá ser executada pela parte vencedora. A base de dados do Instituto será atualizada em conformidade de modo a refletir a retirada do pedido de marca comunitária.

Para mais informações, consultar Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 1, Processos e Parte E, Operações de registo, Secção 2, Transformação.

Quando uma decisão que recusa o pedido de marca comunitária na totalidade transita em julgado, ou seja, depois de terminar o prazo de recurso de dois meses, é demasiado tarde para retirar o pedido de marca comunitária, uma vez que já não resta nada para retirar.

Se a oposição tiver sido rejeitada, o pedido pode ser retirado ou limitado em qualquer momento.

5.2.1.5 Língua

Durante o processo de oposição, é possível apresentar uma limitação na primeira ou na segunda língua do pedido de marca comunitária (regra 95, alínea a), do CTMIR).

Se a limitação for apresentada na primeira língua do pedido de marca comunitária, que não é a língua do processo, e se a limitação não abranger a totalidade da oposição, será enviada ao oponente convidando-o a comunicar ao Instituto se mantém a sua oposição. O oponente pode contestar a língua em que a limitação foi apresentada e solicitar uma tradução para a língua do processo. Nesse caso, o Instituto providenciará a tradução.

Se uma limitação admissível for apresentada na primeira e na segunda língua, o examinador zelar para que essa limitação seja introduzida em ambas as línguas na base de dados do Instituto e confirmará ao requerente a nova lista de produtos e serviços nas duas línguas.

### 5.2.2 Retirada da oposição

O oponente pode retirar a sua oposição em qualquer momento durante o processo.

A retirada da oposição tem de ser explícita e incondicional. Uma retirada condicional ou ambígua não é admissível e será enviada ao requerente meramente para informação, sendo as partes notificadas de que a mesma não será levada em conta.

Se o oponente retirar a sua oposição independentemente de qualquer limitação do pedido de marca comunitária, podem verificar-se três situações consoante o estado da oposição (se o oponente retirar a sua oposição devido a uma limitação do pedido de marca comunitária, *ver supra*).

#### 5.2.2.1 Retirada da oposição antes do termo do período de reflexão

Se a oposição for retirada antes do termo do período de reflexão, as partes serão notificadas. Se o oponente retirar a sua oposição durante o período de reflexão sem que tenha havido qualquer limitação do pedido de marca comunitária, o Instituto não restituirá a taxa de oposição nem tomará nenhuma decisão relativa às custas.

#### 5.2.2.2 Retirada da oposição após o termo do período de reflexão

Se a oposição for retirada após o termo do período de reflexão, as partes serão notificadas. A taxa de oposição não será restituída. Se as partes não chegarem a acordo sobre as custas, o Instituto tomará uma decisão relativa às mesmas. Para informações sobre a repartição das custas, consultar o ponto 5.5.3 das Linhas de orientação.

#### 5.2.2.3 Retirada da oposição após a proferida de uma decisão

Em conformidade com a decisão da Grande Câmara de Recurso de 27/09/2006, no processo R 0331/2006-G, «Optima», o Instituto também aceitará uma retirada da oposição recebida durante o prazo de recurso após ter sido proferida uma decisão sobre a oposição, mesmo que não tenha sido interposto recurso. Contudo, essa retirada não afetará a decisão, que permanece válida.

Isso significa que o Instituto tomará nota da retirada e encerrará o processo. Será enviada uma confirmação da retirada às partes (essa comunicação não incluirá, porém, qualquer decisão sobre as custas). A parte respeitante às custas na decisão inicial permanecerá válida e poderá ser executada pela parte vencedora. A base de dados do Instituto será atualizada em conformidade de modo a refletir a retirada da oposição e o pedido será enviado para registo.

Para mais informações, consultar Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 1, Processos e Parte E, Operações de registo, Secção 2, Transformação.

#### 5.2.2.4 Língua

A retirada da oposição tem de ser apresentada na língua do processo. Aplica-se a regra 96, n.º 1, do CTMIR.

#### 5.2.3 Retirada de uma retirada / limitação

Uma parte só poderá retirar uma retirada/limitação apresentada anteriormente se o Instituto receber a carta de retirada da retirada/limitação anterior no mesmo dia em que recebeu a notificação dessa retirada ou limitação.

### 5.3 Decisão sobre o mérito da causa

A decisão sobre o mérito da causa é proferida assim que as partes tenham apresentado todos os documentos exigidos. Deverá abordar exclusivamente as questões ou direitos anteriores que sejam pertinentes para o desfecho do processo.

Existem, no entanto, duas exceções:

- o direito anterior não foi provado;
- o direito anterior deixou de existir.

#### 5.3.1 Direito anterior não provado

Regra 20, n.º 1, do CTMIR
---------------------------

Se não forem apresentadas provas da existência e validade de nenhum dos direitos anteriores invocados, a oposição é rejeitada assim que terminar o prazo concedido ao oponente para completar o seu processo.

No entanto, se apenas alguns direitos anteriores não forem provados, à exceção de um, o processo prosseguirá normalmente e os direitos não fundamentados não serão tomados em conta na decisão final sobre o mérito da causa.

#### 5.3.2 Direito anterior deixou de existir

Se, no decurso do processo, o direito anterior deixar de existir (por exemplo, porque foi declarado nulo ou não foi renovado), a decisão final não poderá basear-se nesse direito. A oposição só pode ser mantida relativamente a um direito anterior que seja válido no momento em que a decisão é proferida. O motivo pelo qual o direito anterior se extinguiu é irrelevante. Uma vez que o pedido de marca comunitária e o direito anterior que se extinguiu já não podem coexistir, a oposição não pode ser mantida nessa base. Essa decisão seria ilegal (ver acórdão de 13/09/2006, T-191/04, «METRO/METRO», n.ºs 33 e 36).

A menos que se trate de uma marca comunitária, o Instituto não pode ter conhecimento da nulidade do direito anterior. Contudo, se uma das partes informar o

Instituto sobre esse facto, a outra parte deverá ser ouvida, e se for caso disso, a oposição será rejeitada.

Antes de tomar a decisão, o Instituto verificará se entretanto terminou o prazo para a renovação do direito anterior invocado. Nesse caso, o Instituto convidará o oponente a provar a renovação da marca. Se o oponente não apresentar essa prova, a oposição terá de ser rejeitada.

## **5.4 Restituição da taxa**

### **5.4.1 Oposição considerada como não tendo sido apresentada**

Artigo 41.º, n.º 3, do CTMR Artigo 9.º, n.º 1, do CTMFR Regra 17, n.º 1, do CTMIR
---

Se a oposição for considerada como não tendo sido apresentada porque o pagamento não foi efetuado na totalidade ou foi recebido depois do prazo, a taxa de oposição terá de ser restituída ao oponente. Se tiver sido cobrada uma sobretaxa, esta também deverá ser restituída.

#### **5.4.1.1 Oposição retirada no mesmo dia em que é apresentada**

Nos casos em que a oposição é retirada no mesmo dia em que é apresentada, o Instituto restitui a taxa de oposição.

#### **5.4.1.2 Restituição após republicação**

Se, após a republicação do pedido de marca comunitária na Parte A.2. do Boletim devido a um erro do Instituto, um oponente que tenha deduzido oposição contra a primeira publicação quiser retirar a sua oposição em consequência da republicação, o processo deverá ser encerrado. Tendo em conta que o erro na primeira publicação é imputável ao Instituto, a taxa de oposição será restituída.

### **5.4.2 Restituição em caso de retirada / limitação de um pedido de marca comunitária**

#### **5.4.2.1 Retirada / limitação do pedido de marca comunitária antes do termo do período de reflexão**

Regra 18, n.ºs 2, 4 e 5, do CTMIR
-----------------------------------

Se o requerente retirar o seu pedido de marca comunitária ou retirar todos os produtos e serviços contra os quais formulou oposição antes ou durante o período de reflexão, o processo de oposição será encerrado, não será proferida nenhuma decisão relativa às custas e a taxa de oposição será restituída.

#### 5.4.2.2 Retirada da oposição devido à limitação do pedido de marca comunitária durante o período de reflexão

Regra 18, n.ºs 3, 4 e 5, do CTMIR

Se, durante o período de reflexão, o requerente retirar alguns dos produtos e serviços contra os quais a oposição foi formulada, o Instituto convidará o oponente a declarar se pretende manter a oposição (e, em caso afirmativo, contra quais dos restantes produtos e serviços) ou se a retira em virtude da limitação. Se a oposição for retirada, o processo de oposição será encerrado, não será proferida nenhuma decisão relativa às custas e a taxa de oposição será restituída.

Se o Instituto receber a retirada da oposição antes de ser enviada cópia da notificação oficial da limitação ao oponente, considerar-se-á que a retirada é consequência da limitação e a taxa de oposição também será restituída.

A carta do oponente não precisa de fazer referência expressa à limitação, desde que seja posterior à limitação do requerente.

A resposta inicial do oponente à notificação é irrelevante, desde que a retirada seja declarada posteriormente.

#### Exemplos

- O oponente não responde no prazo estabelecido, mas retira depois a sua oposição durante o período de reflexão (prorrogado).
- O oponente responde que mantém a sua oposição, mas acaba por retirar a oposição ainda durante o período de reflexão prorrogado.

#### 5.4.3 Oposições múltiplas e restituição de 50 % da taxa de oposição

Regra 21, n.º 4, do CTMIR

Em determinados casos especiais relacionados com oposições múltiplas, é possível restituir 50 % da taxa de oposição ao oponente. Existem duas condições que têm de ser cumpridas:

- um dos processos de oposição foi concluído por recusa do pedido de marca comunitária contestado num processo de oposição paralelo. Por exemplo, se tiverem sido formuladas quatro oposições A, B, C e D (oponentes A, B, C, D) contra o pedido de marca comunitária X, e o pedido de marca comunitária X for recusado devido à oposição A, e
- as outras oposições (B, C e D) tiverem sido suspensas numa fase inicial do processo (ou seja, antes do termo do período de reflexão) porque a análise preliminar revelou que o pedido de marca comunitária X seria provavelmente recusado na totalidade devido à oposição A.

Neste caso, o Instituto restituirá 50 % da taxa de oposição aos oponentes B, C e D.

#### 5.4.4 Casos em que a taxa de oposição não é restituída

##### 5.4.4.1 Retirada da oposição antes do termo do período de reflexão NÃO motivada por uma limitação

Regra 18, n.ºs 3, 4 e 5, do CTMIR

Se o oponente retirar a sua oposição antes do termo do período de reflexão sem que tenha havido qualquer limitação do pedido de marca comunitária, o Instituto não restituirá a taxa de oposição nem tomará nenhuma decisão relativa às custas.

##### 5.4.4.2 A retirada da oposição por parte do oponente é anterior

Regra 18, n.ºs 3 e 5, do CTMIR

Se a oposição for retirada antes de o requerente limitar o seu pedido, a taxa não será restituída. Por exemplo, se o requerente retirar o seu pedido devido (e em resposta) à retirada da oposição, a taxa não será restituída, porque se trata da situação oposta.

O mesmo se aplica quando o requerente limita o seu pedido na sequência de uma retirada parcial da oposição.

