

**LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO  
EXAME DE MARCAS DA UNIÃO EUROPEIA**

**INSTITUTO EUROPEU  
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  
(EUIPO)**

**Parte C**

**Oposição**

**Secção 0**

**Introdução**

## Índice

<b>1 Sumário do processo de oposição – diferença entre «motivos absolutos» e «motivos relativos» de recusa de um pedido de MUE...</b>	<b>646</b>
<b>2 Motivos para a oposição.....</b>	<b>646</b>
<b>3 «Direitos anteriores» nos quais a oposição se deve basear.....</b>	<b>648</b>
<b>4 Finalidade do processo de oposição e maneira mais expedita de o tratar.....</b>	<b>649</b>

Obsoleto

## 1 Sumário do processo de oposição – diferença entre «motivos absolutos» e «motivos relativos» de recusa de um pedido de MUE

A «oposição» é um processo que ocorre perante o EUIPO quando um terceiro, com base em direitos anteriores de que é titular, solicita ao Instituto que recuse um pedido de marca da União Europeia (pedido de MUE) ou de registo internacional que designa a UE.

Quando é apresentada oposição contra um registo internacional que designa a UE, qualquer referência nas presentes Linhas de orientação ao pedido de MUE deve ser lida como abrangendo registos internacionais que designam a UE. As Linhas de orientação, Parte M, Marcas internacionais, abrangem os pormenores específicos das oposições relacionadas com registos internacionais.

Nos termos do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/06/2017, sobre a marca da União Europeia, uma oposição deve basear-se em direitos detidos pelo oponente referentes a uma marca anterior ou outra forma de sinal comercial. Os motivos nos quais a oposição pode ser baseada são denominados «motivos relativos de recusa», e as disposições pertinentes encontram-se no artigo 8.º do RMUE, com o mesmo título. Ao contrário dos motivos absolutos de recusa, que são examinados *ex officio* pelo Instituto (e que podem ter em conta as observações de terceiros, embora estes não se tornem partes no processo), os motivos relativos de recusa são processos *inter partes* que se baseiam no conflito provável com direitos anteriores. As objeções por motivos relativos não são levantadas *ex officio* pelo Instituto. Cabe, pois, ao titular do direito anterior acompanhar a apresentação, por outras partes, de pedidos de registo de MUE que possam entrar em conflito com esses direitos anteriores, e opor-se a marcas conflitantes, quando necessário.

Quando uma oposição é apresentada dentro de um prazo fixado e é paga a respetiva taxa, o processo é administrado pelo serviço especializado do Instituto (Divisão de Oposição). A Divisão de Oposição examina, em primeiro lugar, a admissibilidade da oposição. Se a oposição for considerada admissível, segue-se normalmente uma troca de observações formuladas pelo oponente e pelo requerente (as «partes»). Depois de apreciar estas observações, e caso não haja um acordo entre as partes, a Divisão de Oposição decide (numa «decisão» passível de recurso) rejeitar o pedido contestado no todo ou em parte, ou rejeitar a oposição. Não sendo julgada procedente, a oposição é rejeitada. Caso o pedido de MUE for totalmente rejeitado e desde que não haja outras oposições pendentes, ele passará à fase de registo em relação aos produtos e/ou serviços para os quais não foi rejeitado.

## 2 Motivos para a oposição

Os motivos pelos quais uma oposição pode ser apresentada encontram-se definidos no artigo 8.º do RMUE.

O **artigo 8.º do RMUE** permite que os titulares apresentem oposições com base nos seus direitos anteriores visando impedir o registo de MUE num conjunto de situações que vão desde a dupla identidade tanto entre os produtos e/ou serviços como entre as marcas (**artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do RMUE**, caso em que o risco de confusão é presumido, e não tem de ser provado), até à identidade num só fator e semelhança no outro, ou semelhança em ambos (**artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do RMUE**, caso em que deve ser estabelecido um risco de confusão) (ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Dupla identidade e risco de confusão).

O **artigo 8.º, n.º 3, do RMUE** permite ao titular de uma marca impedir o depósito não autorizado da sua marca pelo seu agente ou representante (ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 3, Depósito não autorizado por agentes do titular da marca).

O **artigo 8.º, n.º 4, do RMUE** permite que o titular de marcas anteriores não registadas ou de outros sinais usados na prática comercial cujo alcance não seja apenas local impeça o registo de um pedido de MUE posterior caso o titular tenha o direito de proibir o uso desse pedido de MUE. Esta provisão permite que os titulares dos direitos invoquem um amplo leque de direitos protegidos pela legislação da UE ou pelo direito dos Estados-Membros, sob reserva das condições da sua aquisição e do âmbito de aplicação da proteção nos termos da legislação aplicável, e desde que o direito invocado satisfaça a condição prevista no direito da UE de uso na prática comercial cujo alcance não seja apenas local (ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.ºs 4 e 6, do RMUE).

