

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

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

**Parte C**

**Oposição**

**Secção 1**

**Processo de oposição**

## Índice

<b>1 Introdução — Descrição geral do processo de oposição.....</b>	<b>660</b>
<b>2 Ato de oposição.....</b>	<b>661</b>
<b>2.1 Ato de oposição por escrito.....</b>	<b>661</b>
2.1.1 Oposições antecipadas contra um registo internacional.....	662
2.1.2 Oposição antecipada contra um pedido de MUE.....	662
<b>2.2 Pagamento.....</b>	<b>662</b>
2.2.1 Ato de oposição apresentado após o termo do prazo, pagamento efetuado dentro do prazo de oposição.....	663
2.2.2 Data de pagamento.....	663
2.2.2.1 Pagamento por transferência bancária.....	663
2.2.2.2 Pagamento por conta corrente.....	664
2.2.3 Consequências em caso de falta de pagamento.....	664
<b>2.3 Línguas e tradução do ato de oposição.....</b>	<b>665</b>
2.3.1 Língua do processo.....	665
2.3.2 Exemplos.....	666
<b>2.4 Análise da admissibilidade.....</b>	<b>667</b>
2.4.1 Requisitos absolutos de admissibilidade.....	668
2.4.1.1 Identificação do pedido de MUE contestado.....	669
2.4.1.2 Identificação de marcas ou direitos anteriores.....	669
2.4.1.3 Fundamentação.....	673
2.4.2 Requisitos relativos de admissibilidade.....	674
2.4.2.1 Datas.....	674
2.4.2.2 Representação de marcas anteriores.....	675
2.4.2.3 Produtos e serviços.....	675
2.4.2.4 Marca anterior que goza de prestígio: âmbito territorial do prestígio.....	677
2.4.2.5 Identificação do oponente.....	677
2.4.2.6 Representação profissional.....	682
2.4.2.7 Assinatura.....	682
2.4.2.8 Requisitos relativos de admissibilidade: sanções.....	682
2.4.3 Indicações facultativas.....	683
2.4.3.1 Âmbito da oposição.....	683
2.4.3.2 Declaração fundamentada que expõe os motivos.....	683
<b>2.5 Notificação da admissibilidade da oposição e início da fase contraditória do processo.....</b>	<b>684</b>

<b>3 Período de reflexão.....</b>	<b>685</b>
<b>3.1 Início do período de reflexão.....</b>	<b>685</b>
<b>3.2 Prorrogação do período de reflexão.....</b>	<b>685</b>
<b>4 Fase contraditória.....</b>	<b>686</b>
<b>4.1 Possibilidade de completar a oposição.....</b>	<b>686</b>
<b>4.2 Fundamentação.....</b>	<b>687</b>
4.2.1 MUEs e pedidos de MUE.....	688
4.2.2 MUEs transformados e pedidos de MUE.....	688
4.2.2.1 Oposição com base na MUE (ou pedido de MUE) (a ser) transformada(o).....	689
4.2.2.2 Oposição baseada numa MUE (ou pedido de MUE) que é posteriormente transformada(o).....	689
4.2.3 Registos ou pedidos de marcas que não são MUE.....	689
4.2.3.1 Certificados emitidos pela entidade oficial competente.....	690
4.2.3.2 Extratos de bases de dados oficiais.....	690
4.2.3.3 Extratos de boletins oficiais dos institutos nacionais de marcas e da OMPI.....	691
4.2.3.4 Prova de renovação.....	692
4.2.3.5 Legitimidade para apresentar a oposição.....	693
4.2.3.6 Verificação da prova.....	694
4.2.4 Fundamentação de marcas notoriamente conhecidas, marcas que gozam de prestígio, marcas pedidas por um agente, sinais anteriores usados na prática comercial, denominações de origem ou indicações geográficas.....	695
4.2.4.1 Marcas notoriamente conhecidas.....	695
4.2.4.2 Marcas que gozam de prestígio.....	696
4.2.4.3 Marca não registada ou outro sinal usado na prática comercial.....	696
4.2.4.4 Denominação de origem protegida/indicação geográfica protegida.....	697
4.2.4.5 Marca pedida por um agente ou mandatário.....	698
4.2.5 Não conformidade com os requisitos de fundamentação.....	698
4.2.6 Factos e elementos de prova apresentados após o prazo de fundamentação.....	700
4.2.6.1 O poder discricionário pode ser exercido?.....	700
4.2.6.2 Os factos ou elementos de prova apresentados tardiamente devem ser aceites ou rejeitados?.....	701
4.2.6.3 Processamento dos elementos de prova apresentados tardiamente nos processos.....	702
<b>4.3 Tradução/escolha de outra língua durante o processo de oposição.....</b>	<b>702</b>
4.3.1 Tradução de elementos comprovativos apresentados para fundamentar a oposição e de factos, elementos de prova e alegações apresentados pelo oponente para completar o seu processo.....	702

4.3.1.1 Tradução dos elementos de prova dos certificados de depósito, registo ou renovação, ou documentos equivalentes, e disposições do direito nacional aplicável.....	703
4.3.1.2 Traduções dos elementos de prova apresentados para fundamentar a oposição além dos certificados de depósito, registo ou renovação, ou documentos equivalentes, ou disposições do direito nacional aplicável.....	705
4.3.1.3 Traduções de factos e alegações apresentados pelo oponente para completar o seu processo.....	705
4.3.2 Tradução de observações complementares.....	706
4.3.3 Tradução de documentos comprovativos que não sejam observações.....	707
4.3.4 Escolha de outra língua durante o processo de oposição.....	708
<b>4.4 Pedidos e outras questões relacionadas com documentos.....</b>	<b>708</b>
4.4.1 Restrições, retiradas e pedidos de prova de uso a apresentar em documento separado.....	708
4.4.2 Documentos ilegíveis.....	709
4.4.3 Não devolução de documentos originais.....	709
4.4.4 Informações confidenciais.....	710
4.4.5 Referências a documentos ou elementos de prova noutros processos.....	711
<b>4.5 Outras trocas de observações.....</b>	<b>712</b>
<b>4.6 Observações de terceiros.....</b>	<b>712</b>
<b>5 Procedimento relativo ao pedido de prova de utilização.....</b>	<b>713</b>
<b>5.1 Admissibilidade do pedido de prova de uso.....</b>	<b>713</b>
5.1.1 Prazo para a apresentação do pedido.....	714
5.1.2 Marca anterior registada há pelo menos 5 anos (marca fora do "período de carência").....	714
5.1.2.1 MUE anteriores.....	715
5.1.2.2 Marcas nacionais anteriores.....	715
5.1.2.3 Registos internacionais anteriores que designam um Estado-Membro.....	716
5.1.2.4 Registos internacionais anteriores que designam a União Europeia.....	718
5.1.2.5 Síntese do cálculo do período de tolerância.....	719
5.1.3 O pedido deve ser incondicional, explícito e inequívoco.....	719
5.1.4 Pedido apresentado em documento separado.....	720
5.1.5 Interesse do requerente em obter em primeiro lugar a prova de uso.....	721
5.1.6 Reação no caso de o pedido ser inválido.....	721
<b>5.2 Convite expresso do Instituto.....</b>	<b>721</b>
<b>5.3 Reação do oponente: produção da prova de uso.....</b>	<b>722</b>
5.3.1 Prazo para a produção da prova de uso.....	722
5.3.2 Meios de prova.....	723

5.3.2.1 Princípios.....	723
5.3.2.2 Referências.....	725
5.3.2.3 Declarações.....	726
<b>5.4 Reação do requerente.....</b>	<b>728</b>
5.4.1 Transmissão de elementos de prova.....	728
5.4.2 Não apresentação de quaisquer elementos de prova ou de elementos de prova relevantes.....	729
5.4.3 Ausência de reação do requerente.....	729
5.4.4 Retirada formal do pedido.....	729
<b>5.5 Nova reação do oponente.....</b>	<b>729</b>
<b>5.6 Uso de línguas na prova de uso.....</b>	<b>730</b>
<b>6 Conclusão do processo.....</b>	<b>731</b>
<b>6.1 Conciliação.....</b>	<b>731</b>
<b>6.2 Limitação e retirada.....</b>	<b>732</b>
6.2.1 Limitação e retirada de um pedido de MUE.....	732
6.2.1.1 Retirada ou limitação antes da análise da admissibilidade.....	733
6.2.1.2 Limitação e retirada de um pedido de MUE antes do termo do período de reflexão.....	733
6.2.1.3 Limitação e retirada de um pedido de MUE após o termo do período de reflexão.....	734
6.2.1.4 Limitação e retirada de um pedido de MUE após proferida uma decisão.....	735
6.2.1.5 Língua.....	735
6.2.2 Retirada da oposição.....	736
6.2.2.1 Retirada da oposição antes do termo do período de reflexão.....	736
6.2.2.2 Retirada da oposição após o termo do período de reflexão.....	736
6.2.2.3 Retirada da oposição após ter sido proferida uma decisão.....	736
6.2.2.4 Língua.....	737
6.2.3 Retirada de uma retirada/limitação.....	737
<b>6.3 Decisão sobre o mérito da causa.....</b>	<b>737</b>
6.3.1 Direito anterior não provado.....	737
6.3.2 O direito anterior deixou de existir.....	737
<b>6.4 Restituição da taxa.....</b>	<b>738</b>
6.4.1 Oposição considerada como não tendo sido apresentada.....	738
6.4.1.1 Oposição retirada no mesmo dia em que é apresentada.....	738
6.4.1.2 Restituição após republicação.....	739
6.4.2 Restituição em caso de retirada/limitação de um pedido de MUE.....	739
6.4.2.1 Pedido de MUE retirado/limitado antes do termo do período de reflexão.....	739

6.4.2.2 Retirada da oposição devido à limitação do pedido de MUE durante o período de reflexão.....	739
6.4.3 Várias oposições e restituição de 50 % da taxa de oposição.....	739
6.4.4 Casos em que a taxa de oposição não é restituída.....	740
6.4.4.1 Retirada da oposição antes do termo do período de reflexão NÃO motivada por uma limitação.....	740
6.4.4.2 A retirada da oposição por parte do oponente é anterior.....	740
6.4.4.3 Acordo entre as partes antes do início do processo.....	740
6.4.4.4 Conclusão do processo por outros motivos.....	740
<b>6.5 Decisão sobre a repartição das custas.....</b>	<b>741</b>
6.5.1 Casos que requerem uma decisão sobre as custas.....	741
6.5.2 Casos que não requerem uma decisão sobre as custas.....	741
6.5.2.1 Acordo relativamente às custas.....	741
6.5.2.2 Informação da presumível «parte vencedora».....	742
6.5.3 Casos-tipo de decisões relativas às custas.....	742
6.5.4 Casos em que não há lugar a decisão.....	743
6.5.4.1 Várias oposições.....	743
6.5.4.2 Recusa de um pedido com base em motivos absolutos ou formalidades.....	744
6.5.4.3 Junção de processos.....	744
6.5.4.4 Significado de «suportar as suas próprias custas».....	744
<b>6.6 Fixação das custas.....</b>	<b>745</b>
6.6.1 Montantes a fixar.....	745
6.6.2 Procedimento a adotar quando as custas são fixadas na decisão principal.....	746
6.6.3 Procedimento a adotar quando é necessário fixar as custas em separado.....	746
6.6.3.1 Admissibilidade.....	746
6.6.3.2 Meios de prova.....	747
6.6.4 Revisão da fixação das custas.....	747
<b>7 Outras questões processuais.....</b>	<b>747</b>
<b>7.1 Correção de erros.....</b>	<b>747</b>
7.1.1 Correção de erros no ato de oposição.....	747
7.1.2 Correção de erros nas publicações.....	748
<b>7.2 Prazos.....</b>	<b>748</b>
7.2.1 Prorrogação de prazos no processo de oposição.....	748
7.2.1.1 Prazos prorrogáveis e não prorrogáveis.....	748
7.2.1.2 Condições do pedido.....	749
7.2.1.3 Prorrogação de um prazo por iniciativa própria do Instituto.....	750
<b>7.3 Suspensão.....</b>	<b>750</b>