##### 5.4.4.3 Acordo entre as partes antes do início do processo

Regra 18, n.ºs 2, 4 e 5, do CTMIR

Relativamente à restituição da taxa de oposição, a regra 18, n.º 5, do CTMIR apenas refere essa possibilidade em caso de retirada ou limitação do pedido de marca comunitária. Por conseguinte, se o processo for encerrado na sequência de um acordo que mencione uma retirada ou limitação do pedido de marca comunitária, a taxa de oposição será restituída. Nos outros casos, a taxa de oposição não será restituída.

##### 5.4.4.4 Conclusão do processo por outros motivos

Artigo 7.º, artigo 40.º e artigo 92.º, n.º 2, do CTMR  
Regra 17, regra 18 e regra 76, n.ºs 1 e 4, do CTMIR

Nos casos em que o pedido é recusado em conformidade com:

- o artigo 7.º do CTMR (recusa de um pedido por motivos absolutos; por iniciativa do Instituto ou devido a observações de terceiros),
- o artigo 92.º, n.º 2, do CTMR (representação de requerentes não domiciliados na UE), e
- a regra 76, n.º 4, do CTMIR (procurações solicitadas expressamente por uma das partes)..

A taxa de oposição não será restituída, uma vez que nenhuma destas situações está contemplada no CTMIR como motivo para a restituição da taxa de oposição.

#### 5.4.4.5 Reação à renúncia a invocar direitos exclusivos sobre elementos da marca

Artigo 37.º, n.º 2, do CTMR

Se o requerente declarar que renuncia a invocar direitos exclusivos (sobre um elemento do pedido de marca comunitária objeto de oposição que seja desprovido de carácter distintivo) e, seguidamente, o oponente retirar a sua oposição, a taxa de oposição não será restituída, dado que a declaração de renúncia não constitui uma limitação da lista de produtos e serviços do pedido de marca comunitária.

#### 5.4.5 Restituição indevida da taxa de oposição

Se a taxa de oposição tiver sido restituída indevidamente por erro técnico do Instituto e o oponente tiver uma conta corrente, o Instituto efetuará automaticamente um novo débito nessa conta assim que receber a informação sobre o erro.

### 5.5 Decisão sobre a repartição das custas

#### 5.5.1 Casos que requerem uma decisão sobre as custas

Artigo 85.º do CTMR  
Regra 18, n.º 4, do CTMIR

Será proferida uma decisão relativa às custas em todos os processos de oposição que ultrapassarem o período de reflexão, ou seja, que entraram na fase contraditória do processo e chegaram ao fim. Não será proferida nenhuma decisão relativa às custas nos processos de oposição encerrados antes ou durante o período de reflexão.

Se for proferida uma decisão sobre o mérito da causa, a decisão relativa à repartição das custas será proferida no fim da decisão. Em todos os outros casos encerrados pela Divisão de Oposição, a decisão relativa às custas será emitida juntamente com as cartas de notificação do encerramento, a menos que as partes tenham comunicado ao Instituto um acordo sobre as custas.

#### 5.5.2 Casos que não requerem uma decisão sobre as custas

##### 5.5.2.1 Acordo sobre as custas

Artigo 85.º, n.º 5, do CTMR

Se as partes puserem termo ao processo de oposição mediante um acordo que regule também a questão das custas, o Instituto não tomará nenhuma decisão relativa às mesmas. O mesmo se aplica se o Instituto receber uma comunicação assinada por ambas as partes em que estas declaram ter chegado a acordo sobre as custas. Essa comunicação também pode ser enviada ao Instituto em duas cartas separadas, mas tem de ser recebida antes de o Instituto ter confirmado o encerramento do processo.

Se as partes resolverem o processo de oposição por mútuo acordo, podem decidir livremente não incluir a questão das custas no acordo. Se não houver nenhuma



indicação de que as partes chegaram a acordo sobre as custas, o Instituto tomará de imediato uma decisão relativa às mesmas, juntamente com a confirmação da retirada/limitação. Se as partes informarem o Instituto de que chegaram a acordo sobre as custas após a retirada/limitação, a decisão relativa às custas já proferida pelo Instituto não será revista. Fica ao critério das partes respeitar o acordo e não «executar» a decisão do Instituto relativa às custas.

#### 5.5.2.2 Informação da «parte presumível vencedora»

Caso a parte que presumivelmente vença o processo informe o Instituto de que concorda com cada uma das partes, suporte as suas próprias custas, não será necessário tomar nenhuma decisão relativamente às custas. O Instituto abster-se-á de tomar uma decisão relativa às custas sempre que a «parte presumível vencedora» informar o Instituto de que concorda em partilhar as custas, mesmo que a «parte vencida» não confirme esse acordo. Por conseguinte, as últimas cartas de ambas as partes têm de ser analisadas cuidadosamente antes de se tomar uma decisão.

Se, no entanto, a parte vencida enviar um pedido nesse sentido ao Instituto, este será simplesmente enviado à outra parte, mas a decisão relativa às custas será proferida oficiosamente de acordo com as regras habituais.

#### 5.5.3 Casos-tipo de decisões relativas às custas

Artigo 85.º, n.ºs 1, 2 e 3, do CTMR Regra 94 do CTMIR
--

A regra geral é que a parte vencida, ou a parte que puser termo a um processo mediante a retirada do pedido de marca comunitária ou da oposição, suportar as taxas da outra parte, bem como todas as custas a cargo desta, indispensáveis para efeitos processuais.

Se ambas as partes forem vencidas parcialmente, será decidida uma «repartição diferente» das custas. Regra geral, a equidade manda que cada uma das partes suporte as suas próprias custas.

Quando uma parte põe termo ao processo, parte-se do pressuposto de que se dá por vencida. O desfecho hipotético do processo, caso tivesse sido necessário tomar uma decisão sobre o mérito da causa, é totalmente irrelevante.

Nos casos-tipo, o resultado é o seguinte:

- O requerente retira ou limita o seu pedido aos produtos e serviços não contestados na oposição (retirada parcial). Nestes casos, o requerente tem de suportar as custas.
- O oponente retira a sua oposição sem que tenha havido qualquer limitação do pedido de marca comunitária relativamente aos produtos e serviços contestados após o período de reflexão. O oponente tem de suportar as custas.

- Retirada da oposição na sequência da limitação do pedido (ver acórdão de 28/04/2004, T-124/02, «VITATASTE», n.º 56). Em princípio, cada uma das partes suporta as suas próprias custas.

Uma repartição diferente das custas pode, no entanto, justificar-se por motivos de equidade (por exemplo, se a limitação do pedido tiver sido muito diminuta).

O Instituto terá em consideração qualquer acordo apresentado atempadamente antes de ser proferida uma decisão relativa às custas, mas não levará em conta os argumentos das partes relativamente à questão de saber quem deve pagar as custas e, em particular, não julgará a integridade do comportamento das partes durante o processo.

#### 5.5.4 Casos em que não há lugar a decisão

##### 5.5.4.1 Oposições múltiplas

###### Recusa total do pedido de marca comunitária

No caso de terem sido formuladas oposições múltiplas contra o mesmo pedido de marca comunitária e de estas não terem sido suspensas pelo Instituto por força da regra 21, n.º 2, do CTMIR, e uma das oposições resultar na recusa do pedido de marca comunitária, o Instituto não tomará quaisquer medidas em relação às restantes oposições enquanto não expirar o prazo de recurso.

Se o prazo de recurso terminar sem que seja interposto qualquer recurso, o Instituto encerrará os outros processos de oposição e não haverá lugar a decisão.

Neste caso, a Divisão de Oposição decidirá livremente sobre a repartição das custas (artigo 85.º, n.º 4, do CTMR). O Instituto não está em condições de determinar quem é a «parte vencedora ou a parte vencida» e o requerente, caso seja vencido devido a uma decisão sobre o mérito da causa, não deve ter de suportar as custas dos diversos outros oponentes. Por conseguinte, em conformidade com o princípio da equidade, cada uma das partes suportará as suas próprias custas.

###### Recusa parcial do pedido de marca comunitária

Em caso de oposições múltiplas formuladas em parte contra os mesmos produtos e serviços da marca contestada, a decisão relativa à oposição proferida em primeiro lugar poderá afetar as outras oposições.

###### Exemplo

A oposição A é formulada contra a classe 1 e a oposição B contra as classes 1 e 2 do pedido de marca comunitária contestado. A decisão sobre a oposição A é proferida em primeiro lugar, recusando o pedido contestado para a classe 1. Quando a decisão é notificada às partes da oposição A, a oposição B tem de ser suspensa até que a decisão sobre a oposição A transite em julgado. Depois de a decisão ter transitado em julgado, o oponente da oposição B será convidado a comunicar ao Instituto se pretende manter ou retirar a sua oposição tendo em conta a alteração da lista de produtos. Se o oponente retirar a oposição, o processo será encerrado.

Neste caso, e se o processo for encerrado após o início da fase contraditória do processo, o Instituto tomará uma decisão relativa às custas em conformidade com o artigo 85.º, n.º 2, do CTMR. O oponente retirou a sua oposição na sequência da recusa parcial da marca contestada. Nessa medida, o oponente venceu o processo. Contudo, a recusa parcial da marca foi mais limitada do que o alcance da oposição. Nessa medida, o requerente/titular também venceu o processo. Por conseguinte, é equitativo que cada parte suporte as suas próprias custas.

Se o oponente mantiver a sua oposição após a recusa parcial, o processo prosseguirá e, na decisão final sobre o mérito da causa, será proferida a decisão relativa às custas de acordo com as regras habituais.

#### 5.5.4.2 Recusa de um pedido com base em motivos absolutos ou formalidades

Um pedido de marca comunitária pode ser recusado durante o processo de oposição por motivos absolutos de recusa (seja com base em observações de terceiros, em conformidade com o artigo 40.º do CTMR, ou mesmo oficiosamente se o processo for reaberto) ou por causa de formalidades (por exemplo, se um requerente não domiciliado na UE deixar de estar representado nos termos do artigo 92.º, n.º 2, do CTMR).

Logo que a recusa se torne definitiva, o processo de oposição será encerrado mediante o envio de uma notificação.

Nestas situações, a prática relativamente às custas é a seguinte, se a recusa se tornar definitiva após o termo do período de reflexão, será proferida uma decisão relativa às custas de acordo com o artigo 85.º, n.º 4, do CTMR. Este artigo estabelece que, se não houver lugar a decisão, o Instituto decidirá livremente sobre as custas. Cada uma das partes deverá então suportar as suas próprias custas.

Se, por outro lado, a mesma situação surgir antes de começar a fase contraditória, não será proferida nenhuma decisão relativa às custas.

#### 5.5.4.3 Junção de processos

Regra 21 do CTMIR
-------------------

Para mais informações, ver *infra* o ponto 6.4.3 Junção de processos.

Nos casos em que a oposição conjunta é julgada inteiramente procedente, o requerente deverá suportar as taxas de oposição pagas por cada um dos oponentes, mas só terá de pagar as despesas de representação uma vez. Se o requerente vencer, as suas despesas de representação serão reembolsadas uma vez, mas o respetivo pagamento ficará a cargo de cada um dos oponentes. Por motivos de equidade, poderá ser decidida uma repartição diferente das custas. Nos casos em que as partes sejam vencidas respetivamente num ou mais pontos ou se a equidade o exigir por outros motivos, cada uma das partes suportará as suas próprias custas.

