

***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 6

PROVA DE UTILIZAÇÃO

Índice

1 Considerações de caráter geral	5
1.1 Função da prova de utilização.....	5
1.2 Enquadramento legislativo.....	5
1.2.1 CTMR e CTMIR	5
1.2.1.1 Artigo 15.º do CTMR – obrigação de utilizar as marcas registadas	5
1.2.1.2 Artigo 42.º do CTMR – consequências da não utilização.....	6
1.2.1.3 Regra 22 do CTMIR – normas processuais, comprovativos e língua.....	7
1.2.2 A Diretiva sobre as marcas e as disposições nacionais de aplicação correspondentes	8
2 Direito substantivo	8
2.1 Utilização séria: os princípios do Tribunal de Justiça.....	8
2.2 Utilização séria: nível de prova exigido pelo Instituto.....	9
2.3 Natureza da utilização: utilização como marca na vida comercial	11
2.3.1 A expressão «natureza da utilização»	11
2.3.2 Utilização como marca	11
2.3.3. Utilização pública na vida comercial	13
2.3.3.1 Utilização pública versus utilização interna.....	13
2.3.3.2 Atividade comercial versus atividade promocional.....	13
2.3.4 Utilização em relação a produtos ou serviços.....	14
2.3.4.1 Utilização em relação a produtos	14
2.3.4.2 Utilização em relação a serviços	15
2.3.4.3 Utilização em publicidade.....	15
2.3.4.4 Utilização na Internet.....	17
2.4 Local de utilização.....	19
2.4.1 Utilização no mercado «interno»	19
2.4.2 Marcas comunitárias: utilização na União Europeia	19
2.4.3 Marcas nacionais: utilização no Estado-Membro pertinente.....	20
2.4.4 Utilização para efeitos de importação e exportação	20
2.5 Período de utilização.....	21
2.5.1 Marca anterior registada há pelo menos cinco anos	21
2.5.1.1 Marcas comunitárias	21
2.5.1.3 Registos internacionais que designam um Estado-MembroError! Bookmark not defined.	
2.5.1.4 Registos internacionais que designam a União Europeia	25
2.5.2 Período pertinente	Error! Bookmark not defined.
2.5.3 Síntese.....	26
2.6 Extensão da utilização	27
2.6.1 Critérios	27
2.6.2 Exemplos de utilização insuficiente.....	28
2.6.3 Exemplos de utilização suficiente.....	30
2.7 Utilização da marca de formas diferentes da registada.....	31
2.7.1 Introdução.....	31
2.7.2 Critérios do Tribunal Geral	32
2.7.3 Prática do Instituto.....	33
2.7.3.1 Adições.....	33
2.7.3.2 Omissões	39
2.7.3.3 Outras alterações	43

2.8 Utilização para os produtos ou serviços para que a marca está registada	48
2.8.1 Comparação entre os produtos/serviços utilizados e a especificação de produtos/serviços	49
2.8.2 Importância da classificação	51
2.8.3 Utilização e registo para indicações gerais dos «títulos de classes»	51
2.8.4 Utilização de subcategorias de produtos/serviços e de produtos/serviços semelhantes	51
2.8.4.1 Marca anterior registada para uma categoria de produtos/serviços ampla.....	52
2.8.4.2 Marca anterior registada para uma categoria de produtos/serviços precisa.....	53
2.8.4.3 Exemplos.....	54
2.8.5 Utilização da marca para peças sobressalentes e serviços pós-venda dos produtos registados	56
2.9 Utilização pelo titular em nome próprio.....	57
2.9.1 Utilização pelo titular	57
2.9.2 Utilização por terceiros autorizados	57
2.9.3 Utilização de marcas coletivas	58
2.10 Utilização lícita	58
2.11 Justificação de não utilização	59
2.11.1 Riscos para a empresa.....	59
2.11.2 Intervenção dos poderes públicos ou dos tribunais	59
2.11.3 Registos defensivos	61
2.11.4 Força maior.....	61
2.11.5 Consequências da justificação de não utilização.....	61
3 Disposições processuais.....	62
3.1 Pedido do requerente.....	62
3.1.1 Prazo para a apresentação do pedido	62
3.1.2 O pedido deve ser explícito, inequívoco e incondicional	62
3.1.3 Interesse do requerente em obter em primeiro lugar a prova de utilização.	64
3.1.4 Reação no caso de o pedido ser inválido	64
3.2 Convite expresso do Instituto	64
3.3 Reação do oponente: produção da prova de utilização	65
3.3.1 Prazo para a produção da prova de utilização.....	65
3.3.2 Meios de prova	65
3.3.2.1 Princípios.....	65
3.3.2.2 Referências	67
3.3.2.3 Declarações	68
3.4 Reação do requerente.....	70
3.4.1 Transmissão de elementos de prova	70
3.4.2 Prova de utilização insuficiente	70
3.4.3 Ausência de reação do requerente	71
3.4.4 Retirada formal do pedido	71
3.5 Nova reação do oponente.....	71
3.6 Utilização de línguas na prova de utilização	71
3.7 Decisão	72

3.7.1	Competência do Instituto	72
3.7.2	Necessidade de tomada de decisão	73
3.7.3	Apreciação global dos elementos de prova apresentados	73
3.7.4	Exemplos	74
3.7.4.1	Utilização séria admitida.....	74
3.7.4.2	Utilização séria não admitida.....	75

1 Considerações de caráter geral

1.1 Função da prova de utilização

A legislação da União Europeia em matéria de marcas estabelece que o titular de uma marca registada tem a «obrigação» de utilizar seriamente essa marca. A obrigação de utilização não é aplicável imediatamente após o registo da marca anterior. Com efeito, o titular da marca beneficia de um «período de carência» de cinco anos, durante o qual não necessita de demonstrar a utilização da marca para valer-se desta – incluindo em processos de oposição intentados perante o Instituto. Após este período, o titular pode ser solicitado a demonstrar a utilização da marca anterior nos produtos e serviços pertinentes. Até ao termo do período de carência, o registo formal é suficiente para assegurar a cabal proteção da marca.

O facto de os titulares de marcas anteriores poderem ser chamados a demonstrar que estas foram utilizadas seriamente tem por objetivo reduzir o número de marcas registadas e protegidas, e, em consequência, o número de conflitos entre marcas. Esta interpretação é apoiada pelo oitavo considerando da Diretiva 89/104/CEE, que refere expressamente este objetivo (acórdão do Tribunal Geral de 12/03/2003, T-174/01, «Silk Cocoon», n.º 38).

No que respeita ao requisito de prova de utilização em processos de oposição intentados perante o Instituto, importa não esquecer que o artigo 42.º, n.ºs 2 e 3 do CTMR, «não visa avaliar o êxito comercial nem controlar a estratégia económica de uma empresa nem tão-pouco reservar a proteção das marcas apenas às explorações comerciais quantitativamente importantes» (acórdãos do Tribunal Geral de 08/07/2004, T-334/01, «Hipoviton», n.º 32, e de 08/07/2004, T-203/02, «VITAFRUIT», n.º 38).

O Instituto não investiga oficiosamente se a marca anterior foi ou não utilizada. Esta diligência apenas tem lugar quando o requerente de marca comunitária solicita expressamente uma prova de utilização. Com efeito, esse pedido, se satisfizer todos os requisitos legais, desencadeia as consequências processuais e substantivas previstas no CTMR e do CTMIR.

1.2 Enquadramento legislativo

O enquadramento legislativo consiste nas disposições do CTMR, do CTMIR e da Diretiva sobre as marcas, tal como transpostas para as legislações nacionais dos Estados-Membros.

1.2.1 CTMR e CTMIR

1.2.1.1 Artigo 15.º do CTMR – obrigação de utilizar as marcas registadas

O artigo 15.º do CTMR estipula os requisitos substantivos de base relativos à obrigação de utilizar as marcas registadas e determina, no seu n.º 1:

«Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na União Europeia, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido

suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.»

Em conformidade com o artigo 15.º, n.º 1, alíneas a) e b), do CTMR, a utilização da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada e a aposição da marca comunitária nos produtos ou na respetiva embalagem na União Europeia apenas para efeitos de exportação são igualmente consideradas como «utilização» na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do CTMR.

Nos termos do artigo 15.º, n.º 2, do CTMR, a utilização da marca comunitária com o consentimento do titular é considerada como feita pelo titular.

1.2.1.2 Artigo 42.º do CTMR – consequências da não utilização

As consequências da não utilização em processos de oposição são objeto do artigo 42.º, n.os 2 e 3, do CTMR. O artigo 42.º, n.º 2, do CTMR estatui que:

«A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objeto de uma utilização séria na União Europeia em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.»

Nos termos do artigo 42.º, n.º 3, do CTMR:

«O ponto 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, partindo-se do princípio de que a utilização na União Europeia é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.»

Não há qualquer disposição no CTMR que preveja expressamente que os modos de utilização referidos no artigo 15.º, n.os 1 e 2, do mesmo regulamento, possam igualmente ser considerados como utilização de marcas nacionais anteriores. Contudo, o conceito de obrigação de utilizar a marca registada está harmonizado por força do artigo 10.º, n.os 2 e 3, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (a «Diretiva»). Nestas circunstâncias, é conveniente aplicar o artigo 15.º, n.os 1 e 2, do CTMR igualmente à utilização de marcas nacionais anteriores.

Além disso, decorre da redação do artigo 42.º, n.os 2 e 3, do CTMR que a prova de utilização apenas pode ser requerida se o direito anterior for uma **marca comunitária** ou outra **marca** com efeitos na UE ou num Estado-Membro da UE, tal como definida no artigo 8.º, n.º 2, alínea a), do CTMR. Dado que as oposições deduzidas ao abrigo

do **artigo 8.º, n.º 4, do CTMR** não podem ter como base marcas comunitárias ou outras marcas referidas no artigo 8.º, n.º 2, alínea a), do mesmo regulamento, o requerente de marca não pode solicitar prova de utilização relativamente a direitos anteriores invocados em oposições deduzidas ao abrigo desta disposição. Não obstante, o artigo 8.º, n.º 4, do CTMR requer que o oponente prove que os direitos anteriores em causa são utilizados na vida comercial e que o seu alcance não é apenas local.

Relativamente ao **artigo 8.º, n.º 3, do CTMR**, a prática do Instituto consiste em não aceitar quaisquer pedidos de prova de utilização de direitos anteriores, devido ao facto de esses direitos anteriores incluírem tanto marcas com efeitos na UE ou em Estados-Membros da UE (marcas comunitárias, marcas nacionais, registos internacionais) **como** marcas nacionais de países terceiros, relativamente às quais não é possível solicitar provas de utilização ao abrigo do CTMR. Seria discriminatório solicitar provas de utilização das marcas de uns países e não de outros. Nestas circunstâncias, atenta a especificidade do objeto de proteção ao abrigo do artigo 8.º, n.º 3, do CTMR, e não obstante o facto de a utilização ou não utilização dos direitos anteriores poder ser relevante para a justificação do pedido de marca comunitária, o oponente não pode ser obrigado a fazer prova de utilização, nos termos do artigo 42.º, n.º 3, do CTMR, de quaisquer direitos anteriores invocados.

1.2.1.3 Regra 22 do CTMIR – normas processuais, comprovativos e língua

Nos termos da regra 22, n.º 2, do CTMIR, no caso de, em conformidade com o artigo 43.º, n.ºs 2 ou 3 do CTMR, o oponente ter de provar a utilização ou a existência de motivos justificados para a não utilização da marca, o Instituto convidá-lo-á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Se o oponente não fornecer a prova no prazo fixado, o Instituto rejeitará a oposição.

Nos termos da regra 22, n.º 3, do CTMIR, as indicações e comprovativos necessários para fazer prova da utilização devem consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização da marca oponível em relação aos produtos e serviços para os quais a marca se encontra registada e nos quais se baseia a oposição e em comprovativos dessas indicações, em conformidade com o disposto no n.º 4 da mesma regra.

Nos termos da regra 22, n.º 4, do CTMIR, os comprovativos devem consistir em documentos escritos e, em princípio, limitar-se a documentos justificativos e a elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, faturas, fotografias e anúncios de jornais, e às declarações escritas referidas no artigo 78.º, n.º 1, alínea f), do CTMR.

Nos termos da regra 22, n.º 5, do CTMIR, pode ser pedida uma prova de utilização com ou sem apresentação simultânea de observações com base nos fundamentos da oposição. Essas observações podem ser apresentadas em conjunto com as observações formuladas em resposta à prova de utilização.

Nos termos da regra 22, n.º 6, do CTMIR, no caso de os comprovativos apresentados em conformidade com os n.ºs 1, 2 e 3 não estarem redigidos na língua do processo de oposição, o Instituto pode exigir ao oponente que apresente uma tradução desses comprovativos na referida língua no prazo por ele fixado.

1.2.2 A Diretiva sobre as marcas e as disposições nacionais de aplicação correspondentes

O artigo 10.º da Diretiva contém disposições idênticas às do artigo 15.º do CTMR, embora em vez de referir a utilização na União Europeia refira o uso no Estado-Membro.

2 Direito substantivo

2.1 Utilização séria: os princípios do Tribunal de Justiça

Nem o CTMR nem o CTMIR definem o que se deve entender por «utilização séria». No entanto, o Tribunal de Justiça (o «Tribunal») estabeleceu alguns princípios importantes para a interpretação desta expressão.

Processo «Minimax», 2003 (acórdão de 11/03/2003, C-40/01, «Minimax»): o Tribunal estabeleceu os seguintes princípios:

- Entende-se por uso sério, o uso **efetivo** da marca (n.º 35).
- O uso sério deve, assim, entender-se como um uso que **não é feito a título meramente simbólico**, apenas para efeitos de manutenção dos direitos conferidos pela marca (n.º 36).
- O uso sério deve ser um uso compatível com a **função essencial** da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem de um produto ou serviço, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço dos que tenham proveniência diversa (n.º 36).
- O uso sério da marca pressupõe a utilização desta **no mercado** dos produtos ou serviços protegidos pela marca e não apenas no seio da empresa interessada (n.º 37).
- O uso sério da marca deve incidir em **produtos ou serviços** que já são comercializados ou cuja comercialização, preparada pela empresa com vista à conquista de uma clientela, nomeadamente no quadro de campanhas publicitárias, está iminente (n.º 37).
- Na apreciação do caráter sério do uso da marca, devem tomar-se em consideração todos os factos e circunstâncias adequados para **provar a existência** da sua exploração comercial, em especial, os usos considerados justificados, no setor económico em questão, para **manter ou criar partes de mercado** em benefício dos produtos ou serviços protegidos pela marca (n.º 38).
- A apreciação das circunstâncias do caso concreto pode, assim, justificar que se tome em consideração, nomeadamente, a **natureza** do produto ou serviço em causa, as **características do mercado** em questão, a extensão e a **frequência** do uso da marca (n.º 39).
- Assim, **não** é necessário que o uso da marca seja sempre **quantitativamente importante** para ser qualificado de sério, pois tal qualificação depende das

características do produto ou serviço em questão no mercado correspondente (n.º 39).

Processo «La Mer», 2004 (despacho de 27/01/2004, C-259/02, «Laboratoire de la mer»): o Tribunal desenvolveu os princípios enunciados no processo «Minimax» do seguinte modo:

- A questão de saber se o uso é suficiente para manter ou criar quotas de mercado para os referidos produtos ou serviços depende de vários fatores e tem de ser apreciada caso a caso. As **características** desses produtos ou serviços, a **frequência ou a regularidade** do uso da marca, o facto de a marca ser utilizada para comercializar a **totalidade** dos produtos ou serviços idênticos da empresa titular ou simplesmente alguns deles, ou ainda as provas que o titular está em condições de apresentar, são alguns dos fatores que podem ser tomados em consideração (n.º 22);
- A utilização da marca por um só cliente, **importador** dos produtos para os quais está registada, pode bastar para demonstrar que tal uso é sério, se se revelar que essa operação de importação tem uma justificação comercial real para o titular da marca (n.º 24);
- Não pode ser fixada uma **regra de minimis** (n.º 25).

2.2 Utilização séria: nível de prova exigido pelo Instituto

O artigo 42.º do CTMR requer a produção de prova de utilização séria da marca anterior. A prova deve assentar em **elementos concretos e objetivos** que comprovem uma utilização efetiva e suficiente da marca (acórdão do Tribunal Geral de 18/01/2011, T-382/08, «Vogue», n.º 22). A utilização séria de uma marca não deve ser determinada com base em probabilidades ou suposições.

Além disso, o Instituto não pode determinar oficiosamente a utilização séria de marcas anteriores. Mesmo os titulares de marcas supostamente bem conhecidas devem apresentar elementos que provem a utilização séria da(s) marca(s) anterior(es).

O Instituto não exige necessariamente um nível elevado de provas de utilização séria. Com efeito, o Tribunal entendeu não ser possível estabelecer *a priori*, de forma abstrata, qual o limite quantitativo que deve ser considerado para determinar se a utilização tem ou não caráter sério, pelo que não é possível fixar uma regra de *minimis* objetiva para estabelecer *a priori* o nível de utilização necessário para poder ser considerado «sério». Deste modo, embora deva ser demonstrada uma utilização mínima, aquilo a que corresponde exatamente essa utilização mínima varia em função das circunstâncias específicas de cada caso. De acordo com a regra geral, quando serve uma finalidade comercial real, uma **utilização ainda que mínima da marca pode ser suficiente para estabelecer o caráter sério dessa utilização**, consoante os produtos e serviços e o **mercado em causa** (acórdãos do Tribunal Geral de 23/09/2009, T-409/07, «Acopat», n.º 35 e jurisprudência citada, e de 02/02/2012, T-387/10, «Arantax», n.º 42).

Por outras palavras, é suficiente que o comprovativo de utilização prove uma utilização que o Instituto considere, nas circunstâncias em apreço, que não é feita apenas para efeitos de manutenção dos direitos conferidos pela marca. Por exemplo, em alguns

casos, um volume de vendas relativamente baixo pode ser suficiente para determinar que a utilização não é meramente simbólica, sobretudo se se tratar de produtos de preço elevado (decisão de 04/09/2007, R 0035/2007-2, «DINKY», n.º 22). Não obstante, mesmo que uma utilização muito limitada possa ser suficiente em determinadas circunstâncias, os titulares devem comprovar devidamente a utilização.

Nos termos da regra 22, n.º 3, do CTMIR, as indicações e comprovativos necessários para fazer prova de utilização devem consistir em indicações relativas ao **local, período, extensão e natureza da utilização** da marca oponível em relação aos produtos e serviços em causa.

Estes requisitos relativos à produção de prova são **cumulativos** (acórdão do Tribunal Geral de 05/10/2010, T-92/09, «STRATEGI», n.º 43), o que significa que o oponente é obrigado não só a indicar como a provar cada um deles. Contudo, o caráter suficiente das indicações e das provas relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização deve ser apreciado à luz da *totalidade* dos elementos comprovativos apresentados. Não é pertinente uma avaliação separada dos diferentes fatores relevantes, considerados isoladamente (acórdão do Tribunal Geral de 17/02/2011, T-324/09, «Friboi», n.º 31).

Em consequência, o Instituto submete os elementos comprovativos apresentados a uma **avaliação global**. Todas as circunstâncias de cada caso concreto têm de ser tidas em conta e todos os elementos apresentados devem ser avaliados *em articulação uns com os outros*. Desta forma, embora determinados elementos comprovativos possam ser insuficientes para, por si só, provar a utilização de uma marca anterior, em articulação com outra documentação e informação podem contribuir para provar a utilização da marca.

Os elementos comprovativos da utilização podem ser de **natureza indireta/circunstancial**, como a informação sobre a quota de mercado dos produtos ou serviços em causa, a importação dos produtos em causa, o fornecimento das matérias-primas necessárias ou de embalagens ao titular da marca ou ainda o termo do prazo de validade dos produtos em causa. Os elementos comprovativos de natureza indireta podem desempenhar um papel decisivo na avaliação global dos elementos comprovativos apresentados. O seu valor probatório tem de ser cuidadosamente avaliado. Por exemplo, no seu acórdão de 08/07/2010, T-30/09, «peerstorm», n.º 42 e seguintes, o Tribunal Geral considerou que catálogos podem – em determinadas circunstâncias – fornecer, por si só, informações conclusivas sobre a suficiente extensão da utilização.

Na apreciação do valor probatório dos elementos comprovativos apresentados, há que ter em conta **o tipo específico de produtos e serviços**. Por exemplo, pode ser comum, num determinado mercado, que as amostras dos produtos e serviços não ostentem indicações do local, período, extensão e natureza da utilização. Nestes casos, como é óbvio, não é conveniente ignorar essas provas de utilização, se os outros elementos comprovativos apresentados contiverem indicações a este respeito.

Cada um dos elementos apresentados deve ser cuidadosamente avaliado para determinar se reflete efetivamente a utilização da marca nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca (ver ponto 2.5 *infra*) ou a utilização da marca no território em causa (ver ponto 2.4 *infra*). Devem, em especial, ser atentamente verificadas as datas e locais de utilização constantes de encomendas, faturas e catálogos.

Os elementos apresentados ***sem qualquer indicação da data de utilização*** podem, no contexto de uma avaliação global, mesmo assim ser importantes e tomados em consideração *em articulação com outros elementos* comprovativos devidamente datados (acórdão do Tribunal Geral de 17/02/2011, T-324/09, «Friboi», n.º 33). Tal é o caso, nomeadamente, se for comum num dado mercado as amostras dos produtos e serviços não ostentarem qualquer indicação do período de utilização (decisão de 05/09/2001, R 0608/2000-4, «Palazzo», n.º 16, que sublinha que é muito raro as ementas de gelados estarem datadas).

No que respeita à aplicação prática dos princípios gerais supramencionados, o ponto 3.7.4 *infra* apresenta alguns exemplos.

2.3 Natureza da utilização: utilização como marca na vida comercial

2.3.1 A expressão «natureza da utilização»

A «natureza da utilização» pretendida para o sinal é a sua utilização como marca na vida comercial.

Todavia, importa notar que a expressão «natureza da utilização», na aceção da regra 22, n.º 3, do CTMIR, implica a necessidade de apresentar elementos comprovativos:

- da utilização da marca como marca registada ou de uma variante da mesma, na aceção do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do CTMR (ponto 2.7 *infra*), e
- da utilização da marca para os produtos e serviços para que se encontra registada (ponto 2.8 *infra*).

2.3.2 Utilização como marca

Os artigos 15.º e 42.º, n.º 2, do CTMR estabelecem que deve ser feita prova da utilização séria da marca em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição. Assim, o oponente tem de demonstrar que a marca tem sido utilizada como marca no mercado.

Dado que uma marca tem como função, entre outras, estabelecer uma relação entre os produtos e serviços e a pessoa responsável pela sua comercialização, a prova de utilização deve estabelecer um **vínculo claro entre a utilização da marca e os produtos e serviços em causa**. Conforme claramente indicado na regra 22, n.º 4, do CTMIR, não é necessário que a marca esteja apostada nos próprios produtos. A representação da marca em embalagens, catálogos, material de publicidade ou faturas relacionados com os produtos e serviços em causa constitui prova direta de que a marca foi objeto de utilização séria (ver ponto 2.3.3.2 *infra*).

A **utilização de um sinal como denominação social ou nome comercial** não pode ser considerada como utilização da marca, exceto se os produtos ou serviços em causa estiverem identificados e disponíveis no mercado com o mesmo sinal (acórdão do Tribunal Geral de 13/04/2011, T-209/09, «Adler Capital», n.os 55 e 56). Em geral, tal não é o caso quando a denominação social unicamente é utilizada para identificar uma loja (salvo se for provada a sua utilização para serviços retalhistas) ou referida na

contracapa de um catálogo ou, como indicação acessória, num rótulo (acórdão do Tribunal Geral de 18/01/2011, T-382/08, «Vogue», n.º 47).

A utilização séria implica a utilização como *marca*:

- para fins não puramente ilustrativos ou em produtos ou serviços não puramente promocionais.
- em conformidade com a sua função essencial, que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada (acórdão do Tribunal de Justiça de 11/03/2003, C-40/01, «Minimax», n.º 43).

Nestas circunstâncias, as seguintes utilizações não são adequadas para comprovar a utilização séria de uma marca: a utilização do sinal como *denominação social* ou *nome comercial*, porquanto a finalidade da denominação de uma sociedade ou estabelecimento comercial não serve, por si só, para distinguir produtos ou serviços. A *denominação social* destina-se a identificar uma sociedade, ao passo que o *nome comercial* ou *insígnia* se destina a designar um estabelecimento comercial. Por conseguinte, quando a utilização de uma denominação social, nome comercial ou insígnia se limita a identificar uma sociedade ou a designar um estabelecimento comercial, não se pode considerar que essa utilização seja feita «para produtos ou serviços» (acórdão do Tribunal de Justiça de 11/09/2007, C-17/06, «Céline», n.º 21, e acórdão do Tribunal Geral de 13/05/2009, T-183/08, «Jello Schuhpark II», n.ºs 31 e 32).

A utilização de uma denominação social/nome comercial pode ser considerada utilização «para produtos» quando:

- uma parte *apõe o sinal* que constitui a sua denominação social, nome comercial ou insígnia nos produtos que comercializa ou,
- mesmo sem apor o sinal, essa parte o utiliza de tal forma que *se estabelece um nexo* entre a denominação social, o nome comercial ou a insígnia dessa parte e os produtos por esta comercializados ou os serviços por esta prestados (acórdão do Tribunal de Justiça de 11/09/2007, C-17/06, «Céline», n.ºs 21-23).

Desde que uma destas duas condições esteja satisfeita, o facto de ser utilizado um elemento nominativo como nome comercial da sociedade não impede a sua utilização como marca para designar produtos ou serviços (acórdão do Tribunal Geral de 30/11/2009, T-353/07, «Coloris», n.º 38).

Consoante as circunstâncias, as seguintes utilizações podem ser adequadas para comprovar a utilização séria de uma marca registada:

- A apresentação da denominação social no cabeçalho das *notas de encomenda ou das faturas*, em função da forma como o sinal é nelas exibido. Não é, contudo, suficiente a mera utilização da denominação social no cabeçalho das faturas sem uma clara referência a produtos/serviços específicos.
- A utilização de um sinal como *nome de domínio* ou *como parte de um nome de domínio* identifica, principalmente, o proprietário do sítio Web (por exemplo, www.marca.com). No entanto, consoante as circunstâncias, essa utilização pode

igualmente ser utilização de uma marca registada (o que pressupõe a ligação a um sítio Web que disponibiliza informações sobre os produtos e serviços).