7.3.1 Suspensão a pedido de ambas as partes.....	750
7.3.2 Suspensão decidida pelo Instituto <i>ex officio</i> ou a pedido de uma das partes...	751
7.3.2.1 Explicação do princípio básico, momento da suspensão.....	752
7.3.2.2 Pedidos ou registos de MUE anteriores.....	753
7.3.2.3 Marcas nacionais/internacionais anteriores (pedidos ou registos/direitos).....	753
7.3.2.4 Exemplos.....	754
7.3.3 Várias oposições.....	754
7.3.3.1 Após a recusa do pedido de MUE.....	754
7.3.4 Aspectos processuais.....	755
7.3.4.1 Monitorização de processos suspensos.....	755
7.3.4.2 Retoma do processo.....	755
7.3.4.3 Cálculo dos prazos.....	755
<b>7.4 Várias oposições.....</b>	<b>756</b>
7.4.1 Várias oposições e limitações.....	756
7.4.2 Várias oposições e decisões.....	757
7.4.2.1 Todas as oposições contra o mesmo pedido de MUE estão prontas para decisão simultânea.....	757
7.4.2.2 Apenas uma oposição está pronta para decisão, enquanto as outras oposições ainda se encontram na fase contraditória do processo.....	758
7.4.2.3 Duas ou mais oposições estão prontas para decisão, enquanto outras ainda se encontram na fase contraditória do processo.....	759
7.4.3 Junção de processos.....	759
<b>7.5 Mudança de partes (transmissão, alteração do nome, mudança de mandatário, interrupção do processo).....</b>	<b>760</b>
7.5.1 Processos de transmissão e de oposição.....	760
7.5.1.1 Introdução e princípio básico.....	760
7.5.1.2 Transmissão de uma MUE anterior.....	760
7.5.1.3 Transmissão de um registo nacional anterior.....	762
7.5.1.4 Oposição baseada numa combinação de registos de MUE e registos nacionais..	763
7.5.1.5 Transmissão do pedido de MUE contestado.....	763
7.5.1.6 Transmissão parcial de um pedido de MUE contestado.....	764
7.5.2 As partes são as mesmas após a transmissão.....	764
7.5.3 Alteração de nomes.....	764
7.5.4 Mudança de mandatários.....	765
7.5.5 Interrupção do processo em caso de morte ou incapacidade legal do requerente ou do seu mandatário.....	765
7.5.5.1 Morte ou incapacidade legal do requerente.....	765
7.5.5.2 Impossibilidade jurídica de o requerente prosseguir o processo perante o Instituto (por exemplo, insolvência).....	766

7.5.5.3 Morte ou incapacidade legal do mandatário do requerente..... 767

Obsoleto

## 1 Introdução — Descrição geral do processo de oposição

O processo de oposição inicia-se após a receção do ato de oposição, do qual o requerente é informado e que pode ser consultado no ficheiro eletrónico acessível no sítio Web do Instituto.

Após a receção do ato de oposição, o Instituto verifica se a taxa de oposição aplicável foi paga. Se a taxa não tiver sido paga, a oposição é considerada não apresentada.

Em seguida, o Instituto verifica a admissibilidade da oposição. Há dois tipos de irregularidades respeitantes à admissibilidade.

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

É de suma importância esclarecer que, para salvaguardar o princípio da imparcialidade, o Instituto não enviará nenhuma comunicação relativa ao pagamento da taxa de oposição ou às irregularidades respeitantes à admissibilidade durante o prazo de oposição. A admissibilidade da oposição só será determinada depois de terminado o prazo de oposição.

Após a análise da admissibilidade da oposição, será enviada uma notificação a ambas as partes para fixar os prazos do processo. Este começa por um período durante o qual as partes são incentivadas a negociar um acordo porque, se forem satisfeitas certas condições, a taxa de oposição será reembolsada – esse período é conhecido por «período de reflexão». O período de reflexão é fixado de modo a expirar dois meses após a notificação da admissibilidade. Pode ser prorrogado uma só vez por 22 meses e ter uma duração máxima de 24 meses. O ato de oposição e outros documentos recebidos são enviados, juntamente com a notificação, ao requerente.

Expirado o período de reflexão, inicia-se a fase contraditória do processo. O oponente dispõe então de mais 2 meses para apresentar todas as provas e observações que considere necessárias para fundamentar a sua oposição. Passados estes 2 meses e depois de lhe terem sido enviadas as provas e observações apresentadas (se as houver), o requerente dispõe de 2 meses para responder à oposição.

Nesta fase, o requerente pode apresentar um pedido de prova de uso, exigindo que o oponente prove que as marcas anteriores registadas há mais de 5 anos foram usadas. Se esse pedido for apresentado, o requerente pode, antes de apresentar as suas provas e observações, aguardar até que o oponente produza a referida prova. O oponente tem, então, a possibilidade de comentar as observações do requerente.

Se o requerente não apresentar um pedido de prova de uso, mas apresentar provas e observações, será concedido um prazo de 2 meses ao oponente para se pronunciar sobre as mesmas. Após essa troca de alegações, normalmente estão reunidas as condições para a tomada de uma decisão sobre a oposição.

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

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

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

Quando é apresentada oposição contra um registo internacional que designa a UE, todas as referências a pedidos de MUE incluídas nas presentes Linhas de orientação devem ser interpretadas como sendo aplicáveis aos registos internacionais que designam a UE. As Linhas de orientação, Parte M, Marcas Internacionais, abrangem os detalhes específicos de oposições relacionadas com registos internacionais.

## **2 Ato de oposição**

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

Artigo 46.º do RMUE

Artigo 4.º e artigo 63.º, n.º 1, alínea a), do RDMUE

Decisão n.º EX-19-1 do Diretor Executivo do Instituto, de 18/01/2019, relativa à comunicação por meios eletrónicos

O Instituto deve receber o ato de oposição por escrito e dentro do período de oposição, nomeadamente dentro do prazo de 3 meses a contar da publicação do pedido de MUE contestado.

O ato de oposição pode ser apresentado usando o formulário eletrónico disponível na área do utilizador no sítio Web do Instituto. Depois de apresentado, o formulário eletrónico será processado automaticamente, sendo emitido um recibo para o oponente. O ato de oposição pode também ser apresentado por fax ou correio e em ambos os casos é igualmente enviado ao oponente um recibo após a introdução do ato no sistema informático do Instituto.

### 2.1.1 Oposições antecipadas contra um registo internacional

Artigo 196.º, n.º 2, do RMUE

Artigo 77.º, n.º 3, do RDMUE

A oposição contra um registo internacional que designe a UE (RI) pode ser apresentada durante um prazo de 3 meses com início 1 mês após a data da primeira republicação. Por exemplo, se a data da primeira republicação for 15/04/2016, o prazo de oposição começa em 15/05/2016 e termina em 15/08/2016.

No caso dos registos internacionais cuja data da primeira republicação é anterior à data de entrada em vigor, 23/3/2016, da alteração do artigo 196.º, n.º 2, do RMUE, introduzida pelo Regulamento (UE) 2015/2424, aplica-se o prazo anterior segundo o qual a oposição deve ser apresentada num prazo de 3 meses com início 6 meses após a data da primeira republicação. Por exemplo, se a data da primeira republicação for 22/03/2016, o prazo de oposição começa em 22/09/2016 e termina em 22/12/2016.

Não obstante, os atos de oposição apresentados após a republicação do RI, mas antes do início do prazo de oposição, ficarão suspensos e serão considerados como tendo sido depositados no primeiro dia do prazo de oposição. O oponente será informado em conformidade. Se a oposição for retirada antes dessa data, a taxa de oposição será restituída.

### 2.1.2 Oposição antecipada contra um pedido de MUE

Artigos 44.º e 46.º do RMUE

Qualquer ato de oposição contra um pedido de MUE recebido antes do início do prazo de oposição ficará suspenso e será considerado como tendo sido depositado no primeiro dia do prazo de oposição, nomeadamente no primeiro dia após a publicação do pedido de MUE na Parte A.1 do Boletim de Marcas da União Europeia. O oponente será apropriadamente informado. Se a oposição for retirada antes dessa data ou se o pedido de MUE for recusado ou retirado antes da publicação, a taxa de oposição será restituída.

## 2.2 Pagamento

Relativamente às regras gerais sobre pagamentos, consultem-se as Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos.

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

Artigo 5.º, n.º 2, do RDMUE

Se o Instituto tiver recebido o pagamento dentro do prazo de oposição, mas o ato de oposição tiver chegado fora do prazo prescrito, a oposição é considerada inadmissível. Neste caso, o Instituto não restituirá a taxa de oposição. O oponente deve ser notificado e pode pronunciar-se sobre a conclusão de inadmissibilidade dentro do prazo fixado pelo Instituto.

Se o oponente apresentar provas convincentes, tais como relatórios de fax, confirmações de entrega por estafeta e/ou avisos de receção de correio registado, que comprovem que o ato de oposição não chegou extemporaneamente e foi, de facto, recebido corretamente pelo Instituto dentro do prazo de oposição de 3 meses, o Instituto terá de reconsiderar a sua decisão e aceitar a oposição como tendo sido recebida dentro do prazo de oposição. Neste caso, a análise da admissibilidade pode prosseguir. Se as provas apresentadas pelo oponente não comprovarem que o ato de oposição foi recebido dentro do prazo de oposição ou se o oponente não se pronunciar dentro do prazo estabelecido, deverá ser adotada uma decisão declarando a inadmissibilidade da oposição. Quando a decisão for notificada ao oponente, deverá ser enviada uma cópia da mesma ao requerente.

## 2.2.2 Data de pagamento

Artigo 46.º, n.º 3, e artigo 180.º do RMUE

Artigo 5.º, n.º 1, do RDMUE

O Instituto deve receber a totalidade do montante da taxa de oposição dentro do prazo de oposição. Se a taxa de oposição não tiver sido recebida dentro do prazo de oposição, considerar-se-á que o ato de oposição não foi apresentado.