#### 5.5.4.4 Significado de «suportar as suas próprias custas»

O conceito custas inclui a taxa de oposição e as custas indispensáveis para efeitos processuais, conforme referido no artigo 85.º, n.º 1, do CTMR e na regra 94, n.ºs 6 e 7, do CTMIR. Na maioria dos casos, as custas abrangem a remuneração de um agente até ao limite das tarifas fixadas no regulamento.

«Cada uma das partes suportará as suas próprias custas» significa que nenhuma das partes poderá reclamar o pagamento das mesmas à outra parte.

## 5.6 Fixação das custas

Artigo 85.º, n.º 6, do CTMR  
Regra 94 do CTMIR

Quando as custas se limitam às despesas de representação e à taxa de oposição, a decisão de fixação do montante das custas será incluída na decisão sobre a repartição das custas (ou seja, em regra, na decisão sobre o mérito da causa).

Isso significa que, em 99 % dos casos, não será necessário fixar o montante das custas em separado.

As únicas exceções são as seguintes:

- se tiver havido uma audiência oral;
- se a decisão tiver sido proferida antes de 25/07/2005 (ou seja, antes da entrada em vigor da modificação do artigo 85.º do CTMR);
- se, por lapso, a fixação das custas tiver sido omitida («esquecida») na decisão principal.

### 5.6.1 Montantes a reembolsar / fixar

O montante a reembolsar será sempre fixado em euros, independentemente da moeda em que a parte pagou ao seu mandatário.

Regra 94, n.º 6, do CTMIR

No que se refere às taxas, o montante está limitado à taxa de oposição de 350 euros, caso o oponente seja a parte vencedora.

Regra 94, n.º 3, do CTMIR

No que se refere às despesas de representação, o montante está limitado a 300 euros. Tal aplica-se tanto ao oponente como ao requerente, desde que se tenham feito representar no processo de oposição por um mandatário autorizado na aceção do artigo 93.º, n.º 1, do CTMR, independentemente de as despesas terem sido efetivamente incorridas.

Se a parte vencedora tiver sido representada, em alguma fase do processo, por um mandatário autorizado, mas já não estiver representada no momento da tomada de decisão sobre as custas, terá ainda assim direito ao reembolso das despesas, independentemente do momento em que deixou de ter representação profissional no processo.

As despesas de representação de funcionários, mesmo que pertençam a outra empresa economicamente ligada, não são passíveis de reembolso e não serão fixadas. Essas despesas não serão referidas na decisão sobre as custas.

Para mais informações sobre a representação, consultar Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional.

Em caso de reenvio de um processo da Câmara de Recurso à Divisão de Oposição, isso significa que a primeira decisão (que foi objeto de recurso) não transitou em julgado (incluindo no que se refere à repartição ou fixação das custas).

No que diz respeito às custas do processo de oposição, deverá ser proferida uma única decisão relativa à repartição e fixação das custas para todo o processo de oposição.

Em caso de reenvio de um processo da Câmara de Recurso à Divisão de Oposição, a decisão da Divisão de Oposição não transitou em julgado (incluindo no que se refere à repartição ou fixação das custas), pelo que, nessa fase do processo, não há parte vencedora nem parte vencida. No que diz respeito às custas do processo de recurso, a Câmara decidirá, por isso, que considera equitativo, nos termos do artigo 85.º, n.º 2, do CTMR, que cada uma das partes suporte as suas próprias custas no processo de recurso. Em princípio, tal aplica-se às custas e às taxas.

Contudo, no que se refere à taxa de recurso, a Câmara poderá decidir que essa taxa seja reembolsável nos termos da regra 51, alínea b), do CTMIR caso o reenvio seja consequência de uma violação processual de caráter substancial por parte da Divisão de Oposição. No que diz respeito às custas do processo de oposição, a Câmara decidirá que as mesmas serão fixadas pela Divisão de Oposição na decisão que esta venha a adotar.

A Divisão de Oposição terá então de decidir novamente sobre o processo e tomará uma decisão sobre as custas e fixará o seu montante, da forma habitual, unicamente para o processo de oposição.

Se a decisão for novamente objeto de recurso (e não for reenviada uma segunda vez), a Câmara tomará uma decisão sobre as custas e fixará o seu montante da forma habitual.

#### 5.6.2 Procedimento a adotar quando as custas são fixadas na decisão principal

Regra 94, n.º 3, do CTMIR
---------------------------

Se a decisão de fixação do montante das custas estiver incluída na decisão relativa à repartição das custas, não será necessário apresentar qualquer fatura ou comprovativo. O Instituto sabe que a taxa de oposição foi paga e, se tiver sido

designado um mandatário, o montante de 300 euros terá de ser reembolsado, independentemente de serem apresentados comprovativos das despesas. Assume-se que as despesas de representação ascenderam, pelo menos, a 300 euros.

Assim sendo, não é necessário trocar qualquer correspondência com as partes sobre o montante a fixar, já que este é fixado automaticamente.

### 5.6.3 Procedimento a adotar quando é necessário fixar as custas em separado

Os seguintes requisitos processuais aplicam-se nos casos raros em que é necessário fixar as custas em separado (inclusivamente quando a fixação das custas é omitida por lapso, a parte em causa tem de cumprir os requisitos aplicáveis):

- admissibilidade;
- comprovativos.

#### 5.6.3.1 Admissibilidade

Artigo 85.º, n.º 6, do CTMR

O requerimento de fixação das custas só é admissível no período de dois meses após a data em que a decisão relativamente à qual se requer a fixação das custas tiver transitado em julgado.

#### 5.6.3.2 Comprovativos

Regra 94, n.º 3, do CTMIR

Para obter o reembolso da taxa de oposição, não é necessário apresentar comprovativos.

Para obter o reembolso das despesas de representação à tarifa normal, basta que o mandatário confirme que se trata de despesas efetivamente incorridas. *A fortiori*, se for apresentada uma relação das custas, basta que nela figure pelo menos o montante reembolsável, sendo indiferente se a mesma é ou não dirigida à parte no processo, uma vez que a apresentação de uma relação das custas equivale a uma garantia.

Para todas as outras despesas (aplicáveis apenas em casos extremamente raros), será necessário apresentar uma relação das custas com os respetivos comprovativos, mas basta que se demonstre de forma plausível (em vez de provar detalhadamente) que as despesas foram incursas.

#### 5.6.4 Revisão da fixação das custas

Artigo 85.º, n.º 6, do CTMR  
Regra 94, n.º 4, do CTMIR

Se uma das partes discordar da fixação das custas, poderá solicitar uma revisão da decisão. O requerimento indicando os respetivos fundamentos tem de ser apresentado no prazo de um mês a contar da data de notificação da fixação das custas. O requerimento só é considerado apresentado quando tiver sido paga a taxa de revisão no montante de 100 euros.

Não há lugar ao reembolso de despesas no processo de revisão (ver decisão de 16/12/2004, R 0503/2001-4, «BIOLACT/BIO»).

## 6 Questões processuais

### 6.1 Correção de erros

Artigo 43.º, n.º 2, do CTMR

#### 6.1.1 Correção de erros no ato de oposição

O regulamento não inclui nenhuma disposição especial sobre a correção de erros no ato de oposição. Aplicando, por analogia, o artigo 43.º, n.º 2, do CTMR, que se refere ao pedido de marca comunitária, é possível corrigir erros manifestos no ato de oposição.

Se for evidente qual deveria ter sido a indicação correta, o erro pode considerar-se manifesto e ser corrigido.

Por exemplo, se os dados do oponente figurarem no campo reservado aos dados do mandatário, tal pode ser considerado um erro manifesto. Pelo contrário, se o oponente indicado no ato de oposição for a Dundee Ltd, mas o oponente informar o Instituto, numa fase posterior do processo, que cometeu um erro e que o oponente é, na verdade, a Dundee PLC, tal não pode ser considerado um erro manifesto, porque o Instituto, ao avaliar a oposição, não poderia ter adivinhado que a natureza jurídica do oponente deveria ser Dundee PLC. Consequentemente, o erro não pode ser corrigido após o termo do prazo de oposição de três meses.

#### 6.1.2 Correção de erros nas publicações

Regra 14 do CTMIR

No caso de a publicação do pedido conter um erro imputável ao Instituto, este corrigi-lo-á oficiosamente ou a pedido do requerente.

As correções efetuadas nos termos desta regra serão objeto de publicação. Se a correção disser respeito a erros que não afetam a oposição, será publicada quando a marca comunitária for registada. Se a correção se referir a uma ampliação da lista de

produtos ou serviços ou à representação da marca, iniciar-se-á um novo prazo de oposição.

No caso de oposições apresentadas após a «primeira» publicação do pedido de marca comunitária, os oponentes deverão ser informados acerca da republicação. Os oponentes que tiverem formulado oposição à «primeira» publicação não têm de apresentar uma nova oposição. O processo será suspenso até terminar o prazo de oposição subsequente à «segunda» publicação.

Embora seja muito pouco provável, pode dar-se o caso de um oponente que formulou oposição contra a primeira publicação querer retirar a sua oposição em consequência da republicação. Nesse caso, o processo será encerrado e a taxa de oposição será restituída (ver ponto 5.4.1.2 *supra*).

## 6.2 Prazos

Regra 71, n.º 1, regra 79, regra 80, n.º 3, regra 82, n.º 3, e regra 96, n.º 1, do CTMIR

A inobservância de um prazo concedido implica necessariamente a recusa dos documentos apresentados após o seu termo, o que significa que os documentos comprovativos, observações ou provas de utilização apresentados tardiamente não serão levados em consideração, com todas as consequências adversas que daí possam resultar para a parte interessada.

O mesmo se aplica aos documentos complementares anexados unicamente à cópia de confirmação de uma carta enviada dentro do prazo (normalmente por fax), se essa carta de confirmação for recebida após o termo do prazo. Não importa que esses documentos tenham sido especificamente mencionados na carta inicial. O Instituto não terá em conta quaisquer observações escritas ou documentos que não forem apresentados nos prazos estabelecidos. Esta sanção jurídica é clara e não deixa qualquer margem de apreciação ao Instituto.

Além disso, no que se refere à prova de utilização, a regra 22, n.º 2, do CTMIR prevê expressamente uma sanção no caso de esta não ser apresentada no prazo previsto: o Instituto tem de rejeitar a oposição. Uma vez mais, o Instituto não dispõe de nenhum poder discricionário para agir de outra forma.

Para informações gerais sobre os prazos e a continuação do processo, consultar Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos.