2.3.3. Utilização pública na vida comercial

2.3.3.1. Utilização pública versus utilização interna

A utilização da marca deve ser pública, ou seja, deve ser externa e visível para os atuais e potenciais clientes dos produtos ou serviços. A utilização da marca numa esfera privada ou a um nível estritamente interno no seio de uma empresa ou de um grupo de empresas não é considerada uma utilização séria (acórdãos do Tribunal de Justiça de 09/12/2008, C-442/07, «Verein Radetzky-Orden», n.º 22, e de 11/03/2003, C-40/01, «Minimax», n.º 37).

A marca deve ser utilizada **publicamente e com relevância exterior**, no contexto de uma atividade comercial, tendo em vista obter vantagem económica e assegurar um lugar no mercado para os produtos e serviços que representa (acórdãos do Tribunal Geral de 12/03/2003, T-174/01, «Silk Cocoon», n.º 39, e de 30/04/2008, T-131/06, «Sonia Sonia Rykiel», n.º 38).

Uma **empresa de distribuição** que faça parte de um grupo pode perfeitamente apresentar elementos comprovativos válidos. A distribuição é um modo de organização corrente na vida comercial que implica uma utilização da marca que não pode ser considerada estritamente interna a um grupo de empresas, porquanto a marca é igualmente utilizada publicamente e com relevância exterior (acórdão do Tribunal Geral de 17/02/2011, T-324/09, «Friboi», n.º 32).

A utilização da marca **deve incidir em produtos ou serviços** que já são comercializados ou cuja comercialização, preparada pela empresa com vista à conquista de uma clientela, está iminente. Para os presentes efeitos, a simples preparação para a utilização da marca – como a impressão de rótulos, produção de embalagens, etc. – constitui utilização interna e não utilização na vida comercial (acórdão do Tribunal de 11/03/2003, C-40/01, «Minimax», n.º 37).

2.3.3.2 Atividade comercial versus atividade promocional

No caso de a marca estar protegida para **organizações sem fins lucrativos**, relativamente aos seus produtos ou serviços, e de ter sido utilizada, o facto de a utilização não ter fins lucrativos é irrelevante: «Com efeito, a circunstância de uma associação caritativa não prosseguir fins lucrativos não exclui que ela possa ter por objetivo criar e, posteriormente, conservar um mercado para os seus produtos ou serviços» (acórdão do Tribunal de 09/12/2008, C-442/07, «Verein Radetzky-Orden», n.º 17).

Acresce que pode constituir utilização séria a **oferta gratuita** de produtos e serviços, desde que estes sejam oferecidos comercialmente, ou seja, com a intenção de criar ou manter um mercado para esses produtos ou serviços na UE, em alternativa aos produtos ou serviços de outras empresas e, por conseguinte, em concorrência com os mesmos (acórdão do Tribunal Geral de 09/09/2011, T-289/09, «Omnicare Clinical Research», n.ºs 67 e 68).

A simples utilização da marca em **material destinado a promover outros produtos** não pode, em princípio, ser considerada prova (indireta) suficiente de utilização, na aceção do direito das marcas, para os tipos de artigos promocionais em que a marca é ou foi utilizada. Por exemplo, a oferta de artigos de vestuário, como *T-shirts* e bonés em eventos promocionais destinados a promover outro produto, como uma bebida, não pode ser considerada uma utilização séria da marca em causa para artigos de vestuário.

A prática do Instituto em relação à «utilização séria» no que respeita a artigos promocionais foi confirmada pelo Tribunal:

Sinal anterior	Processo n.º
WELLNESS	C-495/07 (decisão prejudicial)

O oponente é titular da marca «WELLNESS», registada para produtos das classes 25 e 32. Por ocasião da comercialização do seu vestuário «WELLNESS», a Maselli utilizou igualmente a sua marca para designar uma bebida não alcoólica, que oferecia, em pequenas garrafas, pela compra do vestuário da sua marca. Nunca foram vendidas separadamente bebidas com a marca «WELLNESS».

O Tribunal sustentou que, quando o titular de uma marca apõe esta última em artigos que oferece como recompensa pela compra de outros produtos e para incentivar essa compra, a marca perde a sua razão de ser comercial em relação aos produtos promocionais e não pode considerar-se que tenha sido seriamente utilizada no mercado dos produtos dessa classe (n.º 22).

2.3.4 Utilização em relação a produtos ou serviços

2.3.4.1 Utilização em relação a produtos

As marcas têm tradicionalmente sido utilizadas em produtos (impressas nos produtos, em rótulos, etc.) ou nas respetivas embalagens. Contudo, a demonstração da utilização da marca nos produtos ou nas respetivas embalagens não constitui a única forma de provar a sua utilização em relação a produtos. Se existir um nexo adequado entre a marca e os produtos, basta que a marca seja utilizada «em relação aos» produtos ou serviços, nomeadamente em brochuras, folhetos, autocolantes, sinais afixados no interior dos pontos de venda, etc.

Sinal anterior	Processo n.º
Schuhpark	T-183/08

O Tribunal Geral determinou que a utilização do sinal *Schuhpark* para calçado em anúncios, sacos e faturas não visava identificar a origem do calçado (que ostentava a sua própria marca ou não ostentava qualquer marca), mas antes a **denominação social ou o nome comercial** do retalhista em calçado. Esta utilização foi considerada insuficiente para estabelecer um nexo entre o sinal *Schuhpark* e o calçado. Por outras palavras, *Schuhpark* pode ser uma marca para a venda a retalho de calçado, mas não foi utilizada como marca de produtos (n.ºs 31 e 32).

No caso de o oponente vender os seus produtos unicamente por catálogo (venda por correspondência) ou pela Internet, a marca pode nem sempre ser apostada na embalagem ou até nos próprios produtos. Nestes casos, a utilização da marca nas páginas (Internet) em que os produtos são apresentados – desde que seja séria em termos de local, período, extensão e natureza (ver ponto 2.3.4.4) – é, em geral, considerada suficiente e o titular da marca não tem de provar que os produtos ostentavam a marca.

Só em circunstâncias extraordinárias os **catálogos** podem, por si só, fornecer provas conclusivas de uma extensão de utilização não negligenciável:

Sinal anterior	Processo n.º
PETER STORM	T-30/09

O Tribunal Geral admitiu que os catálogos podem demonstrar a extensão da utilização de uma marca dado «o facto de muitos artigos designados pela marca «PETER STORM» terem sido propostos nos catálogos e de esses artigos estarem disponíveis em mais de 240 lojas no Reino Unido, durante grande parte do período em causa. Esses elementos permitem, no âmbito da apreciação global da seriedade da utilização da marca anterior, concluir por uma certa importância dessa utilização» (n.º 43; ver igualmente n.ºs 38-45).

Sinal anterior	Processo n.º
CATAMARAN	R 0566/2010-2

A Câmara de Recurso concluiu que, apesar de os elementos comprovativos não incluírem faturas, os catálogos de venda (primavera/verão 2001 a outono/inverno 2006) aliados às diferentes amostras de artigos de vestuário e à declaração sob juramento (com dados relativos às vendas) constituíam prova suficiente da extensão da utilização das marcas anteriores (n.ºs 31 e 32).

2.3.4.2 Utilização em relação a serviços

As marcas não podem ser diretamente utilizadas «em» serviços. Em consequência, as marcas registadas para serviços são normalmente utilizadas em documentos comerciais, em publicidade ou de outra forma direta ou indiretamente relacionada com os serviços em causa. Quando as referências nesses artigos demonstram uma utilização séria, tal é considerado suficiente.

Sinal anterior	Processo n.º
STRATEGIES	T-92/09

Quando uma marca anterior foi registada para serviços de gestão empresarial e utilizada como título de revistas de negócios, o Tribunal Geral não excluiu a possibilidade de essa utilização ser considerada séria no contexto dos serviços em causa. Tal pode ser o caso se for demonstrado que a revista apoia a prestação dos serviços de gestão empresarial, ou seja, que estes serviços são prestados por intermédio da revista. O facto de não existir uma relação bilateral direta entre o editor e o destinatário dos serviços não prejudica a conclusão de utilização séria, na medida em que a revista não é distribuída gratuitamente, o que pode dar credibilidade à alegação de que o pagamento do preço da revista constitui a remuneração pelo serviço prestado.

2.3.4.3 Utilização em publicidade

As marcas cumprem a sua função de indicar a origem comercial dos produtos ou serviços e constituem símbolos do ativo imaterial dos seus proprietários, não só quando são efetivamente utilizadas nos produtos ou serviços ou em relação com estes, mas também quando são utilizadas em publicidade. Com efeito, a função de publicidade ou de comunicação no mercado é uma das mais importantes funções das marcas.

Por esse motivo, a sua utilização em publicidade é, em geral, considerada uma utilização séria:

- se o volume de publicidade foi suficiente para constituir utilização pública séria da marca, e
- se for possível estabelecer uma relação entre a marca e os produtos ou serviços para os quais a marca está registada.

O Tribunal confirmou esta abordagem no processo «Minimax», em que sustentou que o uso sério da marca deve incidir em produtos ou serviços que já sejam comercializados ou cuja comercialização, preparada pela empresa com vista à conquista de uma clientela, *nomeadamente no quadro de campanhas publicitárias*, esteja iminente (acórdão do Tribunal de 11/03/2003, C-40/01, «Minimax», n.º 37).

Todavia, a decisão proferida num dado processo depende, em larga medida, das circunstâncias específicas do caso. Neste contexto, é particularmente importante que os elementos comprovativos apresentados forneçam uma indicação clara da extensão da utilização (volume e período de distribuição do material publicitário):

Sinal anterior	Processo n.º
BLUME	R 0681/2001-1

Serviços: serviços de uma editora da classe 41.

A Câmara de Recurso confirmou que os elementos comprovativos apresentados (catálogos, notas de imprensa e anúncios), analisados conjuntamente, eram suficientes para provar a utilização séria da marca.

«Embora o registo de encomendas e o extrato da conta bancária não forneçam quaisquer informações acerca da forma como a marca era utilizada em Espanha ou da extensão em que o era, os restantes documentos, nomeadamente os catálogos, as notas de imprensa e os anúncios, analisados conjuntamente, demonstram que, durante o período em causa, a oponente publicou em Espanha livros e revistas sob a marca BLUME. Ainda que a oponente não tenha fornecido quaisquer faturas, notas de encomenda ou dados relativos às vendas, há razões para presumir que esta publicitava os seus livros e revistas, que promovia e vendia sob a marca BLUME. Acresce que, apesar de os documentos publicitários e as notas de imprensa terem sido identificados e datados pela oponente, a marca BLUME é sempre referida nas notas de imprensa e na capa nos livros mencionados. Além disso, o texto é escrito em língua espanhola e o preço indicado em pesetas. Quando lidas em conjunção com os catálogos, torna-se evidente que as notas de imprensa são relativas a alguns dos livros expressamente referidos nesses catálogos (...) [tradução não oficial]» (n.º 23).

Sinal anterior	Processo n.º
BIODANZA	R 1149/2009-2 (confirmado pelo Tribunal Geral no Processo T-298/10)

P&S: classes 16 e 41.

A Câmara de Recurso rejeitou a conclusão da Divisão de Oposição segundo a qual os elementos comprovativos apresentados (apenas anúncios) provavam utilização séria.

Decorre claramente da decisão impugnada que os únicos elementos comprovativos de utilização que o oponente apresentou foram anúncios, que provam apenas que, durante todo o período em causa, o oponente publicitou um festival anual «BIODANZA», bem como workshops regulares e irregulares a partir de 2002.

No entanto, contrariamente ao que se afirma na decisão impugnada, a existência dos anúncios não prova a sua distribuição a uma potencial clientela alemã, nem fornece qualquer indicação sobre a extensão de uma eventual distribuição ou sobre o número de vendas ou contratos realizados para os serviços protegidos pela marca. Por si só, a existência de anúncios pode, no máximo, tornar provável ou credível o facto de os serviços publicitados sob a marca anterior terem sido vendidos ou, pelo menos, colocados à venda no território em causa, mas não basta para o provar, ao contrário do que foi indevidamente concluído na decisão impugnada.

Quando os produtos e serviços são publicitados ao mesmo tempo que são comercializados e existem provas de ambas as atividades, a publicidade reforça a seriedade da utilização da marca.

Quando os produtos e serviços são publicitados antes de serem comercializados – com o objetivo de criar um mercado para esses produtos ou serviços – a publicidade é considerada, de um modo geral, uma utilização séria.

Saber se a simples publicidade, sem qualquer intenção atual ou futura de comercializar efetivamente produtos ou serviços, constitui uma utilização séria da marca já é uma questão que suscita mais dúvidas. Tal como na maior parte das outras situações, a decisão será determinada pelas circunstâncias de cada caso. Por exemplo, quando os produtos ou serviços se encontram disponíveis no estrangeiro, como alojamento de férias ou produtos específicos, a publicidade pode, por si só, ser suficiente, para provar utilização séria.

2.3.4.4 Utilização na Internet

O critério aplicado na avaliação de elementos comprovativos que consistem em material impresso a partir da Internet não é mais rigoroso do que o aplicado na avaliação de outros tipos de elementos comprovativos. Em consequência, a presença da marca em sítios Web pode demonstrar, nomeadamente, a natureza da sua utilização ou que os produtos ou serviços protegidos pela marca foram oferecidos ao público. No entanto, a presença de uma marca num sítio Web não é, por si só, suficiente para provar a utilização séria da marca, a menos que o sítio Web revele igualmente o local, o período e a extensão da utilização ou que estas informações sejam fornecidas por outro meio.

Sinal anterior	Processo n.º
SHARP	R 1809/2010-4

O oponente apresentou «extratos dos seus sítios Web para diferentes países». A Câmara de Recurso considerou que «simples impressões da página Internet da própria empresa não bastam para provar a utilização de uma marca para determinados produtos se não forem acompanhadas de informações complementares relativas à utilização efetiva do sítio Internet pelos consumidores potenciais e relevantes ou dados relativos à publicidade e às vendas dos diferentes produtos, fotos dos produtos com a marca correspondente, etc.» [tradução não oficial] (n.º 33).

Sinal anterior	Processo n.º
WALZERTRAUM	T-355/09 (recurso pendente no Tribunal de Justiça sob o n.º C-141/13 P)

Para provar a extensão da utilização da sua marca, a oponente, uma padaria que é titular da marca alemã «WALZERTRAUM» para produtos da classe 30, apresentou elementos comprovativos relativos a uma brochura publicitária publicada na Internet e que fornece informações gerais sobre os seus métodos de trabalho, os ingredientes utilizados nos seus produtos e a sua gama de produtos, incluindo o seu chocolate «WALZERTRAUM». No entanto, não era possível encomendar produtos em linha através da página Web. Por esse motivo, o Tribunal Geral sustentou não ser possível estabelecer uma relação entre o sítio Web e o número de artigos vendidos (n.º 47).

O valor de prova de extratos de sítios Web pode ser reforçado se estes forem acompanhados de elementos comprovativos de que o sítio Web em causa foi visitado e, sobretudo, de que um dado número de clientes encomendou os produtos e serviços em causa através do sítio Web durante o período em questão. Por exemplo, os registos que são normalmente conservados no contexto da gestão da página Web de

uma empresa, nomeadamente registos relacionados com o número de acessos em determinados períodos de tempo ou, em alguns casos, os países a partir dos quais a página Web foi acedida, podem constituir elementos comprovativos úteis.

Quanto ao *período em causa*, considera-se que as informações disponibilizadas na Internet ou em bases de dados em linha são emitidas na data em que são publicadas. Frequentemente, os sítios Web contêm informações muito importantes. Algumas informações podem mesmo só estar disponíveis na Internet, nesses sítios Web, como é o caso de certos catálogos em linha que não existem em versão impressa.

A natureza da Internet pode dificultar a determinação da data em que as informações foram efetivamente colocadas à disposição do público, até porque nem todas as páginas Web indicam a data da sua publicação. Além disso, os sítios Web são facilmente atualizados e, na sua maior parte, não facultam arquivos do material publicado anteriormente, nem registos que permitam ao público determinar com precisão o que foi publicado e quando.

Neste contexto, a data de utilização na Internet é considerada fiável, sobretudo, se:

- o sítio Web indicar o momento de cada entrada, fornecendo, assim, o histórico das alterações introduzidas num ficheiro ou página Web (por exemplo, disponibilizadas na Wikipédia ou automaticamente adicionadas ao conteúdo, nomeadamente mensagens de fóruns e *blogs*); ou
- as datas forem associadas às páginas Web pelos motores de busca (por exemplo, o *cache* do Google™); ou
- uma captura de ecrã de uma página Web ostentar uma data.

Os elementos comprovativos apresentados devem demonstrar que as transações em linha estavam *relacionadas com os produtos ou serviços* designados pela marca.

Sinal anterior	Processo n.º
ANTAX	T-387/10

O oponente apresentou, entre outros documentos, extratos das páginas iniciais dos sítios Web de várias empresas de consultoria fiscal que utilizavam a marca oponível. O Tribunal Geral considerou que as indicações nas páginas Web permitiam ao leitor estabelecer um nexo entre a marca e os serviços prestados (n.^{os} 39 e 40).

Enquanto a *natureza da marca* e, até certo ponto, o *período* (conforme já referido anteriormente) e o *local* são elementos menos complexos de provar, a *extensão da utilização* levanta mais dificuldades se apenas forem apresentados elementos comprovativos da utilização na Internet. Há que ter em conta que as transações na Internet tendem a eliminar a maior parte das provas «tradicionais» de venda, como faturas, volume de negócios, documentação fiscal, etc., que tendem a ser ou já foram substituídos por novas provas «eletrónicas», como meios de pagamento certificados, ordens e confirmações de pagamento, registos de transações seguras, etc.

Sinal anterior	Processo n.º
Skunk funk (fig.)	R 1464/2010-2

«Excertos de sítios Web de terceiros, apesar de terem sido impressos a 10 de junho de 2008, contêm comentários dos consumidores sobre artigos de vestuário e lojas «SKUNKFUNK» datados do período em

causa. Nomeadamente, no que respeita ao território em questão, os documentos apresentam vários comentários de consumidores em Espanha, datados de dezembro de 2004 e de fevereiro, março, abril, maio e julho de 2007. Além disso, conforme sublinhou a Divisão de Oposição, um comentário (datado de 4 de março de 2007) num blog na página Web www.cybereuskadi.com refere que o oponente («designer da Skunkfunk») exporta vestuário de surf para todo o mundo e tem um volume de negócios de quase 7 milhões de euros por ano» (n.º 21) [tradução não oficial].

2.4 Local de utilização

2.4.1 Utilização no mercado «interno»¹

As marcas devem ser utilizadas no território em que se encontram protegidas (União Europeia no caso das marcas comunitárias, o território do Estado-Membro no caso das marcas nacionais, o Benelux no caso das marcas do Benelux e os territórios dos países pertinentes no caso de registos internacionais).

Conforme sustentou o Tribunal no processo «Leno Merken», «a importância territorial da utilização é apenas um dos fatores, entre outros, que deve ser tido em conta para determinar se esta utilização é séria ou não» (acórdão de 19/12/2012, C-149/11, «Leno Merken», n.º 30). O Tribunal sublinhou ainda que a utilização da marca em Estados terceiros não pode ser tida em conta (n.º 38).

Face à globalização do comércio, a indicação da sede do titular da marca pode não ser considerada suficiente para comprovar que a marca foi utilizada no mesmo país. Embora o artigo 15.º, n.º 1, alínea b), do CTMR estipule que a aposição da marca nos produtos ou na respetiva embalagem na União Europeia apenas para efeitos de exportação é considerada utilização da marca, a simples indicação da sede do oponente não comprova, por si só, esses atos. Por outro lado, o facto de clientes que têm as suas sedes fora do território em causa constarem dos documentos apresentados para provar a utilização da marca anterior não é, por si só, suficiente para excluir a possibilidade de terem efetivamente sido prestados serviços (por exemplo, serviços de promoção) no território em causa às empresas sedeadas noutras territórios (decisão de 09/06/2010, R 0952/2009-1, «Global Tabacos», n.º 16).

2.4.2 Marcas comunitárias: utilização na União Europeia²

Se a marca anterior for uma marca comunitária, esta deve ser utilizada «na União Europeia» (artigos 15.º, n.º 1, e 42.º, n.º 2, do CTMR). Na sequência do acórdão «Leno Merken», deve entender-se que, na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do CTMR, não devem ser tomadas em consideração as fronteiras do território dos Estados-Membros para avaliar se uma marca comunitária foi «seriamente utilizada» na União Europeia (n.º 44).

Em termos territoriais, e atento o caráter unitário da marca comunitária, a abordagem adequada não é a das fronteiras políticas, mas a do(s) mercado(s). Acresce que um dos objetivos do sistema de marcas comunitárias consiste em estar aberto a empresas

1 Alterado a 02/05/2013.

2 Alterado a 02/05/2013.

de todos os tipos e dimensões. Em consequência, a dimensão de uma empresa não constitui um fator relevante para o estabelecimento da seriedade da utilização.

Conforme sustentou o Tribunal no processo «Leno Merken», é impossível determinar *a priori*, em abstrato, qual o âmbito territorial que deve ser considerado para determinar se a utilização da referida marca tem ou não caráter sério (n.º 55). Devem ser tidos em conta todos os factos e circunstâncias relevantes, como, nomeadamente, as características do mercado em causa, a natureza dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, o âmbito territorial e quantitativo da utilização, bem como a frequência e a regularidade desta última (n.º 58).

O Instituto deve determinar, numa base casuística, se as diferentes indicações e elementos comprovativos podem ser conjugados para avaliar o caráter sério da utilização, cuja dimensão geográfica representa apenas um dos aspectos a considerar.

De qualquer forma, importa sublinhar que são aplicáveis os requisitos ou regras europeias em matéria de utilização séria (ou seja, as condições do artigo 15.º do CTMR) e não regras ou práticas nacionais aplicadas a marcas comunitárias.

2.4.3 Marcas nacionais: utilização no Estado-Membro pertinente

Se a marca anterior for uma marca nacional com efeitos num dos Estados-Membros da União Europeia, a marca deve ser seriamente utilizada no país em que se encontra protegida (artigo 42.º, n.º 3, do CTMR). A utilização numa parte do Estado-Membro, desde que seja séria, pode ser considerada suficiente:

Processo n.º	Marca anterior	Comentário
C-416/04 P	VITAFRUT	A utilização é considerada suficiente, apesar de a marca espanhola anterior não estar presente numa parte substancial do território de Espanha, porque existiam elementos comprovativos da venda de produtos de consumo corrente (sumos de fruta concentrados) a um único cliente em Espanha (n.os 60, 66 e 76).

2.4.4 Utilização para efeitos de importação e exportação

Nos termos do artigo 15.º, n.º 1, alínea b), do CTMR, a aposição da marca comunitária nos produtos ou na respetiva embalagem na União Europeia apenas para efeitos de **exportação** constitui igualmente utilização na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do CTMR.

Processo n.º	Marca anterior	Comentário
R 0602/2009-2	RED BARON	A Câmara de Recurso determinou que as vendas realizadas na Áustria e no Reino Unido de produtos provenientes dos Países Baixos constituíram igualmente utilização séria, na aceção do artigo 15.º, n.º 1, alínea b), do CTMR (n.º 42).

A marca tem de ser utilizada no mercado pertinente, ou seja, na zona geográfica em que se encontra registada. Elementos comprovativos que digam respeito, unicamente, à **importação** de produtos para a zona pertinente podem, consoante as circunstâncias do caso, constituir prova bastante de utilização nesta zona (ver por analogia, o acórdão do Tribunal Geral de 09/07/2010, T-430/08, «Grain Millers», n.os 33, 40 e

seguintes, relativos à prova de utilização de um sinal na vida comercial com base em importações da Roménia para a Alemanha).

O Tribunal sustentou que o **trânsito**, que consiste em transportar mercadorias legalmente fabricadas num Estado-Membro para um Estado terceiro, atravessando o território de um ou de vários Estados-Membros, não implica qualquer comercialização das mercadorias em causa e, portanto, não é suscetível de afetar o objeto específico do direito da marca (sobre o trânsito através de França de mercadorias originárias de Espanha com destino à Polónia, ver acórdão do Tribunal de Justiça de 23/10/2003, C-115/02, «Rioglass and Transremar», n.º 27, e acórdão do Tribunal de Justiça 09/11/2006, C-281/05, «Diesel», n.º 19). Em consequência, o simples trânsito pelo território de um Estado-Membro não pode constituir utilização séria da marca anterior nesse território.

2.5 Período de utilização

2.5.1 Marca anterior registada há pelo menos cinco anos

Nos termos do artigo 42.º, n.º 2, do CTMR, a obrigação de fazer prova de utilização pressupõe que a marca anterior esteja registada, na data de publicação do pedido de marca comunitária, há pelo menos cinco anos.

Em caso de oposição deduzida contra um registo internacional que designe a União Europeia, a marca do oponente está sujeita a obrigatoriedade de utilização se, no início do período de oposição, a saber, seis meses após a data da segunda publicação do registo internacional, tiver sido registada há pelo menos cinco anos.

2.5.1.1 Marcas comunitárias

A data decisiva para estabelecer se uma marca está registada há pelo menos cinco anos aquando da publicação do pedido contestado é, em conformidade com o artigo 15.º e o artigo 42.º, n.º 2, do CTMR, a data de registo da marca comunitária anterior. Se tiverem decorrido pelo menos cinco anos entre a data de registo da marca comunitária anterior e a data de publicação do pedido de marca comunitária (ou, no caso de um registo internacional contestado, seis meses desde a segunda publicação do registo internacional), o requerente (ou, no caso de um registo internacional contestado, o titular) tem o direito de solicitar prova de utilização.

2.5.1.2 Marcas nacionais

No que respeita às marcas nacionais, é necessário determinar a data que é equivalente à data de registo das marcas comunitárias. Nesta interpretação, importa ter presente que alguns sistemas de marcas nacionais preveem um processo de oposição *após* o registo.

Tendo em conta os diferentes procedimentos nacionais, o artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva (que é equivalente ao artigo 42.º do CTMR) refere, no que respeita ao requisito de utilização das marcas nacionais, o «*prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de registo*».

A data de encerramento do processo de registo (artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95/CE) utilizada para calcular a data de início da obrigação de utilização das marcas objeto de registo nacional e internacional (artigo 42, n.ºs 2 e 3, do CTMR) é determinada por cada Estado-Membro segundo as suas próprias regras processuais (acórdão do Tribunal de Justiça de 14/06/2007, C-246/05, «Le Chef de Cuisine», n.ºs 26-28).

Não se espera que o titular de uma marca utilize seriamente essa marca antes do termo do período de cinco anos supramencionado, ainda que existam processos de exame ou de oposição pendentes contra si. Este procedimento está em conformidade com a abordagem adotada em relação às marcas comunitárias anteriores, porquanto a data de registo da marca comunitária – referida no artigo 42.º, n.º 2, do CTMR como a data decisiva para o início do período de carência – é sempre a data de encerramento do processo de registo. Além disso, de acordo com esta interpretação, o requisito de utilização previsto no CTMR está em conformidade com as legislações nacionais aplicáveis (decisões de 06/05/2004, R 0463/2003-1, «Wrap House», n.º 19, e de 18/06/2010, R 0236/2008-4, «RENO»).