### 2.2.2.1 Pagamento por transferência bancária

Os pagamentos por transferência bancária recebidos após o prazo de oposição são considerados efetuados dentro do prazo de oposição se o oponente (i) apresentar provas de que deu ordem de transferência a um estabelecimento bancário dentro do prazo de oposição e (ii) pagar uma sobretaxa de 10 % da taxa de oposição. Não terá de ser paga qualquer sobretaxa se existirem provas de que a ordem ao banco foi dada pelo menos 10 dias antes do termo do prazo de oposição.

### 2.2.2.2 Pagamento por conta corrente

Artigo 179.º, n.º 1, e artigo 180.º, n.º 1, do RMUE

[Decisão n.º EX-17-7 do Diretor Executivo do Instituto, de 18/09/2017, relativa aos métodos de pagamento de taxas e encargos e que determina o montante não significativo de taxas e encargos](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.2.3 Consequências em caso de falta de pagamento

Artigo 99.º do RMUE

Artigo 5.º, n.º 1, do RDMUE

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

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

Se, dentro do prazo permitido, o oponente apresentar ao Instituto provas convincentes de que a perda de direitos foi incorreta e comprovar que o pagamento foi efetuado dentro do prazo, terá de ser enviada uma notificação, com cópia para o requerente; o requerente receberá ainda as provas apresentadas pelo oponente.

Se a oposição não for considerada como tendo sido apresentada, o oponente tem direito a solicitar uma decisão formal dentro do prazo de 2 meses. Se o fizer, a decisão tem de ser enviada a ambas as partes.

No que se refere aos casos em que a taxa de oposição não foi paga na totalidade ou não tenha sido paga até ter terminado o prazo de oposição, consultar o ponto 6.4.1 infra.

## 2.3 Línguas e tradução do ato de oposição

Artigo 146.º, n.º 5, artigo 146.º, n.º 6, alínea a), e artigo 146.º, n.º 7, do RMUE

Artigo 5.º, n.ºs 3 e 4, e artigo 65.º, do RDMUE

### 2.3.1 Língua do processo

O ato de oposição deve ser apresentado numa das cinco línguas de trabalho do Instituto. As regras relativas à língua dos processos são explicadas pormenorizadamente nas Linhas de Orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 4, Língua dos processos.

De acordo com estas regras, em alguns processos de oposição o oponente pode escolher entre duas línguas do processo possíveis (a primeira e segunda línguas do pedido de MUE contestado, sendo ambas línguas de trabalho do Instituto), e noutros é possível apenas uma língua do processo (quando a primeira língua não é uma das cinco línguas de trabalho do Instituto, a língua do processo de oposição só pode ser a segunda língua do pedido de MUE contestado).

Nos casos em que existe escolha, a língua do processo será a expressamente indicada pelo oponente no ato de oposição ou, na falta de indicação expressa, a língua em que o ato de oposição foi apresentado, desde que, em ambos os casos, seja uma das línguas do processo possíveis.

Quando o oponente opta por uma língua do processo incorreta, o RMUE faz a distinção entre duas situações diferentes: quando a língua incorreta é uma língua de trabalho do Instituto e quando a língua incorreta é uma das línguas oficiais da União Europeia (mas não do Instituto). Dependendo da situação aplicável, existem diferentes consequências e prazos que o oponente tem de respeitar ao escolher a língua do processo correta e apresentar a tradução do ato de oposição.

- Se a língua escolhida pelo oponente for uma **língua de trabalho do Instituto**, mas não uma das línguas do processo possíveis, o oponente deve apresentar, a expensas próprias, uma tradução do ato de oposição para a primeira língua, desde

que esta seja uma língua de trabalho do Instituto, ou para a segunda língua. A tradução deve ser apresentada **dentro do prazo de 1 mês a contar do termo do prazo de oposição de 3 meses**. A língua para a qual o ato de oposição tiver sido traduzido passa a ser, então, a língua do processo. Se o oponente não apresentar a tradução dentro do prazo previsto, a oposição será rejeitada por inadmissibilidade. Aplica-se o disposto no artigo 146.º, n.º 7, do RMUE e no artigo 5.º, n.ºs 3 e 4, do RDMUE.

- Se a língua escolhida pelo oponente não for uma **língua de trabalho do Instituto**, o oponente deve apresentar, a expensas próprias, uma tradução do ato de oposição para a primeira língua, desde que esta seja uma língua de trabalho do Instituto, ou para a segunda língua. A tradução deve ser apresentada **durante o prazo de oposição de 3 meses**. Se o oponente não apresentar a tradução durante o prazo de oposição, esta será rejeitada por inadmissibilidade. Aplica-se o disposto no artigo 146.º, n.º 5, do RMUE, na medida em que especifica claramente que o ato de oposição deve ser apresentado numa língua de trabalho do Instituto. Quando não for apresentado numa língua de trabalho do Instituto, não se aplica o prazo de 1 mês para corrigir a irregularidade, previsto no artigo 146.º, n.º 7, e artigo 5.º, n.º 3, do RDMUE.

Caso a língua escolhida pelo oponente não seja uma das línguas do processo possíveis, toda a correspondência emitida pelo Instituto relativa à oposição será na primeira língua da marca controvertida, desde que esta seja uma língua de trabalho do Instituto, ou na segunda língua se a primeira não for uma das cinco línguas de trabalho do Instituto.

O requisito relativo à língua do ato de oposição constitui um requisito absoluto de admissibilidade e será tratado conforme explicado no ponto 2.4.1 infra.

Sobre o uso de formulários oficiais, a segunda frase do artigo 146.º, n.º 6, do RMUE afirma que se for usado o formulário fornecido pelo Instituto é possível recorrer a qualquer das línguas oficiais da União Europeia, desde que o formulário seja preenchido numa das línguas de trabalho do Instituto no que se refere aos elementos textuais.

Se o oponente usar o formulário oficial numa língua que não pode ser a língua do processo, todos os elementos textuais estiverem na língua errada e tiver sido escolhida uma língua que não pode ser a língua do processo, aplicam-se os princípios supra: quando a língua incorreta escolhida for uma língua de trabalho do Instituto, o oponente dispõe de 1 mês para apresentar uma tradução por iniciativa própria; quando a língua incorreta escolhida não for uma língua de trabalho do Instituto, a irregularidade não pode ser corrigida após o termo do prazo de oposição e esta será considerada inadmissível.

### 2.3.2 Exemplos

A título ilustrativo da explicação apresentada no ponto 2.3.1, seguem-se alguns exemplos.

1. As línguas do pedido de MUE são o português e o inglês. O oponente apresenta uma oposição em português, escolhendo esta língua como língua do processo. Tendo em conta que a língua do processo não foi corretamente escolhida, uma vez que o português não é uma língua de trabalho do Instituto, o oponente deve apresentar o ato de oposição traduzido para inglês (a única língua correta) antes do termo do prazo de oposição, passando esta a ser a língua do processo.
2. As línguas do pedido de MUE são o búlgaro e o inglês. O oponente apresenta uma oposição em búlgaro, e, nesta língua, indica expressamente que a língua do processo é o inglês. O Instituto não pode aceitar uma indicação em búlgaro de que a língua deve ser o inglês. Tendo em conta que a língua do processo não foi corretamente indicada, uma vez que o búlgaro não é uma língua de trabalho do Instituto, o oponente deve apresentar o ato de oposição traduzido para inglês (a única língua correta) antes do termo do prazo de oposição, passando esta a ser a língua do processo.
3. As línguas do pedido de MUE são o alemão e o inglês. O oponente apresenta uma oposição em francês. Dado que o francês é uma língua de trabalho do Instituto e que a língua do processo pode ser alemão ou inglês, o oponente deve, dentro do prazo de 1 mês a contar do termo do prazo de oposição, apresentar a tradução para alemão ou inglês, que passará a ser a língua do processo.

Em todos os exemplos anteriores, se o oponente não apresentar a tradução para uma língua correta dentro do prazo previsto, a oposição será rejeitada por inadmissibilidade. Contudo, nos referidos exemplos, se o formulário oficial usado estivesse, respetivamente, em português, búlgaro e francês, mas se tivesse sido totalmente preenchido em inglês com indicação expressa de que esta é a língua do processo, tal seria admissível sem necessidade de ser apresentada uma tradução para inglês. Não seria necessário apresentar uma tradução do formulário oficial se todos os elementos textuais e a indicação da língua estivessem em inglês.

## 2.4 Análise da admissibilidade

Artigo 2.º, n.º 2, e artigo 5.º, n.ºs 3 e 5, do RDMUE

Uma vez terminado o período de oposição, o Instituto verifica a admissibilidade de qualquer ato de oposição recebido. A análise da admissibilidade abrange tanto os requisitos absolutos como os requisitos relativos:

- os requisitos absolutos são as indicações e os elementos que têm de figurar no ato de oposição ou que o oponente tem de apresentar por iniciativa própria dentro do prazo de oposição, conforme previsto no artigo 2.º, n.º 2, alíneas a) a c), do RDMUE e no artigo 146.º, n.ºs 5 e 7 do RMUE;
- os requisitos relativos são as indicações e os elementos que, quando não forem apresentados dentro do prazo de oposição, dão lugar ao envio, por parte do Instituto, de uma notificação de irregularidades, concedendo ao oponente um prazo

não prorrogável de 2 meses para a sua correção, conforme previsto no artigo 2.º, n.º 2, alíneas d) a h), do RDMUE.

Além disso, existem indicações facultativas previstas no artigo 2.º, n.º 2, alínea i), e n.º 4, do RDMUE que não conduzem a uma conclusão de não admissibilidade, nomeadamente a apresentação de uma declaração fundamentada ou a indicação dos produtos e serviços contra os quais é formulada a oposição.

Para efeitos da avaliação da admissibilidade da oposição, o Instituto deve basear-se unicamente nas alegações contidas nos documentos apresentados pelo oponente dentro do prazo de oposição (21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY / O-KEY (fig.)).

Os elementos de identificação devem ser procurados não apenas no ato de oposição, mas também nos anexos e demais documentos apresentados juntamente com o ato de oposição ou quaisquer outros documentos apresentados dentro do prazo de oposição. O mesmo se aplica quando o oponente fornece elementos de prova fazendo referência a uma fonte em linha nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do RDMUE.

#### Âmbito da análise da admissibilidade

As marcas ou os direitos anteriores são examinados para verificar se pelo menos um deles está claramente identificado. Se o único direito anterior em que se baseia a oposição não estiver devidamente identificado, a oposição é inadmissível e o oponente é convidado a pronunciar-se sobre a inadmissibilidade antes de ser proferida a decisão de inadmissibilidade. Se o único direito anterior em que se baseia a oposição estiver devidamente identificado (requisitos absolutos), o Instituto irá verificar se este também cumpre os requisitos relativos de admissibilidade.

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

Se necessário, a questão da admissibilidade será tratada na decisão sobre a oposição.