### 6.2.1 Prorrogação de prazos no processo de oposição

#### 6.2.1.1 Prazos prorrogáveis e não prorrogáveis

Regra 71, n.º 1, do CTMIR

Não são prorrogáveis os prazos cuja duração está estabelecida no Regulamento. Os prazos não prorrogáveis incluem:



Artigo 41.º, n.º 1, do CTMR

- o prazo de três meses para apresentar uma oposição;

Artigo 41.º, n.º 3, do CTMR

- o prazo de três meses para pagar a taxa de oposição;

Artigo 8.º, n.º 3, alínea b), do CTMFR

- o prazo de um mês para pagar a sobretaxa quando o pagamento é efetuado com atraso e não é apresentado nenhum comprovativo de que a ordem foi dada pelo menos 10 dias antes do termo do prazo de pagamento;

Regra 17, n.º 4, do CTMIR

- o prazo de dois meses para sanar irregularidades em conformidade com a regra 17, n.º 4, do CTMIR;

Regra 71, n.º 1, do CTMIR

Os prazos prorrogáveis têm uma duração especificada pelo Instituto. Por exemplo, o prazo para apresentar observações em resposta ao ato de oposição é um prazo prorrogável.

#### 6.2.1.2 Requerimento apresentado dentro do prazo

Nota: as prorrogações do período de reflexão estão sujeitas a um regime especial. Para mais informações, consultar o ponto 3.2 Prorrogação do período de reflexão.

Para que seja concedida uma prorrogação o requerimento tem de cumprir as seguintes condições:

- o prazo tem de ser prorrogável;
- a prorrogação tem de ser requerida pela parte em questão ou por ambas as partes;
- o requerimento tem de ser assinado;
- o prazo inicial ainda não pode ter expirado;
- o regime linguístico tem de ser respeitado, ou seja, se o requerimento não for apresentado na língua do processo, tem de ser fornecida uma tradução no prazo de um mês a contar da data da apresentação, caso contrário, o requerimento não será considerado.

A prorrogação só poderá ser concedida se o respetivo requerimento for apresentado antes do termo do prazo inicial. Se o Instituto receber o requerimento de prorrogação após o termo do prazo, este será recusado.

Todo o primeiro requerimento de prorrogação recebido dentro do prazo será sempre concedido por um período de dois meses (ou menos, se solicitado), independentemente da justificação dada pela parte que apresentou o requerimento. Contudo, qualquer requerimento subsequente com vista à prorrogação do mesmo prazo será recusado, a menos que a parte requerente explique e justifique as circunstâncias excecionais que a impediram de cumprir o prazo inicial e a primeira prorrogação, bem como os motivos pelos quais é necessária uma nova prorrogação. Explicações genéricas ou vagas não são suficientes para justificar uma segunda prorrogação. O requerimento tem de ser sempre acompanhado de elementos de prova e/ou documentos justificativos.

Por outro lado, as circunstâncias que estão sob o controlo da parte em questão não são «circunstâncias excecionais». Por exemplo, as negociações de última hora com a outra parte não são «circunstâncias excecionais», pois estão sob o controlo das partes.

O requerimento tem de ser apresentado pela parte afetada pelo prazo. Por exemplo, se o requerente tiver de apresentar observações em resposta ao ato de oposição, só ele poderá requerer uma prorrogação do prazo.

Para mais informações sobre a prorrogação de prazos, consultar Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos, ponto 3.1.3 Prorrogação de prazos.

#### 6.2.1.3 Prorrogação de um prazo por iniciativa própria do Instituto

O Instituto pode prorrogar um prazo por iniciativa própria, quando razões especiais o justifiquem. Por exemplo, o Instituto recebe um requerimento de prorrogação de um prazo, sem qualquer justificação, 20 dias antes do termo do prazo para apresentar observações, mas só trata desse requerimento após a expiração do prazo. Uma vez que a recusa do requerimento após o termo do prazo prejudicará de forma desproporcionada os interesses da parte que requereu a prorrogação, o Instituto prorrogará o prazo pelo número de dias que ainda restavam à data em que foi enviado o requerimento, neste caso 20 dias. Esta prática baseia-se nos princípios da boa administração.

Se o requerimento de prorrogação de um prazo prorrogável for apresentado antes do termo desse prazo, conceder-se-á pelo menos um dia à parte interessada, mesmo que o requerimento de prorrogação seja recebido no último dia do prazo.

#### 6.2.1.4 Assinatura

Se um dos requerimentos não estiver assinado, deverá verificar-se se não foi recebido, posteriormente, um segundo requerimento assinado. Com efeito, as partes esquecem-se por vezes de assinar, mas quando se apercebem do erro, assinam o requerimento e voltam a enviá-lo.

Um requerimento conjunto tem de ser assinado por ambas as partes e ser recebido dentro do prazo cuja prorrogação é requerida. Não é admissível um requerimento assinado por um dos mandatários que declara ao Instituto que a outra parte concorda com a prorrogação.

## 6.3 Suspensão

Regra 20, n.º 7, e regra 21, n.º 2, do CTMIR

O Instituto pode decidir suspender o processo de oposição oficiosamente, a pedido de ambas as partes ou a pedido de uma das partes.

Nos termos da regra 20, n.º 7, do CTMIR, o Instituto «pode» suspender o processo de oposição. Por isso, a decisão sobre a suspensão fica sempre ao critério do examinador responsável pela oposição. O processo de oposição pode ser suspenso a pedido de uma das partes antes do início da fase contraditória do processo, e mesmo durante o período de reflexão pelos motivos mencionados na regra 20, n.º 7, alíneas a) e b), do CTMIR. Contudo, durante o período de reflexão, o processo não pode ser suspenso com a justificação de haver negociações em curso. O período de reflexão serve precisamente para dar tempo a negociações antes de começar a fase contraditória.

Caso o processo deva ser suspenso numa fase inicial, é preferível que o seja quando for notificada a admissibilidade da oposição, de modo a «poupar» o período de reflexão para a altura em que o processo for retomado.

### 6.3.1 Suspensão a pedido de ambas as partes

Se ambas as partes requererem a suspensão após o termo do período de reflexão, o Instituto suspenderá o processo, mesmo que não sejam indicados quaisquer motivos. Nestes casos, e independentemente do período solicitado pelas partes, a primeira suspensão será concedida pelo período de um ano, tendo as partes a possibilidade de pôr termo à suspensão. O procedimento para pôr termo à suspensão é o mesmo que se aplica no caso da prorrogação do período de reflexão: se uma das partes decidir pôr termo à suspensão, esta terminará 14 dias após as partes terem sido informadas. O processo será retomado no dia seguinte e a parte que tiver de apresentar observações terá dois meses para o fazer.

### 6.3.2 Suspensão decidida pelo Instituto oficiosamente ou a pedido de uma das partes

Quando o Instituto suspende a oposição oficiosamente ou a pedido de uma das partes, a decisão de suspensão tem de se basear em motivos válidos. O CTMIR contempla três casos específicos em que o processo pode ser suspenso:

- a oposição tem por base um pedido de registo de uma marca;
- a oposição tem por base um pedido de registo respeitante a uma denominação de origem ou uma indicação geográfica;
- em caso de oposições múltiplas.

Para além destes três casos específicos, o CTMIR estipula que o processo de oposição pode ser suspenso se existirem circunstâncias que justifiquem a suspensão. Os casos não especificados mais comuns em que os processos de oposição podem, em princípio, ser suspensos são os seguintes:

- O registo de marca em que a oposição se baseia é objeto de um processo administrativo ou judicial suscetível de afetar o registo ou a legitimidade do oponente. Com efeito, uma oposição não pode ser mantida com base num direito anterior que, à data da tomada de decisão, deixou de existir (ver ponto 5.3.2 das presentes Linhas de orientação);
- As partes estão a negociar um acordo para pôr termo à oposição.

Existem outras situações em que a suspensão também pode ser recomendável ou mesmo necessária, por exemplo, em caso de observações de terceiros, erros na publicação do pedido contestado que exigem republicação, transmissão em curso de marcas comunitárias/pedidos de marca comunitária anteriores ou pedidos de marca comunitária contestados, demissão do mandatário.

Importa referir que, em nenhum dos casos acima referidos, existe uma obrigação de suspender o processo. A decisão fica ao critério do Instituto. Isso significa que nenhuma das situações acima descritas, por si só, confere a qualquer uma das partes o direito de obter a suspensão do processo. Por outro lado, quando as circunstâncias exigem a interrupção do processo, é de esperar que o examinador suspenda o processo.

Além disso, o facto de o CTMIR prever regras específicas para o caso de oposições múltiplas e de oposições baseadas num pedido de registo de marca ou num pedido de registo respeitante a uma indicação geográfica ou denominação de origem, sugere efetivamente que o processo deve ser suspenso ou que, pelo menos, a hipótese de suspender o processo deve ser seriamente considerada. A decisão de suspender ou não o processo depende, em última análise, das circunstâncias do processo. Nos parágrafos seguintes explicam-se as circunstâncias mais comuns que podem conduzir à suspensão do processo.

### 6.3.3 A oposição tem por base um pedido de registo de uma marca ou um pedido de registo respeitante a uma indicação geográfica ou denominação de origem

#### 6.3.3.1 Explicação do princípio básico, momento da suspensão

Regra 20, n.º 7, do CTMIR
---------------------------

Em princípio, as oposições baseadas em pedidos de registo não devem ser suspensas, pelo menos não no início do processo. Presume-se que, na maioria dos casos, os pedidos acabam por ser registados durante o processo.

Assumindo que o oponente apresenta provas suficientes para fundamentar um pedido de registo nacional, a oposição prosseguirá até à fase de decisão (o mesmo sucederá com os pedidos de marcas comunitárias anteriores que não requerem qualquer prova). Antes de encerrar o processo, deve proceder-se à verificação do pedido de marca comunitária ou, tratando-se de um pedido de registo nacional, deve solicitar-se ao oponente que preste informações sobre o estado do pedido. Se, nesta fase, o oponente fornecer provas de que o pedido nacional foi, de facto, registado antes do prazo estabelecido na regra 19, n.º 1, do CTMIR, a marca anterior será recusada por falta de fundamento nos termos da regra 20, n.º 1, do CTMIR.

Contudo, o Instituto pode suspender o processo se o direito anterior for um pedido de registo e se a suspensão for requerida por uma das partes. Neste caso, levar-se-á em consideração o resultado provável da oposição para decidir sobre a suspensão. Se o direito anterior for um pedido nacional, as partes têm de fornecer provas de que o pedido de registo enfrenta obstáculos.

### 6.3.3.2 Exceções ao princípio básico

Apenas se admitem exceções quando se verificam as duas condições cumulativas seguintes:

1. O pedido anterior enfrenta obstáculos. Se o Instituto tiver conhecimento de que o pedido anterior enfrenta obstáculos, o pressuposto geral de que o pedido de registo acabará por ser registado deixa de ser válido. Considera-se que o pedido anterior enfrenta obstáculos quando é alvo de objeções do Instituto de marcas competente, quando estão em curso processos de oposição e quando uma recusa de registo está prestes a tornar-se definitiva.
2. A decisão final não pode ser proferida sem ter em conta o pedido anterior. Esse é o caso quando as circunstâncias do processo não permitem afirmar com toda a certeza que a oposição será rejeitada (por exemplo, porque não existe risco de confusão) ou aceite (porque existem outros direitos anteriores que são suficientes para recusar o pedido de marca comunitária contestado).

A segunda condição merece uma análise mais cuidadosa para determinar se o pedido de registo em questão tem impacto no resultado da oposição.

Se a resposta for claramente negativa, o processo não deverá ser suspenso. Esse é o caso quando a oposição será rejeitada de qualquer modo e quando a oposição será aceite de qualquer modo (porque a oposição também se baseia noutros direitos anteriores, dos quais um ou mais ditam claramente o sucesso da oposição).