O processo de registo é encerrado após um período de oposição pré-registo ou, em alguns Estados-Membros, um período de oposição pós-registo. As datas exatas a ter em conta são as publicadas na brochura do IHMI (legislação nacional relacionada com a marca comunitária), Capítulo 12, página 169: http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf.

O Instituto não investiga oficiosamente a data efetiva de encerramento dos processos de registos. Na ausência de prova em contrário, o Instituto parte do princípio de que o processo foi encerrado na data indicada como data de registo nos elementos comprovativos apresentados. O oponente tem de refutar esta presunção, provando que o processo de registo foi encerrado numa data diferente, por si indicada.

2.5.1.3 Registos internacionais que designam um Estado-Membro

Nos termos do artigo 5.º, n.º 2, alíneas a) e b), do Protocolo de Madrid, as administrações designadas dispõem de um prazo de doze ou de dezoito meses a contar da data da notificação da designação para notificar recusas provisórias.

No caso de o Estado-Membro não ter sido designado no pedido internacional, mas numa designação posterior, o prazo de doze ou dezoito meses começa a contar na data da notificação da designação posterior às administrações designadas.

Os Estados-Membros que utilizam o **prazo de doze meses** para notificar uma recusa provisória ao abrigo do Protocolo de Madrid na qualidade de parte designada são os seguintes: Benelux, República Checa, Alemanha, Espanha, França, Letónia, Hungria, Áustria, Portugal, Roménia e Eslovénia.

Os Estados-Membros que optaram pelo **prazo de dezoito meses** para notificar uma recusa provisória ao abrigo do Protocolo de Madrid na qualidade de parte designada são os seguintes: Dinamarca, Estónia, Irlanda, Grécia, Lituânia, Finlândia, Suécia e Reino Unido.

O prazo aplicável (doze ou dezoito meses) à Bulgária, Itália, Chipre, Polónia e Eslováquia na qualidade de partes designadas depende do facto de (i) o país em causa ter sido designado ou subsequentemente designado antes ou depois de

01/09/2008 e (ii) a administração de origem estar vinculada pelo Acordo e pelo Protocolo (prazo de doze meses) ou apenas pelo Protocolo (prazo de dezoito meses).

A situação está esquematizada no quadro seguinte:

País designado ³	País de origem	Prazo para notificar uma recusa
<i>Benelux, República Checa, Alemanha, Espanha, França, Letónia, Hungria, Áustria, Portugal, Roménia e Eslovénia.</i> (Partes contratantes da UE vinculadas pelo Acordo e pelo Protocolo)	<i>Todas as partes contratantes</i> [Situação em 15/1/2013: 89 Estados parte] ⁴ (Independentemente do facto de estarem vinculados pelo Acordo e pelo Protocolo ou apenas pelo Protocolo)	12 meses
<i>Dinamarca, Estónia, Irlanda, Grécia, Lituânia, Finlândia, Suécia e Reino Unido.</i> (Partes contratantes da UE vinculadas unicamente pelo Protocolo)	<i>Todas as partes contratantes</i> [Situação em 15/1/2013: 89 Estados parte] (Independentemente do facto de estarem vinculados pelo Acordo e pelo Protocolo ou apenas pelo Protocolo)	18 meses
<i>Bulgária, Itália, Chipre, Polónia e Eslováquia, se designados ou designados subsequentemente antes de 01/09/2008⁵.</i> (Partes contratantes da UE vinculadas pelo Acordo e pelo Protocolo que optaram por um prazo alargado)	<i>Todas as partes contratantes</i> [Situação em 15/1/2013: 89 Estados parte] (Independentemente do facto de estarem vinculados pelo Acordo e pelo Protocolo ou apenas pelo Protocolo)	18 meses
<i>Bulgária, Itália, Chipre, Polónia e Eslováquia, se designados ou designados subsequentemente a 01/09/2008 ou após esta data.</i> (Partes contratantes da UE vinculadas pelo Acordo e pelo Protocolo que optaram por um prazo alargado)	<i>Partes contratantes vinculadas pelo Acordo e pelo Protocolo</i> [Situação em 15/1/2013: 55 Estados parte]	12 meses
	<i>Partes contratantes vinculadas unicamente pelo Protocolo</i> [Situação em 15/1/2013: 33 Estados parte]	18 meses

O Instituto aplica, por iniciativa própria, o prazo de doze ou de dezoito meses em conformidade com as regras enunciadas *supra*. As datas limite são calculadas mediante a adição dos períodos pertinentes à data de notificação a partir da qual começa a contar o prazo para a notificação da recusa, indicada pelo código INID 580 no extrato da base ROMARIN (ou seja, não à data do registo internacional ou da designação posterior (Regra 18, n.º 1, alínea a), subalínea iii), e Regra 18, n.º 2, alínea a) do Regulamento Comum do Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo).

Apenas quando é decisivo para determinar se a marca anterior está sujeita à obrigação de prova de utilização incumbe ao oponente reclamar uma data posterior (por exemplo, no caso de uma recusa provisória ter sido levantada após estas datas ou de o país designado ter optado por um período superior a 18 meses para notificar uma recusa baseada numa oposição ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, alínea c), do Protocolo) e ao requerente ou titular reclamar uma data anterior a estas datas (por exemplo, no caso de uma declaração de concessão de proteção ter sido emitida antes destas datas) e fornecer ao Instituto a documentação conclusiva pertinente.

Nomeadamente, o Tribunal confirmou, em relação a um registo internacional anterior que designava a Alemanha, que a data em que um registo internacional anterior é considerado ter sido «registado» tem de ser estabelecida em conformidade com a

3 Malta não é parte no sistema de Madrid.

4 Para a lista de todos os Estados que são parte no Acordo de Madrid e no Protocolo de Madrid, consultar: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

5 Data de entrada em vigor do artigo 9.º *sexies*, n.º 1. alínea b), do Protocolo, que tornou caduca qualquer declaração efetuada ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, alínea b) ou c), do Protocolo (prorrogação do prazo de notificação de uma recusa provisória) entre partes contratantes vinculadas pelo Acordo e pelo Protocolo.

legislação alemã que valida o direito anterior e não por referência à data de registo junto da Secretaria Internacional da OMPI. Nos termos do direito das marcas alemão, se a proteção a uma marca registada internacionalmente for provisoriamente recusada, mas subsequentemente concedida, o registo é considerado como efetuado na data de receção da notificação final da concessão da proteção pelo Secretariado Internacional do OMPI. A adequada aplicação do artigo 42.º, n.os 2 e 3, do CTMR e do artigo 4.º, n.º 1, do Acordo de Madrid não pode conduzir a uma violação do princípio da não discriminação (despacho do Tribunal de Justiça de 16/09/2010, C-559/08 P, «Atoz», n.os 44 e 53-56).

2.5.1.4 Registros internacionais que designam a União Europeia

Relativamente aos registros internacionais que designam a União Europeia, o artigo 160.º do CTMR estipula o seguinte:

«Para efeitos de aplicação do n.º 1 do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 42.º, do n.º 1, alínea a), do artigo 51.º e do n.º 2 do artigo 57.º, a data de publicação nos termos do n.º 2 do artigo 152.º equivalerá à data de registo para o estabelecimento da data a partir da qual a marca que é objeto do registo internacional que designa a União Europeia deve começar a ser efetivamente utilizada na União Europeia.»

De acordo com o artigo 151.º, n.º 2, do CTMR, a partir da data dessa publicação, o registo internacional de uma marca que designe a União Europeia produz os mesmos efeitos que o registo de uma marca como marca comunitária.

2.5.2 Período pertinente

Se a marca anterior estiver sujeita à obrigação de prova de utilização (ou seja, se estiver registada há pelo menos cinco anos), o período em relação ao qual a utilização deve ser demonstrada pode ser calculado retroativamente a contar da data de publicação.

Por exemplo, se o pedido de marca comunitária contestado tiver sido publicado a 15/06/2012 e a marca anterior tiver sido registada a 01/04/2000, o oponente terá de provar a utilização séria da sua marca no período compreendido entre 15/06/2007 e 14/06/2012.

Em caso de oposição deduzida contra um registo internacional que designe a União Europeia, a marca do oponente está sujeita à obrigação de utilização se, no início do período de oposição (a saber, seis meses após a data da segunda publicação do registo internacional), estiver registada há pelo menos cinco anos. Por exemplo, se o pedido de registo internacional contestado tiver sido publicado a 15/06/2009 e a marca anterior tiver sido registada a 01/04/1996, o oponente terá de provar a utilização séria da sua marca no período compreendido entre 15/12/2004 e 14/12/2009.

No caso de a União Europeia não ter sido designada no pedido internacional, mas numa designação posterior, o prazo de dezoito meses começa a contar na data da notificação da designação posterior ao IHMI. Ver decisão de 20/10/2010, R 0215/2010-4 «Purgator».

A contar da data da designação posterior da União Europeia, um registo internacional produz os mesmos efeitos que um pedido de marca comunitária, podendo contra este ser deduzida oposição. A publicação da data da designação posterior substitui a publicação do pedido de marca comunitária (artigo 152.º do CTMR). No caso em apreço, a designação posterior da União Europeia foi publicada em 8 de outubro de 2007. Nesta data, as marcas anteriores, com data de registo de 14/06/2005, ainda não se encontravam registadas há cinco anos, pelo que não estavam sujeitas a requisito de utilização.

A utilização ou não utilização antes ou depois dos últimos cinco anos é, em regra, irrelevante. Os elementos comprovativos da utilização da marca fora deste período não são tidos em conta, a menos que constituam prova conclusiva indireta de que a marca deve ter igualmente sido utilizada seriamente no período pertinente. Neste contexto, o Tribunal sustentou que eventuais circunstâncias posteriores ao período pertinente podem permitir confirmar ou apreciar melhor o alcance da utilização da marca no decurso do período pertinente assim como as reais intenções do titular no decurso do mesmo período (despacho do Tribunal de Justiça de 27/01/2004, C-259/02, «Laboratoire la mer», n.º 31).

No caso de uma marca não ter sido utilizada seriamente durante mais de cinco anos antes da data de publicação, o facto de poder subsistir ativo imaterial ou conhecimento da marca nos meios comerciais ou nos clientes não «salva» a marca.

Não é necessário que a marca tenha sido utilizada ao longo de todo o período de cinco anos; basta que a marca tenha sido utilizada durante uma parte desse período. As disposições relativas ao requisito de utilização não exigem a utilização ininterrupta da marca (acórdão do Tribunal Geral de 16/12/2008, T-86/07, «Deitech», n.º 52).

2.5.3 Síntese

Marca anterior	Cálculo do início do período de 5 anos (período de carência)
Marca comunitária	Data de registo.
Marca nacional	Por defeito, data de registo ou de encerramento do processo de registo, se provada pelo oponente.
Registros internacionais que designam Estados-Membros	Por defeito, doze ou dezoito meses após a data de notificação a partir da qual começa a contar o prazo para a notificação da recusa (código INID 580). Pode ser mais cedo ou mais tarde, se provado por partes.
Registros internacionais que designam a União Europeia	Data da terceira publicação da designação da UE na parte M.3. do Boletim.

Marca controvertida	Cálculo do período de cinco anos em relação ao qual deve ser provada a utilização séria da marca do oponente (período pertinente)
Pedido de marca comunitária	Cinco anos a contar, retroativamente, da data de publicação do pedido de marca comunitária na Parte A do Boletim de Marcas Comunitárias.
Registros internacionais que designam a União Europeia	Cinco anos a contar, retroativamente, da data da segunda publicação do registo internacional (ou da posterior designação da UE) na Parte M.1 do Boletim de Marcas Comunitárias + 6 meses (correspondentes ao início do período de oposição. Segunda data publicada sob o código INID 441).

2.6 Extensão da utilização

2.6.1 Critérios

Neste contexto, há que avaliar se, face à situação do mercado no setor industrial ou comercial em causa, é possível deduzir do material apresentado que o titular se esforçou para conquistar uma posição comercial no mercado pertinente. A marca tem de ser utilizada para produtos ou serviços já comercializados ou cuja comercialização, preparada pela empresa com vista à conquista de uma clientela, nomeadamente no quadro de campanhas publicitárias, esteja iminente (acórdão do Tribunal de Justiça de 11/03/2003, C-40/01, «Minimax», n.º 37). Isto não significa que o oponente tenha de revelar o volume total das suas vendas ou o seu volume de negócios.

Quanto à importância da utilização que foi feita da marca anterior, há que ter em conta, designadamente, o **volume comercial** de todos os atos de utilização, por um lado, e a **duração** do período durante o qual os atos de utilização foram efetuados, bem como a **frequência** desses atos, por outro (acórdão do Tribunal Geral de 08/07/2004, T-334/01, «Hipoviton», n.º 35).

A apreciação implica *uma certa interdependência entre os fatores* tomados em consideração. Assim, o baixo volume de produtos comercializados sob a referida marca pode ser compensado pela forte intensidade ou pela grande constância no tempo da utilização dessa marca e inversamente (acórdão do Tribunal Geral de 08/07/2004, T-203/02, «VITAFRUIT», n.º 42).

Em determinadas condições, mesmo *provas circunstanciais* – como catálogos que comercializam artigos sob a marca – ainda que não forneçam informações diretas sobre a quantidade de produtos efetivamente vendidos podem ser, por si só, suficientes para provar, no âmbito de uma apreciação global, a extensão da utilização (acórdão do Tribunal Geral de 08/07/2010, T-30/09, «peerstorm», n.os 42 e seguintes).

A marca não tem de ser utilizada durante um período de tempo mínimo para a sua utilização poder ser qualificada de «séria». Nomeadamente, a *utilização não tem de ser ininterrupta* durante o período de cinco anos em causa. É suficiente que a marca tenha sido utilizada no início ou no final do período, desde que essa utilização tenha sido séria (acórdão do Tribunal Geral de 16/12/2008, T-86/07, «Deitech»).

Não é possível definir fora de contexto o *limiar decisivo* exato que prova uma utilização séria. O volume de negócios e o volume de vendas do produto devem sempre ser apreciados em relação a todos os outros fatores pertinentes, como o volume da atividade comercial, a capacidade de produção ou de comercialização, ou o grau de diversificação da empresa que explora a marca, bem como as características dos produtos ou serviços no mercado em causa. Não é necessário que a utilização da marca anterior seja sempre quantitativamente importante para ser qualificada de séria, pois tal qualificação depende das características do produto ou serviço em questão no mercado correspondente (acórdão do Tribunal de Justiça de 11/03/2003, C-40/01, «Minimax», n.º 39, e acórdão do Tribunal Geral de 08/07/2004, T-203/02, «Vitafruit», n.º 42).

Volumes de negócios e de vendas reduzidos, em termos absolutos, de produtos de preços médios ou baixos podem corroborar a conclusão de que a utilização da marca em causa não é séria. Todavia, se se tratar de produtos dispendiosos ou de um mercado exclusivo, um volume de negócios limitado pode ser suficiente (decisão de

04/09/2007, R 0035/2007-2, «Dinky», n.º 22). É, portanto, sempre necessário ter em conta as características do mercado em causa (acórdão do Tribunal Geral de 08/07/2004, T-334/01, «Hipoviton», n.º 51).

Não pode ser estabelecida uma regra *de minimis*. A utilização da marca por um só cliente, importador dos produtos para os quais está registada, pode bastar para demonstrar que tal uso é sério, se se revelar que essa operação de importação tem uma justificação comercial real para o titular da marca (despacho do Tribunal de Justiça de 27/01/2004, C-259/02, «Laboratoire de la mer», n.os 24 e seguintes).

É irrelevante que a marca tenha sido utilizada com um único cliente, desde que a utilização da marca seja feita publicamente e para o exterior e não unicamente no interior da empresa titular da marca anterior ou numa rede de distribuição possuída ou controlada por esta empresa (acórdão do Tribunal Geral de 8/07/2004, T-203/02, «VITAFRUIT», n.º 50).

Todavia, quanto mais limitado for o volume comercial da exploração da marca, mais será necessário que a parte que se opôs forneça indicações suplementares que permitam afastar eventuais dúvidas quanto ao caráter sério da utilização da marca em causa (acórdão do Tribunal Geral de 08/07/2004, T-334/01, «Hipoviton», n.º 37).

Quanto à relação entre o volume de negócios gerado pelas vendas de produtos sob a marca anterior e o volume de negócios anual do requerente, há que observar que o grau de diversificação das atividades das empresas que operam no mesmo mercado é variável. Além disso, a obrigação de se fazer prova de uma utilização séria de uma marca anterior não tem por objetivo controlar a estratégia comercial de uma empresa. Não se exclui que seja económica e objetivamente justificado que uma empresa comercialize um produto ou uma gama de produtos mesmo que seja mínima a parte destes no volume de negócios anual da empresa em causa (acórdão do Tribunal Geral de 08/07/2004, T-334/01, «Hipoviton», n.º 49).

Além disso, circunstâncias especiais, como, por exemplo, um volume de vendas mais baixo durante a fase inicial de comercialização de um produto, podem ser importantes na apreciação da seriedade da utilização (acórdão do Tribunal Geral de 08/07/2004, T-334/01, «Hipoviton», n.º 53).

2.6.2 Exemplos de utilização insuficiente

Processo n.º	Comentário
«WALZERTRAUM», n.os 32 e seguintes (recurso pendente no Tribunal de Justiça sob o n.º C-141/13 P)	A oponente, uma padaria alemã situada numa cidade com 18 000 habitantes, fez prova de vendas mensais regulares de aproximadamente 3,6 kg de chocolates artesanais exclusivos ao longo de um período de 22 meses. Apesar de estarem anunciados numa página Web acessível em todo o mundo, os chocolates só podiam ser encomendados e adquiridos na padaria da oponente. Atentos os limites territoriais e quantitativos, o Tribunal Geral considerou que a utilização não havia sido suficientemente provada.
Acórdão do Tribunal Geral de 30/04/2008, T-131/06, «SONIA SONIA RYKIEL»	Num período de 13 meses, foram vendidas 54 combinações e 13 saíotes de mulher, por um montante total de 432 EUR. O Tribunal Geral considerou estas quantidades modestas em relação ao mercado em causa (produtos de consumo corrente vendidos a preços muito razoáveis) insuficientes.
Decisão de 27/02/2009, R 0249/2008-4, «AMAZING	A oferta de 500 conjunto de balões de plástico a título de «amostras» gratuitas não pode constituir utilização séria.

ELASTIC PLASTIC II»	
Decisão de 20/04/2001, R 0378/2000-1, «Renacimiento»	A Câmara de Recurso confirma a decisão da Divisão de Oposição segundo a qual a apresentação de uma guia de remessa que comprova a entrega de 40 embalagens de xerez é insuficiente para provar utilização séria.
Decisão de 09/02/2012, R 0239/2011-1, «GOLF WORLD» (B 1 456 443, Golf World)	Como única prova de utilização de <i>material impresso</i> , o oponente apresentou elementos que comprovavam a existência de 14 assinantes de uma revista na Suécia. A Divisão de Oposição sustentou que tal era insuficiente para provar utilização séria na Suécia, sobretudo tendo em conta o facto de as revistas não serem artigos de preço elevado.
Processo R 2132/2010-2, «SUSURRO (fig.)»	Nove faturas de venda de vinho em 2005, 2006, 2007 e 2008, que demonstravam que num período superior a 36 meses o valor das vendas de produtos comercializados sob a marca anterior se cifrou em 4 286,36 EUR, e uma amostra sem data de um rótulo de produto não foram consideradas prova suficiente da utilização séria de uma marca espanhola registada para «bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas)», da classe 33. Os elementos comprobativos apresentados demonstraram que as vendas de vinho haviam sido realizadas numa pequena parte do território de Espanha, num âmbito muito provincial. Para um país de 40 milhões de habitantes, o montante das vendas de um vinho relativamente barato foi considerado demasiado reduzido para criar ou manter um mercado para produtos (vinho) que são consumidos em grandes quantidades pelo consumidor médio espanhol.
Decisão de 07/07/2011, R 0908/2010-2, «ALFA-REN»	Um quadro com os números das vendas de produtos ALFACALCIDOL na Lituânia entre 2005 e 2008, com indicação dos produtos vendidos pela Teva Corp. sob a marca «ALPHA D3» (fonte: base de dados sobre a saúde IMS, Lituânia), uma cópia não datada da embalagem de um produto «ALPHA D3» e uma cópia de um anúncio aos produtos «ALPHA D3» vendidos na Lituânia (não traduzido) foram considerados insuficientes para demonstrar utilização séria da marca na Lituânia. Os elementos comprobativos apresentados não permitiam determinar se os produtos foram efetivamente distribuídos e, na afirmativa, em que quantidades.
Decisão 16/03/2011, R 0820/2010-1 – «BE YOU»	A venda de produtos com lucros inferiores a 200 EUR durante o período de 9 meses de utilização não foi considerada prova suficiente de utilização séria da marca do oponente para os produtos da classe 14.
Decisão 06/04/2011, R 0999/2010-1, «TAUTROPFEN CHARISMA (fig.)»	Onze faturas relativas à venda em Espanha, entre 2003 e 2005, de 13 unidades de produtos de «perfumaria» num montante total de 84,63 EUR foram consideradas prova insuficiente de uma utilização séria do sinal. Foi tido em conta o facto de os produtos se destinarem a uma utilização diária e se encontrarem disponíveis a um preço muito acessível.
Decisão de 27/10/2008, B 1 118 605, «Viña la Rosa»	Fotocópias de três guias de vinhos independentes que referem a marca do oponente (sem qualquer indicação de volume, edição, editora, etc.) não foram consideradas suficientes para provar a utilização dos vinhos.
Decisão de 21/06/1999, B 70 716, «Oregon»	A Divisão de Oposição considerou uma fatura relativa a 180 pares de sapatos insuficiente para provar utilização séria.
Decisão de 30/01/2001, B 193 716, «Lynx»	Como elementos comprobativos de utilização, o oponente apresentou duas faturas relativas a 122 peças de vestuário e quatro etiquetas não datadas e sem qualquer indicação acerca dos produtos em que deveriam ter sido afixadas. A Divisão de oposição considerou estes elementos insuficientes.

2.6.3 Exemplos de utilização suficiente

Processo n.º	Comentário
Acórdão do Tribunal Geral de 16/11/2011, T-308/06, «BUFFALO MILE Automotive Polishing Products», n.º 68	Nove faturas emitidas entre abril de 2001 e março de 2002, respeitantes a vendas no valor de cerca de 1 600 EUR (com um volume de negócios anual muito ligeiramente superior a 1 000 000 EUR) e que mostram que foram fornecidos a diferentes clientes pequenas quantidades (12, 24, 36, 48, 60, 72 ou 144 unidades) de produtos muito utilizados, como graxas, no maior mercado europeu, isto é, a Alemanha, que conta cerca de 80 milhões de potenciais consumidores, foram consideradas prova bastante de uma utilização objetivamente suscetível de criar ou manter um mercado para cremes para polir e cremes para o couro. Além disso, o volume comercial, em relação ao período e à frequência da utilização, não é tão diminuto que induza a conclusão de que se trata de uma utilização puramente simbólica, mínima ou fictícia, com o único objetivo de manter a proteção do direito à marca. Confirmado pelo Tribunal Geral.
Acórdão do Tribunal Geral de 110/09/2008, T-325/06, «CAPIO», n.os 48 e 60	Os elementos comprovativos (faturas, listas de vendas) de que o interveniente vendeu 4 oxigenadores de fibra oca com reservatório rígido amovível na Finlândia em 1998, 105 em 1999 e 12 em 2001, num valor total de 19 901,76 EUR, foram considerados prova suficiente de utilização séria da marca registada para «oxigenadores com bomba integrada, controladores para bombas integradas, dispositivos de regulação da pressão de ar para bombas integradas, bombas de sucção, medidores do fluxo sanguíneo», da classe 10.
Acórdão do Tribunal Geral de 27/09/2007, T-418/03, «LAMER», n.os 87-90	Dez faturas emitidas ao longo de 33 meses para diversas gamas de produtos cujas embalagens ostentam a marca em causa e cuja numeração está muito longe de ser seguida (22 214 para a fatura de 3 de janeiro de 1995, 24 085 para a de 4 de maio de 1995 e 31 348 para a de 26 de março de 1997), demonstrando que as vendas foram realizadas a diferentes pessoas, permitiram inferir que estas faturas foram apresentadas para ilustrar as vendas totais, mas não para demonstrar que a marca era utilizada publicamente e para o exterior e não unicamente no interior da empresa titular da marca anterior ou de uma rede de distribuição possuída ou controlada por essa empresa. Não obstante, as vendas efetuadas, apesar de pouco importantes, constituem atos de utilização objetivamente adequados a criar ou a manter um mercado para os produtos em questão, cujo volume comercial, em relação ao período e à frequência da utilização, não é tão baixo que permita concluir que se trata de uma utilização puramente simbólica, mínima ou fictícia, com o único objetivo de manter a proteção do direito à marca.
Acórdão do Tribunal Geral de 25/03/2009, T-191/07, «BUDWEISER»	A Câmara de Recurso (decisão de 20/03/2007, R 0299/2006-2, «BUDWEISER/marca nominativa internacional anterior BUDWEISER», n.º 26) concluiu, essencialmente, que os documentos que lhe foram apresentados durante o processo administrativo – faturas que provam a venda de mais de 40 000 litros de cerveja em França entre outubro de 1997 e abril de 1999, 23 faturas emitidas na Áustria, entre 1993 e 2000, a um único comprador e 14 faturas emitidas na Alemanha entre 1993 e 1997 – foram suficientes para demonstrar a extensão da utilização da marca nominativa internacional anterior BUDWEISER (RI n.º 238 203) nesses países. As conclusões da Câmara foram confirmadas pelo Tribunal Geral.
Acórdão do Tribunal de Justiça de 11/05/2006, C-416/04 P, «Vitafruit», n.os 68-77	Elementos comprovativos da venda, a um único cliente em Espanha, de sumos concentrados de frutos durante um período de onze meses e meio, no valor total de 4 800 EUR, correspondente à venda de 293 caixas com 12 unidades cada uma, foram considerados prova suficiente da utilização séria da marca espanhola anterior.
Acórdão do Tribunal Geral de 08/07/2010, T-30/09, «peerstorm», n.os 42 e 43	Como elemento comprovativo da utilização, o oponente apresentou (apenas) diversos catálogos destinados ao consumidor final em que a marca em causa estava associada a artigos de vestuário. O Tribunal

	sustentou que «(...) é certo que esses catálogos não dão informações sobre a quantidade de produtos efetivamente vendidos pela interveniente sob a marca <i>PETER STORM</i> . Contudo, há que ter em conta (...) o facto de muitos artigos designados pela marca <i>PETER STORM</i> terem sido propostos nos catálogos e de esses artigos estarem disponíveis em mais de 240 lojas no Reino Unido, durante grande parte do período em causa. Esses elementos permitem, no âmbito da apreciação global da seriedade da utilização da marca anterior, concluir por uma certa importância dessa utilização.»
Decisão de 04/09/2007, R 0035/2007-2 – «DINKY»	A venda de cerca de 1 000 miniaturas de veículos de brinquedo foi considerada uma extensão de utilização suficiente, atento o facto de os produtos serem vendidos essencialmente a colecionadores, a um preço elevado e num mercado específico.
Decisão de 11/10/2010, R 0571/2009-1 – «VitAmour»	A venda de 500 kg de proteínas de leite por um valor total de 11 000 EUR foi considerada suficiente para provar uma utilização séria de <i>proteínas de leite para consumo humano</i> . Dada a natureza dos produtos, que não constituem bens de consumo, mas ingredientes destinados a ser utilizados na indústria alimentar, a quantidade e os valores apresentados demonstraram uma presença no mercado superior ao limiar requerido.
Decisão de 27/07/2011, R 1123/2010-4 – «Duracryl»	Onze faturas emitidas para diversas empresas de diferentes regiões de Espanha, demonstrando que o titular da marca vendeu, no período pertinente e sob a marca em causa, 311 embalagens, de vários tamanhos, do produto protegido, por um montante líquido de 2 684 EUR, foram consideradas suficientes para provar a utilização séria de uma marca registada para «conservantes contra a deterioração da madeira» da classe 2.
Decisão de 01/02/2011, B 1 563 066	Era alegado um volume de negócios anual superior a 10 milhões de EUR ao longo de vários anos relativamente a preparações médicas. No entanto, as faturas correspondentes (uma por cada ano em causa) apenas provaram vendas anuais na ordem dos 20 EUR). Numa apreciação global, e no contexto da apresentação de novos elementos, como uma tabela de preços, uma declaração sob juramento e material de embalagem e de publicidade, o Instituto considerou existirem elementos suficientes para provar utilização séria.
Decisão de 26/01/2001, B 150 039	A Divisão de Oposição considerou suficiente a prova de vendas de cerca de 2 000 brinquedos com a forma de animais peludos num segmento de mercado com preços elevados.
Decisão de 18/06/2001, B 167 488	O oponente apresentou uma fatura relativa à venda de uma máquina de corte a laser de elevada precisão por 565 000 francos franceses (FRF), um catálogo com a descrição do seu desempenho e algumas fotografias do produto. A Divisão de Oposição considerou estes elementos comprovativos suficientes, atenta a natureza do produto, o mercado específico e o seu preço consideravelmente elevado.