#### 2.4.1 Requisitos absolutos de admissibilidade

Artigo 2.º, n.º 2, alíneas a) a c), e artigo 5.º, n.º 3, do RDMUE

Artigo 94.º, n.º 1, do RMUE

As irregularidades absolutas respeitantes à admissibilidade podem ser corrigidas apenas por iniciativa do oponente durante os 3 meses do período de oposição; caso contrário, a oposição é considerada inadmissível. O oponente será convidado a pronunciar-se sobre a inadmissibilidade antes de ser proferida a decisão sobre a admissibilidade da oposição.

#### 2.4.1.1 Identificação do pedido de MUE contestado

Artigo 2.º, n.º 2, alínea a), e artigo 5.º, n.º 3, do RDMUE

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

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

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

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

#### 2.4.1.2 Identificação de marcas ou direitos anteriores

##### Direitos invocados que não são anteriores

Artigo 8.º, n.º 2, e artigo 46.º, n.º 1, do RMUE

Por vezes, a oposição baseia-se numa ou mais marcas ou noutros direitos que não são anteriores ao pedido de registo de MUE. Durante a fase de admissibilidade é estabelecido se pelo menos um dos direitos invocados é anterior.

Na ausência de prioridades, um direito invocado só é considerado anterior se a data do pedido for anterior à data de depósito do pedido de registo de MUE impugnado. Em caso de conflito entre uma marca nacional e um pedido de registo de MUE, a hora e o minuto do depósito da marca nacional não são pertinentes para determinar qual das marcas é anterior (22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157). Em caso de reivindicação de prioridade, esta deve ser determinada tendo em conta o carácter anterior dos produtos e serviços em questão. Para mais informações, consultar as Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades.

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

Se a oposição se basear em mais do que um direito, dos quais um é anterior e um ou vários outros não o são, o Instituto procederá à notificação da admissibilidade da oposição com base no direito mais antigo.

Registos ou pedidos de marcas anteriores nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alíneas a) e b), do RMUE

Artigo 2.º, n.º 2, alínea b), subalínea i), e artigo 5.º, n.º 3, do RDMUE

Artigo 8.º, n.º 1, e artigo 8.º, n.º 2, alíneas a) e b), do RMUE

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

Os elementos absolutos de identificação dos registos e pedidos de marca anteriores são seguidamente apresentados.

- O número do registo/pedido.
  - Os pedidos nacionais resultantes da transformação de uma marca ou pedido de marca da União Europeia anterior são considerados existentes no momento da apresentação de um pedido de transformação válido. Esses direitos serão devidamente identificados para efeitos de admissibilidade se o oponente indicar o número do pedido ou do registo de MUE objeto de transformação e os países em relação aos quais requereu a transformação.
- A indicação de que a marca anterior está registada ou de que apenas está pedido o seu registo.
- O Estado-Membro, incluindo os países do Benelux, onde a marca anterior foi registada / foi pedido o seu registo ou, se for caso disso, a indicação de que se trata de uma MUE.
  - Se o Estado-Membro não for indicado no ato de oposição, mas for anexado um certificado, o Estado-Membro considera-se suficientemente identificado, mesmo que o certificado não esteja redigido na língua do processo. Nesta fase do processo não será exigida nenhuma tradução do certificado. Se se tratar do certificado de um registo internacional, presume-se que a oposição se baseia nessa marca em todos os Estados-Membros e/ou países do Benelux indicados no certificado. Contudo, o registo de base é um direito anterior independente, que pode ser reivindicado separadamente.

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

A antiguidade invocada numa MUE pode ser levada em conta, na aceção do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), do RMUE, desde que o titular da MUE tenha renunciado à marca anterior ou a tenha deixado caducar na aceção do artigo 39.º, n.º 3, do RMUE e esse facto seja provado pelo oponente.

Nesse caso, o oponente tem de basear a sua oposição na marca da União Europeia, reivindicando expressamente, no prazo de oposição de três meses, que a marca nacional continua a existir através da antiguidade invocada na MUE. Tem de ser estabelecida uma relação clara entre a MUE indicada e a marca anterior cuja antiguidade foi invocada na MUE. No prazo fixado de acordo com o artigo 7.º, n.º 1, do RDMUE, o oponente tem de apresentar comprovativos suficientes, emitidos pela

administração onde a marca nacional foi registada, de que a marca nacional foi objeto de renúncia ou foi deixada caducar nos termos do artigo 39.º, n.º 3, do RMUE.

Registos ou pedidos de marcas anteriores que gozam de prestígio nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do RMUE

Artigo 2.º, n.º 2, alínea b), subalínea i), e artigo 5.º, n.º 3, do RDMUE

Artigo 8.º, n.º 5, e artigo 8.º, n.º 2, alíneas a) e b), do RMUE

Nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do RMUE, a oposição pode basear-se numa marca que goze de prestígio, que pode corresponder a um registo anterior da União Europeia, internacional, dos países do Benelux ou nacional, ou a um pedido anterior, sob reserva do seu registo.

São aplicáveis os mesmos requisitos de identificação relativos a registos ou pedidos de marcas anteriores, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alíneas a) e b), do RMUE, referidos acima.

Marcas anteriores notoriamente conhecidas, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do RMUE

Artigo 2.º, n.º 2, alínea b), subalíneas i) e ii), e artigo 5.º, n.º 3, do RDMUE

Artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do RMUE

O artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do RMUE protege as marcas notoriamente conhecidas, na aceção do artigo 6.º-*bis* da Convenção de Paris. Pode tratar-se de um registo ou de um pedido de registo de uma marca não registada, ou de uma marca que não está registada no território onde é reivindicado o carácter notoriamente conhecido (independentemente do registo no território de origem).

Os elementos absolutos de identificação são os seguintes:

- indicação do Estado-Membro onde se reivindica que a marca é notoriamente conhecida;
- representação da marca. No caso das marcas nominativas, deve ser indicada a palavra que constitui a marca. Tratando-se de uma marca figurativa ou de outro tipo, tem de ser fornecida a representação da marca (a cores, se for o caso) tal como é usada e cujo carácter notoriamente conhecido é reivindicado. Se, além disso, a oposição se basear numa marca registada, mas não for providenciada uma representação da marca notoriamente conhecida, o Instituto assume que ambas as marcas se referem ao mesmo sinal e que o oponente alega que a marca registada é notoriamente conhecida (17/10/2007, R 160/2007-1, QUART / Quarto).

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

Marcas depositadas por um agente, nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do RMUE

Artigo 2.º, n.º 2, alínea b), subalínea iii), e artigo 5.º, n.º 3, do RDMUE

Artigo 8.º, n.º 3, do RMUE

Trata-se de pedidos de registo de MUE impugnados em relação aos quais o oponente alega que o requerente, que tem ou teve uma relação enquanto agente ou mandatário do oponente, apresentou um pedido de marca(s) sem o seu consentimento.

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

- indicação do território no qual a marca anterior está protegida;
- representação da marca anterior (a cores, se for o caso);
- a indicação de que a marca anterior está registada ou de que apenas está pedido o seu registo;
- o número do registo/pedido.

Os elementos absolutos de identificação de marcas anteriores não registadas são os seguintes:

- indicação do território no qual a marca anterior está protegida;
- representação da marca anterior (a cores, se for o caso);

A representação da marca (a cores, se for o caso) só tem de ser apresentada se a marca anterior do titular for uma marca não registada, porque, neste caso, não pode ser indicado nenhum número de registo para identificar claramente a marca anterior. Tratando-se de uma marca nominativa não registada, tem de ser indicada a palavra que constitui a marca. Tratando-se de uma marca figurativa ou de outro tipo, não registada, tem de ser fornecida a representação da marca tal como é usada e reivindicada pelo titular. Consulte-se também as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 3, Depósito não autorizado por agentes do titular da marca (artigo 8.º, n.º 3, do RMUE).

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

Marcas anteriores não registadas e sinais anteriores utilizados na vida comercial, nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do RMUE

Artigo 2.º, n.º 2, alínea b), subalínea iv), e artigo 5.º, n.º 3, do RDMUE

Artigo 8.º, n.º 4, do RMUE

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

As indicações absolutas são as seguintes:

- Indicação do tipo ou da natureza do direito.

- A natureza do direito determina o alcance da oposição e dela depende a defesa do requerente. Constituem indicações admissíveis da natureza dos direitos: «nome comercial», «denominação social», «sinalética comercial», «usurpação» e «títulos de obras literárias/artísticas protegidas». Em contrapartida, não são admitidas expressões genéricas como «direito consuetudinário» e «concorrência desleal» sem indicação da natureza específica do direito. Esta lista não é exaustiva.
- Se o oponente basear a sua oposição num direito que não pode constituir um direito anterior ao abrigo do artigo 8.º, n.º 4, do RMUE, por exemplo, um direito de autor ou um desenho ou modelo, a oposição é admissível. Porém, após a abertura do processo, a oposição será rejeitada por falta de fundamento;
- Indicação do Estado-Membro onde a existência do direito é reivindicada.
- Representação do direito anterior (a cores, se for caso disso).

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

Denominação de origem e/ou indicações geográficas protegidas nos termos do artigo 8.º, n.º 6, do RMUE

Artigo 2.º, n.º 2, alínea b), subalínea v), e artigo 5.º, n.º 3, do RDMUE

Artigo 8.º, n.º 6, do RMUE

Nos termos do artigo 8.º, n.º 6, do RMUE, a oposição pode basear-se numa denominação de origem ou indicação geográfica protegidas anteriores. Os elementos absolutos de identificação são os seguintes:

- indicação da natureza do direito, designadamente a denominação de origem ou indicação geográfica protegidas;
- indicação do território onde se reivindica que a denominação de origem ou a indicação geográfica está protegida, nomeadamente a União Europeia ou um Estado-Membro;
- representação da denominação de origem ou indicação geográfica protegidas (apenas nominativa).

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

#### 2.4.1.3 Fundamentação

Artigo 2.º, n.º 2, alínea c), e artigo 5.º, n.º 3, do RDMUE

Artigo 46.º, n.º 3, do RMUE

Um ato de oposição sem indicação dos fundamentos da oposição é inadmissível se essa irregularidade não for sanada antes do termo do prazo de oposição.

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

Em particular, os motivos devem ser considerados bem indicados se for assinalada uma das opções relevantes no formulário de oposição ou se for possível deduzi-los a partir das alegações do oponente apresentadas dentro do prazo de oposição. Em ambos os casos, se for possível identificar inequivocamente os motivos dentro do prazo de oposição, a oposição é admissível.

Antes de rejeitar a oposição, é necessário efetuar uma avaliação cuidadosa de todo o ato de oposição e de outros documentos apresentados: quer estejam indicados no formulário de oposição, nos respetivos anexos ou nos documentos comprovativos, os motivos devem ser inequivocamente claros.

#### 2.4.2 Requisitos relativos de admissibilidade

Artigo 2.º, n.º 2, alíneas d) a h), e artigo 5.º, n.º 5, do RDMUE

Consideram-se irregularidades relativas aquelas que podem ser sanadas após o termo do prazo de oposição. O Instituto convida o oponente a sanar as irregularidades dentro do prazo de 2 meses a contar da data da notificação das irregularidades. Se o oponente sanar as irregularidades, a oposição considerar-se-á admissível; caso contrário, será rejeitada por inadmissibilidade.