Quando uma oposição tem por base um pedido de registo, poderá ser conveniente suspender o processo de oposição nos termos da regra 20, n.º 7, do CTMIR, enquanto se aguarda o registo da marca anterior do oponente. Todavia, se uma oposição tiver de ser rejeitada, quer por motivos formais ou materiais, a suspensão não faria sentido e só prolongaria desnecessariamente o processo.

Caso não hajam outros direitos anteriores a levar em conta (porque não existem outros direitos anteriores ou porque estes não foram fundamentados) ou quando o pedido de registo, ainda assim, tem de ser tomado em consideração (porque os outros direitos anteriores não contribuem para o sucesso da oposição), devem avaliar-se as probabilidades de sucesso da oposição com base no pedido, para tomar uma decisão sobre a suspensão. O processo só será suspenso se se concluir que o pedido anterior, caso venha a ser registado, conduzirá à recusa total ou parcial do pedido de marca comunitária contestado.

Se esta avaliação for feita numa fase inicial do processo, convém ter em conta que um exame preliminar do processo nunca é tão aprofundado e minucioso como aquele que se realiza ao elaborar a decisão. Por isso, recomenda-se uma certa prudência nesta fase. Em casos limite, quando o resultado não é claro, o processo deve, em princípio, ser suspenso.

### 6.3.3.3 Pedidos de marcas comunitárias anteriores

Na fase contraditória do processo, convém ter em conta que a questão da suspensão só pode ser suscitada após o termo do período de reflexão. Por exemplo, a oposição tem por base um pedido de marca comunitária semelhante, mas o processo não é suspenso porque existe outro direito anterior (uma marca registada) com base no qual o pedido contestado deve ser recusado. Se o oponente não fundamentar este direito anterior, o pedido anterior, que antes era irrelevante para o resultado, torna-se fundamental para a decisão. Se, de acordo com os registos do processo, o pedido de registo anterior enfrentar obstáculos, a oposição deverá ser suspensa.

### 6.3.3.4 Pedidos nacionais anteriores

A questão da suspensão terá de ser suscitada pelas partes (normalmente pelo requerente). Neste caso, a parte tem de apresentar provas de que o pedido anterior enfrenta obstáculos. Uma vez requerida a suspensão, o Instituto avaliará se, à luz das circunstâncias do caso concreto, é ou não conveniente suspender o processo.

Se nenhuma das partes suscitar a questão da suspensão, aplica-se o princípio geral e o Instituto só terá de decidir sobre a suspensão se o processo chegar ao fim e não existirem informações disponíveis sobre se o pedido acabou por ser registado. Neste caso, o oponente deverá ser convidado a informar o Instituto sobre o estado do seu pedido anterior.

De qualquer modo, a questão de suspender ou não o processo devido à existência de pedidos anteriores poderá colocar-se de diferentes formas e, por isso, terá de ser decidida caso a caso. Não existem regras rígidas nesta matéria, pelo que deve prevalecer o bom senso.

Seguem-se alguns exemplos em que, segundo a prática geral acima referida, a situação parece não exigir uma suspensão, mas em que o examinador, caso o considere oportuno, pode no entanto decidir suspender o processo.

- A oposição tem por base uma marca francesa e um pedido de marca comunitária, nenhum dos quais enfrenta obstáculos. A marca e o pedido dizem respeito ao mesmo sinal e aos mesmos produtos, cuja semelhança implica um risco de confusão com a marca contestada. Por conseguinte, a oposição pode ser tratada exclusivamente com base na marca francesa. Se o risco de confusão só se verificar noutros Estados-Membros que não a França, a decisão será mais sólida se se basear no pedido de marca comunitária e, por esse motivo, convém suspender o processo enquanto se aguarda o resultado do pedido de marca comunitária.
- O pedido anterior não tem grande influência no resultado, mas o requerente requereu a suspensão. Se o direito anterior for um pedido de marca comunitária e o Instituto concluir que enfrenta obstáculos ou, tratando-se de um pedido nacional, se o requerente apresentar provas de que o pedido do oponente enfrenta obstáculos, o processo poderá ser suspenso. Uma vez que, em princípio, o requerente é a parte mais interessada em obter uma decisão rápida, o Instituto não deverá insistir em prosseguir o processo se o requerente preferir aguardar.

#### 6.3.3.5 Monitorização de processos suspensos

Nos casos em que o processo é suspenso sem prazo certo (a denominada suspensão aberta), a base de dados do Instituto gerará datas de vencimento a cada seis meses para monitorizar o estado da oposição.

Nos casos em que o direito anterior é um pedido de registo nacional, o processo será sempre retomado por iniciativa das partes, que devem informar o Instituto assim que o pedido for registado ou recusado. O oponente também pode ser convidado a informar o Instituto.

#### 6.3.3.6 Retoma do processo

Quando chegar a altura de retomar o processo, porque o pedido anterior foi registado ou recusado, as partes têm de ser obviamente informadas acerca dos prazos pendentes quando o processo for retomado. Caso o processo tenha sido suspenso logo no início, será necessário fixar todas as datas para o período de reflexão e os prazos subsequentes.

#### 6.3.4 Oposições múltiplas

Regra 21, n.º 2, do CTMIR
---------------------------

##### 6.3.4.1 Explicação do princípio básico, momento da suspensão

No caso de terem sido formuladas várias oposições relativamente a um mesmo pedido de marca comunitária, e uma delas apresentar fundamentos manifestos que podem conduzir à recusa do pedido de marca comunitária na sua totalidade (ou pelo menos de todos os produtos e serviços contestados pelo conjunto das oposições), o Instituto poderá suspender os outros processos até ser proferida uma decisão final.

Em princípio, considerar-se-á que uma oposição apresenta fundamentos manifestos se se basear, por exemplo, no artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do CTMR (identidade) e tiver por base uma marca registada.

A oposição que justifica a suspensão de todas as outras deve não só apresentar fundamentos manifestos como também ser formulada contra todos os produtos e serviços contestados por todas as oposições que devem ser suspensas.

A suspensão das oposições numa fase inicial implica alguns riscos. O examinador deve analisar com cuidado as retiradas, a fundamentação dos direitos anteriores e a prova de utilização no processo ativo. Se a oposição «ativa» for resolvida por acordo ou retirada (por exemplo, durante o período de reflexão), deve pôr-se termo à suspensão dos outros processos. Se a oposição «ativa» não for devidamente fundamentada, a suspensão dos outros processos deve ser reconsiderada e, eventualmente, terminada. O mesmo se aplica quando o oponente não apresenta a prova de utilização ou apresenta elementos de prova claramente insuficientes para comprovar uma utilização séria.

#### 6.3.4.2 Após a recusa do pedido de marca comunitária

Caso o pedido de marca comunitária seja recusado posteriormente devido a uma oposição «ativa», os processos de oposição suspensos considerar-se-ão concluídos logo que a decisão se torne definitiva. Por conseguinte, três meses depois deverá verificar-se se foi interposto algum recurso da decisão da Divisão de Oposição. Se a decisão tiver transitado em julgado, as partes nos outros processos serão informadas desse facto, os processos de oposição que tiverem sido suspensos numa fase inicial (antes do período de reflexão) serão concluídos e o Instituto restituirá 50 % da taxa de oposição paga por cada oponente, nos termos da regra 21, n.º 4, do CTMIR.

Se tiver sido interposto recurso da decisão, os processos de oposição permanecerão suspensos. Se a Câmara de Recurso anular a decisão, os outros processos serão retomados imediatamente, não sendo necessário aguardar até que a decisão transite em julgado.

#### 6.3.4.3 Retoma do processo

Caso o processo tenha sido suspenso numa fase inicial, quando o processo for retomado será necessário fixar todas as datas para o período de reflexão e os prazos subsequentes, bem como reenviar todas as informações e advertências habituais. Se a suspensão tiver sido decidida após o termo do período de reflexão, o processo será retomado na fase em que se encontrava no momento da suspensão.

#### 6.3.5 Direito anterior contestado

O processo de oposição será suspenso se o direito anterior em que a oposição se baseia for contestado, a menos que a sua validade não afete o resultado da oposição.

Regra 20, n.º 7, do CTMIR
---------------------------

#### 6.3.5.1 Processos

Estas situações assemelham-se aos casos em que a oposição tem por base um pedido de registo. Em ambos os casos, existe alguma incerteza quanto ao direito anterior em que se baseia a oposição.

Se uma oposição se basear numa marca anterior que é objeto de um processo de anulação, o Instituto pode suspender o processo se uma das partes o requerer. Neste caso, o resultado do processo de anulação contra a marca anterior deverá obrigatoriamente ter algum impacto na oposição. Por conseguinte, levar-se-á em consideração o resultado provável da oposição para decidir sobre a suspensão. Se o direito anterior for uma marca nacional, as partes têm de fornecer provas de que a marca enfrenta obstáculos.



Os exemplos seguintes fazem parte da categoria de marcas nacionais anteriores:

- o requerente (ou um terceiro) apresentou uma ação ou um pedido reconvenicional com vista à declaração de nulidade ou revogação do registo anterior;
- o requerente (ou um terceiro) apresentou uma ação ou um pedido reconvenicional com vista à transferência do direito anterior para seu nome.

As ações penais ou ações de indemnização intentadas contra o oponente, qualquer que seja a sua relação com a marca anterior, não terão qualquer impacto no resultado do processo de oposição, pelo que não justificam a suspensão.

#### 6.3.5.2 Fatores a tomar em consideração

Se uma das partes requerer a suspensão ou se o Instituto tiver conhecimento da existência de um processo de anulação contra a marca comunitária anterior, deve considerar-se se o direito anterior em questão pode, à primeira vista, influenciar o resultado da oposição.

Se se concluir que a oposição será aceite ou rejeitada em qualquer dos casos, independentemente do que acontecer com o direito anterior contestado, o processo não deverá ser suspenso. Se, pelo contrário, o direito anterior contestado tiver de ser necessariamente levado em conta na decisão sobre a oposição, o processo será suspenso. O Instituto não julgará as probabilidades de sucesso da ação nacional. Todavia, se a outra parte invocar este argumento, o Instituto deverá convidar as partes a apresentarem provas ou observações.

Se se concluir que o processo pode ser suspenso, a outra parte poderá ser convidada a pronunciar-se sobre o requerimento de suspensão, designadamente se as provas apresentadas não forem absolutamente claras. Se a outra parte não for convidada a pronunciar-se, o examinador poderá ainda alterar a sua decisão se a outra parte reagir à suspensão concedida.

#### 6.3.5.3 Comprovativos

Quer seja apresentado pelo oponente ou pelo requerente, o requerimento de suspensão tem de ser acompanhado de documentos comprovativos. Estes documentos devem ter carácter oficial, identificar claramente o processo que justifica a suspensão e indicar o que se pretende.

Os comprovativos devem, de um modo particular, evidenciar claramente as possíveis consequências para o direito anterior em que se baseia a oposição. Se necessário, poderá solicitar-se que a parte apresente uma tradução dos documentos comprovativos.