2.7 Utilização da marca de formas diferentes da registada

2.7.1 Introdução

O artigo 15.º do CTMR estipula que a utilização da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada constitui igualmente utilização da marca.

O objetivo desta disposição é permitir ao titular da marca acrescentar ao sinal as variações que, sem lhe alterarem o caráter distintivo, permitam adaptá-lo melhor às exigências de comercialização e de promoção dos produtos ou dos serviços em causa (acórdão do Tribunal Geral de 23/02/2006, T-194/03, «Bainbridge», n.º 50).

O Tribunal Geral («TG») acrescenta ainda que não é necessária uma rigorosa conformidade entre o sinal utilizado e o sinal registado. No entanto, o sinal utilizado no comércio deve diferir da forma sob que foi registado unicamente em elementos insignificantes, de modo a os dois sinais poderem ser considerados globalmente equivalentes (acórdão do Tribunal Geral de 23/02/2006, T-194/03, «Bainbridge», n.º 50).

Para determinar se o sinal utilizado e o sinal registado são globalmente equivalentes, há que estabelecer, em primeiro lugar, quais são os elementos insignificantes. O TG definiu critérios para o efeito em diversos acórdãos.

O ponto 2.7.2 aborda estes critérios, enquanto o ponto 2.7.3 descreve a prática do Instituto em relação às «variantes» de marcas, às «adições» de elementos a marcas e às «omissões» de elementos de marcas.

Por último, importa notar que, para estabelecer a utilização da marca para efeitos do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do CTMR, o titular da marca pode invocar o seu uso sob uma forma que difere daquela sob a qual essa marca foi registada, sem que as diferenças entre essas duas formas alterem o caráter distintivo dessa marca **e não obstante o facto de essa forma diferente estar ela própria registada como marca** (acórdão do Tribunal de Justiça de 25/10/2012, C-553/11, «Rintisch», n.º 30).

2.7.2 Critérios do Tribunal Geral

Sucintamente, o teste desenvolvido pelo Tribunal Geral consiste, em primeiro lugar, em determinar quais são os elementos distintivos e dominantes do sinal registado e, em seguida, em verificar se estes elementos se encontram igualmente presentes no sinal utilizado.

O TG sustentou que:

«(...) a apreciação do caráter distintivo e dominante de uma ou de várias componentes de uma marca complexa deve basear-se nas qualidades intrínsecas de cada uma delas e na posição relativa das diferentes componentes na configuração da marca» (acórdão do Tribunal Geral de 24/11/2005, T-135/04, «Online Bus», n.º 36).

Relativamente às **adições**:

- Vários sinais podem ser utilizados simultaneamente sem alterar o caráter distintivo do sinal registado (acórdão do Tribunal Geral de 08/12/2005, T-29/04, «Cristal Castellblanch», n.º 34).
- Se a adição não for distintiva, for fraca e/ou não for dominante, não altera o caráter distintivo da marca registada (acórdãos do Tribunal Geral de 30/11/2009, T-353/07, «Coloris», n.ºs 29-33 e seguintes, e de 10/06/2010, T-482/08, «Atlas Transport», n.ºs 36 e seguintes).

Relativamente às **omissões**:

- Se o elemento omitido ocupa uma posição secundária e não distintiva, a sua omissão não altera o caráter distintivo da marca (acórdão do Tribunal Geral de 24/11/2005, T-135/04, «Online Bus», n.º 37).

2.7.3 Prática do Instituto

Em geral, é necessário determinar se a utilização da marca constitui uma «variação» aceitável ou inaceitável da sua forma registada.

Para tal, há que responder a duas perguntas. Em primeiro lugar, importa definir o que deve ser considerado o caráter distintivo da marca registada⁶. Em seguida, há que determinar se a marca, tal como utilizada, altera esse caráter distintivo. Como é natural, estas perguntas têm de ser respondidas caso a caso.

Existe *interdependência* entre a força do caráter distintivo de uma marca e o efeito de alterações. As marcas que possuem um caráter distintivo forte podem ser menos influenciadas por mudanças do que as marcas com um caráter distintivo mais limitado. A adição ou omissão de elementos da marca é mais suscetível de afetar o caráter distintivo de marcas cujo caráter distintivo seja limitado.

No caso de uma marca ser composta por *diversos elementos*, dos quais apenas um ou alguns sejam distintivos e tenham permitido o registo da marca, uma alteração desse(s) elemento(s) distintivo(s) ou a sua omissão ou substituição por outro(s) implica, em princípio, uma alteração do caráter distintivo.

Para determinar se a utilização de uma variação da marca deve ser aceite ou se o seu caráter distintivo foi alterado, devem ser tidas em conta as práticas do ramo de atividade económica ou comercial em causa e o público relevante.

Os pontos seguintes contêm uma série de orientações práticas para determinar se as adições (ponto 2.7.3.1), omissões (ponto 2.7.3.2) e alterações (ponto 2.7.3.3) na forma do sinal utilizado alteram o caráter distintivo da marca registada.

2.7.3.1 Adições

Conforme já se referiu, no que respeita a adições, (i) diversos sinais podem ser utilizados em simultâneo sem alterar o caráter distintivo do sinal registado e (ii) se a adição não for distintiva, for fraca e/ou não for dominante, não altera o caráter distintivo da marca registada.

Os parágrafos seguintes apresentam exemplos destes dois tipos de cenários:

- utilização de diversos sinais em simultâneo;
- adição de outros elementos nominativos;
- adição de elementos figurativos.

Utilização de diversas marcas ou sinais em simultâneo

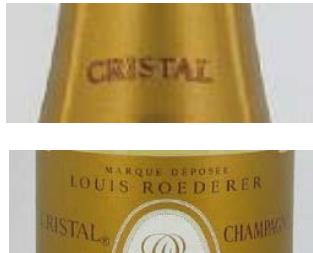
É muito comum em alguns mercados os produtos e serviços ostentarem não só a sua marca individual, mas também a marca da empresa ou do grupo de produtos («marca

6 ver Linhas de orientação relativas ao processo de oposição Secção 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 4, Caráter distintivo.

da casa»). Nestes casos, não é a marca registada que é utilizada sob uma forma diferente, mas antes duas marcas independentes que são validamente utilizadas ao mesmo tempo.

Não existe qualquer preceito legal no sistema de marcas comunitárias que obrigue o oponente a fornecer elementos comprovativos da marca anterior isolada, no caso de ser necessário provar utilização séria na aceção do artigo 42.º do CTMR. É possível utilizar conjunta, mas autonomamente, duas ou mais marcas, com ou sem o nome da empresa, sem alterar o caráter distintivo da marca registada anterior.

O Tribunal confirmou que a condição da utilização séria de uma marca pode ser preenchida quando uma marca registada é utilizada no âmbito de outra marca complexa de que constitui um dos elementos ou quando essa marca só é utilizada em conjunto com outra marca, estando a própria combinação dessas duas marcas, além disso, registada como marca (acórdão do Tribunal de Justiça de 18/04/2013, C-12/12, «SM JEANS/LEVI'S», n.º 36).

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
CRISTAL	 	T-29/04

«No caso em apreço, a marca CRISTAL aparece claramente quatro vezes no gargalo da garrafa comercializada pela interveniente e duas vezes no rótulo principal, acompanhada do símbolo ®. No gargalo, está separada dos outros elementos. Por outro lado, nas caixas em que as garrafas da marca CRISTAL são comercializadas, a marca CRISTAL aparece isolada. Do mesmo modo, nas faturas apresentadas pela interveniente, é feita referência ao termo «cristal» com a menção «1990 coffret». Há que observar que a marca CRISTAL identifica, assim, o produto comercializado pela interveniente» (n.º 35).

«No que diz respeito à menção «Louis Roederer» que figura no rótulo principal, indica simplesmente o nome da sociedade do fabricante, o que pode criar uma ligação direta entre uma ou várias gamas de produtos e uma determinada empresa. O mesmo raciocínio é válido para o grupo de letras «lr» que representa as iniciais do nome da interveniente. Como observou o IHMI, a utilização conjunta desses elementos na mesma garrafa não prejudica a função de identificação desempenhada pela marca CRISTAL relativamente aos produtos em causa» (n.º 36).

«Além disso, a apreciação do IHMI, segundo a qual a utilização de uma marca nominativa combinada com a indicação geográfica «Champagne» não pode ser considerada um acréscimo suscetível de alterar o caráter distintivo da marca quando esta for utilizada para o champanhe, deve ser aprovada. Com efeito, no setor do vinho, o consumidor tem frequentemente interesse especial pela origem geográfica precisa do produto e pela identidade do produtor do vinho, dado que a reputação desses produtos está frequentemente ligada ao facto de serem produzidos numa determinada região geográfica por um determinado estabelecimento vinícola» (n.º 37).

«Nestas circunstâncias, há que declarar que a utilização da marca nominativa CRISTAL em conjugação com outras indicações é irrelevante e que a Câmara de Recurso não violou o artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, nem o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, nem a regra 22, n.º 2, do regulamento de execução» (n.º 38).

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
L.114	Lehning L114	T-77/10 e T-78/10

A L.114 é uma marca francesa de «produtos farmacêuticos» da classe 5.

O Tribunal Geral determinou que:

- 1) A ausência de um ponto final entre o «L» maiúsculo e o número 114 constituía uma diferença menor que não retirava à marca anterior L.114 o seu caráter distintivo (n.º 53).
- 2) O facto de a marca anterior «L.114» ser utilizada conjuntamente com a marca da casa «Lehning» era negligenciável e não alterava o seu caráter distintivo, na aceção do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do CTMR (n.º 53).

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
YGAY	YGAY conjugado com uma série de outros elementos nominativos e figurativos	R 1695/2007-1 (confirmado pelo acórdão do Tribunal Geral no Processo T-546/10)

Na sua decisão (confirmada pelo acórdão do TG no Processo T-546/08, n.ºs 19-20), a Câmara de Recurso sublinhava que, em muitas fotografias, a marca YGAY figura tanto no rótulo como na caixa em que a garrafa é vendida. Nos rótulos, a marca em causa está separada dos outros elementos. Em alguns rótulos, a marca figura isolada, sob a expressão «MARQUES DE MURRIETA» escrita em caracteres grandes e em negrito. Noutros, a expressão «BODEGAS MARQUES DE MURRIETA» figura em caracteres pequenos na parte superior do rótulo, enquanto os elementos «CASTILLO YGAY» atravessam o rótulo em caracteres grandes e estilizados. A marca YGAY ocorre ainda isoladamente ou conjuntamente com a expressão «CASTILLO YGAY» nas caixas em que as garrafas são vendidas. As faturas apresentadas pela oponente fazem igualmente referência à marca YGAY e fornecem informações de caráter geral, como o ano de produção, a origem, etc., o que permite concluir que o sinal YGAY funciona como marca que identifica os produtos – vinho – vendidos pela oponente (n.º 15).

Neste contexto, a menção «MARQUES DE MURRIETA» pode ser uma simples indicação do nome da empresa ou sociedade vinícola que produz e comercializa o vinho, o que pode estabelecer uma ligação direta entre uma ou várias gamas de produtos e uma determinada empresa (acórdão do Tribunal Geral de 08/12/2005, T-29/04, «Cristal Castellblanch», n.º 36) (n.º 16).

Todavia, o oponente **deve demonstrar** que o sinal adicional constitui, de facto, uma marca ou sinal independente, referente, por exemplo, à marca da empresa, ao produtor, etc.

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
MINUTO	DUBOIS MINUTO	R 0206/2000-3

A Câmara de Recurso considerou que a apresentação dos dois termos equivalia à utilização de duas marcas separadas, visto que os elementos comprovativos apresentados pelo oponente demonstraram que um dos termos correspondia a uma antiga marca comercial do oponente que possuía identidade própria e estava presente no mercado acompanhada de uma série de sinais, como é prática corrente na rotulagem dos produtos específicos em causa (vinho).

«DUBOIS» e «MINUTO» são marcas distintas que são apostas conjuntamente no produto em causa, de acordo com a prática corrente na rotulagem de produtos vinícolas (nome da empresa vinícola e nome do produto). Relativamente às marcas espanholas, ver por exemplo, «TORRES» - «Sangre de Toro», «TORRES» - «Acqua d'Or». Quando pedem o vinho «MINUTO», os consumidores sabem que esse vinho faz parte da gama de produtos «DUBOIS»; não obstante, consideram «MINUTO» uma marca autónoma, mesmo que figure junto ao sinal «DUBOIS» nas faturas, brochuras e/ou rótulos (n.º 18).

Por outro lado, a seriedade da utilização pode ser questionada nos casos em que a marca registada possa ser apreendida como um **elemento meramente decorativo** devido à utilização adicional, muito dominante, de outras marcas.

Além disso, quando os diferentes elementos figuram como um «**conjunto unitário**», considera-se que está a ser utilizada uma **marca complexa** e não duas ou mais marcas. Tal é o caso quando as marcas efetivamente se fundem.

Adição de outros elementos nominativos

Em princípio, uma diferença nas palavras ou mesmo nas letras constitui uma alteração do caráter distintivo da marca. No entanto, as adições podem ser admissíveis, como nas situações descritas nos três parágrafos *infra*, ou inadmissíveis, como nos exemplos apresentados no quarto parágrafo.

Adição de elementos não dominantes

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
COLORIS		T-353/07

O TG confirmou que a utilização da marca *Coloris* com elementos nominativos adicionais, como «global coloring concept» ou «gcc» não altera o seu caráter distintivo, devido ao facto de os elementos adicionais apenas serem utilizados conjuntamente com a marca *Coloris*, sob esta marca e com uma dimensão que não os torna predominantes na marca.

A mesma conclusão se aplica ainda mais claramente aos termos adicionais (global coloring concept), *porquanto se trata de termos com um significado geral, referindo-se o termo «coloring» aos produtos em causa, o que lhe confere um certo caráter descritivo*.

Adições com significado genérico ou descritivo

A utilização de uma marca nominativa (ou de qualquer outra marca) registada conjuntamente com uma indicação genérica do produto ou com um termo descritivo é considerada utilização da marca registada. Adições que consistam unicamente em indicações de características dos produtos e serviços, como a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem ou a época de fabrico dos produtos ou da prestação dos serviços, não constituem, em geral, utilização de uma variante, mas apenas utilização da própria marca.

Por exemplo:

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
FANTASIA	FANTASIA 2000	R 1335/2006-2

«Decorre dos elementos comprovativos apresentados (em especial do artigo do *Film Journal*)

International), que «Fantasia 2000» constitui uma nova versão do filme original de Walt Disney «Fantasia» produzido em 1940, criado no espírito do filme original: uma sequência de cenas animadas sobre fundo de música clássica. Assim, o número «2000» é apenas uma referência à nova versão do filme e, nessa qualidade, não constitui uma alteração que impeça, por si só, que o título seja tido em conta como prova de utilização do termo «Fantasia» protegido pelo registo anterior, em conformidade com o artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do CTMR» (n.º 22) [tradução não oficial].

Outras adições admissíveis

A adição de **preposições insignificantes** não altera o caráter distintivo da marca:

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
Não se considera que a não utilização da preposição «de» afete o caráter distintivo da marca.		

Do mesmo modo, a utilização de **formas plurais ou singulares** ou inversamente não altera o caráter distintivo da marca:

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
Tentation	Temptations	R 1939/2007-1
«No caso em apreço, e depois de ter apreciado os elementos comprovativos apresentados, respeitantes, essencialmente, ao mercado espanhol, a Câmara de Recurso considera que a utilização da marca «TENTATION» mediante a utilização do sinal «TENTATIONS» não altera o caráter distintivo da marca registada original. Mais concretamente, considera que a simples adição da letra «S» no final da marca não altera substancialmente a aparência ou a pronúncia da marca registada, nem cria uma impressão conceptual diferente no mercado espanhol. Muito simplesmente, a marca em causa será apreendida como estando no plural e não no singular. Em consequência, esta alteração não altera o caráter distintivo do sinal» (n.º 17) [tradução não oficial].		

A adição do **«tipo de empresa»** é igualmente aceitável:

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
	A forma utilizada continha o logótipo e a expressão «SOCIEDAD LIMITADA» (em letras pequenas) debaixo do termo «SISTEMAS» e/ou a representação gráfica do «E» com a expressão «epco SISTEMAS, S.L.» a negrito	R 1088/2008-2 Confirmado pelo acórdão do Tribunal Geral no Processo T-132/10
«(...) estes sinais não constituem, contrariamente ao que o requerente parece sugerir, alterações significativas do caráter distintivo da marca anteriormente registada» (n.º 24) [tradução não oficial].		

Adições inadmissíveis

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
Captain	Captain Birds Eye	R 0089/2000-1
«(...) não se pode considerar que a utilização de «CAPTAIN BIRDS EYE» constitua utilização da marca		

«CAPTAIN» de forma que não altere o caráter distintivo da marca registada, porquanto os dois sinais se afiguram essencialmente diferentes» (n.º 20) [tradução não oficial].

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
ECO	ECOORD-ECO, ECOCOM-ECO, ECOSEM-ECO	R 0634/2009-4
<p>«O oponente apresenta ainda um conjunto de 75 faturas que, em vez de ostentarem a marca do oponente tal como registada, ostentam os termos ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO e ECOCOM-ECO. Nenhum destes termos corresponde à forma registada. O argumento avançado pelo oponente segundo o qual os termos ECOORD, ECOSEM e ECOCOM são termos descriptivos e insignificantes não pode ser aceite. É irrelevante se a intenção do oponente era justapor elementos descriptivos à sua marca. A questão decisiva consiste em saber se os consumidores apreendem estes elementos adicionais como prefixos meramente descriptivos ou como elementos sérios e distintivos. (...) Os termos não têm, por si só, qualquer significado em italiano e as explicações fornecidas pelo oponente para a utilização destes complexos acrónimos não podem ser consideradas óbvias para os consumidores italianos. Pelo contrário, estes afiguram-se fantasiosos e distintivos, fazendo parte integrante das marcas» [tradução não oficial] (n.^{os} 17-20).</p> <p>«Por último, os termos utilizados nas faturas têm diferentes prefixos e são três vezes mais compridos do que a marca original. Acresce que as combinações utilizadas - ECOORD, ECOSEM e ECOCOM – têm o seu próprio caráter distintivo e são colocadas no início das marcas, parte a que os consumidores prestam, em geral, mais atenção. Por estes motivos, a utilização dos termos ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO e ECOCOM-ECO não pode ser considerada uma utilização ligeiramente diferente da marca anterior» [tradução não oficial] (n.^º 21).</p>		

Adição de elementos figurativos

Nos casos em que o elemento figurativo desempenha um papel menos relevante, o caráter distintivo do sinal registado não é afetado.

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
BIONSEN		R 1236/2007-2
<p>«Além disso, este material mostra que os produtos do recorrido contêm também outros elementos, nomeadamente um caráter japonês com um pequeno círculo, que figura acima ou abaixo do termo «BIONSEN» [tradução não oficial] (n.^º 19).»</p> <p>«Contudo, no caso em apreço, a combinação da forma estilizada do termo «BIONSEN» com o caráter japonês, independentemente do facto de este figurar sobre ou sob o termo «BIONSEN», constitui, no máximo, uma utilização que apenas difere da forma sob a qual foi registada em elementos insignificantes. O termo «BIONSEN», tal como utilizado, é apenas uma ligeira e banal estilização do termo «BIONSEN». Quanto à adição do elemento figurativo sob a forma de um elemento circular com um caráter japonês, esta dificilmente será notada pelo consumidor médio, devido ao seu tamanho relativamente pequeno e à posição que ocupa, por baixo ou por cima, no lado direito, do termo «BIONSEN» [tradução não oficial] (n.^º 23).»</p>		

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
BLUME	Sinal utilizado em associação com o seguinte elemento figurativo: 	R 0681/2001-1

«No que respeita à marca registada *BLUME*, N.º 1 518 211, a Divisão de Oposição sustentou, acertadamente, que a adição do elemento figurativo (...) não altera o caráter distintivo da marca *BLUME*, na medida em que o termo «*BLUME*» está separado do elemento figurativo, é claramente legível e está escrito em maiúsculas» [tradução não oficial] (n.º 22).

Por outro lado, a adição de um elemento figurativo pode *alterar* o caráter distintivo de uma marca, se esse elemento figurativo não for meramente decorativo, mas antes *dominante* e *distintivo na impressão global da marca*.

2.7.3.2 Omissões

Na apreciação das «omissões» de elementos de uma marca na sua forma utilizada, há que verificar se o caráter distintivo da marca não foi alterado.

Se o elemento omitido ocupa uma **posição secundária e não distintiva**, a sua omissão não altera o caráter distintivo da marca (acórdão do Tribunal Geral de 24/11/2005, T-135/04, «Online Bus»).

Omissão de elementos não dominantes

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
 BUS Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.		T-135/04

O TG considerou que tanto a forma registada da marca anterior como a forma utilizada incluíam o termo «*BUS*» e «o elemento figurativo constituído por três triângulos entrelaçados». A apresentação dos elementos não é particularmente original ou invulgar em qualquer das formas. A variação destes elementos não afeta o caráter distintivo da marca. Quanto à supressão de «*Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.*», a menção em causa «é um elemento nominativo longo, que está **escrito em letras pequenas e ocupa uma posição secundária**. O seu significado (Associação de assistência a empresários e a trabalhadores independentes, associação registada) faz referência aos serviços em causa. Assim, atendendo ao conteúdo descritivo do elemento em causa e à sua posição acessória na apresentação do sinal, deve considerar-se que o mesmo não é distintivo. (...) Resulta do que precede que a forma utilizada da marca anterior não apresenta diferenças suscetíveis de alterar o caráter distintivo desta marca» (n.ºs 34 e seguintes, ênfase a negrito acrescentado).

Omissão de elementos genéricos ou descritivos

Quando uma marca registada contém uma indicação **genérica** do produto ou um termo **descritivo** e esse termo é omitido na forma utilizada do sinal, essa utilização será considerada utilização da marca registada.

Omissões de simples indicações de características dos produtos e serviços, como a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem ou a época de fabrico dos produtos ou da prestação dos serviços, constituem, em geral, utilização de uma variante admissível.

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
	Utilizado sem o termo «beachwear»	T-415/09 (recurso pendente no Tribunal de Justiça sob o n.º C-621/11 P)

A Câmara de Recurso considerou que, apesar de em *alguns elementos* de prova a marca anterior não incluir o termo «beachwear», «tal não altera o caráter distintivo da marca anterior, na medida em que este é simplesmente descritivo da natureza dos produtos» [tradução não oficial] (*T-shirts*, roupa de praia). O TG sustentou que:

«No caso em apreço, a marca anterior é uma marca complexa, que representa um leme de navio, ou seja, um sinal de forma redonda. No centro do sinal figura um esqueleto de peixe, por cima do qual está inscrito o termo «fishbone» e por baixo do qual está inscrito o termo «beachwear». (...) Conforme a Câmara de Recurso observou na decisão impugnada, embora a utilização da marca anterior varie em certos elementos de prova e seja utilizada sob uma forma que difere daquela sob a qual foi registada, no sentido em que o sinal não inclui o termo «beachwear», tal facto não afeta o seu caráter distintivo. **O termo «beachwear», que significa «roupa de praia» em português, é descritivo da natureza dos produtos designados pela marca anterior** [sublinhado nosso]. Esse caráter descritivo é evidente para a «roupa de praia» designada pela marca anterior, mas também para as *T-shirts*, relativamente às quais o termo «beachwear» será imediatamente apreendido como indicando que trata de uma *T-shirt* para vestir num ambiente informal, como, por exemplo, na praia, no verão. Os consumidores compreenderão, assim, este termo como a designação do tipo de produtos e não como uma indicação da sua origem comercial. O facto de o termo «beachwear» estar escrito num tipo de carateres mais singulares do que o termo «fishbone», que está escrito em carateres maiúsculos normais, não altera esta apreciação. Acresce que, contrariamente ao que a requerente alega, o tipo de carateres utilizado para escrever «beachwear» não pode ser considerado incomum, na medida em que se trata de carateres de imprensa minúsculos. Quanto à posição horizontal do termo «beachwear» na marca anterior - que atravessa perpendicularmente a parte inferior de um leme de navio -, não é graficamente mais incisiva do que a do termo «fishbone», que, também em posição horizontal, acompanha a forma arredondada do leme. (...) Por conseguinte, há que considerar que as faturas apresentadas ao IHMI, que revelam a utilização do sinal anterior sem o termo «beachwear», devem ser tidas em conta como prova de utilização séria» [tradução não oficial] (n.ºs 62-64).