##### 2.4.2.1 Datas

Artigo 2.º, n.º 2, alíneas d) e e), e artigo 5.º, n.º 5, do RDMUE

As datas a indicar no ato de oposição incluem a data do depósito e, quando disponíveis, a data de registo e a data de prioridade da marca anterior.

Este requisito aplica-se aos direitos seguintes:

- pedidos ou registos de marcas da União Europeia, nacionais ou internacionais anteriores invocados ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) ou b), do RMUE;
- marcas anteriores ao abrigo do artigo 8.º, n.º 3, do RMUE, se estiverem registadas;
- marcas anteriores que gozam de prestígio invocadas ao abrigo do artigo 8.º, n.º 5, do RMUE.

Nos atos de oposição baseados em denominações de origem ou indicações geográficas protegidas, deve ser indicada a data do pedido de registo ou, se esta não estiver disponível, a data a partir da qual é concedida a proteção.

Estas indicações podem ser importantes para eliminar possíveis erros na identificação das marcas/sinais anteriores supramencionados. Basta que estes elementos possam ser encontrados nos documentos do processo.

#### 2.4.2.2 Representação de marcas anteriores

Artigo 2.º, n.º 2, alínea f), artigo 5.º, n.º 5, e artigo 63.º, n.º 3, do RDMUE

O requisito relativo de admissibilidade de apresentar uma representação da marca, previsto no artigo 2.º, n.º 2, alínea f), do RDMUE, aplica-se a pedidos ou registos de marcas nacionais ou internacionais anteriores invocados nos termos do artigo 8.º, n.º 1, ou do artigo 8.º, n.º 5, do RMUE.

Se a representação da marca não tiver sido incluída no ato de oposição, o oponente será notificado da irregularidade. O Instituto solicitará igualmente uma representação clara se a que foi apresentada estiver incompleta ou ilegível. Se o oponente não sanar a irregularidade dentro do prazo de 2 meses estipulado, a oposição baseada nesse direito anterior será rejeitada por inadmissibilidade.

Se a marca for uma marca nominativa, a palavra que constitui a marca deve ser indicada no ato de oposição.

Se a marca for uma marca figurativa, tridimensional ou outro tipo de marca, deve ser apresentada uma representação da marca tal como pedida ou registada.

Se a marca for protegida como marca a cores, a representação deve ser apresentada a cores. Mesmo que não esteja disponível uma representação a cores da marca nas publicações oficiais da autoridade de registo competente em virtude de, à época em causa, essa autoridade ainda não publicar marcas a cores, é necessário apresentar uma representação a cores que corresponda às cores reivindicadas. Isto porque, para efeitos de **indicação** de uma marca a cores como base de uma oposição, tem de ser apresentada uma representação a cores da marca (não necessariamente proveniente de uma fonte oficial). Por outro lado, a **produção de prova** de tal marca (proveniente de uma fonte oficial) é uma questão de fundamentação, que é explicada em pormenor no ponto 4.2.3.6 infra (25/10/2018, T-359/17, ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 43-44; 04/06/2019, C-822/18 P, ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, negado provimento ao recurso].

Se o ato de oposição ou os documentos anexos contiverem uma indicação (disponível na língua do processo ou traduzida para essa língua) de que a marca anterior é a cores, mas não forem acompanhados de uma representação da marca a cores, o Instituto notificará essa irregularidade. Se o oponente não sanar a irregularidade dentro do prazo de 2 meses estipulado, a oposição baseada nesse direito anterior será rejeitada por inadmissibilidade.

#### 2.4.2.3 Produtos e serviços

Artigo 2.º, n.º 2, alínea g), e artigo 5.º, n.º 5, do RDMUE

O artigo 2.º, n.º 2, alínea g), do RDMUE estabelece que o ato de oposição deve incluir uma indicação na língua do processo dos produtos e serviços em que a oposição se

baseia relativamente a cada um dos fundamentos. Esta regra aplica-se a todos os tipos de direitos anteriores.

A oposição pode basear-se na totalidade ou em parte dos produtos e serviços para os quais a marca anterior se encontra registada ou para os quais é solicitado o registo. Estes produtos e serviços devem ser especificados na língua do processo.

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

A indicação do número ou números de classe ou uma referência à «totalidade dos produtos e serviços para os quais a marca anterior se encontra registada» é considerada indicação suficiente dos produtos e serviços dos direitos anteriores em que a oposição se baseia, desde que seja anexado um certificado de registo ou extrato emitido por uma fonte oficial, que inclua a lista de produtos e serviços abrangidos por essa marca (o certificado de registo ou extrato deve ser redigido na língua do processo ou traduzido para a língua do processo, ou usar códigos INID ou nacionais, de modo a identificar claramente o(s) número(s) de classe relevantes).

Se for usada uma indicação como «a oposição baseia-se em todos os produtos da classe 9» sem que seja anexado um certificado na língua do processo, o Instituto solicitará uma especificação dos produtos na língua do processo. Uma indicação deste tipo só é aceitável se o oponente responder que é titular de um registo cuja descrição menciona que o sinal se encontra registado para «todos os produtos da classe 9».

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

Mesmo que o oponente não tenha indicado, de todo ou de forma clara, em que produtos e/ou serviços se baseia a sua oposição, basta que junte um certificado de registo na língua do processo para que o Instituto assumira que a oposição se baseia nos produtos e serviços que figuram no certificado. Todavia, se o certificado estiver redigido numa língua diferente da língua do processo ou quando não for anexado nenhum certificado, essa irregularidade tem de ser notificada ao oponente.

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

Se a oposição se basear em marcas anteriores ou direitos anteriores não registados, o oponente tem de indicar as atividades comerciais nas quais estes são usados.

Aspetos específicos: oposições apresentadas contra registos internacionais que designam a UE

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

#### 2.4.2.4 Marca anterior que goza de prestígio: âmbito territorial do prestígio

Quando o oponente invoca o artigo 8.º, n.º 5, do RMUE, com base numa marca nacional, o Instituto assume que o prestígio é reivindicado para o território relativamente ao qual a marca nacional anterior goza de proteção.

Quando o oponente invoca o artigo 8.º, n.º 5, do RMUE, com base numa marca internacional, deverá identificar os territórios relativamente aos quais alega o prestígio da sua marca. Na ausência dessa indicação, o Instituto assume que o prestígio é reivindicado para todos os territórios relativamente aos quais a marca anterior goza de proteção.

Se a marca anterior for uma MUE, não são necessárias indicações, uma vez que se considera que a reivindicação de prestígio diz respeito à UE.

#### 2.4.2.5 Identificação do oponente

Artigo 46.º, n.º 1, do RMUE

Artigo 2.º, n.º 2, alínea h), subalínea i), do RDMUE

Artigo 2.º, n.º 1, alínea b), do RERMUE

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

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

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

#### Legitimidade

Artigo 2.º, n.º 2, alínea h), subalíneas i) e iii), do RDMUE

Artigo 2.º, n.º 1, alínea b), do RERMUE

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

De acordo com o artigo 2.º, n.º 2, alínea h), subalínea iii), do RDMUE, um oponente que age na qualidade de licenciado ou pessoa habilitada tem de indicar o seu nome e endereço, em conformidade com o disposto no artigo 2.º, n.º 1, alínea b), do RERMUE.

- Se o ato de oposição se basear nos motivos previstos no artigo 8.º, n.º 1 ou n.º 5, do RMUE e, conseqüentemente, em registos ou pedidos de marcas, poderá ser depositado pelo titular e pelos licenciados desses registos ou pedidos, desde que tenham sido autorizados pelo titular.
- Se o ato de oposição se basear nos motivos previstos no artigo 8.º, n.º 3, do RMUE (marca de agente), pode ser depositado pelo titular dessa marca.
- Se o ato de oposição se basear nos motivos previstos no artigo 8.º, n.º 4, do RMUE (marcas ou sinais anteriores), pode ser depositado pelo titular dessa marca ou sinal anterior e por pessoas habilitadas, de acordo com a lei nacional aplicável, para exercer os direitos sobre a marca ou o sinal anterior.
- Se o ato de oposição se basear nos motivos previstos no artigo 8.º, n.º 6, do RMUE, pode ser depositado por qualquer pessoa autorizada, ao abrigo da legislação da UE ou nacional pertinente, a exercer os direitos sobre a anterior denominação de origem ou indicação geográfica protegidas.

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

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

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

#### *Oposição baseada numa MUE anterior*

O sucessor da marca da União Europeia só poderá apresentar uma oposição baseada em registos ou pedidos de marcas da União Europeia se estiverem preenchidas as condições estabelecidas no artigo 20.º, n.º 12, do RMUE, nomeadamente, apenas se o oponente tiver apresentado, no momento do depósito da oposição, um pedido de registo da transmissão. Nos termos do artigo 20.º, n.º 12, do RMUE, quando devam ser observados prazos em relação ao Instituto, o interessado poderá fazer perante este as declarações previstas para o efeito a partir do momento em que o Instituto receba o pedido de registo da transmissão.

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

#### *Oposições baseadas num registo ou pedido nacional*

Uma vez que existem práticas diferentes nos diversos Estados-Membros no que se refere à necessidade de registar a transmissão no registo nacional de marcas para se poder prevalecer dos direitos decorrentes do registo, uma oposição baseada num registo ou pedido de marca nacional pode ser apresentada pelo «antigo» titular ou pelo seu sucessor.

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

Se a oposição for formulada por B como oponente e na cópia do certificado de registo figurar A como titular da marca anterior, a oposição será considerada admissível, presumindo-se que houve uma transmissão da marca anterior para B antes do depósito da oposição (ou que o oponente age na qualidade de licenciado se tal for indicado no ato de oposição). No entanto, o direito de depositar a oposição (por exemplo, prova da transmissão ou da concessão de uma licença antes da apresentação da oposição), tem de ser provado dentro do prazo para a fundamentação.

#### Vários oponentes

Artigo 2.º, n.º 1, e artigo 73.º, n.º 1, do RDMUE

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

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

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

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

Contudo, se os oponentes informarem o Instituto de que, por exemplo, a empresa A B.V. é titular de cinco dos direitos anteriores e a empresa A PLC é titular dos outros cinco, terão de indicar com qual destes titulares o processo de oposição deverá

prosseguir. Consequentemente, cinco dos dez direitos anteriores não serão levados em conta. Se os oponentes não responderem de forma satisfatória dentro do prazo estabelecido de 2 meses, a oposição será rejeitada por inadmissibilidade.

*Admissível*

<b>Marcas anteriores</b>	1	2	3	4	5
<b>Titular</b>	A/B	A	A	A	A

<b>Marcas anteriores</b>	1	2	3	4	5
<b>Titulares</b>	A/B	A/C	A	A	A

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

*Não admissível*

<b>Marcas anteriores</b>	1	2	3	4	5
<b>Titulares</b>	A	A	B	B	B

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

<b>Marcas anteriores</b>	1	2	3	4	5
<b>Titulares</b>	A/B	A	A	B	B

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

<b>Marcas anteriores</b>	1	2	3	4	5
<b>Titulares</b>	A/B/C	B/C	A	A	A

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

*Indicação de relações distintas da cotitularidade*

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

No exemplo seguinte, a oposição é admissível com A, B e C como vários oponentes.