#### 6.3.5.4 Monitorização de processos suspensos

Nos casos em que o processo é suspenso sem prazo certo (a denominada suspensão aberta), serão geradas datas de vencimento a cada seis meses para verificar se as

partes enviaram novas informações sobre o estado do processo. O Instituto também poderá convidar as partes a prestar informações sobre o estado do processo.

#### 6.3.5.5 Retoma do processo

O processo será retomado assim que for proferida uma decisão final no processo nacional. Se a decisão proferida no processo nacional anular, revogar ou ditar de outra forma a extinção do direito ou se transferir o direito anterior do oponente, a oposição considerar-se-á infundada na medida em que se baseia nesse direito anterior. Se todos os direitos anteriores em que a oposição se baseia deixarem de existir, o oponente terá a possibilidade de retirar a sua oposição. Se não o fizer, o Instituto tomará uma decisão em que rejeita a oposição.

#### 6.3.6 Negociações em curso

Se o requerimento for assinado por ambas as partes, o processo será suspenso. Se o requerimento apenas for assinado por uma das partes, em princípio, o Instituto não concederá a suspensão, a menos que venha acompanhado de uma declaração de consentimento assinada pela outra parte.

Regra 20, n.º 7, do CTMIR
---------------------------

Geralmente, quando as partes encetam negociações, requerem a suspensão do processo para evitar custos suplementares. Contudo, quando ambas as partes requerem a suspensão, não precisam de especificar os motivos. A suspensão será sempre concedida.

Portanto, só valerá a pena analisar se as negociações em curso justificam ou não uma suspensão do processo, se o requerimento só for apresentado por uma das partes.

Em princípio, os requerimentos de suspensão do processo apresentados por uma das partes invocando a existência de negociações em curso entre as partes serão indeferidos. As negociações entre as partes constituem uma situação comum no âmbito dos processos de oposição e pode dar-se o caso da outra parte estar disposta a negociar desde que as negociações não atrasem o processo. Assim sendo, as negociações não conferem a nenhuma das partes o direito de ignorar um prazo, de obter a sua prorrogação ou a suspensão do processo.

Por este motivo, nestes casos, o requerimento será indeferido, informando-se todavia a parte interessada de que o Instituto suspenderá o processo se o requerimento for apresentado por ambas as partes.

Relativamente ao período a conceder, consultar *supra* o ponto 6.3 Suspensão.

#### 6.3.7 Aspetos processuais

As cartas que comunicam a suspensão do processo devem indicar sempre a data de entrada em vigor da suspensão que, geralmente, é a data em que foi apresentado um requerimento válido.

Se a suspensão for concedida por um período de tempo fixo, as cartas também têm de indicar a data em que o processo será retomado e explicar como este se tramitará a seguir. Cumpre referir que, caso a suspensão seja requerida por ambas as partes devido à existência de negociações em curso, será sempre concedida uma suspensão de um ano, independentemente do período requerido pelas partes.

Se, em 30/01/2015, for processado um requerimento de suspensão por dois meses assinado por ambas as partes e apresentado em 15/01/2015 (cinco dias antes de expirar o prazo concedido ao oponente para completar o seu processo 20/01/2015), o resultado será o seguinte:

- o Instituto suspende o processo de oposição a pedido de ambas as partes;
- a suspensão entra em vigor em 15/01/2015 (a data em que o Instituto recebeu o requerimento de suspensão) e expira em 15/01/2016;
- o processo será retomado em 16/01/2016 (um ano depois, independentemente do período requerido pelas partes), sem nova notificação por parte do Instituto;
- o prazo concedido ao oponente passa a ser 15/03/2016 (dois meses completos para o oponente completar o processo);
- o prazo concedido ao requerente passa a ser 15/05/2016 (dois meses completos após o prazo concedido ao oponente).

Se o processo for suspenso sem prazo certo (a denominada suspensão aberta), o período de suspensão será indeterminado. O processo será retomado após confirmação por escrito do Instituto e será concedido um prazo de dois meses completos, se for caso disso, dependendo da fase do processo.

## 6.4 Oposições múltiplas

Regra 21 do CTMIR
-------------------

Consideram-se oposições múltiplas os casos em que são formuladas várias oposições relativamente a um mesmo pedido de marca comunitária.

No caso das oposições múltiplas, é necessário ter em conta alguns fatores adicionais.

Em primeiro lugar, a menos que se verifique um atraso significativo na análise da admissibilidade de uma das oposições, a prática consiste em notificar o requerente sobre a admissibilidade de todas as oposições ao mesmo tempo. Em segundo lugar, as oposições múltiplas podem implicar a suspensão de algumas delas por motivos de economia processual. Em terceiro lugar, uma limitação efetuada pelo requerente no decurso de um dos processos poderá ter consequências para as outras oposições. Além disso, pode ser prático tomar as decisões numa determinada ordem.

Por último, em certas circunstâncias, as oposições múltiplas podem juntar-se e tratar-se num único processo.

### 6.4.1 Oposições múltiplas e limitações

Se tiverem sido formuladas várias oposições e o requerente limitar os produtos e serviços num dos processos de oposição, todos os outros oponentes deverão ser informados através do envio de uma carta adequada, na medida em que a limitação afete os produtos ou serviços contestados nas outras oposições.

Se, no entanto, não existir qualquer relação entre os produtos ou serviços abrangidos pela limitação e os produtos e serviços contestados, não será necessário informar o oponente.

Por exemplo, foram formuladas quatro oposições contra o mesmo pedido de marca comunitária respeitante aos produtos das classes 3, 14, 18 e 25. As oposições visam as seguintes classes:

Oposição	Alcance
N.º 1	Classe 3
N.º 2	Classe 25
N.º 3	Classes 18 e 25
N.º 4	Classes 14 e 25

O requerente apresenta uma limitação no processo de oposição 2, suprimindo os produtos *vestuário* e *chapelaria*. Neste caso, deverão enviar-se cartas adequadas não só no processo de oposição 2, como também nos processos de oposição 3 e 4. Uma vez que a limitação não afeta os produtos contestados na oposição 1, dispensa-se qualquer ação relativamente a essa oposição.

### 6.4.2 Oposições múltiplas e decisões

Quando uma oposição entra na fase de decisão, importa ter em atenção eventuais oposições múltiplas pendentes contra o mesmo pedido de marca comunitária. Antes de se poder tomar uma decisão sobre a oposição, deve analisar-se a fase do processo das oposições múltiplas e, dependendo das circunstâncias, poderá ser proferida uma decisão ou a oposição deverá ser suspensa. O princípio geral aplicável é que os produtos e serviços contestados não devem ser recusados mais do que uma vez em diferentes momentos. Podem verificar-se as três situações descritas a seguir.

1. Todas as oposições contra o mesmo pedido de marca comunitária estão prontas para decisão ao mesmo tempo

A ordem pela qual as decisões serão proferidas fica ao critério do examinador. Não obstante, deve ser tomado em conta o seguinte:

Se todas as oposições forem recusadas, as decisões podem ser proferidas por qualquer ordem, uma vez que a recusa da oposição não afeta o pedido de marca comunitária. Mesmo na hipótese de ser interposto recurso de uma das decisões antes de serem proferidas as outras decisões, é preferível não optar pela suspensão uma vez que o processo perante a Câmara de Recurso poderá demorar algum tempo.

Se todas as oposições forem aceites, tomar-se-á primeiro a decisão sobre a oposição que suprima o maior número de produtos e serviços do pedido de marca comunitária (a oposição com maior alcance) e, depois de transitar em julgado, serão proferidas as decisões sobre as oposições que contestam produtos e serviços diferentes daqueles contestados pela primeira oposição. No exemplo referido *supra* no ponto 6.4.1, a primeira decisão a ser proferida será relativa à oposição 3 ou à oposição 4 e só depois será proferida uma decisão sobre a oposição 1.

Suponhamos que a primeira decisão recai sobre a oposição 4 e que o pedido de marca comunitária é rejeitado para as classes 14 e 25. Neste caso, a oposição 2 deverá ser suspensa.

Se o prazo de recurso tiver expirado sem que tenha sido interposto recurso, a oposição 2 considerar-se-á concluída uma vez que deixou de ter objeto. As partes serão informadas e o processo de oposição deverá ser encerrado. Considerar-se-á como constituindo um caso em que não houve lugar a decisão, nos termos do artigo 85.º, n.º 4, do CTMR. Por conseguinte, o Instituto decidirá livremente sobre as custas. Se as partes informarem o Instituto de que chegaram a acordo sobre as custas, não será proferida nenhuma decisão relativa às custas. Geralmente, a decisão é que cada uma das partes suportará as suas próprias custas.

2. Apenas uma oposição está pronta para decisão, enquanto as outras oposições ainda se encontram na fase contraditória do processo

Caso a oposição deva ser recusada, poderá tomar-se uma decisão sem que tal afete as oposições múltiplas pendentes, uma vez que a recusa não tem qualquer incidência no pedido de marca comunitária.

Se a oposição for aceite e a decisão recusar na totalidade o pedido de marca comunitária contestado, as oposições múltiplas pendentes deverão ser suspensas até que a decisão se torne definitiva. Se o prazo de recurso tiver expirado sem que tenha sido interposto recurso, as oposições múltiplas considerar-se-ão concluídas uma vez que deixaram de ter objeto. As partes serão informadas e o processo de oposição deverá ser encerrado. Considerar-se-á como constituindo um caso em que não houve lugar a decisão, nos termos do artigo 85.º, n.º 4, do CTMR. Por conseguinte, o Instituto decidirá livremente sobre as custas. Se as partes informarem o Instituto de que chegaram a acordo sobre as custas, não será proferida nenhuma decisão relativa às custas. Geralmente, a decisão é que cada uma das partes suportará as suas próprias custas.

O mesmo se aplica se a decisão sobre a oposição recusar **parte** dos produtos e serviços do pedido de marca comunitária contestado, mas **todos** os produtos e serviços contra os quais foram formuladas as oposições múltiplas.

Contudo, as oposições múltiplas serão suspensas se a decisão sobre a oposição recusar **parte** dos produtos e serviços do pedido de marca comunitária contestado, mas apenas **parte** dos produtos e serviços contra os quais foram formuladas as oposições múltiplas. A suspensão durará até que a decisão tenha transitado em julgado. Neste caso, os oponentes das oposições múltiplas serão convidados a comunicar ao Instituto se pretendem manter ou retirar a sua oposição. Se a oposição for retirada, o processo será encerrado e ambas as partes serão informadas desse facto. Se o processo for encerrado após o termo do período de reflexão, o Instituto decidirá de acordo com o artigo 85.º, n.º 2, do CTMR que cada uma das partes

suportará as suas próprias custas. Se as partes informarem o Instituto, antes do encerramento do processo, de que chegaram a acordo sobre as custas, não será proferida nenhuma decisão relativa às custas.

3. Duas ou mais oposições estão prontas para decisão, enquanto outras ainda se encontram na fase contraditória do processo

Poderá acontecer que algumas das oposições contra o pedido de marca comunitária estejam prontas para decisão enquanto outras ainda se encontram em diferentes etapas da fase contraditória. Nesta situação, os princípios enunciados nas alíneas a) e b) aplicam-se conjuntamente. Dependendo do resultado das decisões e do alcance dos processos pendentes decidir-se-á se poderá ser proferida uma decisão sobre as duas oposições ou se as oposições múltiplas deverão ser suspensas.