Outras omissões admissíveis

A omissão de **preposições insignificantes** não altera o caráter distintivo da marca:

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046

Não se considera que a não utilização da preposição «de» afete o caráter distintivo da marca.

Há casos em que o sinal anterior é composto por um elemento nominativo distintivo (ou vários) e por um elemento figurativo (ou vários), sendo este último apreendido pelo público relevante como banal. Esses elementos banais são considerados não distintivos, pelo que a sua omissão não altera o caráter distintivo do sinal. Por conseguinte, é importante estabelecer quais os elementos que influenciam o caráter distintivo da marca e de que forma estes elementos são apreendidos pelos consumidores.

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
	CHLOREX	R 0579/2008-2
<p>Divisão de Oposição: «Em todos os elementos de prova apresentados (folhetos publicitários, faturas), a marca «CHLOREX» é utilizada como marca nominativa. A marca francesa anterior é uma marca figurativa «  », constituída pelo termo «CHLOREX» inscrito sobre um elemento figurativo. Este elemento figurativo é formado por dois tubos de ensaio no interior de um triângulo. (...) Os elementos figurativos da marca não dominam significativamente o elemento nominativo da marca. Em consequência, os documentos apresentados como prova de utilização da marca anterior como marca nominativa podem ser admitidos como comprovativos da utilização da marca na aceção do artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do CTMR, dado que as omissões dos elementos figurativos não afetam o caráter distintivo da marca, que é dominado pelo elemento nominativo.» [tradução não oficial]</p> <p>A Câmara de Recurso: «Tal como determinou a decisão impugnada, em todos os elementos de prova apresentados pelo oponente (folhetos publicitários, faturas) como prova de utilização das marcas anteriores, a marca «CHLOREX» é utilizada unicamente como marca nominativa. A decisão impugnada considerou que esta utilização era suficiente para provar a utilização da marca figurativa anterior (n.º 1 634 632), a única tida em conta pela decisão impugnada, que é contestada pelo requerente com o único fundamento de a omissão do elemento figurativo alterar o caráter distintivo desta marca. Esta objeção deve ser rejeitada pelos motivos enunciados na decisão impugnada referida pela Câmara de Recurso» [tradução não oficial] (n.º 23).</p>		

De um modo geral, a omissão da **transliteração de um termo** é considerada uma alteração admissível.

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	R 2001/2010-1
A omissão da transliteração do termo em caracteres gregos não altera o caráter distintivo da marca, porquanto a forma utilizada contém o termo APALIA, que é distintivo e dominante.		

Omissões inadmissíveis

Em princípio, uma diferença **nas palavras ou mesmo nas letras** constitui uma alteração do caráter distintivo da marca.

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
TONY HAWK	HAWK 	B 1 034 208
A ausência do elemento nominativo «TONY» nas duas primeiras marcas altera significativamente o caráter distintivo da marca registada anterior «TONY HAWK». Em consequência, estas marcas devem ser consideradas marcas distintas e a sua utilização não pode ser considerada equivalente à utilização da marca nominativa «TONY HAWK».		

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
 (em Espanha)	Figurativa (sem «Light Technology» ou apenas com o termo «Light» e outros elementos nominativos) ou nominativa	R 1625/2008-4 (o recurso T-143/10 não diz respeito às marcas espanholas)

«No caso em apreço, a Câmara de Recurso pôde verificar que os elementos de prova de utilização fornecidos reproduzem os anteriores sinais espanhóis na forma em que estes foram registados, porquanto a marca é representada numa forma puramente figurativa, ou seja, sem a expressão «light technology», ou o elemento figurativo é acompanhado unicamente do termo «Light» e de outros elementos nominativos ou pela expressão «LT Light-Technology», numa forma nominativa, sem o elemento figurativo que obviamente caracteriza as marcas espanholas anteriores em que se baseia a oposição. (...) Nestas circunstâncias, e atento o facto de que as alterações introduzidas na representação das marcas anteriores alteram o seu caráter distintivo, considera-se que, em nenhum caso, os elementos de prova apresentados demonstram a utilização das marcas anteriores em que se baseia a oposição» [tradução não oficial] (n.ºs 15 e 16).

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
SP LA SPOSA	LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION	R 1566/2008-4

«A marca anterior foi registada como «SP LA SPOSA». Os documentos apresentados como prova de utilização dizem respeito unicamente a vestidos de noiva. O elemento «LA SPOSA» é uma expressão comum, que para o público italiano e espanhol significa «a noiva», com um caráter distintivo fraco para os produtos em causa, a saber, vestidos de noiva. O próprio oponente, na sua tabela de preços («tarifa de precios») disponível em várias línguas oficiais da União Europeia, traduziu esta expressão para as diferentes línguas; com efeito, sob a expressão «LA SPOSA», na versão portuguesa figura o termo «noiva», na inglesa o termo «bride», na alemã o termo «Braut», etc. Ora, isto demonstra que mesmo o próprio demandado entende a expressão «LA SPOSA» como uma referência aos consumidores-alvo, nomeadamente às noivas» [tradução não oficial] (n.º 18).

«Por conseguinte, o elemento «SP» no início da marca anterior constitui um elemento distintivo que não pode ser ignorado. Este elemento não pode ser negligenciado, antes de mais, por figurar no início da marca. Acresce que é desprovido de qualquer significado e distintivo, por si só, em todas as línguas da União Europeia» [tradução não oficial] (n.º 19).

«A omissão das letras «SP» na expressão «LA SPOSA» ou «LA SPOSA COLLECTION» não constitui uma variação admissível da marca anterior, mas antes uma alteração significativa do caráter distintivo da marca. Os documentos apresentados pelo demandado são insuficientes para provar que a marca «SP LA SPOSA» foi objeto de uma utilização séria» [tradução não oficial] (n.º 26).

Nos casos em que o **elemento figurativo** é o elemento dominante ou distintivo e não um elemento meramente decorativo ou banal, a sua omissão pode alterar o caráter distintivo do sinal.

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
	ESCORPION	R 1140/2006-2

«As marcas anteriores são fortemente caracterizadas pela presença do elemento figurativo. Não obstante, os documentos apresentados no processo de oposição e – se tivessem sido tidos em conta – no processo de recurso não demonstram a utilização do elemento figurativo constante das marcas anteriores» [tradução não oficial] (n.º 19).

«Em consequência, o Instituto considera que a alteração da marca do oponente para a forma sob a qual é atualmente utilizada não constitui uma alteração admissível, na medida em que a utilização da marca registada não ficou demonstrada. O oponente não cumpriu os requisitos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do CTMR, devendo a oposição ser rejeitada por se basear nos registo da marca espanhola» [tradução não oficial] (n.º 20).

2.7.3.3 Outras alterações

Alterações admissíveis

Marcas nominativas

As marcas nominativas são consideradas utilizadas tal como registadas independentemente do tipo de carateres e da utilização de maiúsculas/minúsculas ou de cor. Não seria correto analisar este tipo de utilização na perspetiva de determinar se o caráter distintivo é alterado. Contudo, a utilização de um **tipo muito específico de carateres** (altamente estilizado) pode levar a uma conclusão diferente.

A mudança do **tamanho das letras** ou a alternância entre **maiúsculas e minúsculas** é habitual na utilização de marcas nominativas. Por esse motivo, essa utilização é considerada utilização da marca registada.

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
MILENARIO		R 0289/2008-4

A Câmara de Recurso confirmou a posição da Divisão de Oposição segundo a qual o facto de a marca nominativa «MILENARIO» ser escrita em carateres estilizados e a negrito não afeta o caráter distintivo da marca, porquanto o termo «MILENARIO» foi considerado o elemento dominante da marca registada para «vinhos, bebidas espirituosas e licores» da classe 33 (n.º 13).

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
AMYCOR		R 1344/2008-2

A representação da marca nominativa registada para «produtos farmacêuticos e produtos higiénicos; emplastros, material para pensos; fungicidas; desinfetantes» [tradução não oficial] abrangidos pela marca anterior na classe 5, numa forma estilizada, conjuntamente com elementos figurativos não foi considerada como alterando substancialmente o caráter distintivo da marca nominativa «AMYCOR», tal como registada.

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
THE ECONOMIST		R 0056/2011-4

«O argumento do requerente segundo o qual a prova de utilização é insuficiente por remeter para a marca nominativa/figurativa (...) e não para a marca nominativa «THE ECONOMIST» não é sustentável. Em primeiro lugar, os elementos de prova apresentados cobrem ambas as marcas anteriores (ou seja, a marca nominativa e a marca nominativa/figurativa). Além disso, a utilização da marca nominativa/figurativa anterior constitui utilização da marca nominativa anterior. A este propósito, importa notar que se considera que as marcas nominativas são utilizadas tal como registadas mesmo que o tipo de carateres utilizado seja diferente (salvo, eventualmente, se o tipo de carateres for muito particular), se

se verificar uma alteração normal no tamanho das letras ou uma alternância entre minúsculas e maiúsculas, se forem utilizadas numa cor específica ou se forem utilizadas em combinações de carácter genérico. A utilização da expressão «THE ECONOMIST» num tipo de carateres normal, com a utilização normal de maiúsculas no início das palavras «The» e «Economist», inscritas a branco sobre um fundo contrastante, é considerada utilização não só da anterior marca nominativa/figurativa, mas também da anterior marca nominativa» [tradução não oficial] (n.º 14).

As marcas nominativas são registadas a preto e branco, sendo, contudo, habitual a utilização de marcas a **cor**. Essa utilização não constitui uma variante, mas utilização da marca registada.

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
BIOTEX	(várias)	R 0812/2000-1
«Como o comprovam os documentos, a marca tem sido representada de diversas formas, nos seguintes estilos:		
<ul style="list-style-type: none"> - O termo <i>BIOTEX</i> inscrito em maiúsculas e a branco sobre um fundo escuro, em publicidade. - Referências em artigos de jornal ao termo <i>BIOTEX</i> em que este figura com um tipo de carateres corrente. - O termo <i>BIOTEX</i> escrito em maiúsculas e a branco com o n.º do «I» numa cor mais escura. - O termo <i>BIOTEX</i> inscrito em maiúsculas simples e a branco nos rótulos e embalagens de produtos de limpeza. - O termo <i>BIOTEX</i> escrito em carateres simples em guias de remessa. - O termo <i>BIOTEX</i> inscrito a branco em letra de imprensa, com maiúsculas e minúsculas, sobre um fundo mais escuro que ostenta uma «onda» como elemento figurativo» [tradução não oficial] (n.º 14). 		
«Os documentos apresentados para comprovar a utilização da marca demonstram que esta se manteve, apesar de diversas mudanças de estilo, essencialmente <i>BIOTEX</i> . De um modo geral, as letras que formam a marca têm sido escritas com maiúsculas de imprensa, sem qualquer elemento fantasioso. Por vezes, as maiúsculas são simples e bidimensionais, outras são sombreadas, para dar a impressão de que são tridimensionais. Por vezes, o n.º da letra «I» apresenta uma cor diferente. A Câmara de Recurso considera estas variações mínimas e normais, correspondentes a uma prática corrente não só no setor de atividade em apreço, mas também noutros setores. A Câmara não considera que estas variações invalidem a utilização da marca <i>BIOTEX</i> , pelo que determina que a decisão impugnada seja anulada» [tradução não oficial] (n.º 17).		

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
SILVER	O termo SILVER inscrito em maiúsculas brancas sobre uma faixa vermelha que se sobrepõe a um círculo dourado que contém outros elementos nominativos	B 61 368
«A utilização efetiva da marca, que pode ser vista nas embalagens de cerveja, no recorte de jornal e no calendário, não corresponde à utilização da marca <i>nominativa</i> registada <i>SILVER</i> , mas à da marca <i>nominativa/figurativa colorida</i> , que consiste num rótulo com o termo <i>SILVER</i> inscrito em maiúsculas brancas sobre uma faixa vermelha que se sobrepõe a um círculo dourado que contém os elementos nominativos «Bière sans álcool», «Bière de haute qualité», «pur malt» e «Brassée par le Brasseries Kronenbourg». Isto não significa necessariamente que a marca não tenha sido utilizada tal como foi registada. Cada caso deve ser apreciado à luz dos seus próprios méritos. No caso em apreço, o Instituto considera que a marca <i>SILVER</i> é a marca real. A ocorrência dos outros elementos nominativos - «Bière sans álcool», «Bière de haute qualité», «pur malt» e «Brassée par le Brasseries Kronenbourg» - e do elemento figurativo é secundária em relação à marca <i>SILVER</i> . Ressalta ainda claramente do estudo de mercado, do recorte de jornal e das faturas que a marca real é <i>SILVER</i> . O Instituto considera que a utilização do termo <i>SILVER</i> é tão dominante na marca figurativa que esta cumpre o requisito de ter sido utilizada tal como registada.» [tradução não oficial]		

Marcas figurativas

A utilização de uma **marca puramente figurativa** (sem elementos nominativos) sob uma forma diferente da registada constitui, em princípio, uma alteração inadmissível.

Contudo, a utilização a **cores** de uma marca figurativa registada a preto e branco constitui utilização da marca registada.

Forma registada	Utilização efetiva	Comentário
		Considera-se que a marca é utilizada tal como registada.

A utilização de marcas figurativas com elementos de cor em diversas cores não deve ser considerada uma alteração do caráter distintivo da marca, *a menos que a apresentação da cor constitua um elemento distintivo na impressão global da marca* (como é o caso, por exemplo, nas bandeiras).

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
		R 1479/2010-2

O elemento nominativo foi considerado o elemento dominante da marca figurativa, devido ao facto de ocupar uma posição central e estar inscrito em letras grandes. Considerou-se que o caráter distintivo não havia sido alterado (n.º 15).

Forma registada	Utilização efetiva	Comentário
		T-152/11

O Tribunal Geral sustentou que, caso não seja requerida qualquer cor no pedido, a utilização de diferentes combinações de cores deve ser admitida, desde que as letras contrastem com o fundo. O TG sublinhou ainda que as letras M, A e D apresentavam uma disposição específica na marca comunitária. Assim, constituem utilização séria as representações do sinal que não alterem a disposição das letras ou o contraste de cores (n.ºs 41 e 45).

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
		R 0681/2009-1

«O fundo laranja é a cor da embalagem dos produtos. A marca é utilizada a preto sobre fundo branco e

contornada a prateado, sendo semelhante à marca anteriormente registada. O tipo de carateres foi ligeiramente modernizado e o pequeno hífen entre «Bi» e «Fi» foi suprimido. No entanto, estas podem ser consideradas alterações menores que não alteram o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, na aceção do artigo 15.º, alínea a), do CTMR. O tipo de carateres foi modernizado, mas as letras mantiveram a sua forma arredondada e a supressão do hífen pode passar despercebida. O caráter distintivo da marca anterior continua a assentar nas letras pretas e grandes de «Bi Fi», sendo o «B» e o «F» em maiúsculas e os dois «i» em minúsculas, sobre um fundo preto e contornadas a prateado» [tradução não oficial] (n.º 45).

No caso de **marcas complexas** (ou seja, marcas compostas por elementos nominativos e figurativos), a **mudança de certos elementos figurativos não afeta, em princípio, o caráter distintivo das marcas.**

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
		T-147/03 (negado provimento ao recurso interposto no Tribunal de Justiça sob o n.º C-171/06 P)
«[O]s únicos elementos que distinguem a marca nacional anterior, tal como foi registada, do sinal utilizado pela recorrente são, por um lado, a estilização da letra «q», que sugere o mostrador de um relógio e, por outro, o emprego de maiúsculas na designação do elemento nominativo da marca nacional anterior. (...) Ora, em primeiro lugar, embora seja verdade que a estilização da letra «q» é mais acentuada na representação do sinal utilizado do que na da marca nacional anterior, o caráter distintivo da marca anterior baseia-se, no entanto, sempre na totalidade do elemento nominativo desta marca. Há que precisar entretanto que a estilização da letra «q», que sugere, como acabou de ser dito, o mostrador de um relógio, não apresenta caráter particularmente distintivo dos produtos da classe 14, únicos produtos para os quais a recorrente forneceu provas de utilização da marca anterior. Em segundo lugar, no que respeita ao emprego de maiúsculas, basta referir que o mesmo não tem nenhuma originalidade e também não altera o caráter distintivo da marca nacional anterior. (...) Daí resulta que os elementos de prova fornecidos pela recorrente que se referem ao sinal <i>supramencionado</i> no ponto 10 para os produtos da classe 14 «relógios de pulso ou de bolso e correias de relógios» puderam validamente ser tomados em consideração pela Câmara de Recurso para apreciar se a recorrente demonstrara a utilização séria da marca nacional anterior» (n.ºs 28-30).		

Este aspeto é particularmente importante em casos em que o elemento figurativo é **essencialmente descriptivo** dos produtos e serviços em causa.

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
		R 0864/2000-3

A variação *supramencionada* da forma registada da marca não afeta o caráter distintivo do registo do oponente. Em primeiro lugar, a utilização de outro tipo de carateres não influencia o papel e a posição do termo «WEEKEND» na marca anterior. O termo continua a ser representado em duas partes (WEEK e END, uma sobre a outra) e o tamanho das letras não foi significativamente alterado. Em segundo lugar, o trevo continua a figurar entre as partes «WEEK» e «END», pelo que o seu impacto na impressão global da marca anterior não é afetado. Em terceiro lugar, os elementos figurativos cavalo/carruagem constituem, essencialmente, uma indicação de que o tema do número em causa da revista são as corridas de cavalos ou de carruagens. Deste modo, a adição é apreendida pelo público como puramente descriptiva.

A Câmara de Recurso confirmou a decisão da Divisão de Oposição.

Tal é igualmente o caso quando os elementos dominantes permanecem inalterados (ver acórdão do TG no Processo T-135/04, «Online bus», supramencionado).

Marcas tridimensionais

A utilização de uma marca tridimensional em diferentes tamanhos equivale, em princípio, à utilização da marca tal como registada. A adição de um elemento nominativo/figurativo a uma marca deste tipo não altera, em geral, o caráter distintivo do sinal.

Marcas de cor

As marcas de cor são marcas que consistem numa ou várias cores *per se*. Quando a marca consiste numa combinação de cores, o registo deve indicar a proporção de cada cor e especificar a forma como as cores serão representadas.

As marcas de cor devem ser utilizadas com as cores registadas. Contudo, variações insignificantes na tonalidade e na intensidade da cor não alteram o caráter distintivo da marca.

No caso de uma combinação de cores ser registada sem especificação das respetivas proporções, a sua utilização em **proporções variáveis** não afeta o caráter distintivo da marca. A situação é diferente quando são requeridas proporções específicas e estas são substancialmente alteradas na variante utilizada.

No caso de uma cor ou combinação de cores ser registada, a sua utilização em combinação com um **elemento nominativo distintivo ou descritivo** não afeta o caráter distintivo da marca. Consultar, por analogia, o acórdão do Tribunal Geral a seguir referido sobre a prova de caráter distintivo adquirido de uma marca (exame):

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
	(com a marca nominativa John Deere)	T-137/08 (processo AG)

«As cores visadas pelo pedido de registo foram designadas de acordo com o sistema de Munsell: 9.47 GY3.57/7.45 (verde) e 5.06 Y7.63/10.66 (amarela). A descrição específica que «o veículo é verde [e que] as rodas são amarelas», como ilustra a imagem junta ao pedido e aqui reproduzida » (n.º 3).

«Decorre das considerações anteriores que, embora seja verdade que a marca controvertida foi usada e promovida em conjugação com a marca nominativa John Deere [sublinhado acrescentado] e que as despesas em publicidade da interveniente na União Europeia foram apresentadas em bloco e não individualmente em cada país, é erradamente que a recorrente pretende que não foi feita prova suficiente, em termos de direito, de que a interveniente tinha utilizado a combinação das cores verde e amarela nos seus produtos como marca e que a difusão dos seus produtos tinha sido profunda e continuada em todos os Estados-Membros da União Europeia em 1 de abril de 1996» (n.º 46).

Alterações inadmissíveis

Quando uma marca é composta por diversos elementos dos quais apenas um ou alguns são distintivos e permitiram o registo da marca no seu conjunto, a alteração ou omissão desse(s) elemento(s), bem como a sua substituição por outro(s), equivale, em princípio, à alteração do caráter distintivo da marca.

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
MEXAVIT	MEXA-VIT C	R 0159/2005-4

Neste processo, a utilização da marca com uma redação diferente e a adição da letra «C» altera o caráter distintivo do sinal registrado, na medida em que as letras «VIT» passaram a ser vistas como um elemento descritivo, a saber «VIT C» (que remete para a vitamina C).

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
		R 2066/2010-4

«Os catálogos «NOVEDADES» do período 2004-2009 apresentam sistematicamente a marca  LLOYD'S e apenas esta versão. Ora, tal não constitui utilização da marca [tal como registada] (com ou sem cor) conforme é admissível nos termos do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do CTMR. O simples facto de ambas as marcas incluírem o elemento nominativo LLOYD'S não é suficiente para o efeito: é necessário que também os elementos figurativos da marca anterior estejam representados na forma utilizada. A forma utilizada apresenta um tipo de caracteres diferente, omite a letra «L» envolvida por uma figura orbital, no final, e omite igualmente a figura circular ou orbital que envolve o termo «LLOYD'S». Por outras palavras, nenhum elemento figurativo da marca está presente na forma utilizada. Acresce que a forma utilizada apresenta um elemento figurativo que consiste num pássaro de bico longo a voar. A omissão de todos os elementos figurativos da marca tal como registada e a adição de um novo elemento figurativo altera, na forma utilizada, o caráter distintivo da marca, constituindo muito mais do que uma simples variação ou modernização» [tradução não oficial] (n.º 35).

Alteração numa posição dominante de um sinal

Forma registada	Utilização efetiva	Processo n.º
		R 0275/2006-2

«A Câmara de Recurso concorda com o titular da marca comunitária quanto ao facto de o sinal [efetivamente utilizado] não poder ser considerado apenas uma ligeira variação da marca anterior (...) tal como registada. Independentemente do facto de os sinais terem em comum o termo «HYBRIS», o elemento figurativo adicional – um «y» invertido entre parêntesis com uma forma peculiar – não pode ser considerado um «elemento insignificante». O elemento figurativo em causa é bastante invulgar e chama a atenção. Não é, pois, um elemento meramente decorativo. Além disso, ocupa uma posição destacada no início do sinal utilizado, do qual é parte integrante. Não passa despercebido na impressão global criada pelo sinal» [tradução não oficial] (n.º 23).

2.8 Utilização para os produtos ou serviços para que a marca está registada

Nos termos do artigo 15.º do CTMR, para ser oponível, a marca deve ser utilizada para os produtos ou serviços para que foi registada. Em conformidade com o artigo 42.º, n.º 2, primeiro período, do CTMR, a marca comunitária anterior deve ter sido objeto de uma utilização séria em relação aos produtos ou serviços para que foi

registada e em que se baseia a oposição. O artigo 42.º, n.º 2, terceiro período, do CTMR estipula que, se tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, a marca comunitária anterior só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

Conforme o TG sustentou no Processo «Aladin»:

«(...) [As disposições do artigo 42.º do CTMR] por permitirem considerar que a marca anterior foi registada unicamente para a parte dos produtos e serviços relativamente à qual a utilização séria da marca foi comprovada, constituem, por um lado, **uma limitação aos direitos** que o titular da marca anterior retira do seu registo (...) e devem, por outro, ser conciliadas com o interesse legítimo do referido titular em poder, no futuro, **ampliar a sua gama de produtos ou serviços**, no limite dos termos que visam os produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, beneficiando da proteção que o registo da referida marca lhe confere. Assim é tanto mais quanto, como no caso vertente, os produtos e serviços para os quais a marca foi registada constituam uma categoria suficientemente circunscrita (...)».

(Acórdão do Tribunal Geral de 14/07/2005, T-126/03, «Aladin», n.º 51, ênfase a negrito acrescentado.)

A análise da utilização séria deve, em princípio, ser extensiva à totalidade dos produtos e/ou serviços registados em que se baseia a oposição e em relação aos quais o requerente de marca comunitária apresentou um pedido expresso de prova de utilização. Todavia, em situações em que seja evidente que o risco de confusão pode ser estabelecido com base em *alguns* dos produtos e/ou serviços anteriores, a análise do Instituto não tem de ser extensiva à totalidade dos produtos e/ou serviços anteriores, podendo concentrar-se unicamente nos produtos e/ou serviços necessários para estabelecer a identidade/semelhança com os produtos e/ou serviços controvertidos.

Por outras palavras, se o risco de confusão puder ser estabelecido com base na constatação de utilização séria de alguns dos produtos e/ou serviços anteriores, é desnecessário analisar as provas de utilização apresentadas pelo oponente em relação aos restantes produtos e/ou serviços anteriores.

Os pontos seguintes apresentam uma série de orientações para ajudar a estabelecer se a marca anterior tem sido seriamente utilizada para os produtos e serviços registados. Para mais informações, consultar Linhas de orientação relativas ao processo de oposição, Secção 2, Capítulo 2, Comparação de produtos e serviços, em especial a prática no que respeita à utilização de todas as indicações de caráter geral nos títulos das classes, bem como Linhas de orientação relativas ao exame, Secção B, Capítulo 3, Classificação de produtos e serviços.

2.8.1 Comparação entre os produtos/serviços utilizados e a especificação de produtos/serviços

É necessário avaliar sempre cuidadosamente se os produtos e serviços para que a marca tem sido utilizada se inscrevem na categoria de produtos e serviços registados.