<b>Marcas anteriores</b>	1	2	3
<b>Titular</b>	A	A	A
<b>Licenciados</b>	B	C	Nenhum

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

<b>Marcas anteriores</b>	1	2	3
<b>Titular</b>	A	A	B
<b>Licenciados</b>	B	C	A

*Meios de prova*

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

#### 2.4.2.6 Representação profissional

##### Mandatário

Artigos 119.º e 120.º do RMUE

Artigo 2.º, n.º 2, alínea h), subalínea ii), e artigo 73.º do RDMUE

O artigo 2.º, n.º 2, alínea h), subalínea ii), do RDMUE estabelece que, se o oponente tiver designado mandatário, tem de indicar o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto no artigo 2.º, n.º 1, alínea e), do RERMUE. Caso mais do que um oponente se apresente ao Instituto, é necessário designar um mandatário comum.

Se o oponente estiver domiciliado no Espaço Económico Europeu (não sendo, por isso, obrigado a fazer-se representar nos termos do artigo 119.º do RMUE), a falta de designação de um mandatário ou a falta de indicação do seu nome e endereço profissional terá como única consequência que o Instituto comunicará diretamente com o oponente.

Se o oponente for obrigado a fazer-se representar nos termos do artigo 119.º do RMUE, a falta de designação de um mandatário ou a falta de indicação do seu nome e endereço profissional constitui uma irregularidade relativa de admissibilidade. O Instituto convidará o oponente a designar um mandatário e/ou a indicar o seu nome e endereço do mandatário e, se não o fizer, a oposição será rejeitada por inadmissibilidade.

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

#### 2.4.2.7 Assinatura

Artigo 63.º, n.º 1, alínea a), do RDMUE

O ato de oposição deve ser assinado pelo oponente ou pelo mandatário, conforme aplicável.

Caso o ato de oposição seja depositado por via eletrónica, a indicação do nome do remetente é considerada equivalente a uma assinatura.

#### 2.4.2.8 Requisitos relativos de admissibilidade: sanções

Artigo 5.º, n.º 5, do RDMUE

Em caso de omissão ou incumprimento dos requisitos relativos de admissibilidade, o oponente ou o seu mandatário dispõe de 2 meses para sanar esta irregularidade. Este prazo não é prorrogável.

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

### 2.4.3 Indicações facultativas

#### 2.4.3.1 Âmbito da oposição

Artigo 2.º, n.º 2, alínea i), do RDMUE

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

Se o oponente indicar que a oposição é formulada apenas contra uma parte dos produtos e serviços do pedido de MUE, tem de enumerar **claramente** esses produtos.

O alcance da oposição está corretamente indicado quando esta se refere a produtos específicos abrangidos por um termo mais amplo usado no pedido contestado (por exemplo, a oposição é formulada contra *calças* e o pedido de MUE foi depositado para *vestuário* – neste exemplo, considera-se que os únicos produtos contestados são as *calças*). Contudo, se o oponente empregar uma redação ambígua como «a oposição é dirigida contra todos os produtos semelhantes a ...», quando os produtos do oponente são sucedâneos dos produtos do requerente, ou se qualquer outra indicação não identificar claramente os produtos e serviços contestados, considerar-se-á que a oposição é formulada contra todos os produtos e serviços da marca contestada.

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

#### 2.4.3.2 Declaração fundamentada que expõe os motivos

Artigo 2.º, n.º 4, do RDMUE

Entende-se por «declaração fundamentada» uma declaração que inclua os factos e alegações em que a oposição se baseia, bem como os elementos de prova que a sustentam.

É facultativa sempre que se deposita uma oposição. Pode acompanhar o ato de oposição ou, em alternativa, ser entregue após o termo do período de reflexão (artigo 7.º, n.º 1, do RDMUE) e diz respeito à fundamentação e não à admissibilidade da oposição.

## 2.5 Notificação da admissibilidade da oposição e início da fase contraditória do processo

Artigos 5.º e 7.º, artigo 6.º, n.º 1, e artigo 8.º, n.ºs 2 e 9, do RDMUE

[Decisão n.º EX-19-1 do Diretor Executivo do Instituto, de 18/01/2019, relativa à comunicação por meios eletrónicos](#)

O Instituto notifica as partes quando a oposição tiver sido declarada admissível. Essa notificação constitui uma decisão (18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). No entanto, uma vez que se trata de uma decisão que não põe termo ao processo, só pode ser objeto de recurso com a decisão final (artigo 66.º, n.º 2, do RMUE). Consequentemente, o Instituto está vinculado por esta decisão e só pode revogá-la se os requisitos de revogação de decisões estabelecidos no artigo 103.º do RMUE forem cumpridos.

Na mesma notificação, o Instituto informa as partes que se considera que a fase contraditória do processo tem início 2 meses após a receção da notificação. A notificação também estabelecerá o prazo para o oponente apresentar os factos, elementos de prova e alegações que fundamentem a sua oposição, assim como o prazo para o requerente apresentar as suas observações a este respeito.

Na prática, em vez de serem fixados prazos distintos de dois meses (2 meses para o período de reflexão, 2 meses para a conclusão da oposição, 2 meses para a resposta), o prazo do oponente para concluir a oposição será fixado em 4 meses, enquanto o prazo do requerente para responder à oposição será fixado em 6 meses, a contar da data da notificação. Por conseguinte, os oponentes devem estar cientes de que o prazo para concluir a oposição não é de 2 meses após o termo do período de reflexão, mas sim de 4 meses a contar da data da notificação. Do mesmo modo, os requerentes devem estar cientes de que o prazo de resposta ao ato de oposição não é de 2 meses após o termo do prazo do oponente, mas sim de 6 meses a contar da data da notificação. Em qualquer caso, o Instituto indica na notificação as datas exatas a respeitar pelas partes.

Quando o oponente tiver concluído a sua oposição, em qualquer momento após a notificação e antes do termo do prazo de 4 meses de que dispõe para o efeito, os elementos complementares serão enviados ao requerente sem qualquer alteração do prazo concedido para responder à oposição. Porém, se o Instituto receber os elementos complementares e já não tiver tempo suficiente para os enviar ao requerente dentro do prazo estabelecido para o oponente, enviá-los-á ao requerente e estabelecerá um novo prazo de 2 meses para responder à oposição. Este prazo separado de 2 meses tem início na data de receção da notificação dos elementos complementares, de modo a garantir que o requerente dispõe sempre de 2 meses completos para elaborar a sua resposta.

É igualmente importante esclarecer que, devido à existência de diferentes meios de comunicação (comunicação eletrónica, fax e correio), os prazos mencionados na

notificação relativamente ao início da fase contraditória do processo são estabelecidos em função da via de comunicação «mais lenta». Por exemplo, se uma das partes for notificada por via eletrónica através da página Web oficial do Instituto, a notificação considerar-se-á recebida no quinto dia de calendário a contar da data em que o documento foi criado pelos sistemas do Instituto. Consequentemente, se a outra parte for notificada por fax, também lhe serão concedidos os mesmos cinco dias adicionais, para que os prazos de ambas as notificações coincidam. Para mais informações sobre a comunicação com o Instituto, consulte as Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos.

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

### **3 Período de reflexão**

#### **3.1 Início do período de reflexão**

Artigo 6.º, n.º 1, do RDMUE

Quando a oposição for considerada admissível, o Instituto envia uma notificação às partes nesse sentido, informando-as também de que a fase contraditória do processo deverá iniciar-se 2 meses após a receção da referida notificação.

Este período de 2 meses serve de período de reflexão antes do início da fase contraditória do processo. Durante este período, as partes são encorajadas a negociar um acordo a fim de resolver a oposição de comum acordo. Se estiverem reunidas determinadas condições, a taxa de oposição será reembolsada (ver pontos 6.2.1.2 e 6.2.2.1).

#### **3.2 Prorrogação do período de reflexão**

Artigo 146.º, n.ºs 5 a 7 e 9, do RMUE

Artigo 6.º, n.º 1, do RDMUE

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

Não é possível contornar a limitação do período de reflexão a 24 meses requerendo conjuntamente uma suspensão para negociações. Esta suspensão pode ser solicitada após o termo do período de reflexão.

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

- Um pedido assinado por ambas as partes, que pode assumir a forma de dois pedidos distintos ou de um pedido conjunto. Não é necessário justificar o pedido de prorrogação.
- O pedido tem de ser depositado na língua do processo. Em alternativa, o pedido pode ser apresentado numa das línguas do Instituto. Contudo, as partes dispõem de 1 mês a contar da data do depósito para apresentarem uma tradução por iniciativa própria. O Instituto não enviará nenhuma comunicação a solicitar a tradução do pedido de prorrogação.
- O pedido tem de ser depositado antes do termo do período de reflexão. Qualquer pedido apresentado após o termo do período de reflexão será rejeitado. Se uma das partes apresentar o pedido durante o período de reflexão e a outra apenas após este ter expirado, a prorrogação também será recusada.

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

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

Qualquer parte pode pôr fim (renunciar) ao período de reflexão prorrogado, indicando-o expressamente por escrito.

É irrelevante se a outra parte concorda ou não.

Se uma das partes decidir pôr termo ao período de reflexão prorrogado, o Instituto confirmará essa decisão a ambas as partes e fixará o termo do período de reflexão em 2 semanas após essa notificação. A fase contraditória do processo terá início no dia seguinte. A mesma notificação irá notificar novos prazos para a fundamentação da oposição e a resposta do requerente, que serão de 2 e 4 meses, respetivamente, a partir do termo do período de reflexão.

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

## **4 Fase contraditória**

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

Dentro do prazo de 2 meses a contar do termo do período de reflexão, o oponente pode apresentar outros factos, elementos de prova ou alegações que fundamentem a sua oposição.

No mesmo prazo, o oponente deve provar a existência, validade e âmbito de proteção dos direitos anteriores invocados e da sua legitimidade para apresentar a oposição.

O pedido enviado ao oponente é um **convite geral** para completar o processo na aceção do artigo 7.º do RDMUE. O Instituto **não** indicará a natureza e o tipo de elementos necessários para completar o processo (ver, expressamente, o artigo 8.º, n.º 9, segunda frase, do RDMUE). Compete antes ao oponente decidir o que pretende apresentar.

## 4.2 Fundamentação

Artigo 46.º do RMUE

Artigo 7.º e artigo 8.º, n.º 1, do RDMUE

A fundamentação encontra-se definida no artigo 7.º, n.º 2, do RDMUE e refere-se às provas da existência, validade e âmbito de proteção da(s) marca(s) ou direito(s) anterior(es), bem como aos comprovativos da legitimidade para apresentar a oposição.