#### 6.4.3 Junção de processos

Regra 21, n.º 1, do CTMIR
---------------------------

A regra 21, n.º 1, do CTMIR permite ao Instituto tratar oposições múltiplas num único processo. Se o Instituto decidir juntar as oposições, as partes devem ser informadas.

As oposições podem juntar-se se tiverem sido formuladas contra o mesmo pedido de marca comunitária. É mais provável que o Instituto junte as oposições se, além disso, tiverem sido apresentadas pelo mesmo oponente ou se existir um vínculo económico entre os oponentes, por exemplo, uma empresa-mãe e uma subsidiária.

Ao tomar a decisão de juntar as oposições convém verificar se os oponentes têm o mesmo representante. Se assim não for, devem ser convidados a designar um único representante. Além disso, os direitos anteriores devem ser idênticos ou muito semelhantes. Se os representantes não responderem ou não quiserem designar um único representante, as oposições serão tratadas em separado. Se, em alguma fase do processo, estas condições deixarem de estar cumpridas, por exemplo, se o único direito anterior em que se baseia uma das oposições juntas for transmitido a um terceiro, os processos poderão ser separados.

A não ser que os processos sejam separados antes da tomada de decisão, apenas será proferida uma única decisão.

### 6.5 Mudança de partes (transmissão, alteração do nome, mudança de mandatário, interrupção do processo)

#### 6.5.1 Transmissão e processo de oposição

##### 6.5.1.1 Introdução e princípio básico

Artigo 17.º do CTMR
---------------------

Uma transmissão ou cessão de um direito anterior equivale a uma alteração da titularidade desse direito. Para mais informações, consultar Linhas de orientação,

Parte E, Operações de registo, Secção 3, A marca comunitária como objeto de propriedade, Capítulo 1, Transmissão.

Uma transmissão pode ocorrer de várias formas, incluindo a simples venda de uma marca anterior de A a B, a aquisição da empresa C (incluindo as respetivas marcas) pela empresa D, uma fusão das empresas E e F na empresa G (sucessão a título universal), ou a sucessão legal (após a morte do titular, os herdeiros passam a ser os novos titulares). Esta lista não é exaustiva.

Quando uma transmissão é efetuada durante o processo de oposição, podem verificar-se diferentes situações. No caso de registos ou pedidos de marcas comunitárias anteriores em que a oposição se baseia, o novo titular só pode tornar-se parte no processo (ou apresentar observações) a partir do momento em que o Instituto recebe o pedido de registo da transmissão. No entanto, no caso de registos ou pedidos nacionais anteriores, basta que o novo titular apresente um documento comprovativo da transmissão.

O princípio básico é que o novo titular substitui o antigo titular no processo. A prática do Instituto relativamente à transmissão é descrita nos pontos 6.5.1.2 (o registo anterior é um registo de marca comunitária), 6.5.1.3 (o registo anterior é um registo nacional), 6.5.1.4 (os registos anteriores são uma combinação de registos de marcas comunitárias e de registos nacionais) e 6.5.1.5 (transmissão de um pedido de marca comunitária contestado durante o processo de oposição).

#### 6.5.1.2 Transmissão de uma marca comunitária anterior

Artigo 17.º, n.ºs 6 e 7, do CTMR

No que diz respeito a (pedidos de) marcas comunitárias anteriores, nos termos do artigo 17.º, n.º 6, do CTMR, enquanto a transmissão não for inscrita no registo, o interessado não pode prevalecer-se dos direitos decorrentes do (pedido de) registo da marca comunitária. Contudo, durante o período compreendido entre a data de receção do pedido de registo da transmissão e a data de registo da transmissão, o novo titular já poderá apresentar declarações ao Instituto, a fim de respeitar os prazos.

#### Oposição baseada numa única marca comunitária

Quando a oposição se baseia numa única marca comunitária anterior e essa marca comunitária é/foi transmitida durante o processo de oposição, o novo titular torna-se o novo oponente. O novo titular substituirá o antigo titular.

Para esse efeito, o antigo ou o novo titular terão de informar o Instituto acerca da transmissão da marca comunitária em que a oposição se baseia e apresentar um pedido de registo da transmissão. Conforme referido acima, assim que o Instituto receber o pedido, o novo titular poderá apresentar declarações. Contudo, apenas se torna parte no processo quando a transmissão estiver registada.

Na prática, a partir do momento em que o Instituto é informado de que foi recebido um pedido de registo, o processo pode prosseguir com o novo titular. Não obstante, a transmissão tem de ser registada antes de poder ser proferida uma decisão sobre a

oposição. Se a oposição estiver pronta para decisão, mas a transmissão ainda não tiver sido registada, a oposição será suspensa.

Se o novo titular informar o Instituto de que não pretende prosseguir o processo, a oposição considerar-se-á retirada.

#### Transmissão parcial da única marca comunitária em que a oposição se baseia

Em caso de transmissão parcial, uma parte da marca comunitária anterior continua a ser propriedade do titular inicial e a outra parte é transmitida para um novo titular. Às transmissões parciais aplicam-se os mesmos princípios que à transmissão de um ou mais registos de marcas comunitárias em que a oposição se baseia. Estes princípios descrevem-se no próximo parágrafo.

#### Oposição baseada em mais do que uma marca comunitária anterior

Se uma oposição se basear em mais do que uma marca comunitária anterior e essas marcas forem/tiverem sido transmitidas para o mesmo novo titular durante o processo de oposição, aplicam-se os princípios acima descritos. No entanto, a situação é diferente se apenas uma das marcas comunitárias anteriores for/tiver sido transmitida. Neste caso, o novo titular também poderá tornar-se oponente, passando a haver dois oponentes. Contudo, manter-se-á apenas um processo de oposição. Em geral, ambos os oponentes têm o mesmo representante.

Se um dos oponentes quiser retirar a sua oposição, o seu pedido será aceite independentemente de o outro oponente pretender prosseguir o processo. Se o processo prosseguir, basear-se-á unicamente nos direitos do oponente que não retirou a sua oposição. Não será proferida nenhuma decisão separada sobre as custas.

Os novos oponentes serão tratados como «coopponentes», o que significa que o Instituto continuará a tratar o processo exatamente como antes, ou seja, como uma única oposição, embora com mais do que um oponente. Além disso, o Instituto considerará o representante inicial como sendo o representante «comum» de todos os oponentes e não convidará os novos oponentes a designar um novo representante. Não obstante, os novos oponentes têm sempre a possibilidade de designar um representante à sua escolha.

A representação comum não implica que os oponentes não possam agir de forma autónoma, na medida em que os seus direitos anteriores permanecem autónomos: se, por exemplo, um dos oponentes se conciliar com o requerente, a oposição considerar-se-á parcialmente retirada relativamente aos direitos anteriores detidos por este oponente.

#### 6.5.1.3 Transmissão de um registo nacional anterior

##### Oposição baseada num único registo nacional anterior

Quando a oposição se baseia num único registo nacional anterior e esse registo for/tiver sido transmitido durante o processo de oposição, o novo titular torna-se o novo oponente. O novo titular substituirá o antigo titular.



Para esse efeito, o antigo ou o novo titular terão de informar o Instituto acerca da transmissão do registo nacional anterior em que a oposição se baseia e apresentar um documento comprovativo, nomeadamente, a escritura de transmissão. Tendo em conta as diferentes práticas nacionais, não é obrigatório apresentar uma cópia do pedido de registo da transmissão submetido ao instituto nacional.

O Instituto não exige que o novo titular confirme que pretende prosseguir o processo. Desde que o documento comprovativo da transmissão seja válido, o novo titular será aceite como novo oponente. Se ele comunicar a transmissão ao Instituto mas não apresentar documentos comprovativos (suficientes), o processo de oposição será suspenso e o novo titular terá dois meses para provar a transmissão.

Não obstante, nos Estados-Membros em que o registo é um requisito para que a transmissão produza efeitos em relação a terceiros, a transmissão tem de ser registada antes de se tomar uma decisão sobre a oposição. Se a oposição estiver pronta para decisão mas a transmissão ainda não tiver sido registada, suspender-se-á a oposição e solicitar-se-á ao oponente que apresente um documento comprovativo do registo da transmissão.

Uma vez que o atraso do processo é contrário aos interesses do requerente, deverá fixar-se um prazo de dois meses para o novo titular apresentar esse documento comprovativo.

Se o novo titular não apresentar as provas necessárias, o processo prosseguirá com o antigo titular. Se o antigo titular alegar que já não é titular, a oposição deixou de ter fundamento, porque o oponente já não é o titular do direito anterior. Deverá informar-se o titular de que a sua oposição será recusada, a menos que a retire.

Se o novo titular apresentar as provas necessárias e informar o Instituto de que não pretende prosseguir o processo, a oposição considerar-se-á retirada.

Será admissível qualquer prova que demonstre o acordo entre as partes relativamente à transmissão/alteração da titularidade.

#### Transmissão parcial do único registo nacional em que a oposição se baseia

Em caso de transmissão parcial, uma parte do registo nacional anterior continua a ser propriedade do titular inicial e a outra parte é transmitida para um novo titular. Às transmissões parciais aplicam-se os mesmos princípios que à transmissão de um ou mais registos nacionais em que a oposição se baseia. Estes princípios descrevem-se no próximo parágrafo.

#### Oposição baseada em mais do que um registo nacional anterior

Se uma oposição se basear em mais do que um registo nacional anterior e esses registos forem/tiverem sido transmitidos para o mesmo novo titular durante o processo de oposição, aplicam-se os princípios acima descritos.

No entanto, a situação é diferente se apenas um dos direitos nacionais anteriores for/tiver sido transmitido. Neste caso, o novo titular também poderá tornar-se oponente, passando a haver dois oponentes. Contudo, manter-se-á apenas um processo de oposição. Em geral, ambos os oponentes têm o mesmo representante.

Se um dos oponentes quiser retirar a sua oposição, o seu pedido será aceite independentemente de o outro oponente pretender prosseguir o processo. Como é óbvio, se o processo prosseguir, basear-se-á unicamente nos direitos do oponente que não retirou a sua oposição. Não será proferida nenhuma decisão separada sobre as custas.

Na prática, os novos oponentes serão tratados como «coopponentes», o que significa que o Instituto continuará a tratar o processo exatamente como antes, ou seja, como uma única oposição, embora com mais do que um oponente. Além disso, o Instituto considerará o representante inicial como sendo o representante «comum» de todos os oponentes e não convidará os novos oponentes a designar um novo representante. Não obstante, os novos oponentes têm sempre a possibilidade de designar um representante à sua escolha.

#### 6.5.1.4 Oposição baseada em mais do que uma combinação de registos de marcas comunitárias e de registos nacionais anteriores

Se uma oposição se basear num ou mais registos de marca comunitária e num ou mais registos nacionais ao mesmo tempo, e uma dessas marcas for/tiver sido transmitida para o mesmo novo titular durante o processo de oposição, aplicam-se os princípios acima descritos. Neste caso, o novo titular também poderá tornar-se oponente, passando a haver dois oponentes. Contudo, manter-se-á apenas um processo de oposição. Em geral, ambos os oponentes têm o mesmo representante.