Exemplos:

Processo n.º	P&S registados	P&S utilizados	Comentário
T-382/08 VOGUE	Calçado	Comércio retalhista de calçado	Inadmissível (n.os 47 e 48)
T-183/08 SCHUHPARK	Calçado	Comércio retalhista de calçado	Inadmissível (n.º 32)
R 0807/2000-3 – Demara	Produtos farmacêuticos, veterinários e desinfetantes	Fraldas e fraldas-cueca para incontinência	Inadmissível, apesar de os produtos em causa poderem ser distribuídos por farmácias (n.os 14-16)
R 1533/2007-4 – GEO MADRID	Serviços de telecomunicações da classe 38	Plataforma de compras através da Internet	Inadmissível (n.º 16)
R 0068/2003-2 – Sweetie	Frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; citrinos concentrados e extratos de frutos, conservas; açúcar, bolachas, bolos, pastelaria e confeitoria	Coberturas para sobremesas com sabor a morango, caramelo ou chocolate	Inadmissível (n.º 20)
R 1519/2008-1 – DODOT et al	Fraldas para bebé em matérias têxteis da classe 25	Fraldas descartáveis de papel e celulose (classe 16)	Inadmissível (n.º 29)
R 0594/2009-2 – BANIF	Administração, representação e consultoria geral da classe 35 Projetos técnicos, económicos e administrativos da classe 42	Gestão de fundos e ativos pessoais ou negócios imobiliários (classe 36)	Inadmissível (n.º 39)
B 1 589 871 OXIL	Interruptores elétricos e «peças para candeeiros»	Aparelhos de iluminação	Inadmissível
B 253 494 CAI/Kay	Serviços de educação	Serviços de entretenimento	Inadmissível
B 1 259 136, LUPA	Serviços de transporte e distribuição da classe 39	Entrega ao domicílio de produtos adquiridos num retalhista	Inadmissível, devido ao facto de os serviços registados serem prestados por empresas de transporte especializadas que não têm por objeto a prestação de outros serviços, enquanto a entrega ao domicílio de produtos adquiridos num retalhista constitui apenas um serviço acessório adicional integrado nos serviços do retalhista.
R1330/2011-4 – AF (fig)	Publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório da classe 35	Comércio retalhista	Inadmissível. Se uma marca é registada para as indicações gerais da classe 35, mas apenas é provada a sua utilização para o «comércio retalhista» de produtos específicos, não pode ser considerada validamente provada a sua utilização para nenhuma das indicações específicas da classe 35 ou, em termos gerais, do título da classe (n.º 25, por analogia).

2.8.2 Importância da classificação

É importante estabelecer se os produtos ou serviços específicos para que uma marca tem sido utilizada são abrangidos por qualquer *indicação geral* constante do *título de uma classe* de produtos ou serviços e, caso assim o seja, de que classe.

Por exemplo, o título da classe 25 é «vestuário; calçado; chapelaria», constituindo cada uma destas três rubricas uma «*indicação geral*». Embora, de um modo geral, a classificação sirva apenas para fins administrativos, é importante, para determinar a natureza da utilização, estabelecer se os produtos para que uma marca tem sido utilizada são abrangidos pela indicação geral «vestuário», «calçado» ou «chapelaria».

Isto é evidente quando categorias de produtos semelhantes foram classificadas de forma diferente por determinadas razões. Por exemplo, os sapatos têm sido classificados em várias classes, em função do fim a que se destinam: os «sapatos ortopédicos» na classe 10 e os sapatos «normais» na classe 25. É necessário estabelecer, de acordo com os elementos de prova fornecidos, qual o tipo de sapatos utilizado.

2.8.3 Utilização e registo para indicações gerais dos «títulos de classes»

No caso de uma marca estar registada para a *totalidade* ou *parte* das indicações gerais constantes do título de uma dada classe e ter sido utilizada para diversos produtos ou serviços corretamente classificados na mesma classe sob uma destas *indicações gerais*, a marca é considerada como tendo sido utilizada para essa *indicação geral* específica.

Exemplo: A marca anterior está registada para *vestuário, calçado e chapelaria* da classe 25. Os elementos de prova apresentados dizem respeito a «saias», «calças» e «T-shirts».

Conclusão: A marca tem sido utilizada para *vestuário*.

Por outro lado, no caso de uma marca estar registada apenas para *parte* das *indicações gerais* constantes do título de uma dada classe, mas ter sido utilizada unicamente para produtos ou serviços abrangidos por *outra* indicação geral da mesma classe, a marca não é considerada como tendo sido utilizada para os produtos ou serviços registados (ver igualmente n.º 2.8.4 *infra*).

Exemplo: A marca anterior está registada para *vestuário* da classe 25. Os elementos de prova dizem respeito unicamente a «botas».

Conclusão: A marca não tem sido utilizada para os produtos para que foi registada.

2.8.4 Utilização de subcategorias de produtos/serviços e de produtos/serviços semelhantes

Este ponto aborda a extensão da proteção concedida quando são utilizadas subcategorias de produtos e de produtos (ou serviços) «semelhantes».

Em geral, não é conveniente admitir que a prova de utilização para produtos ou serviços «diferentes», mas de alguma forma «ligados», cobre, automaticamente, os produtos e serviços registados. Aliás, o conceito de **semelhança de produtos e**

serviços não é uma consideração pertinente neste contexto. O artigo 42.º, n.º 2, terceiro período, do CTMR não prevê quaisquer exceções nesta matéria.

Exemplo: A marca anterior está registada para *vestuário* da classe 25. Os elementos de prova dizem respeito unicamente a «botas».

Conclusão: A marca não tem sido utilizada para os produtos para que foi registada.

2.8.4.1 Marca anterior registada para uma categoria de produtos/serviços ampla

No processo *Aladin*, o TG sustentou que:

«(...) embora uma marca tenha sido registada para uma categoria de produtos ou serviços suficientemente ampla para que nela possam distinguir-se várias subcategorias suscetíveis de serem autonomamente consideradas, a prova do uso sério da marca por uma parte desses produtos ou serviços só implica proteção, num processo de oposição, no que respeita à ou às subcategorias em que se englobam os produtos ou serviços para os quais a marca foi efetivamente utilizada (...).»

(Acórdão do Tribunal Geral de 14/07/2005, T-126/03, «Aladin», n.º 45.)

Por conseguinte, se a marca anterior tiver sido registada para uma *categoria ampla* de produtos ou serviços, mas o oponente apenas fizer prova de utilização para produtos ou serviços específicos *que se inscrevem nesta categoria*, levanta-se a questão de saber se os elementos de prova apresentados devem ser considerados estritamente como prova de utilização para os produtos ou serviços em causa, que não são referidos enquanto tal na lista de produtos ou serviços ou para a categoria ampla especificada no registo.

O TG sublinhou ainda, por um lado, que há que interpretar o artigo 42º, n.º 2, último período, do CTMR no sentido de que se destina a evitar que uma marca utilizada de modo parcial goze de proteção alargada pelo simples motivo de ter sido registada para uma vasta gama de produtos ou serviços. Assim, há que ter em conta o âmbito das categorias de produtos ou serviços para os quais a marca anterior foi registada, nomeadamente a generalidade dos termos utilizados para esse fim para descrever as referidas categorias, e isto à luz dos produtos ou serviços cuja utilização seria efetivamente demonstrada (n.º 44).

Por outro lado, não é necessário que o oponente faça prova da utilização da marca para todas as variantes comerciais de produtos ou serviços análogos, mas apenas para produtos ou serviços suficientemente diferenciados para poderem constituir categorias ou subcategorias coerentes (n.º 46). Aliás, é na prática impossível ao titular de uma marca fazer prova da sua utilização para todas as variantes imagináveis dos produtos abrangidos pelo registo.

Deste modo, **apenas** é concedida proteção à subcategoria ou subcategorias a que pertencem os produtos ou serviços utilizados se:

1. a marca tiver sido registada para uma **categoria** de produtos ou serviços:
 - a) que seja suficientemente ampla para abranger várias subcategorias definidas de modo não arbitrário;

- b) suscetíveis de serem autonomamente consideradas;
- e
2. puder ser demonstrado que a marca foi seriamente utilizada apenas em relação a uma **parte** da vasta especificação inicial.

Deve ser aplicado o raciocínio adequado para definir as subcategorias e, com base nos elementos de prova apresentados pelo oponente, deve explicar-se se a utilização foi demonstrada apenas em relação a **parte** da vasta especificação inicial/subcategoria(s). Sobre esta matéria, ver os exemplos apresentados no ponto 2.8.4.3 *infra*.

Isto é particularmente importante no caso de marcas registadas para «produtos farmacêuticos», que normalmente são utilizadas apenas para um tipo de medicamento destinado a tratar uma determinada doença (ver os exemplos relativos a produtos farmacêuticos apresentados no ponto 2.8.4.3 *infra*).

Por outro lado, tem de ser admitida a utilização de toda a categoria de produtos ou serviços se houver exemplos de diferentes tipos de produtos pertencentes a esta categoria e não houver uma subcategoria que cubra os diferentes produtos.

Sinal impugnado	Processo n.º
CARRERA	R 0260/2009-4 (anulação)

A utilização provada de uma marca para:

- letragem decorativa
- embalagens com desempenho melhorado
- coberturas para compartimentos de carga
- jogos de pneus e jogos de pneus completos para verão e inverno
- placas para soleiras de porta

Foi considerada prova suficiente de utilização para «peças para veículos a motor e veículos terrestres», para que a marca fosse registada. Os principais argumentos avançados iam no sentido de a marca ser utilizada para muitas e variadas peças para veículos a motor e de, por força disso, os produtos em relação aos quais a utilização foi provada cobrirem um largo espetro de peças para veículos a motor: elementos do chassis, da carroçaria, do motor, da conceção do interior, bem como elementos decorativos.

2.8.4.2 Marca anterior registada para uma categoria de produtos/serviços precisa

Em contrapartida, a prova de utilização séria da marca para alguns dos produtos ou serviços especificados sobre, necessariamente, **toda a categoria** se:

- (1) a marca tiver sido registada para produtos ou serviços **especificados** de forma relativamente precisa, de modo a que
- (2) não seja possível, de forma não arbitrária, efetuar subdivisões significativas no interior da categoria em causa (ver acórdão do Tribunal Geral de 14/07/2005, T-126/03, «Aladin», n.º 45).

A decisão deve indicar em que casos é considerado impossível efetuar subdivisões e, se necessário, por que motivo.

2.8.4.3 Exemplos

Para definir subcategorias adequadas de **indicações** gerais, o **critério da finalidade ou o destino do produto ou serviço** em causa é um critério primordial, na medida em que os consumidores o aplicam antes de fazerem uma compra (acórdãos do Tribunal Geral de 13/02/2007, T-256/04, «Respicur», n.os 29 e 30, e de 23/09/2009, T-493/07, «Famoxin», n.º 37). Outros critérios aplicáveis para definir subcategorias adequadas podem ser as características do produto ou serviço, por exemplo, a natureza do produto ou serviço ou os consumidores-alvo do produto ou serviço.

Sinal anterior	Processo n.º
ALADIN	T-126/03

P&S: produtos para polir metais da classe 3.

Apreciação da prova de utilização: A marca anterior estava registada para «produtos para polir metais» da classe 3, mas era seriamente utilizada apenas para «algodão mágico» (produto para polir metais consistente em algodão impregnado num agente de polimento). O Tribunal Geral sustentou que os «produtos para polir metais», que já constituem uma subcategoria da indicação «preparações para polir» constante do título da categoria, estão definidos de forma suficientemente precisa e circunscrita em termos de função e de finalidade dos produtos em causa. A criação de uma nova subcategoria seria forçada, pelo que foi considerada a utilização para toda a subcategoria de «produtos para polir metais».

Sinal impugnado	Processo n.º
Turbo	R 0378/2006-2 (Anulação)

P&S: vestuário da classe 25.

Apreciação da prova de utilização: a Câmara de Recurso considerou que, para além de fatos de banho, as faturas referiam outros artigos de vestuário, que, aliás, constavam igualmente dos catálogos. Nestas circunstâncias, a Câmara considerou provada a utilização da marca impugnada para «vestuário» (n.º 22). A Câmara considerou ainda praticamente impossível e injustificadamente oneroso impor ao titular de uma marca comunitária registada para «vestuário» a obrigação de demonstrar a sua utilização em todas as subcategorias que pudessem, interminavelmente, ser definidas pelo requerente (n.º 25).

Sinal anterior	Processo n.º
	R 1088/2008-2 (confirmado pelo acórdão do TG no Processo T-132/09)

P&S: Aparelhos e instrumentos de medida da classe 9.

Apreciação da prova de utilização: A marca foi utilizada para aparelhos e peças de aparelhos para medir temperatura, pressão e nível. A decisão impugnada considerou que a especificação original da marca anterior - «aparelhos e instrumentos de medida» - era «muito ampla» e determinou, aplicando os critérios estabelecidos no acórdão Aladin, que apenas havia sido demonstrada a utilização para uma subcategoria de produtos, a saber: «aparelhos de medida, todos para medir temperatura, pressão e nível; peças para os aparelhos supramencionados». A Câmara de Recurso considerou esta abordagem razoável nas circunstâncias do processo e aprovou os fundamentos e as conclusões da decisão impugnada relativamente a esta especificação (n.º 29).

Sinal impugnado	Processo n.º
ICEBERG	R 1166/2008-1 Anulação

P&S: Aparelhos de aquecimento, de produção de vapor, de refrigeração, de secagem, de ventilação e de distribuição de água da classe 11.

Apreciação da prova de utilização: A Câmara de Recurso concluiu que apenas foi provada a utilização da marca para frigoríficos, congeladores e módulos de ar condicionado para iates e embarcações (n.º 26). Estes produtos estão incluídos nas subcategorias «aparelhos de aquecimento» (na medida em que um aparelho de ar condicionado pode funcionar igualmente como aquecedor), «aparelhos de refrigeração» (na medida em que um aparelho de ar condicionado, um frigorífico e um congelador podem manter o ar/artigos frios) e «aparelhos de ventilação» (na medida em que os aparelhos de ar condicionado, os frigoríficos e os congeladores incluem circuitos de ventilação), para que a marca foi registada. Em consequência, a Câmara determinou que a marca deveria continuar registada para essas subcategorias (n.º 27). Contudo, não considerou adequado limitar o âmbito de proteção da marca a «iates e embarcações», porquanto tal iria aumentar mais o número de «subcategorias» e tal limitação se afigurava injustificada (n.º 28).
 Conclusão: foi considerada provada a utilização para «aparelhos de aquecimento, de refrigeração e de ventilação».

Sinal impugnado	Processo n.º
LOTUS	R 1295/2007-4 Anulação

P&S: Vestuário exterior e interior, peúgas, cintas, gravatas, ligas, luvas, roupa interior da classe 25.

Apreciação da prova de utilização: Não foram apresentados elementos de prova em relação aos produtos «cintas, gravatas, ligas». Nenhum dos elementos de prova apresentados menciona ou faz referência a estes produtos. Deve ser demonstrada a utilização relativamente a todos os produtos ou serviços para que a marca está registada. A marca está registada para «vestuário exterior e interior», mas também para produtos específicos desta categoria, nomeadamente «cintas, gravatas, ligas». A utilização para outros produtos não é suficiente para manter a proteção para estes produtos ao abrigo do direito das marcas, ainda que os mesmos se inscrevam na categoria «vestuário exterior e interior». Não obstante, a Divisão de Anulação considerou a utilização demonstrada suficiente, porquanto, de acordo com os princípios enunciados no acórdão *Aladin* (ver acórdão de 14/07/2005, T-126/03), as «cintas, gravatas, ligas» são abrangidas pela designação genérica de «vestuário exterior e interior». Embora tal seja indiscutível, continua a ser necessário determinar se os produtos utilizados podem ser efetivamente abrangidos pela designação genérica em causa. Ora, tal não é o caso das «cintas, gravatas, ligas». Se, a par da designação genérica, a marca visa, explicitamente, produtos específicos abrangidos por essa designação genérica, seria necessário que a marca também tivesse sido utilizada para esses produtos específicos para que estes últimos fossem abrangidos pelo registo (n.º 25).

Sinal anterior	Processo n.º
GRAF-SYTECO	R 1113/2009-4

P&S: Instrumentos elétricos (incluídos na classe 9); instrumentos óticos, de pesagem, de medida, de sinalização e de controlo (inspeção); aparelhos de processamento de dados e computadores, em especial destinados à operação, observação e controlo de máquinas, instalações, veículos e edifícios; programas de computador gravados; contadores eletrónicos da classe 9, trabalhos de reparação da classe 37 e programação de computadores da classe 42.

Apreciação da prova de utilização: Os dispositivos que o oponente provou ter colocado no mercado são abrangidos pelo termo «computadores» especificado na classe 3. Esta é, contudo, uma categoria vasta, nomeadamente se se considerar o intenso desenvolvimento e a elevada especialização que se observa neste domínio, que pode ser dividido em subcategorias, em função dos produtos efetivamente fabricados. No caso em apreço, os produtos devem ser limitados à indústria automóvel. Dado que o oponente é obrigado a fornecer uma garantia legal aos clientes, pode considerar-se igualmente provada a prestação de serviços de reparação dos computadores em causa (classe 37). A Câmara de Recurso considerou ainda que os programas de computadores gravados da classe 9 constituíam uma categoria muito vasta, que deveria ser limitada ao domínio de atividade do oponente (n.ºs 30 e 31). Não foram apresentados quaisquer elementos de prova relativos à classe 42.

Sinal anterior	Processo n.º
HEMICELL	R 0155/2010-2

P&S: Alimentos para animais da classe 31 e alimentos para animais, rações para animais e aditivos para rações para uso não medicinal, todos incluídos na classe 31.

Apreciação da prova de utilização: A decisão impugnada errou ao considerar que a marca anterior havia

sido seriamente utilizada para «alimentos para animais» da classe 31 e para «alimentos para animais, rações para animais e aditivos para rações para uso não medicinal, todos incluídos na classe 31», porquanto esta conclusão é contrária às constatações do Tribunal Geral no Processo Aladin. Os motivos invocados na decisão impugnada não são admissíveis, na medida em que deveria ter sido avaliado se a categoria de produtos abrangidos pela marca anterior era suscetível de ser dividida em subcategorias independentes e se os produtos para os quais a utilização da marca anterior havia sido provada poderiam ser classificados numa dessas categorias. Em consequência, a Câmara de Recurso deliberou que, para efeitos da apreciação da oposição, a anterior marca comunitária deveria ser considerada como registada unicamente para «aditivos para rações para animais» da classe 31.

Produtos farmacêuticos

Numa série de processos, o Tribunal Geral teve de definir subcategorias adequadas para *produtos farmacêuticos* da classe 5. O Tribunal sustentou que a finalidade e o destino de um produto terapêutico estão expressos nas suas indicações terapêuticas. Deste modo, as *indicações terapêuticas* são fundamentais para definir a subcategoria de produtos farmacêuticos pertinente. Outros critérios (como a forma de dosagem, os ingredientes ativos, o facto de ser vendido mediante receita médica ou de ser de venda livre) são irrelevantes para este efeito.

O Tribunal Geral considerou adequadas as seguintes subcategorias de *produtos farmacêuticos*:

Processo n.º	Adequada	Inadequada
T-256/04 «RESPICUR»	Medicamentos para as vias respiratórias	Inaladores de dose calibrada com corticoides, vendidos unicamente mediante receita médica
T-493/07 «FAMOXIN»	Medicamentos para doenças cardiovasculares	Medicamentos com digoxina para uso humano destinados ao tratamento de doenças cardiovasculares
T-487/08 «KREMEZIN»	Produtos farmacêuticos destinados ao tratamento do coração	Solução estéril de adenosina destinada ao tratamento de um problema cardíaco específico, administrada por via intravenosa em meio hospitalar
T-483/04 «GALZIN»	Preparados à base de cálcio	Produtos farmacêuticos

2.8.5 Utilização da marca para peças sobressalentes e serviços pós-venda dos produtos registados

No acórdão «Minimax», o Tribunal de Justiça sustentou que, em determinadas circunstâncias, a utilização da marca pode ser igualmente considerada séria em relação a produtos «registados» que tenham sido comercializados e que já não sejam objeto de novas ofertas de venda (acórdão de 11/03/2003, C-40/01, «Minimax», n.º 40 e seguintes).

- Tal pode ser o caso, por exemplo, quando o titular da marca sob a qual esses produtos foram colocados no mercado **vende peças sobressalentes** que entram na composição ou na estrutura dos produtos já comercializados.
- Pode igualmente ser o caso quando o titular da marca a utiliza seriamente em **operações pós-venda**, como a venda de produtos acessórios ou conexos, ou a prestação de serviços de manutenção e de reparação.

Sinal	Processo n.º
Minimax	C-40/01

P&S: extintores e produtos conexos versus componentes e operações pós-venda.

Apreciação da prova de utilização: A homologação dos extintores comercializados pela Ansul sob a marca Minimax caducou na década de 1980. Desde então, a Ansul não comercializa extintores sob essa marca. Porém, a Ansul vendeu peças sobressalentes e composições para extintores desta marca a empresas que realizavam a manutenção destes aparelhos. Durante o mesmo período, também assegurou ela própria a manutenção, a revisão e a reparação dos aparelhos da marca Minimax, fez constar a referida marca das faturas relativas a estas prestações e apôs nos referidos aparelhos etiquetas autocolantes com a mesma marca, bem como tarjetas onde consta a expressão «Gebruiksklaar Minimax» («Minimax pronto a usar»). Além disso, a Ansul vendeu essas etiquetas autocolantes e tarjetas às empresas de manutenção de extintores.

Contudo, esta conclusão do Tribunal deve ser objeto de uma interpretação **estrita** e aplicada unicamente em casos muito excepcionais. No Processo «Minimax», o Tribunal aceitou a utilização para produtos diferentes dos registados, o que é contrário à regra geral estabelecida no artigo 42.º, n.º 2, do CTMR.

2.9 Utilização pelo titular em nome próprio

2.9.1 Utilização pelo titular

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 1, e 42.º, n.º 2, do CTMR, incumbe, em princípio, ao titular utilizar seriamente a marca anteriormente registada. Estas disposições são igualmente aplicáveis à utilização da marca pelo titular anterior durante a sua titularidade (decisão de 10/12/1999, B 74 494).

2.9.2 Utilização por terceiros autorizados

Nos termos do artigo 15.º, n.º 2, do CTMR, a utilização da marca com o consentimento do titular é considerada como sendo feita pelo titular, o que significa que o titular deve ter autorizado **previamente** a utilização da marca pelo terceiro. A aceitação posterior de tal utilização é insuficiente.

Um caso típico de utilização por terceiros é a utilização por **licenciados**. A utilização por empresas **com uma relação económica** com o titular da marca, como membros do mesmo grupo de empresas (empresas associadas, subsidiárias, etc.), deve igualmente ser considerada utilização autorizada. No caso de os produtos serem fabricados pelo titular da marca (ou com o seu consentimento), mas comercializados por **distribuidores** grossistas ou retalhistas, tal deve ser considerado utilização da marca (acórdãos do Tribunal Geral de 17/02/2011, T-324/09, «Friboi», n.º 32, e de 16/11/2011, T-308/06, «Buffalo Milke», n.º 73).

Na fase de produção de **prova**, é, em princípio, suficiente que o oponente faça prova de que um terceiro utilizou a marca. Dessa utilização, combinada com a capacidade de o oponente apresentar provas da mesma, o Instituto infere que o oponente deu o seu consentimento prévio,

Esta posição do Instituto foi confirmada pelo acórdão do Tribunal Geral de 08/07/2004, T-203/02, «VITAFRUIT», n.º 25 (e confirmada pelo Tribunal de Justiça no acórdão proferido no processo C-416/04 P). O TG sublinhou que se afigurava pouco provável

que o titular de uma marca pudesse apresentar prova da utilização da marca feita contra a sua vontade. Por maioria de razão, o IHMI **podia basear-se nessa presunção**, uma vez que a recorrente não contestou o consentimento do oponente.

Todavia, no caso de o Instituto ter **dúvidas** ou de o requerente contestar explicitamente o consentimento do oponente, incumbe a este apresentar novas provas de que deu o seu consentimento antes de a marca ser utilizada. Nesses casos, o Instituto concede ao oponente um novo prazo de dois meses para a produção dessas provas.

2.9.3 Utilização de marcas coletivas

Em geral, as marcas coletivas não são utilizadas pelo seu titular, mas por membros de uma associação.

Nos termos do artigo 70.^º do CTMR, a utilização por (pelo menos) uma pessoa autorizada satisfaz o requisito de utilização, desde que essa utilização seja séria.

A característica específica das marcas coletivas reside no facto de o seu principal objetivo não consistir em indicar que os produtos ou serviços são originários de uma fonte específica, mas que os mesmos são originários de uma determinada região e/ou apresentam determinadas características ou qualidades («indicações geográficas e complementares de origem ou qualidade»). Esta diferente função deve ser tida em conta na apreciação da prova de utilização à luz do artigo 68.^º, n.^º 3, do CTMR.

Em geral, simples listas de pessoas autorizadas a utilizar a marca coletiva e listas de produtos certificados ao abrigo da marca coletiva não bastam, por si só, para provar utilização séria (decisão de 25/05/2009, B 1 155 904; ver igualmente decisão de 24/02/2009, R 0970/2008-2, «NFB»).

2.10 Utilização lícita

A utilização de uma marca em conformidade com os requisitos de utilização previstos nos artigos 15.^º e 42.^º do CTMR deve ser objeto de uma constatação factual de utilização séria. Neste contexto, a utilização é «séria» mesmo que o utilizador viole disposições legais.

Mesmo uma utilização **enganosa**, na aceção do artigo 7.^º, n.^º 1, alínea g), ou do artigo 51.^º, n.^º 1, alínea c), do CTMR ou de disposições nacionais, é «séria» para efeitos da determinação da utilização de marcas anteriores em processos de oposição. As sanções aplicáveis em caso de utilização enganosa são a nulidade ou a extinção, consoante o caso, ou a proibição de utilização (nos termos do artigo 110.^º, n.^º 2, do CTMR).

O mesmo princípio é aplicável no caso de a marca ser utilizada no âmbito de acordos de licença ilícitos (por exemplo, acordos que violem as regras de concorrência do Tratado ou regras nacionais). É igualmente irrelevante o facto de a utilização poder violar direitos de terceiros.

2.11 Justificação de não utilização

Nos termos do artigo 42.º, n.º 2, do CTMR, o oponente pode, em alternativa, provar que existem motivos justificados para a não utilização da marca registada anterior. Estes motivos incluem, conforme referido no artigo 19.º, n.º 1, segundo período, do Acordo TRIPS, circunstâncias independentes da vontade do titular que constituam obstáculo à utilização da marca.

Dado constituir uma exceção à obrigação de utilização, o conceito de «motivo justificado» deve ser objeto de uma interpretação restritiva.

Por si só, «obstáculos burocráticos» **independentes da vontade** do titular da marca não constituem motivo suficiente, a menos que tenham uma **relação direta** com a marca, a ponto de a sua utilização depender do bom termo dos trâmites administrativos em causa. Todavia, o critério de relação direta não implica necessariamente a impossibilidade de utilização da marca, podendo bastar que torne essa utilização **pouco razoável**. Há que avaliar, caso a caso, se uma mudança da estratégia da empresa para contornar o obstáculo em causa tornaria a utilização da marca não razoável. Assim, por exemplo, não é razoável pedir-se ao titular de uma marca que comercialize os seus produtos nos pontos de venda dos seus concorrentes (acórdão do Tribunal de Justiça de 14/06/2007, C-246/05, «Le Chef de Cuisine», n.º 53).