Após as partes terem sido notificadas da admissibilidade da oposição, o oponente tem 2 meses a partir do fim do período de reflexão para completar o processo. Em particular, o oponente tem de provar a existência, validade e âmbito de proteção dos direitos anteriores invocados e a sua legitimidade para apresentar a oposição. Caso se afigure pertinente para a oposição, o oponente terá também de apresentar provas do prestígio, do elevado carácter distintivo ou de qualquer outro aspeto que influencie o âmbito da proteção do(s) seu(s) direito(s) anterior(es).

As provas têm de ser produzidas na língua do processo ou acompanhadas de uma tradução para efeitos de fundamentação. A tradução deve ser entregue dentro do prazo estabelecido para a apresentação do documento original. No que respeita às regras específicas de tradução de elementos de prova da fundamentação, nos pontos 4.3.1.1 e 4.3.1.3 são referidos os factos, elementos de prova e alegações que devem ser traduzidos dentro do prazo da fundamentação, e no ponto 4.3.1.2 os elementos de prova da fundamentação que devem ser traduzidos apenas mediante solicitação do Instituto.

Para fins de fundamentação, o oponente deve colocar à disposição do Instituto as provas necessárias. Além de apresentar provas materiais de fundamentação, nos casos em que as provas relativas ao depósito ou registo dos direitos anteriores ou relativas ao conteúdo da legislação nacional estão acessíveis online a partir de uma fonte reconhecida pelo Instituto, o oponente pode declarar formalmente ao Instituto que se baseia em provas online, e que estas podem substituir quaisquer provas materiais.

Da redação do artigo 7.º, n.º 3, do RDMUE, entende-se que, para se basear em provas online, deve existir uma declaração formal do oponente solicitando ao Instituto que aceda às informações necessárias sobre a marca anterior nas fontes oficiais

online relevantes. Consequentemente, tratando-se de uma opção, o oponente deve formal e proativamente dar conhecimento ao Instituto e à outra parte de que pretende recorrer a esta opção. Para ser aceite, a declaração deve ser explícita e incondicional. Consequentemente, o Instituto não irá verificar a fundamentação de direitos online nos casos em que o oponente não tenha expressa e incondicionalmente consentido no uso de provas online.

É de suma importância esclarecer que, mesmo que o oponente declare formalmente que as provas online são fiáveis, é sua obrigação verificar se as fontes online refletem as informações pertinentes mais exatas e atualizadas. Além disso, caso o oponente, após essa declaração, apresente ainda provas materiais sem revogar formalmente a sua declaração anterior, e caso se verifique uma contradição entre as provas online e as provas materiais, serão aplicadas as provas mais recentes.

O oponente pode apresentar uma declaração a qualquer momento antes do termo do prazo de fundamentação. Na ausência de uma declaração formal (incluindo quando essa declaração tenha sido retirada), a oposição deve ser rejeitada por falta de fundamentação caso não sejam apresentadas provas materiais atempadamente.

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

Se o direito anterior considerado admissível não for fundamentado na fase de fundamentação e se existir(em) outro(s) direito(s) anterior(es) fundamentado(s), serão verificados os requisitos absolutos de admissibilidade para esse(s) direito(s) anterior(es).

Relativamente à apresentação de documentos comprovativos, consultem-se as Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos.

#### 4.2.1 MUEs e pedidos de MUE

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

#### 4.2.2 MUEs transformados e pedidos de MUE

Artigo 139.º, n.º 1, do RMUE
------------------------------

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

#### 4.2.2.1 Oposição com base na MUE (ou pedido de MUE) (a ser) transformada(o)

Os pedidos nacionais resultantes da transformação de uma MUE anterior ou de um pedido de MUE consideram-se efetuados a partir do momento em que é depositado um requerimento de transformação válido. Esses direitos serão devidamente fundamentados nos termos do artigo 7.º, n.º 2, do RDMUE, se o oponente indicar o número da MUE (ou do pedido de MUE) objeto de transformação e os países em relação aos quais requereu a transformação.

#### 4.2.2.2 Oposição baseada numa MUE (ou pedido de MUE) que é posteriormente transformada(o)

Se, durante o processo de oposição, o pedido de MUE (ou a MUE) em que a oposição se baseia deixar de existir (ou a lista de produtos e serviços for limitada) e for apresentado um requerimento de transformação, o processo poderá prosseguir. Com efeito, os registos de marcas nacionais resultantes da transformação de um pedido de MUE podem constituir a base do processo de oposição instaurado inicialmente com base nesse pedido de MUE (15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.)).

Neste caso, o Instituto solicitará ao oponente, por escrito, que o informe se mantém a oposição tendo em vista a retirada, renúncia ou rejeição do(s) pedido(s) ou registo(s) da MUE anterior e se tenciona basear-se nos pedidos nacionais resultantes da transformação da MUE anterior. Se o oponente não informar o Instituto dentro do prazo estabelecido de que pretende basear-se em pedidos nacionais, a oposição será rejeitada por falta de fundamento.

As provas da existência dos pedidos nacionais anteriores devem ser apresentadas pelo oponente logo que estejam disponíveis.

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

Artigo 7.º, n.º 2, alínea a), subalíneas i) e ii), do RDMUE
---

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

- certificados emitidos pelas autoridades de registo competentes;
- extratos das bases de dados oficiais das autoridades de registo competentes; e
- extratos dos boletins oficiais das autoridades de registo competentes.

Conforme anteriormente referido, o oponente pode, em alternativa, solicitar ao Instituto que aceda às informações necessárias para esta marca a partir da base de dados oficial online relevante (ver infra o ponto 4.2.3.2).

#### 4.2.3.1 Certificados emitidos pela entidade oficial competente

Qualquer certificado de registo ou o último certificado de renovação, que ateste a validade da marca anterior para além do prazo concedido ao oponente para fundamentar a sua oposição, emitido por um instituto nacional ou pela OMPI (caso se trate de um registo internacional), constitui uma prova válida. No entanto, um certificado de renovação não é suficiente por si só se não contiver todos os dados necessários que determinam o âmbito de proteção da marca anterior. Para ver outros requisitos relacionados com provas de renovação, consulte o n.º 4.2.3.4 infra.

Se a oposição se basear num pedido, o oponente terá de apresentar provas de que o pedido foi depositado junto do instituto nacional ou da OMPI, caso se trate de um pedido internacional. Logo que o pedido anterior seja registado, o oponente deve apresentar prova do registo. Se, após a fase contraditória do processo, o oponente fornecer provas de que o pedido nacional foi, de facto, registado antes do prazo estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, do RDMUE, a marca anterior será recusada por falta de fundamento nos termos do artigo 8.º, n.º 7, do referido regulamento. Um certificado de depósito do pedido não é suficiente para provar que a marca foi registada. Por outras palavras, não pode servir para provar a existência de um registo de marca.

Os certificados têm de ser verificados cuidadosamente, uma vez que, em alguns casos, existem apenas algumas diferenças entre o formulário de pedido e o certificado de registo.

#### 4.2.3.2 Extratos de bases de dados oficiais

O Instituto aceita, como prova da apresentação ou registo de **marcas nacionais**, extratos das bases de dados oficiais online das autoridades de registo competentes dos Estados-Membros e, como prova de **registos internacionais**, extratos da base de dados Madrid Monitor da OMPI. Excertos de bases de dados não oficiais não são aceitáveis.

Além disso, o Instituto aceita, como prova **tanto para marcas nacionais como para registos internacionais**, extratos obtidos através do portal TMview do Instituto (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>). Os extratos gerados através do TMview refletem as informações obtidas **diretamente** das autoridades de registo competentes e, portanto, qualificam-se como documentos equivalentes aos certificados de registo das autoridades de registo competentes na aceção do artigo 7.º, n.º 2, alínea a), do RDMUE (por analogia, 06/12/2018, T-848/16, V (fig.) / V (fig.) et al., EU:T:2018:884, § 59-61 e 70).

Embora os extratos da base de dados acima mencionados possam ser obtidos e anexados à oferta apresentada pelo oponente, é mais conveniente consultar a fonte online relevante nos termos do Artigo 7.º, n.º 3, do RDMUE. Qualquer referência geral a qualquer uma das bases de dados oficiais online acima mencionadas é aceitável; não é necessária uma hiperligação direta para a fonte online. Para os oponentes que utilizem o formulário de oposição eletrónico do Instituto, há uma alegação para

fundamentar as marcas por referência à base de dados online oficial relevante (através do TMview) definida por predefinição.

Os oponentes têm de verificar cuidadosamente se a base de dados online oficial relevante está atualizada e contém todas as informações relevantes necessárias para provar a validade e o âmbito de proteção da marca anterior invocada na oposição. Se o extrato de uma base de dados oficial ou a base de dados consultada online não incluir todas as informações necessárias, o oponente terá de completá-lo com outros documentos emitidos por uma fonte oficial dos quais constem as informações em falta. Alguns exemplos desta situação são apresentados adiante.

- Por vezes, os extratos da base de dados não incluem a lista de produtos e/ou serviços; nestes casos, o oponente terá de apresentar um documento adicional (por exemplo, uma publicação no boletim oficial) que contenha a lista de produtos e serviços.
- No caso das marcas figurativas, por vezes os extratos das bases de dados mostram a imagem numa página separada. Deste modo, quando os oponentes apresentam um extrato como prova de uma marca figurativa, têm de certificar-se de que a representação da marca aparece na mesma página. Se não for esse o caso, tem de ser apresentado um documento/página adicional que mostre a imagem. Esse documento poderá provir da própria base de dados (que reproduz a imagem numa página separada, a qual, ao ser impressa ou guardada em formato PDF, por exemplo, inclui uma identificação da fonte) ou de outra fonte oficial (como a publicação no boletim oficial). Não basta copiar a imagem da base de dados e incluí-la eletronicamente ou de outra forma no formulário do ato de oposição.
- Quando o inglês é a língua do processo e o instituto nacional providencia também uma versão em inglês do extrato da marca, não será necessária, em princípio, qualquer tradução. Não obstante, no que se refere à lista de produtos e/ou serviços, se o extrato por si só indicar o título das classes juntamente com uma indicação de que esta referência ao título das classes não reflete necessariamente os produtos e/ou serviços protegidos sob a marca, o oponente deve apresentar sempre a lista original na língua original (a partir de uma fonte oficial) e, se a lista não incluir o título da classe, a tradução exata para inglês. Estas traduções são igualmente necessárias se o oponente se basear em provas acessíveis online a partir de uma fonte reconhecida pelo Instituto, e a língua dessas provas ou de parte delas (especialmente a lista de produtos e serviços) for diferente da língua do processo.

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

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

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

No caso dos registos internacionais, o Instituto aceita a primeira publicação da OMPI como prova suficiente do registo, não obstante os institutos nacionais ainda poderem recusá-lo nos 12 a 18 meses seguintes ao registo. O Instituto apenas convidará o oponente a apresentar provas da concessão de proteção do registo internacional (quando não tiver sido pedida a fundamentação online) se (i) o requerente contestar a proteção da marca em questão num determinado território ou para determinados produtos e serviços ou (ii) o Instituto pretender manter a oposição com base no registo internacional (ou na sua extensão territorial específica). A não apresentação de tais provas fará com que o registo internacional (ou a sua extensão territorial específica) não seja considerado fundamentado.