Em todas estas situações, assim que o Instituto tiver conhecimento da transmissão da titularidade, atualizará a base de dados oficial de modo a incluir o novo oponente/ambos os oponentes, e comunicará esse facto às partes apenas para informação. Contudo, o mero facto de os registos anteriores terem sido transmitidos nunca justificará a concessão de um novo prazo para a apresentação de observações ou de quaisquer outros documentos.

#### 6.5.1.5 Transmissão do pedido de marca comunitária contestado

Se, durante o processo de oposição, o pedido de marca comunitária contestado for/tiver sido transmitido, a oposição acompanhará o pedido, ou seja, o oponente será informado acerca da transmissão e o processo prosseguirá entre o novo titular do pedido de marca comunitária e o oponente.

#### 6.5.1.6 Transmissão parcial de um pedido de marca comunitária contestado

Regra 32, n.º 4, do CTMIR
---------------------------

Em caso de transmissão parcial de um pedido de marca comunitária (contestado), o Instituto criará um processo separado para o novo registo (pedido) com um novo número de registo (pedido).

Neste caso, quando a transmissão é inscrita no registo e é criado um novo pedido de marca comunitária, o examinador da oposição também tem de criar um novo processo

de oposição contra o novo pedido de marca comunitária, uma vez que não é possível formular uma oposição contra dois pedidos de marcas comunitárias diferentes.

Importa, no entanto, referir que esta situação só se verifica quando alguns dos produtos e serviços inicialmente contestados se mantêm no «antigo» pedido de marca comunitária e outros no pedido de marca comunitária recém-criado. Por exemplo: o oponente X formula a sua oposição contra todos os produtos do pedido de marca comunitária Y, pertencentes à classe 12 para *aparelhos de locomoção por terra e por ar* e à classe 25 para *vestuário e calçado*. O pedido de marca comunitária Y é objeto de uma transmissão parcial, sendo dividido no pedido de marca comunitária Y' para *aparelhos de locomoção por terra e vestuário* e no pedido de marca comunitária Y'' para *aparelhos de locomoção por ar e calçado*.

Artigos 17.º e 23.º do CTMR
-----------------------------

Tendo em conta que, quando o oponente apresentou a sua oposição, apenas tinha uma taxa de oposição a pagar, não lhe será exigido o pagamento de uma segunda taxa para a nova oposição criada na sequência da divisão do pedido de marca comunitária.

A transmissão só produz efeitos em relação a terceiros depois de ser inscrita na base de dados do Instituto, mesmo que tenha sido requerida antes de ser apresentada a oposição. É, por isso, correto pagar-se apenas uma taxa de oposição, já que a oposição, no momento em que foi apresentada, visava somente um pedido de marca comunitária (o único pedido então existente). Assim sendo, a nova oposição será criada sem que seja necessário pagar uma nova taxa de oposição.

No que se refere à repartição das custas, o examinador da oposição terá em conta que apenas foi paga uma taxa de oposição.

Além disso, dependendo das circunstâncias do caso, poderá ser possível juntar os processos (por exemplo, se o representante do «antigo» e do «novo» pedido for o mesmo).

### 6.5.2 As partes são as mesmas após a transmissão

Na eventualidade de, na sequência de uma transmissão, o oponente e o requerente passarem a ser a mesma pessoa ou entidade, a oposição deixa de ter objeto e, conseqüentemente, será encerrada oficiosamente pelo Instituto.

### 6.5.3 Alteração de nomes

Conforme referido anteriormente, uma alteração do nome não implica uma alteração da titularidade.

### 6.5.4 Mudança de mandatários

Durante o processo poderá haver uma mudança de mandatários. Podem ocorrer diversas situações diferentes.

Pode acontecer que o oponente ou o requerente informem o Instituto de que pretendem designar um (novo) mandatário. Também pode acontecer que o próprio mandatário se demita ou que a sua inscrição na lista de mandatários autorizados seja suprimida ou suspensa. Além disso, pode dar-se o caso de o oponente ou o requerente mudarem devido a uma transmissão e quererem designar novos mandatários.

Caso ocorra uma mudança de mandatário durante o processo de oposição, a outra parte será informada desse facto mediante o envio de uma cópia da carta e da procuração (caso tenha sido depositada).

Artigo 92.º do CTMR
---------------------

Caso um mandatário se demita, o processo prosseguirá com o próprio oponente ou requerente se estes tiverem domicílio ou sede na UE. A outra parte será informada da demissão do mandatário. Se a parte cujo mandatário se demitiu não tiver domicílio ou sede na UE, ser-lhe-á enviada uma carta informando-a da necessidade de designar um novo mandatário.

Para informações sobre a designação tácita ou a mudança de mandatário, consultar as Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional.

#### 6.5.5 Interrupção do processo em caso de morte ou incapacidade legal do requerente ou do seu mandatário

Regra 73 do CTMIR
-------------------

A regra 73 do CTMIR diz respeito à interrupção do processo. O n.º 1 distingue três situações.

O processo de oposição perante o Instituto será interrompido:

1. Em caso de morte ou incapacidade legal do *requerente* da marca comunitária (por exemplo, se um tribunal o declarar judicialmente incapaz por demência).
2. No caso de o *requerente* da marca comunitária se encontrar na impossibilidade jurídica de prosseguir o processo perante o Instituto (por exemplo, porque o requerente se encontra num processo de execução forçada).
3. Em caso de morte do *mandatário de um requerente* ou de incapacidade legal deste em virtude de uma ação instaurada contra os seus bens. Para mais informações, consultar Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional.

A regra 73 do CTMIR refere-se unicamente ao requerente e ao seu mandatário, não fazendo qualquer alusão a outras partes, tais como os oponentes. Na falta de disposições pertinentes, o Instituto aplicará esta disposição unicamente nos casos em que o requerente (ou o seu mandatário) se encontrar impossibilitado de prosseguir o processo. Assim sendo, por exemplo, se for declarada a insolvência do oponente, o

processo não será interrompido (mesmo nos casos em que o oponente é o requerente/titular de um (pedido de) marca comunitária anterior). A incerteza quanto ao estatuto jurídico de um oponente ou do seu mandatário não poderá causar prejuízo ao requerente. Nesse caso, se a notificação for devolvida ao Instituto porque a sua entrega se revelou impossível, aplicar-se-ão as regras normais de notificação por anúncio público.

#### 6.5.5.1 Morte ou incapacidade legal do requerente

Em caso de morte do requerente ou da pessoa habilitada a representá-lo nos termos da lei nacional aplicável, devido à incapacidade legal do requerente, o processo só será interrompido a pedido do mandatário do requerente ou da pessoa habilitada ou se o mandatário se demitir.

#### 6.5.5.2 Impossibilidade jurídica de o requerente prosseguir o processo perante o Instituto (por exemplo, insolvência)

A regra 73, n.º 1, alínea b), do CTMIR aplica-se a partir do momento em que a parte no processo deixa de ter a faculdade de dispor do processo, ou seja, de dispor dos seus bens, e até ao momento em que é nomeado um liquidatário ou um administrador da insolvência que, a partir daí, assumirá a representação legal da parte.

Se o requerente estiver representado por um mandatário autorizado e este não se demitir, não será necessário interromper o processo. O Instituto considera que o mandatário do requerente está habilitado a representar o requerente até o Instituto receber informação em contrário do próprio mandatário, do administrador da insolvência nomeado ou do tribunal competente para conhecer do litígio em questão.

Se o mandatário comunicar a sua demissão ao Instituto, dependerá se ele também indica a identidade da pessoa nomeada como administrador ou liquidatário da insolvência.

- Em caso afirmativo, o Instituto continuará a comunicar com o administrador ou liquidatário. Se existirem prazos que afetam o requerente e que ainda não tinham expirado quando foi declarada a insolvência, o Instituto reiniciará esses prazos. Por isso, neste caso, o processo é interrompido e retomado imediatamente. Por exemplo, se o requerente ainda dispunha de dez dias para apresentar observações quando foi declarada a sua insolvência, na nova carta que o Instituto enviar ao administrador da insolvência conceder-lhe-á um novo prazo de dois meses para apresentar tais observações.
- Se a identidade do liquidatário ou do administrador da insolvência não for indicada, o Instituto não terá outra alternativa a não ser a de declarar a interrupção do processo. Será enviada uma comunicação nesse sentido diretamente ao requerente insolvente e ao oponente. Embora não seja da competência do Instituto averiguar a identidade do liquidatário, continuará a tentar comunicar com o requerente insolvente, a fim de retomar o processo. Com efeito, embora o requerente insolvente não esteja habilitado a realizar atos jurídicos vinculativos, geralmente ele continua a receber correspondência, ou, se assim não for, o correio é automaticamente entregue ao administrador da insolvência, caso tenha sido nomeado. O Instituto poderá igualmente tomar em

consideração informações sobre a identidade do administrador da insolvência fornecidas pelo oponente.

Se a notificação for devolvida ao Instituto porque a sua entrega se revelou impossível, aplicar-se-ão as regras normais de notificação por anúncio público.

Se forem apresentados documentos comprovativos da nomeação do liquidatário ou administrador da insolvência, não será necessário traduzi-los para a língua do processo.

Assim que o Instituto for informado acerca da identidade do liquidatário ou do administrador da insolvência, o processo será retomado a partir da data por ele determinada. A outra parte tem de ser informada.

Regra 73, n.º 4, do CTMIR
---------------------------

A interrupção do processo significa que os prazos que ainda não tinham expirado na data de interrupção do processo recomeçarão a contar do dia em que o processo for retomado. Por exemplo, se o processo tiver sido interrompido dez dias antes de expirar o prazo concedido ao requerente para apresentar observações, recomeçará um novo prazo de dois meses, e não de dez dias que ainda restavam na data da interrupção. Para esclarecer esta questão, o Instituto fixará um novo prazo na carta que enviar às partes informando-as de que o processo será retomado.

#### 6.5.5.3 Morte ou impossibilidade jurídica de o mandatário do requerente prosseguir o processo perante o Instituto

No caso referido na regra 73, n.º 1, alínea c), do CTMIR, o processo será interrompido e retomado quando o Instituto for informado da designação de um novo mandatário do requerente da marca comunitária.

Esta interrupção durará no máximo três meses e, se não for designado nenhum mandatário até ao fim desse período, o Instituto retomará o processo. Quando retomar o processo, o Instituto procederá como se segue:

1. Se a designação de um mandatário for obrigatória ao abrigo do artigo 92.º, n.º 2, do CTMR porque o requerente não tem domicílio nem sede na UE, o Instituto contactará o requerente e informá-lo-á de que o pedido de marca comunitária será considerado retirado se não designar um mandatário no prazo de dois meses. Se o requerente não designar um mandatário até ao final do prazo, considerar-se-á que o pedido de marca comunitária foi retirado.
2. Se a designação de um mandatário **não** for obrigatória ao abrigo do artigo 92.º, n.º 2, do CTMR, o Instituto retomará o processo e enviará todas as comunicações diretamente ao requerente.

Em ambos os casos, a retoma do processo significa que todos os prazos que estavam a correr relativamente ao requerente na data de interrupção do processo recomeçarão a contar no dia em que o processo for retomado.