2.11.1 Riscos para a empresa

Deve considerar-se que o conceito de «motivos justificados» remete para circunstâncias independentes da vontade do titular que impossibilitam a utilização da marca ou que a tornam pouco razoável, e não para circunstâncias ligadas a dificuldades comerciais que este possa estar a atravessar (decisão de 14 de maio de 2008 no processo 14/05/0008, R 0855/2007-4, «PAN AM», n.º 27; acórdão do Tribunal Geral de 09/07/2003, T-162/01, «GIORGİ», n.º 41).

Por conseguinte, não se considera que as dificuldades financeiras que uma empresa possa atravessar por força da recessão económica ou devido a problemas financeiros próprios constituam motivos justificados para a não utilização da marca, na aceção do artigo 42.º, n.º 2, do CTMR, porquanto dificuldades desta natureza são inerentes à gestão de uma empresa.

2.11.2 Intervenção dos poderes públicos ou dos tribunais

Restrições à importação ou outras medidas impostas pelos poderes públicos são dois exemplos de motivos justificados para a não utilização expressamente referidos no artigo 19.º, n.º 1, segundo período, do Acordo TRIPS.

Nas restrições à importação incluem-se embargos comerciais que afetem os produtos protegidos pela marca.

Outras *medidas impostas pelos poderes públicos* podem ser um monopólio estatal que impeça qualquer tipo de utilização ou a proibição pelo Estado da comercialização dos produtos, por motivos de saúde ou de defesa nacional. Constituem exemplos típicos destas situações procedimentos de regulamentação, nomeadamente:

- ensaios clínicos e autorização de novos medicamentos (decisão de 18/04/2007, R 0155/2006-1, «LEVENIA»); ou
- a obtenção pelo titular de autorização de uma autoridade para a segurança dos alimentos antes da colocação dos produtos e serviços em causa no mercado.

Sinal anterior	Processo n.º
HEMICELL	R 0155/2010-2

Os elementos de prova apresentados pelo oponente demonstram claramente que a utilização das marcas anteriores para um aditivo alimentar, a saber, um «melhorador de digestibilidade zootécnico (enzima alimentar)» estava subordinada a autorização prévia a conceder pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos na sequência de um pedido que lhe havia sido apresentado. Este requisito deve ser considerado como uma medida imposta pelos poderes públicos, na aceção do artigo 19.º, n.º 1, do Acordo TRIPS.

No que respeita a ações judiciais ou medidas cautelares, importa diferenciar o seguinte:

Por um lado, a simples ameaça de litigância ou a pendência de uma ação de anulação contra a marca anterior não deve, em princípio, exonerar o oponente da obrigação de utilizar a sua marca na vida comercial. Incumbe ao oponente, na qualidade de parte «atacante» no processo de oposição, avaliar convenientemente as suas possibilidades de vencer o processo e extrair as conclusões pertinentes desta avaliação no que respeita à continuação da utilização da sua marca (ver decisão de 18/02/2013, R 1101/2011-2, «SMART WATER», n.º 40).

Sinal anterior	Processo n.º
HUGO BOSS	R 0764/2009-4

A ação intentada nos tribunais nacionais [anulação em França] contra a marca oponente não pode ser considerada um motivo justificado para não utilização (n.º 19).

Confirma-se, assim, que apenas constituem motivos justificados para não utilização da marca aqueles que se situam fora da esfera e da influência do seu titular, por exemplo, requisitos nacionais de autorização ou restrições à importação. Estes motivos são neutros em relação à marca a utilizar, nada tendo a ver com a marca, mas sim com os produtos e serviços que o titular pretende utilizar. Os requisitos nacionais de autorização ou as restrições à importação são aplicáveis ao tipo ou às propriedades do produto em que a marca é apostila e não podem ser contornados através da adoção de uma marca diferente. Pelo contrário, no caso em apreço, o titular da marca poderia facilmente ter fabricado cigarros em França ou tê-los importado para França se tivesse adotado uma marca diferente (n.º 25).

Sinal anterior	Processo n.º
MANPOWER	R 0997/2009-4

Nos termos do artigo 9.º do CTMR e do artigo 5.º da Diretiva que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, as marcas de terceiros não podem ser violadas. O requisito de não violação de marcas é aplicável a qualquer pessoa que utilize uma denominação na vida comercial, independentemente do facto de ter sido ela própria a requerê-la ou a obter a proteção da marca associada a essa denominação. Qualquer pessoa que não cometa essa violação não está a agir por «motivos justificados», mas no respeito da legislação. Deste modo, a não utilização de uma marca cuja utilização constituiria a violação de um direito não constitui um motivo justificado (decisão das Câmaras de Recurso de 09/03/2010, R 0764/2009-4, «HUGO BOSS/BOSS», n.º 22) (n.º 27).

Acresce que a utilização nessas circunstâncias também não é «pouco razoável». As pessoas que, enquanto titulares de marcas, sejam ameaçadas com ações ou medidas cautelares na eventualidade de as começarem a utilizar, devem considerar a possibilidade de a ação contra si ser efetivamente intentada e podem capitular (não começando a utilizar a marca) ou defender-se das alegações formuladas. Em qualquer circunstância, os titulares têm de aceitar as decisões dos tribunais independentes, que podem

ser tomadas no quadro de uma tramitação acelerada. Os titulares também não podem alegar, na pendência de uma decisão em última instância, que devem estar protegidos pelo facto de, até essa decisão transitar em julgado, a incerteza constituir um motivo justificado para a não utilização. Na realidade, incumbe igualmente aos tribunais determinar o que deve ser feito entre a entrada da ação ou do pedido de medidas cautelares e a decisão definitiva, porquanto estes tomam decisões não definitivas quanto à executoriedade provisória. O recorrido não pode ignorar estas decisões e comportar-se como se não houvesse tribunais (n.º 28).

Em contrapartida, por exemplo, medidas cautelares ou uma injunção decididas por um tribunal no âmbito de um processo de insolvência proibindo ao titular da marca a transferência ou o escoamento de produtos podem constituir motivo justificado para a não utilização da marca, porquanto impedem o oponente de utilizar a sua marca na vida comercial. A utilização da marca em incumprimento da decisão do tribunal exporia o seu titular a pedidos de indemnização (decisão de 11/12/2007, R 0077/2006-1, «Miss Intercontinental», n.º 51).

2.11.3 Registos defensivos

O Tribunal Geral esclareceu que a existência de uma disposição nacional que reconheça os chamados registos «defensivos» (ou seja, sinais não destinados a ser utilizados no comércio em razão da sua função puramente defensiva em relação a um outro sinal objeto de exploração comercial) não pode constituir um motivo justificado para a não utilização de uma marca anterior em que se baseie a oposição a um pedido de marca comunitária (acórdão de 23/02/2006, T-194/03, «Bainbridge», n.º 46).

2.11.4 Força maior

Outros motivos justificados para a não utilização de uma marca são os casos de força maior que impedem o normal funcionamento da empresa do seu titular.

2.11.5 Consequências da justificação de não utilização

A existência de motivos justificados não significa que a não utilização durante o período em causa seja considerada equivalente a utilização séria, o que daria origem a um novo período de carência com início após o final do período de não utilização justificada.

Na realidade, a não utilização da marca durante esse período apenas suspende a contagem do período de cinco anos, o que significa que o período de não utilização justificada não é tido em conta para o cálculo do período de carência de cinco anos.

Além disso, o período de tempo durante o qual existem motivos justificados pode ser significativo. Os motivos para não utilização que existem apenas durante uma parte do período de cinco anos que antecede a publicação do pedido de marca comunitária podem nem sempre ser considerados justificação para dispensar o titular da marca da produção de prova de utilização. Neste contexto, o período de tempo durante o qual estes motivos foram pertinentes e o tempo decorrido desde que deixaram de o ser assumem particular importância (decisão de 01/07/1999, B 2 255).

3 Disposições processuais

3.1 Pedido do requerente

Nos termos do artigo 42.º, n.º 2, do CTMR, a utilização da marca anterior tem de ser provada – e apenas provada – se o requerente solicitar a prova da utilização. A instituição da prova de utilização é, assim, designada em processos de oposição como um *fundamento de defesa do requerente*.

O Instituto pode não informar o requerente de que este pode solicitar prova de utilização nem o convidar a fazê-lo. Dada a imparcialidade do Instituto nos processos de oposição, incumbe às partes apresentar a base factual, argumentar e defender as suas posições respetivas (ver artigo 76.º, n.º 1, segundo período, do CTMR).

O disposto no artigo 42.º, n.º 2, do CTMR não é aplicável quando o oponente, por sua iniciativa, apresenta elementos relativos à utilização da marca anterior invocada (para exceções a esta regra, consultar o ponto 3.1.2 *infra*). Se o requerente da marca comunitária não solicitar prova de utilização, a questão da utilização seria não é levantada oficiosamente pelo Instituto. Nesse caso, em princípio, é irrelevante o facto de os elementos de prova apresentados pelo oponente demonstrarem apenas um tipo ou modo de utilização específico ou uma utilização limitada a parte dos produtos ou serviços para que a marca anterior foi registada.

O requisito de produção de prova de utilização apenas é válido se a marca anterior estiver de alguma forma sujeita ao requisito de utilização, ou seja, se estiver registada há, pelo menos, cinco anos (para mais informações, consultar ponto 2.5.1 *supra*).

3.1.1 Prazo para a apresentação do pedido

Nos termos da regra 22, n.º 1, do CTMIR, um pedido de prova nos termos do artigo 42.º, n.º 2, do CTMR só é admissível se o requerente apresentar esse pedido no prazo estabelecido pelo Instituto. O pedido de prova de utilização deve ser apresentado dentro do primeiro prazo fixado pelo Instituto para o requerente responder à oposição, em conformidade com a regra 20, n.º 2, do CTMIR.

Se for apresentado durante o período de reflexão ou durante o prazo de dois meses concedido ao oponente para apresentar ou alterar alegações de facto e pedidos, o pedido de prova de utilização é transmitido de imediato ao oponente.

3.1.2 O pedido deve ser explícito, inequívoco e incondicional

O pedido do requerente constitui uma declaração formal com consequências processuais importantes.

Por esse motivo, tem de ser *explícito* e *inequívoco*. Por regra, o pedido de prova de utilização deve ser formulado de forma positiva. Dado que a utilização ou não utilização pode ser invocada em inúmeras circunstâncias (por exemplo, para afirmar ou negar um caráter distintivo mais forte da marca anterior), simples observações ou comentários do requerente acerca da (falta de) utilização da marca do oponente não são suficientemente explícitos para constituir um pedido válido de prova de utilização séria (acórdão do Tribunal Geral de 16/03/2005, T-112/03, «Flexi Air»).

Exemplos:

Pedido suficiente explícito e inequívoco:

- «Solicito ao oponente que apresente prova da utilização...»;
- «Convido o Instituto a estabelecer um prazo para o oponente provar a utilização...»;
- «A utilização da marca anterior é, pois, contestada...»;
- «A utilização da marca anterior é contestada em conformidade com o artigo 42.^º do CTMR.»;
- «O requerente levanta a objeção de não utilização.» (decisão de 05/08/2010, R 1347/2009-1, «CONT@XT»).

Pedido não suficientemente explícito e inequívoco:

- «O oponente tem utilizado a sua marca unicamente para...»;
- «O oponente não tem utilizado a sua marca para...»;
- «Não há provas de que o oponente tenha alguma vez utilizado a sua marca...»;
- «Os registos anteriores dos oponentes não podem ser «pertinentemente invocados contra o pedido de marca comunitária (...)» porquanto «não foram fornecidas (...) informações sobre a sua utilização ou provas dessa utilização (...)»[tradução não oficial]» (decisão de 22/09/2008, B 1 120 973).

Um pedido implícito é aceite a título de exceção à regra enunciada *supra* no caso de o oponente produzir, por sua própria iniciativa, prova de utilização antes de o requerente ter tido a oportunidade de apresentar alegações e de, na sua primeira resposta, o requerente contestar os elementos de prova de utilização apresentados pelo oponente (acórdão do Tribunal Geral de 12/06/2009, T-450/07, «Pickwick COLOUR GROUP»). Neste caso, não subsistem dúvidas quanto à natureza da questão abordada, pelo que o Instituto deve considerar que foi efetivamente apresentado um pedido de prova de utilização e fixar um prazo para o oponente completar os elementos de prova produzidos. No caso de o processo ter sido encerrado e de a existência de um pedido de prova de utilização apenas ter sido constatada depois de ter sido tomada uma decisão, o examinador deve reabrir o processo e fixar um prazo para o oponente completar os elementos de prova produzidos.

Sejam quais forem as circunstâncias, o pedido tem de ser *incondicional*. Frases como «se o oponente não limitar os seus produtos/serviços das classes X ou Y, solicitaremos prova de utilização», «se o Instituto não rejeitar a oposição devido à ausência de risco de confusão, solicitaremos prova de utilização» ou «se o Instituto o considerar conveniente, o oponente é convidado a produzir prova de utilização da sua marca», apresentam solicitações condicionais ou acessórias, que *não constituem pedidos válidos de prova de utilização* (decisão de 26/05/2010, R 1333/2008-4, «RFID SOLUTIONS»).

3.1.3 Interesse do requerente em obter em primeiro lugar a prova de utilização

Ao abrigo da regra 22, n.º 5, do CTMIR, o requerente pode cingir as suas primeiras observações a um pedido de prova de utilização. Nesse caso, deve responder à oposição nas suas segundas observações, quando tem igualmente a oportunidade de se pronunciar sobre a prova de utilização apresentada. O requerente pode adotar esta conduta mesmo no caso de apenas um direito anterior estar sujeito à obrigação de utilização, na medida em que não deve ser obrigado a dividir as suas observações.

Se, contudo, o pedido for completamente inválido, o Instituto encerra o processo sem dar ao requerente uma nova oportunidade para apresentar as suas observações (ver ponto 3.1.5 *infra*).

3.1.4 Reação no caso de o pedido ser inválido

Se o pedido for inválido por um dos motivos acima referidos ou se os requisitos do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do CTMR não estiverem reunidos, o Instituto pode, não obstante, transmitir o pedido do requerente ao oponente, informando ambas as partes acerca da invalidade do mesmo.

O Instituto encerra de imediato o processo se o pedido for completamente inválido e não estiver acompanhado de quaisquer observações do requerente. Todavia, o Instituto pode prorrogar o prazo previsto na regra 20, n.º 2, do CTMIR se o pedido inválido tiver sido recebido antes do termo do prazo fixado para o requerente, mas só tiver sido analisado pelo Instituto após o termo desse prazo. Dado que a recusa do pedido de prova de utilização após o termo do prazo lesa de forma desproporcionada os interesses do requerente, o Instituto prorroga o prazo para a apresentação do pedido pelo número de dias que faltavam para o termo do prazo quando a parte apresentou o pedido. Esta prática é baseada nas regras de boa administração.

Se o pedido apenas for inválido em relação a parte dos direitos anteriores em que se baseia a oposição, o Instituto limita expressamente o convite endereçado ao oponente para produzir prova de utilização aos direitos sujeitos à obrigação de utilização.

3.2 Convite expresso do Instituto

Se o pedido de prova de utilização apresentado pelo requerente for válido, o Instituto concede ao oponente dois meses para produzir prova de utilização ou demonstrar que existem motivos justificados para a não utilização. A tomada de uma decisão sobre a utilização na ausência de um convite expresso do Instituto no sentido da produção de prova de utilização constitui uma violação processual de caráter substancial, mesmo que o pedido do requerente seja claro, o oponente o compreenda e apresente a prova de utilização solicitada (decisões de 28/02/2011, R 0016/2010-4, «COLORPLUS», n.º 20, e de 19/09/2000, R 0733/1999-1, «Affinité/Affinage»).

No caso de o pedido de prova de utilização ser recebido durante o período de reflexão e transmitido ao oponente durante esse período, o prazo para apresentação da prova de utilização coincidirá com o prazo para a apresentação de alegações factuais e pedidos iniciais ou adicionais. Este prazo é automaticamente prorrogado se o período de reflexão for prolongado.

Se o pedido chegar ao Instituto antes do final do prazo para apresentar ou alterar alegações factuais e pedidos e lhe for dado seguimento dentro deste prazo, o prazo para a apresentação dessas alegações e pedidos é prorrogado de modo a coincidir com o prazo de dois meses para a produção da prova de utilização.

3.3 Reação do oponente: produção da prova de utilização

3.3.1 Prazo para a produção da prova de utilização

O Instituto concede ao oponente um prazo de dois meses para a produção da prova de utilização. Em conformidade com a regra 71 do CTMIR, o oponente pode solicitar a prorrogação desse prazo. A prática corrente em matéria de prorrogações é aplicável a estes pedidos⁷.

A regra 22, n.º 2, do CTMIR estipula expressamente que o Instituto rejeitará a oposição se o oponente não fornecer a prova no prazo fixado.

Decorre da letra desta disposição que o prazo que prevê tem natureza perentória, que exclui a tomada em consideração pelo Instituto de qualquer prova apresentada tardeamente (acórdão do Tribunal Geral de 15/03/2011, T-50/09, «DADA», n.º 63 e jurisprudência citada neste acórdão). Em consequência, a apresentação de provas da utilização da marca anterior após o termo do prazo fixado para o efeito implica, em princípio, a rejeição da oposição **sem que o Instituto disponha de margem de apreciação** a este respeito (acórdão do Tribunal Geral de 12/12/2007, T-86/05, «Corpo Livre», n.º 49, confirmado por despacho do Tribunal de Justiça de 05/05/2009, C-90/08 P, «Corpo Livre», n.º 35-40).

Se o requerente alegar que os elementos de prova apresentados pelo oponente não são suficientes para estabelecer a utilização séria da marca, o oponente pode contestar esta alegação e argumentar que os elementos de prova apresentados são suficientes, mas não pode apresentar **elementos de prova adicionais** para suprir as insuficiências dos elementos de prova alegadas pelo requerente.

3.3.2 Meios de prova

3.3.2.1 Princípios

A prova de utilização deve ser apresentada de forma estruturada.

O artigo 76.º, n.º 1, do CTMIR estipula que «(...) num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame [do Instituto] limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.» A prova deve ser produzida de forma suficientemente clara e precisa para permitir que a outra parte exerça o seu direito de defesa e que o Instituto proceda à sua apreciação sem necessidade de recorrer a outras informações.

Essencialmente, o Instituto não pode defender nenhuma das partes nem assumir o lugar do oponente ou do seu advogado, procurando, por iniciativa própria, localizar e identificar, na documentação fornecida, informações que possam ser consideradas

⁷ Ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais, ponto 6.2.1, Prorrogação dos prazos em processos de oposição.

prova de utilização. Isto significa que o Instituto não deve procurar melhorar a apresentação dos elementos de prova apresentados por qualquer das partes. A responsabilidade pela organização dos elementos de prova recai sobre a parte. Caso os elementos de prova não sejam devidamente organizados, existe o risco de alguns deles não serem tidos em conta.

Relativamente ao formato e ao teor dos elementos de prova apresentados, o Instituto recomenda que sejam tidos em conta os seguintes aspetos fundamentais de uma apresentação estruturada:

1. Toda a correspondência deve indicar, no início, o **número do processo** correspondente (marca comunitária, oposição, anulação e recurso).
2. Os documentos relativos à prova de utilização devem ser objeto de uma comunicação separada. Além disso, se a correspondência abordar questões urgentes, como um pedido de limitação, suspensão, prorrogação de prazo, retirada, etc., tal facto deve igualmente ser indicado na primeira página.
3. O **número total de páginas** da correspondência deve ser indicado. A **numeração das páginas** dos anexos é igualmente importante.
4. O Instituto recomenda vivamente que o oponente **não exceda um máximo de 110 páginas** na sua correspondência.
5. Se a documentação for enviada em várias remessas, recomenda-se a **indicação do número de remessas**.
6. Se uma quantidade substancial de documentação for transmitida por fax em diversos lotes, recomenda-se a indicação do número total de páginas, do número de lotes e do número de páginas de cada lote.
7. Utilize folhas lisas **DIN-A4** preferencialmente a outros formatos ou dispositivos para todos os documentos apresentados, **includo separadores** entre anexos, que desta forma podem igualmente ser digitalizados.
8. Não devem ser enviados espécimes materiais, recipientes, embalagens, etc. Estes devem ser fotografados e as fotografias impressas (se for relevante, a cores, se não, a preto e branco) e enviadas como documentos.
9. Os documentos originais ou artigos enviados para o Instituto não devem ser agrafados, encadernados ou colocados em pastas.
10. A **segunda cópia** destinada à outra parte deve ser **claramente identificada**.
11. Se o original apenas for transmitido ao Instituto por fax, **não deve ser enviada segunda cópia por fax**.
12. A página de rosto deve indicar claramente se a correspondência transmitida contém **elementos de cor** importantes para o processo.
13. Deve ser transmitido um segundo conjunto de elementos de cor destinado à outra parte.

Estas recomendações são igualmente transmitidas ao oponente, juntamente com a comunicação do Instituto relativa ao pedido de prova de utilização apresentado pelo requerente.

Nos termos da regra 22, n.º 4, do CTMIR, os comprovativos devem ser apresentados de acordo com o disposto nas regras 79 e 79A e, em princípio, limitar-se a documentos justificativos e a elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, faturas, fotografias, anúncios de jornais e às declarações escritas referidas no artigo 78.º, n.º 1, alínea f), do CTMR. A regra 22, n.º 4, do CTMIR permite a apresentação de pesquisas de mercado e de referências à marca em listas e publicações de associações profissionais pertinentes como meios de prova adequados (decisões de 14/03/2011, B 1 582 579 e de 18/06/2010, B 1 316 134).

Tabelas de preços e catálogos são exemplos de «material proveniente diretamente da parte» [tradução não oficial]. Um «relatório e contas anuais» da empresa inscrevem-se igualmente nesta categoria.

A regra 22, n.º 4, do CTMIR deve ser lida em articulação com a regra 79A do mesmo regulamento, o que significa que não pode ser tido em conta material que não possa ser digitalizado ou fotocopiado (como CD, artigos físicos, etc.), salvo se for transmitido em dois exemplares, de modo a que um possa ser enviado à outra parte.

O requisito de prova de utilização levanta sempre a questão do *valor probatório* do material apresentado. Os elementos de prova devem ter, pelo menos, alguma fiabilidade. Em regra, o Instituto considera que o material produzido por terceiros tem um valor probatório superior ao do material produzido pelo próprio titular ou pelo seu representante. A referência do oponente a impressões internas ou a hipotéticos inquéritos ou encomendas é particularmente problemática. Não obstante, no caso de o material dever ser regularmente produzido para ser utilizado pelo público e/ou pelas autoridades em conformidade com normas legais, por exemplo, o direito das sociedades e/ou a regulamentação aplicável à bolsa de valores, e de se poder pressupor que esse material está sujeito a determinadas verificações oficiais, o seu valor probatório é seguramente superior ao de material «pessoal» comum produzido pelo oponente (ver igualmente ponto 3.3.2.3, «Declarações»).

3.3.2.2 Referências

O oponente pode recorrer a conclusões de institutos e tribunais nacionais em processos paralelos. Embora as conclusões dos institutos e tribunais nacionais não sejam vinculativas para o Instituto, tais decisões devem ser tidas em conta e podem influenciar a decisão do Instituto. É importante que o Instituto tenha a possibilidade de apreciar o tipo de elementos de prova que conduziu à decisão pertinente a nível nacional. O Instituto tem em conta os diferentes requisitos processuais e materiais da entidade nacional competente (decisões de 25/08/2003, R 1132/2000-4, «VANETTA», n.º 16, e de 18/10/2000, R 0550/1999-3, «DUKE», n.º 23).

O oponente pode desejar fazer referência a material apresentado como prova de utilização em processos anteriores perante o Instituto (confirmado pelo TG no Processo «ELS» supramencionado). O Instituto aceita essas referências, desde que o oponente identifique claramente o material referido e o processo no âmbito do qual foi apresentado. Se a referência não identificar convenientemente o material em causa, o Instituto solicita ao oponente que identifique claramente o material referido ou que o apresente (decisão de 30/11/2010, B 1 080 300). Para mais informações sobre as

condições de identificação do material pertinente, consultar Linhas de orientação sobre os processos perante o Instituto, Parte C, Oposição, Secção 1: Questões processuais .

O ónus da prova de utilização recai sobre o oponente e não sobre o Instituto ou o requerente. Em consequência, uma simples indicação do sítio Web em que o Instituto pode obter mais informações não é suficiente, na medida em que não fornece indicações suficientes sobre o local, a natureza, o período e a extensão da utilização (decisão de 31/10/2001, B 260 192).

3.3.2.3 Declarações

Apesar de os meios de prova enumerados – como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, faturas, fotografias e anúncios de jornal – não apresentarem qualquer problema particular, é necessário analisar com alguma atenção declarações como as referidas no artigo 78.º, n.º 1, alínea f), do CTMR.

Não é exigido que o oponente apresente uma declaração escrita relativa ao volume de negócios realizado sob a marca anterior. O oponente pode escolher os meios de prova que considera apropriados para demonstrar que a marca anterior foi objeto de uma utilização séria durante o período pertinente (acórdão do Tribunal Geral de 08/07/2004, T-203/02, «VITAFRUIT», n.º 37).

Distinção entre admissibilidade e relevância (valor probatório)

A importância das declarações tem sido muito discutida. Neste contexto, importa estabelecer uma clara diferenciação entre a admissibilidade e o valor probatório deste tipo de elemento de prova.

No que respeita à *admissibilidade*, a regra 22, n.º 4, do CTMIR refere expressamente as declarações escritas referidas no artigo 78.º, n.º 1, alínea f), do CTMR como meio de prova de utilização admissível. O artigo 78.º, n.º 1, do CTMR enumera meios de prova, entre os quais figuram as declarações escritas prestadas sob juramento ou de outra forma solene, ou que tenham efeito equivalente segundo a legislação do Estado em que são prestadas. Deste modo, é necessário determinar se a declaração apresentada constitui uma declaração na aceção do artigo 78.º, n.º 1, alínea f), do CTMR. Só nos casos em que a declaração não tenha sido prestada sob juramento ou de outra forma solene devem ser procurados na legislação do Estado-Membro em questão os efeitos de uma declaração escrita (acórdão do Tribunal Geral de 07/06/2005, T-303/03, «SALVITA», n.º 40). Se houver dúvidas quanto ao facto de a declaração ter sido prestada sob juramento ou de outra forma solene, incumbe ao oponente apresentar elementos que o comprovem.

Dado que o artigo 78.º, n.º 1, alínea f), do CTMR não indica quem deve assinar essas declarações, não há qualquer razão para considerar que as declarações assinadas pelas partes no processo não são abrangidas por esta disposição (acórdão do Tribunal Geral de 16/12/2008, T-86/07, «DEITECH-DEI-tex», n.º 46).