O **artigo 8.º, n.º 5, do RMUE** permite que os titulares de uma marca registada anterior que goze de prestígio impeçam o registo de um pedido de MUE posterior semelhante ou idêntico que, sem justo motivo, violasse os direitos dessa marca registada anterior. O risco de confusão não é uma condição para a aplicação deste artigo. Isto porque o artigo 8.º, n.º 5, do RMUE protege especificamente (mas não exclusivamente) funções e usos de marcas que se situam fora do âmbito da proteção da indicação da proveniência oferecida pelo risco de confusão e, como tal, orienta-se sobretudo para a proteção do esforço e do investimento financeiro elevados envolvidos na criação e na promoção de marcas até adquirirem prestígio, bem como para a facilitação da plena exploração do valor das marcas (ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio (artigo 8.º, n.º 5, do RMUE)).

O **artigo 8.º, n.º 6, do RMUE** permite que os beneficiários da proteção de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica ao abrigo da legislação da União ou do direito dos Estados-Membros se oponham ao registo de um pedido de MUE posterior, mesmo além do âmbito limitado da proteção *ex officio* desses direitos com base em motivos absolutos (artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do RMUE). Para ser elegível como um motivo «relativo» de recusa, o direito invocado deve investir neste beneficiário um direito de ação direta contra o uso não autorizado (ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.ºs 4 e 6, do RMUE).

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

Uma oposição deve basear-se, no mínimo, num direito anterior do qual o oponente é titular.

O significado de direitos «anteriores» na aceção do artigo 8.º, n.ºs 1 e 5, do RMUE encontra-se definido no **artigo 8.º, n.º 2, do RMUE**, ou seja, esses direitos têm uma data (e não horas ou minutos, como confirmado pelo Tribunal no acórdão de 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157) de pedido de registo que é anterior ao pedido de MUE, incluindo datas de prioridade reivindicadas aplicáveis, ou tornaram-se conhecidos num Estado-Membro antes do pedido de MUE ou, se for caso disso, da respetiva data de prioridade reivindicada. Ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processos de oposição.

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

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

O artigo 8.º, n.º 4, do RMUE é o motivo de oposição baseado em marcas anteriores não registadas ou noutros sinais usados na prática comercial cujo alcance não seja apenas local, protegidos pela legislação da UE ou pelo direito dos Estados-Membros que conferem ao titular o direito de proibir o uso não autorizado de uma marca posterior. O oponente deve comprovar que adquiriu o direito invocado, que pode ser baseado no registo ou no uso, antes da data de depósito do pedido ou, se for caso disso, antes da data de prioridade da marca contestada, em conformidade com as condições de proteção da lei aplicável. Além disso, o oponente também deve demonstrar o uso desse direito, cujo alcance não seja apenas local, antes da data de prioridade da marca contestada.

O artigo 8.º, n.º 6, do RMUE é o motivo de oposição baseado nas denominações de origem ou indicações geográficas protegidas nos termos da legislação da UE ou do direito dos Estados-Membros que conferem à pessoa autorizada nos termos dessa legislação o direito a proibir o uso não autorizado de uma marca posterior. O oponente deve demonstrar que a denominação de origem ou a indicação geográfica invocada é anterior à data de depósito do pedido ou, se for caso disso, à data de prioridade da marca contestada.

Vários fundamentos jurídicos, com base em diferentes direitos anteriores, podem ser alegados na mesma oposição ou em várias oposições relativas ao mesmo pedido de MUE.

A prática do Instituto baseia-se nas disposições jurídicas do RMUE aplicadas diretamente ou por analogia, tal como confirmado pela jurisprudência do Tribunal Geral (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletch International, EU:T:2006:124). A saber:

- **várias oposições.** O artigo 9.º, n.ºs 2 e 3, do RDMUE permite ao Instituto examinar apenas a(s) oposição(ões) «mais eficaz(es)», suspendendo as restantes e considerando-as tratadas se o pedido for recusado com base na oposição selecionada. No que se refere à oposição «mais eficaz», ver *infra*.
- **vários direitos anteriores numa oposição.** O Tribunal observou que o agrupamento de vários direitos anteriores numa oposição é, para efeitos práticos, o mesmo que apresentar várias oposições, o que permite ao Instituto basear a recusa do pedido no(s) direito(s) «mais eficaz(es)». No que se refere ao direito anterior «mais eficaz», ver *infra*.
- **vários fundamentos jurídicos na(s) oposição(ões).** Se a oposição for bem-sucedida na sua totalidade com base no(s) fundamento(s) jurídico(s) «mais eficaz(es)», não é necessário examinar os restantes fundamentos jurídicos. Se um requisito necessário de um fundamento jurídico não for satisfeito, não é necessário examinar os restantes requisitos dessa disposição. No que se refere ao(s) fundamento(s) jurídico(s) «mais eficaz(es)», ver *infra*.