No que respeita ao *valor probatório*, nada no CTMIR nem no CTMIR permite concluir que o valor probatório dos meios de prova da utilização da marca, incluindo as declarações solenes, deva ser analisado à luz do direito nacional de um Estado-Membro. Independentemente da situação à luz do direito nacional, o valor probatório de uma declaração escrita é relativo, isto é, o seu conteúdo deve ser

apreciado livremente (acórdão do Tribunal Geral de 28/03/2012, T-214/08, «OUTBURST», n.º 33). O valor probatório de uma declaração depende, acima de tudo, da verosimilhança da informação nela contida. Deve então ter-se em conta, nomeadamente, a origem do documento, as circunstâncias da sua elaboração, o seu destinatário e perguntar se, em função do seu conteúdo, se afigura razoável e fidedigno (acórdão do Tribunal Geral de 07/06/2005, T-303/03, «SALVITA», n.º 42).

No que respeita ao *valor probatório* deste tipo de elemento de prova, o Instituto estabelece uma distinção entre as declarações prestadas pelas partes interessadas ou pelos seus empregados e as declarações emanadas de fontes independentes.

Declarações do titular ou dos seus empregados

Às declarações prestadas pelas partes ou pelos seus empregados é normalmente conferido menos valor do que aos elementos de prova emanados de fontes independentes, devido ao facto de a percepção de uma parte num litígio poder ser mais ou menos afetada pelo seu interesse pessoal no assunto (decisão de 11/01/2011, R 0490/2010-4, «BOTODERM», n.º 34; decisões de 27/10/2009, B 1 086 240 e de 31/08/2010, B 1 568 610).

Tal não significa, contudo, que essas declarações sejam desprovidas de qualquer valor probatório (acórdão do Tribunal Geral de 28/03/2012, T-214/08, «OUTBURST», n.º 30). É conveniente evitar as generalizações, porquanto o valor probatório das declarações depende sempre da sua forma e teor concretos. As declarações que contêm informações pormenorizadas e concretas têm maior valor probatório do que as declarações de caráter muito geral e abstrato.

O resultado final depende da apreciação global e casuística dos elementos de prova. Em princípio, são necessários mais elementos comprovativos para fazer prova de utilização, dado que há que considerar que essas declarações têm menor valor probatório do que provas materiais (rótulos, embalagens, etc.) ou do que provas emanadas de fontes independentes. Assim, a força probatória das restantes provas apresentadas é muito importante. É necessário avaliar se o teor das declarações é suficientemente corroborado pelos restantes elementos de prova (ou inversamente). O facto de o instituto nacional em causa adotar uma determinada prática para a avaliação deste tipo de prova de utilização não significa que essa prática deva ser retomada nos processos respeitantes a marca comunitárias (acórdão do Tribunal Geral de 07/06/2005, T-303/03, «SALVITA», n.os 41 e seguintes).

Uma mudança de titularidade ocorrida após a data de publicação do pedido de marca comunitária pode invalidar as declarações prestadas pelos novos titulares, que, em regra, não possuem conhecimento direto da utilização da marca pelo anterior titular em que possam fundamentar as suas declarações (decisão de 17/06/2004, R 0016/2004-1, «Reporter»).

Contudo, em caso de transferência ou de outro tipo de sucessão, o novo titular pode pressupor a utilização no período de carência pelo(s) seu(s) predecessor(es). A utilização pelo predecessor pode ser provada pelo próprio predecessor ou por quaisquer outros meios fiáveis, por exemplo, por informações extraídas de documentos comerciais, na eventualidade de o predecessor não estar disponível.

Declarações de terceiros

As declarações (por exemplo, pesquisas) emanadas de *fontes independentes*, como, por exemplo, peritos, organizações profissionais, câmaras de comércio, fornecedores, clientes ou parceiros de negócios do oponente, é conferido maior valor probatório (ver decisões de 19/01/2011, R 1595/2008-2, «FINCONSUMO», n.º 9(ii), de 30/03/2010, R 0665/2009-1, «EUROCERT», n.º 11, e de 12/08/2010, B 1 575 615).

Esta prática está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, que no acórdão «Chiemsee» (acórdão de 04/05/1999 nos processos apensos C-108/97 e C-109/97) forneceu algumas indicações relativas a elementos suscetíveis de provar o caráter distintivo de uma marca adquirido no mercado. Embora não seja, por si só, equivalente a utilização séria, a aquisição de caráter distintivo compreende elementos de prova de utilização de um sinal no mercado. Em consequência, a jurisprudência nesta matéria pode ser utilizada por analogia.

As declarações prestadas pelas partes constituem «elementos de prova de terceiros», enquanto todos os demais elementos de prova, como sondagens de opinião, declarações de câmaras de comércio, de organizações profissionais ou de peritos, são emanados de terceiros.

3.4 Reação do requerente

3.4.1 Transmissão de elementos de prova

Depois de ter recebido os elementos de prova de utilização apresentados pelo oponente, o Instituto transmite a totalidade desses elementos ao requerente.

Em regra, o Instituto concede ao requerente um prazo de dois meses para apresentar as suas observações relativas aos elementos de prova de utilização transmitidos (e à oposição).

3.4.2 Prova de utilização insuficiente

O Instituto pode encerrar de imediato o processo se a prova de utilização apresentada for insuficiente ou se não tiver sido produzida qualquer prova no prazo estabelecido para o efeito; esta decisão afeta todos os direitos anteriores do oponente. Esta prática tem por objetivo evitar a prossecução de um processo cujo desfecho é já conhecido, a saber, a rejeição da oposição por falta de prova de utilização (princípio da economia e da boa gestão dos processos). O Instituto apenas toma esta decisão no caso de os elementos de prova apresentados serem *manifestamente* insuficientes para constituir prova de utilização séria.

Sempre que possam ser suficientes, os elementos de prova apresentados são transmitidos ao requerente, que dispõe de um prazo de dois meses para apresentar as suas observações. Neste caso, o Instituto não deve comunicar ao oponente as suas dúvidas acerca da suficiência dos elementos de prova, nem convidá-lo a apresentar mais provas, na medida em que tais ações seriam contrárias à posição imparcial do Instituto em processos contraditórios (decisão de 01/08/2007, R 0201/2006-4, «OCB/O.C.B.», n.º 19).

3.4.3 Ausência de reação do requerente

Se o requerente não reagir dentro do prazo estabelecido, o Instituto pronuncia-se sobre a oposição com base nos elementos de que dispõe. O facto de o requerente não reagir não significa necessariamente que este aceite os elementos de prova transmitidos como prova de utilização suficiente (acórdão do Tribunal Geral de 07/06/2005, T-303/03, «*SALVITA*», n.º 79).

3.4.4 Retirada formal do pedido

No caso de o requerente reagir à prova de utilização retirando formalmente o seu pedido de prova de utilização, a questão deixa de ser relevante. Dado que é o requerente que está na origem do processo, este está, logicamente, em posição de pôr termo a esta parte do processo mediante a retirada formal do seu pedido (decisão de 21/04/2004, R 0174/2003-2, «*Sonnengarten*», n.º 23).

3.5 Nova reação do oponente

O oponente tem o direito de apresentar observações em resposta às observações do requerente. Este facto assume particular importância nos casos em que a decisão a tomar pode ser parcialmente baseada nos argumentos avançados pelo requerente no sentido de os elementos comprobativos apresentados não provarem a utilização da marca.

A Câmara de Recurso considerou que o facto de não ser dada ao oponente a possibilidades de apresentar observações nestes casos constitui um vício processual grave (decisão de 28/02/2011, R 16/2010-4, «*COLORPLUS*», n.º 20).

Todavia, eventuais confirmações ou novas declarações prestadas pelo oponente nas observações de resposta respeitantes à utilização da marca não podem ser tidas em conta por serem apresentadas após o termo do prazo estabelecido para a produção da prova de utilização. No entanto, se surgirem elementos novos, os elementos de prova suplementares são tomados em consideração, mesmo que sejam fornecidos depois do termo desse prazo (acórdão do Tribunal Geral de 08/07/2004, T-334/01, «*Hipoviton*», n.º 56). Como decorre claramente do termo «suplementares», os «elementos de prova suplementares» devem ser adicionais, não podendo constituir o principal elemento de prova. No caso de não ter sido apresentado qualquer elemento de prova de utilização dentro do prazo estipulado ou de os elementos apresentados serem manifestamente insuficientes ou irrelevantes, não pode ser dada ao oponente a possibilidade de apresentar elementos de prova de utilização pela primeira vez ou de apresentar os principais elementos de prova fora do prazo (R 1924/2010-2, «*LITTLE BUDDHA CAFÉ*», n.º 37).

3.6 Utilização de línguas na prova de utilização

Nos termos da regra 22, n.º 6, do CTMIR, no caso de os comprovativos apresentados em conformidade com os n.ºs 1, 2 e 3 não estarem redigidos na língua do processo de oposição, o Instituto *pode* exigir ao oponente que apresente uma tradução desses comprovativos na referida língua no prazo por ele fixado.

É, portanto, o Instituto que decide se o oponente tem ou não de apresentar uma tradução dos elementos de prova de utilização na língua do processo. No exercício desta faculdade, o Instituto tem em conta os interesses de ambas as partes.

Importa não esquecer que pode ser extremamente oneroso e difícil para o oponente assegurar a tradução dos elementos de prova de utilização apresentados para a língua do processo.

Por outro lado, o requerente tem o direito de ser informado do teor dos elementos de prova apresentados para poder defender os seus interesses. É absolutamente necessário que o requerente tenha condições para apreciar o teor dos elementos de prova de utilização apresentados pelo oponente. Neste contexto, há que ter em conta a natureza dos documentos apresentados. Por exemplo, pode considerar-se que faturas «normais» e amostras de embalagens não precisam de ser traduzidas para serem compreendidas pelo requerente (acórdão de 15/12/2010, T-132/09, «EPCOS», n.^{os} 51 e seguintes; decisões de 30/04/2008, R 1630/2006-2, «DIACOR», n.^{os} 46 e seguintes (objeto do recurso T-258/08), e de 15/09/2008, R 1404/2007-2, «FAY», n.^{os} 26 e seguintes).

Se o requerente solicitar expressamente a tradução dos elementos de prova para a língua do processo, o Instituto, em princípio, solicita ao oponente que providencie essa tradução. Contudo, um pedido desta natureza pode ser indeferido se se afigurar que, dado o caráter óbvio dos elementos de prova apresentados, o pedido do requerente é excessivo ou mesmo abusivo.

Quando solicita a tradução dos elementos de prova, o Instituto concede ao oponente um prazo de dois meses para a apresentar. No caso de os elementos de prova de utilização apresentados pelo oponente serem volumosos, o Instituto pode convidar expressamente o oponente a traduzir apenas as partes dos elementos apresentados que este último considere suficientes para estabelecer a utilização séria da marca no período em causa. Em princípio, é o oponente que deve avaliar a necessidade de uma tradução integral dos elementos de prova apresentados. Os meios de prova só são tidos em conta na medida em que tiver sido apresentada a sua tradução ou em que sejam facilmente comprehensíveis mesmo sem as suas componentes textuais.

3.7 Decisão

3.7.1 Competência do Instituto

O Instituto procede à sua própria avaliação dos elementos de prova apresentados, o que significa que o valor probatório dos elementos de prova é avaliado independentemente das observações do requerente a este respeito. A avaliação da relevância, pertinência, caráter conclusivo e eficácia dos elementos de prova são da capacidade de apreciação discricionária do Instituto e não das partes, não sendo abrangida pelo princípio do contraditório que rege o processo entre as partes (decisões de 01/08/2007, R 201/2006-4, «OCB», n.^º 19, e de 14/11/2000, R 823/1999-3, «SIDOL»).

Em consequência, uma declaração do requerente em que este conclua que considera provada a utilização não tem qualquer influência nas conclusões do Instituto. O pedido de prova de utilização faz parte da defesa do requerente. Contudo, depois de o requerente ter pedido essa prova, o procedimento subsequente e a determinação do facto de os elementos de prova apresentados pelo oponente deverem ou não ser

considerados de valor probatório suficiente é da exclusiva competência do Instituto. De qualquer forma, o requerente tem a possibilidade de retirar formalmente o seu pedido de prova de utilização (ver ponto 3.4.4 *supra*).

Este procedimento não é contrário ao disposto no artigo 76.º, n.º 1, do CTMR, que estipula que o exame do Instituto se limita às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes. No entanto, embora o Instituto esteja vinculado pelas alegações factuais e pedidos das partes, não está condicionado pelo valor jurídico que estas lhes possam atribuir. Deste modo, as partes podem concordar quanto aos factos que foram ou não provados, mas não podem determinar se esses factos são suficientes para estabelecer a utilização séria (decisões de 01/08/2007, R 0201/2006-4, «OCB», n.º 19, de 14/11/2000, R 0823/1999-3, «SIDOL», n.º 20, e de 13/03/2001, R 0068/2000-2, «NOVEX PHARMA»).

3.7.2 Necessidade de tomada de decisão

Nem sempre é necessária uma decisão que confirme o cumprimento da obrigação de utilização séria da marca registada. A questão da prova de utilização não deve ser considerada uma questão preliminar que deve ser sempre apreciada em primeiro lugar para se tomar uma decisão quanto ao fundo. Aliás, nem o artigo 42.º, n.º 2, do CTMR nem a regra 22, n.º 1, do CTMIR vão nesse sentido.

No caso de o requerente ter solicitado **prova de utilização** dos direitos anteriores, o Instituto aprecia igualmente se – e em que medida – a utilização das marcas anteriores foi provada, se tal for relevante para o resultado da decisão em causa:

- Se existirem direitos anteriores não sujeitos à obrigação de utilização e que conduzam à conclusão de risco de confusão, não é necessário avaliar a prova de utilização apresentada relativamente aos outros direitos anteriores.
- Além disso, se os sinais ou os produtos e serviços para os quais a marca anterior está registada forem diferentes dos da marca controvertida ou se não houver risco de confusão entre os sinais, não é necessário levantar a questão da prova de utilização.

3.7.3 Apreciação global dos elementos de prova apresentados

Conforme já referido mais pormenorizadamente (no ponto supra 2.2), o Instituto tem de avaliar os elementos de prova apresentados relativamente ao local, período, extensão e natureza da utilização no âmbito de uma *apreciação global*. Não é pertinente uma avaliação separada dos diferentes fatores relevantes considerados isoladamente (acórdão do Tribunal Geral de 17/02/2011, T-324/09, «Friboi», n.º 31).

É aplicável o *princípio da interdependência*, o que significa que os elementos de prova mais fracos relativamente a um fator relevante (por exemplo, limitado volume de vendas) podem ser compensados por elementos de prova consistentes relativamente a outro fator (por exemplo, utilização contínua durante um longo período de tempo).

Para determinar se a marca em questão foi seriamente utilizada, há que ter em conta todas as circunstâncias do processo em causa *em articulação umas com as outras*. As circunstâncias específicas podem incluir, por exemplo, as características específicas

dos produtos/serviços em causa (por exemplo, baixo/alto preço; produtos de grande consumo *versus* produtos de nicho) ou do mercado ou setor de atividade específico.

As *provas indiretas/circunstanciais*, em determinadas condições, mesmo isoladas, podem igualmente provar utilização séria.

Dado que o Instituto não avalia o êxito comercial das marcas, mesmo uma utilização mínima (desde que não meramente simbólica ou interna) pode ser suficiente para ser considerada «séria», na condição de, no setor económico em causa, ser considerado certo que a marca vai manter ou adquirir uma quota no mercado.

A decisão indica os elementos de prova que foram apresentados. No entanto, em regra, apenas são referidos os elementos de prova que foram relevantes para a conclusão. Se os elementos de prova forem considerados convincentes, o Instituto apenas tem de indicar os documentos que foram utilizados para extrair a conclusão e o motivo por que o foram. Se uma oposição for rejeitada por a prova de utilização não ser suficiente, o risco de confusão nem sequer é referido.

3.7.4 Exemplos

Os exemplos seguintes apresentam algumas das decisões do Instituto ou do Tribunal (com diferentes desfechos) em que a apreciação global dos elementos de prova apresentados foi importante.

3.7.4.1 Utilização séria admitida

Processo n.º	Comentário
Acórdão do TG de 17/02/2011, T-324/09, «Friboi»	O oponente (Fribro Foods Ltd.) apresentou diversas faturas relativas a grandes quantidades de produtos endereçadas à sua empresa de distribuição (Plusfood Ltd.), que pertence ao mesmo grupo (Plusfood Group). Não é posto em dúvida o facto de a empresa de distribuição colocar os produtos no mercado. Além disso, o oponente apresentou brochuras não datadas , um recorte de imprensa e três tabelas de preços . Relativamente às faturas «internas», o Tribunal Geral sustentou que a cadeia produção-distribuição-mercado constituiu um método comum de organização empresarial que não poderia ser considerado como utilização puramente interna. As brochuras não datadas tiveram de ser apreciadas em articulação com outros elementos de prova datados, como faturas e tabelas de preços, mas puderam ser tomadas em consideração. O Tribunal admitiu a utilização séria e sublinhou que uma apreciação global implicava que os fatores relevantes fossem considerados como um todo e não isoladamente.
Decisão 02/05/2011R 0872/2010-4, «CERASIL»	O oponente apresentou, nomeadamente, cerca de 50 faturas , numa língua diferente da do processo. Os nomes dos destinatários, bem como as quantidades vendidas, tinham sido ocultados. As câmaras sustentaram que faturas normais que contenham as informações habituais (data, nome/endereço do vendedor e do comprador, produto em causa, preço pago) não carecem de tradução. Apesar de os nomes dos destinatários e as quantidades vendidas terem sido ocultados, as faturas confirmavam a venda de produtos «CERATOSIL», medidos em quilogramas, a empresas de todo o território pertinente durante o período em causa. Juntamente com os demais elementos de prova (brochuras, declarações, artigos, fotografias), foram consideradas suficientes para provar utilização séria.
Decisão de 29/11/2010, B 1 477 670	O oponente, com atividade nos domínios da manutenção de veículos e da gestão de empresas ligadas ao comércio de veículos, apresentou vários relatórios anuais que proporcionavam uma panorâmica das suas atividades comerciais e financeiras. A Divisão de Oposição considerou que, por si só,

	estes relatórios não forneciam informações suficientes sobre a utilização efetiva da maior parte dos serviços reivindicados. Não obstante, concluiu que, em articulação com anúncios e publicidade que associavam a marca em causa a determinados serviços, o conjunto dos elementos de prova apresentados fornecia informações suficientes sobre o âmbito, a natureza, a duração e o local de utilização dos serviços.
Decisão de 29/11/2010, R 0919/2009-4, «GELITE»	Os documentos apresentados pelo recorrente demonstram a utilização da marca para «materiais de revestimento à base de resinas sintéticas (de base, intermédios e exteriores) e vernizes industriais». Os rótulos apresentados demonstram a utilização da marca para diversos revestimentos de base, primários e exteriores. Estas informações coincidem com as tabelas de preços apresentadas. As fichas técnicas de informação conexas descrevem esses produtos como revestimentos anticorrosão à base de resinas sintéticas, disponíveis em várias cores. As faturas apresentadas demonstram que estes produtos foram fornecidos a vários clientes na Alemanha. Embora os dados relativos ao volume de negócios constantes da declaração escrita para o período 2002-2007 não façam referência expressa à Alemanha, é forçoso concluir que este foi realizado, pelo menos parcialmente, na Alemanha. Em consequência, a marca anterior é considerada como sendo utilizada para os produtos «lacas, tintas de esmalte, vernizes, tintas; dispersões e emulsões para revestir e reparar superfícies», dado não ser possível criar novas subcategorias para estes produtos.
Decisão de 20/04/2010, R 0878/2009-2, «SOLEA»	A declaração solene faz referência a volumes de vendas elevados (mais de 100 milhões de EUR) dos produtos protegidos pela marca entre 2004 e 2006 e apresenta em anexo imagens retiradas da Internet que representam os produtos vendidos durante o período em causa (sabonete, champô, desodorizante (corporal e para os pés), loções e artigos de limpeza). Embora as imagens extraídas da Internet ostentem uma data de publicação de 2008, a verosimilhança das afirmações feitas na declaração é reforçada pelo acórdão do Tribunal do Estado de Mannheim, uma cópia do qual havia sido previamente apresentada pelo oponente para demonstrar o marcado caráter distintivo da marca anterior, que fazia referência à quota de mercado dos produtos protegidos pela marca do oponente no mercado dos produtos para cuidados do rosto para senhora (6,2 %), das loções de tratamento (6,3 %), dos sabonetes e champôs para duche (6,1%) e dos produtos para cuidados do rosto para homem e produtos para a barba (7,9 %). Ademais, o acórdão afirma que, de acordo com um estudo da GfK , um quinto dos cidadãos alemães compra pelo menos um produto BALEA por ano. É igualmente feita referência a dois outros estudos que demonstram que a marca é bem conhecida na Alemanha. Deste modo, foi feita prova suficiente da utilização da marca para os produtos que estão na base da oposição.
Decisão de 25/03/2010, R 1752/2008-1, «ULUDAG»	Os elementos de prova apresentados para comprovar a utilização da anterior marca dinamarquesa foram considerados suficientes. A Câmara ficou satisfeita com o facto de a fatura apresentada ostentar o local e a data de utilização, o que prova a venda a uma empresa dinamarquesa de 2 200 caixas de produtos dentro do período em causa. Os rótulos apresentados demonstram a utilização da marca, tal como representada no certificado de registo, para bebidas sem álcool. Quanto à questão de saber se uma prova constituída por uma única fatura é suficiente em termos de extensão da utilização, a Câmara considerou que, atentos os demais elementos de prova, o teor da fatura em causa permite concluir que a utilização da marca na Dinamarca é suficiente e séria para «água gasosa, águas gasosas com sabor a frutos e água gaseificada».

3.7.4.2 Utilização séria não admitida

Processo n.º	Comentário
Acórdão do Tribunal Geral 18/01/2011, T-382/08, «VOGUE»	O oponente apresentou declarações do seu sócio-gerente e de 15 fabricantes de calçado («foi fabricado calçado para o oponente sob a marca VOGUE, durante X anos» [tradução não oficial]), 35 fotografias de modelos de calçado VOGUE, fotografias de lojas e 670 faturas emitidas

	em nome do oponente por fabricantes de calçado. O Tribunal sustentou que as declarações apresentadas não fornecem provas suficientes relativamente à extensão, ao local e ao período de utilização. As faturas diziam respeito a vendas de calçado <u>ao</u> oponente e não à venda de calçado ao consumidor final, pelo que não provam utilização externa. Meras presunções e suposições («altamente improvável», «não é razoável pensar», «(...) o que provavelmente explica a ausência de faturas (...)», «razoável pressupor», etc.) [tradução livre], não substituem provas consistentes. Em consequência, não foi reconhecida a utilização séria da marca.
Decisão de 19/09/2007, 1359 C (confirmada pelo Processo R 1764/2007-4)	O titular da marca era proprietário de uma companhia aérea sediada nos Estados Unidos e que operava exclusivamente voos domésticos. O facto de os voos poderem igualmente ser reservados através da Internet a partir da União Europeia não alterava o facto de os serviços de transporte em causa (classe 39) serem prestados exclusivamente fora do território da União. Acresce que as listas de passageiros apresentadas , com endereços na União Europeia, não provam que os voos tenham efetivamente sido reservados a partir da Europa. Por último, o sítio Web da companhia apenas estava disponível em inglês, os preços eram anunciados em dólares norte-americanos e os números de telefone e de fax eram dos Estados Unidos. Em consequência, não foi reconhecida a utilização séria da marca no território da União.
Decisão de 04/05/2010, R 0966/2009-2, «COAST»	Não são invocadas circunstâncias especiais suscetíveis de justificar a conclusão de que os catálogos apresentados pelo oponente, isoladamente ou associados a páginas do sítio Web e recortes de revistas , provam a extensão da utilização de qualquer dos sinais anteriores a qualquer dos produtos e serviços em causa. Embora os elementos de prova apresentados demonstrem a utilização da marca anterior para «vestuário para homem e senhora», o oponente não apresentou qualquer prova relativa ao volume de negócios associado à exploração deste sinal para demonstrar a sua utilização séria.
Decisão de 08/06/2010, R 1076/2009-2, «EURO CERT»	De acordo com a jurisprudência assente, uma declaração , mesmo prestada sob juramento ou de outra forma solene nos termos da legislação do Estado em que foi prestada, deve ser corroborada por elementos de prova emanados de fonte independente. A declaração apresentada no âmbito deste processo, prestada por um empregado da empresa do oponente, descreve sucintamente a natureza dos serviços em causa, mas apenas fornece informações gerais em relação às atividades comerciais desenvolvidas neste contexto. Com efeito, a declaração não apresenta dados pormenorizados em relação às vendas ou à publicidade que possam demonstrar a extensão e a utilização da marca. Acresce que dificilmente se pode considerar que três faturas com importantes dados financeiros ocultados e uma lista de clientes bastem para corroborar as afirmações expressas na declaração. Em consequência, não ficou demonstrada a utilização séria da marca anterior.
Decisão de 01/09/2010, R 1525/2009-4, «OFFICEMATE»	As folhas de cálculo com o volume de negócios e os relatórios de análise e avaliação relativos ao volume de vendas são documentos elaborados pelo recorrente ou por este encomendados, pelo que oferecem um valor probatório relativo. Nenhum dos elementos de prova apresentados indica claramente o local de utilização da marca anterior. As folhas de cálculo e os relatórios de análise e avaliação, que contêm dados compilados sobre o valor total das vendas estimadas (em coroas suecas - SEK) entre 2003 e 2007, não fornecem qualquer informação acerca do local em que as vendas foram realizadas. Não é feita qualquer referência ao território da União Europeia, onde a marca anterior se encontra registada. As faturas não dizem respeito a vendas de produtos realizadas pelo recorrente. Em consequência, os elementos de prova apresentados são claramente insuficientes para provar a utilização da marca anterior.
Acórdão do Tribunal Geral de 12/12/2002, T-39/01, «HIWATT»	Um catálogo que apresenta a marca em três modelos diferentes de amplificadores (sem indicar local, período ou extensão), um catálogo da Feira Internacional de Frankfurt que mostra que uma empresa denominada <i>HIWATT Amplification International</i> exibiu os seus produtos nessa feira (sem indicar qualquer utilização da marca) e uma cópia do

	<p>catálogo de amplificação HIWATT de 1997, que mostra a marca em vários modelos de amplificadores (sem, contudo, indicar local ou extensão de utilização) não foram considerados elementos de prova suficientes para provar a utilização séria da marca, principalmente devido à ausência de dados sobre a extensão da utilização.</p>
--	--