#### **4 Finalidade do processo de oposição e maneira mais expedita de o tratar**

O Tribunal de Justiça declarou que o único propósito do processo de oposição é decidir se o pedido pode avançar para a fase de registo, e não resolver preventivamente possíveis conflitos (por exemplo, a nível nacional, em decorrência da possível conversão do pedido de MUE) (despacho de 11/05/2006, Teletch International, T-194/05, EU:T:2006:124, n.ºs 25-27).

O Tribunal de Justiça confirmou claramente que o Instituto não está obrigado a examinar todas as oposições anteriores, todos os direitos e todos os fundamentos jurídicos invocados contra o mesmo pedido de MUE se um destes elementos for suficiente para recusar o pedido de MUE. Tão-pouco é obrigado a debruçar-se sobre o direito anterior com o âmbito territorial mais amplo de modo a impedir a eventual conversão do pedido no maior número possível de territórios (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletch International, EU:T:2006:124).

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

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

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

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

De um modo geral, caso seja aplicável, o artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do RMUE é o fundamento mais simples em termos de economia processual para recusar um pedido de MUE, pois o Instituto não tem de realizar uma análise das semelhanças e diferenças entre os sinais ou produtos/serviços, e não é necessária a constatação de risco de confusão. Caso contrário, as circunstâncias concretas de cada oposição determinam se o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), ou o artigo 8.º, n.ºs 3, 4, 5 ou 6 do RMUE são os fundamentos seguintes «mais eficazes» (por exemplo, se os produtos e serviços objeto do direito anterior e do pedido de MUE forem distintos, o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e o artigo 8.º, n.º 3, do RMUE não podem servir como um fundamento válido de oposição, requerendo o primeiro pelo menos alguma semelhança a este respeito, e requerendo o segundo produtos e serviços pelo menos com relação próxima ou comercialmente equivalentes).

Se foi solicitada prova de uso pelo requerente em relação a alguns dos direitos anteriores, o Instituto começa normalmente por considerar se o direito anterior ainda não abrangido pela obrigação de uso pode sustentar totalmente a oposição. Caso contrário, são examinados outros direitos anteriores ainda não abrangidos pela obrigação de uso para saber se a oposição pode ou não ser totalmente sustentada dessa forma cumulativa. Nestes casos, o pedido de MUE é recusado, sem que seja necessário considerar os elementos comprovativos do uso. Somente na ausência de tal(tais) direito(s) anterior(es), o Instituto levará em consideração os direitos anteriores contra os quais foi solicitada a prova do uso.

Quando é apresentada oposição nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do RMUE e é possível constatar risco de confusão com base numa parte (substancial) do público, a fundamentação da decisão deve concentrar-se na parte do público **mais suscetível de confusão** e a análise não deve estender-se a todas as partes. Isto aplica-se sobretudo nas situações descritas a seguir.

- Quando existe risco de confusão numa zona linguística específica, a análise do Instituto não tem de se alargar a toda a UE, podendo antes centrar-se na zona em questão (ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Dupla identidade e risco de confusão, Capítulo 4, Comparação de sinais, ponto 1.6, Território pertinente e público pertinente). Por exemplo, se o grau de semelhança entre as marcas for superior do ponto de vista de uma determinada língua, o exame da perceção das marcas pelo público noutras zonas linguísticas (por exemplo, o

exame de determinadas pronúncias ou significados específicos de marcas em várias línguas) é redundante.

- Quando o público pertinente consiste em consumidores gerais e profissionais, a constatação de risco de confusão em relação a apenas uma parte do público é suficiente para confirmar uma oposição. Normalmente, é o público em geral que é mais suscetível de confusão. Consequentemente, se o risco de confusão for confirmado em relação ao público em geral, não é necessário examiná-lo com base na perceção dos profissionais.

Nestas circunstâncias, há que explicar desde o início da decisão o motivo da escolha desse foco.

Obsoleto