#### 4.2.3.4 Prova de renovação

As marcas são registadas por um período de 10 anos a partir da data de depósito do pedido; o registo pode ser renovado por períodos subsequentes de 10 anos (artigo 48.º da Diretiva (UE) 2015/2436, conforme implementado na respetiva legislação nacional).

Se o registo expirar antes do termo do prazo de fundamentação, o oponente terá de apresentar um certificado de renovação ou documento equivalente para provar que o período de proteção da marca se estende **para além** deste prazo ou de uma eventual prorrogação que tenha sido concedida para fundamentar a sua oposição. Essa informação deve estar acessível a partir de uma fonte reconhecida pelo Instituto, caso o oponente se tenha baseado nela. O que conta é a data de expiração do registo e não a possibilidade de renovar a marca durante a prorrogação de prazo de 6 meses prevista na Convenção de Paris.

Quando um direito anterior em que se baseia a oposição atinge o fim de proteção após o termo do prazo fixado pelo Instituto para fundamentar a oposição, esta não é automaticamente rejeitada se faltarem mais comunicações ou provas do oponente. Ao invés, é emitida uma comunicação ao oponente, na qual é convidado a apresentar provas da renovação, posteriormente comunicadas ao requerente (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 et seq.).

Se não houver provas adequadas de renovação, a oposição com base nesse direito anterior será rejeitada por não estar fundamentada.

#### 4.2.3.5 Legitimidade para apresentar a oposição

Artigo 46.º do RMUE

Artigo 2.º, n.º 2, alínea h), subalínea iii), e artigo 7.º, n.º 2, do RDMUE

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

1. os titulares e licenciados habilitados para efeitos do artigo 8.º, n.ºs 1 e 5, do RMUE;
2. os titulares (unicamente) das marcas referidas no artigo 8.º, n.º 3, do RMUE;
3. os titulares de direitos anteriores referidos no artigo 8.º, n.º 4, do RMUE, e pessoas habilitadas de acordo com a lei nacional aplicável;
4. qualquer pessoa habilitada, ao abrigo da legislação pertinente da União Europeia ou nacional, a exercer os direitos referidos no artigo 8.º, n.º 6, do RMUE.

#### Exemplo

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

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

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

O mesmo se aplica às pessoas habilitadas ao abrigo da legislação pertinente da União Europeia ou nacional aplicável relativa aos motivos previstos no artigo 8.º, n.ºs 4 e 6, do RMUE. O oponente deve provar a sua legitimidade para apresentar a oposição ao abrigo da legislação da União Europeia ou nacional aplicável.

Nos termos dos artigos 25.º, 26.º e 29.º do RMUE, o Instituto regista e publica contratos de licença relativos a marcas da União Europeia. Se a marca anterior em que se baseia a oposição sujeita ao contrato de licença for uma MUE, o oponente não precisa de apresentar qualquer prova do contrato de licença desde que a licença tenha sido registada e publicada no Instituto em conformidade com o artigo 25.º do RMUE.

Por outro lado, o oponente terá de apresentar provas de que o contrato de licença o habilita a agir em defesa da marca, mesmo que a licença tenha sido registada e publicada no Instituto, nos casos em que essa prova não tenha sido anexada ao pedido original apresentado em conformidade com o artigo 25.º, n.º 5, do RMUE. Para mais informações sobre licenças, consultar as Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 3, MUE e Desenhos e Modelos Comunitários registados como objetos de propriedade, Capítulo 2, Licenças, Direitos reais, Execuções forçadas, Processos de insolvência ou similares. Não basta provar o registo do contrato de licença – a legitimidade do oponente para defender a MUE também tem de ser apresentada por escrito.

#### 4.2.3.6 Verificação da prova

O Instituto verifica se os dados específicos da marca **requerida** no aviso de oposição **se refletem** nas **provas** apresentadas, como documento oficial proveniente da autoridade de registo competente, ou nas provas acessíveis online a partir de uma fonte reconhecida pelo Instituto, se o opositor se tiver baseado nisso.

Os seguintes detalhes das provas serão avaliados <sup>(27)</sup>:

- a autoridade emissora;
- os números de pedido [210] e/ou de registo [111] (em alguns países estes são, ou eram, diferentes);
- o alcance territorial dos registos internacionais (ou seja, em que países a marca se encontra protegida e para que produtos e serviços);
- as datas de depósito do pedido [220], de prioridade [300] e de registo [151] (em alguns países, como em França, por exemplo, as datas de depósito do pedido e de registo indicadas no certificado coincidem);
- a representação do sinal [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591];

Se a marca anterior estiver a cores, o oponente tem de apresentar provas provenientes de uma fonte oficial que contenha uma reprodução da marca a cores.

Se o oponente tiver indicado no aviso de oposição que a marca anterior está a cores, mas apresentar provas que demonstrem uma representação a preto e branco da marca, a oposição, com base nesse direito anterior, será rejeitada por não estar fundamentada (25/10/2018, T-359/17, ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 45; 04/06/2019, C-822/18 P, ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, recurso negado; 27/03/2019, T-265/18, Formata (fig.) / Formata (fig.) et al., EU:T:2019:197, § 48-53).

A **única exceção** é quando uma representação a cores da marca não está disponível nas publicações oficiais da autoridade de registo competente, porque, no momento em questão, essa autoridade ainda não publicava marcas a cores. Este é normalmente o caso quando as provas oficiais online contêm uma representação a preto e branco da marca acompanhada por uma representação a cores com indicação das cores por palavras. Neste caso, não obstante a representação a preto e branco da marca, será aceite como prova de uma marca a cores desde que as indicações de cor (disponíveis

---

<sup>27</sup> Os números entre parênteses retos significam códigos INID convencionais (ver n.º 4.3.1 infra).

ou traduzidas para o idioma do processo) correspondam às cores da marca indicadas no aviso de oposição. Na rara ocasião em que as provas oficiais online contenham uma representação a preto e branco da marca acompanhada por uma representação a cores em termos gerais (como "cores requeridas"), mas sem indicação das cores por palavras, esta também será aceite (desde que a representação esteja disponível no idioma do processo ou tenha sido traduzida para o idioma do processo).

A exceção referida acima não se aplica à situação em que aquilo que está disponível nas publicações oficiais da autoridade de registo relevante não é uma representação a cores como tal, mas sim uma **representação que inclui as cores em palavras e a sua distribuição na marca** (p. ex., utilizando setas). Tal representação, mesmo que tecnicamente seja a preto e branco, será considerada uma «representação a cores», e o oponente será obrigado a fornecer uma tradução das indicações de cor para o idioma do processo. As indicações dentro da representação relativas às cores e à sua distribuição não serão consideradas como fazendo parte da representação enquanto tal, mas sim como elementos que afetam o âmbito de proteção da marca.

Se o oponente não tiver fornecido qualquer indicação no aviso de oposição de que a marca anterior está a cores, mas apresentar provas que mostrem uma marca a cores, a oposição com base nesse direito anterior será rejeitada por não estar fundamentada.

- os produtos e serviços abrangidos [511];
- a data de expiração do registo (se constar);
- o titular [731, 732];
- outras entradas no registo que afetam a situação jurídica, o estado do processo ou o alcance da proteção da marca (por exemplo, renúncias [526], limitações, renovações, transmissões, ações legais em curso, o facto de a marca ter sido registada por ter adquirido um carácter distintivo na sequência do uso etc.).

4.2.4 Fundamentação de marcas notoriamente conhecidas, marcas que gozam de prestígio, marcas pedidas por um agente, sinais anteriores usados na prática comercial, denominações de origem ou indicações geográficas

4.2.4.1 Marcas notoriamente conhecidas

Artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do RMUE

Artigo 7.º, n.º 2, alínea b), do RDMUE

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

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

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

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

#### 4.2.4.2 Marcas que gozam de prestígio

Artigo 8.º, n.º 5, do RMUE

Artigo 7.º, n.º 2, alínea f), do RDMUE

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

Nestes casos, a marca anterior é uma marca registada. Consequentemente, o oponente tem de apresentar os certificados de registo, etc., ou basear-se em elementos de prova online conforme referido supra.

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

#### 4.2.4.3 Marca não registada ou outro sinal usado na prática comercial

Artigo 8.º, n.º 4, do RMUE

Artigo 7.º, n.º 3, do RDMUE

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

Nem todos os direitos abrangidos pelo artigo 8.º, n.º 4, do RMUE são direitos não registados (em alguns países, por exemplo, as denominações sociais e os nomes comerciais são registados). Assim, quando a lei pertinente exige que estes direitos sejam registados para efeitos de proteção, são necessárias cópias do registo e, se for caso disso, de documentos como os certificados de renovação. No caso de marcas não registadas ou de sinais, o oponente deve apresentar prova de aquisição do direito

anterior. Deve ainda provar que pode proibir o uso de uma marca subsequente. Além disso, deve também fazer referência às disposições da legislação nacional em que fundamenta a sua oposição, disponibilizar a sua redação apresentando publicações oficiais das disposições ou jurisprudência relevantes e apresentar argumentos suficientes ao abrigo dessa legislação.

Caso as provas relativas ao depósito ou registo do sinal reivindicado ou as provas relativas ao conteúdo da legislação nacional sejam acessíveis online a partir de uma fonte reconhecida pelo Instituto, o oponente pode fornecer as provas fazendo referência a essa fonte. Para o efeito, todas as publicações oficiais e bases de dados nacionais online serão aceites se tiverem origem no governo ou organismo oficial do Estado-Membro em causa e desde que sejam acessíveis ao público e gratuitas. Nos casos em que as disposições da legislação nacional são regidas por normas de direito comum, as publicações oficiais online (jurisprudência) podem ser consideradas como fonte aceitável.

Por último, o oponente deve apresentar prova de que o uso do seu direito, registado ou não, tem um alcance que não é meramente local. Consultar as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.º 4, do RMUE.

#### 4.2.4.4 Denominação de origem protegida/indicação geográfica protegida

Artigo 8.º, n.º 6, do RMUE

Artigo 7.º, n.º 2, alínea e), do RDMUE

Nos termos do artigo 8.º, n.º 6, do RMUE, os pedidos de denominações de origem protegidas e de indicações geográficas protegidas efetuados antes da data do pedido de MUE (ou da data da prioridade invocada, se for o caso) podem servir de base para as oposições. Relativamente a estes direitos, o Instituto aplica o grau de proteção previsto na legislação nacional ou da União Europeia pertinente.

Para fundamentar estes direitos, o oponente deve fornecer ao Instituto elementos de prova da existência, validade e âmbito de proteção do direito anterior. Deve ainda provar que pode proibir o uso de uma marca subsequente.

Para provar a existência, validade e âmbito de proteção do direito anterior, o oponente deve apresentar documentos pertinentes emanados da autoridade competente, comprovando que o direito em questão foi pedido, registado ou concedido (caso a denominação de origem protegida ou a indicação geográfica protegida tenha sido concedida através de outros meios administrativos que não o registo). Se esses documentos não fornecerem informações suficientes sobre o direito do oponente de depositar a oposição, é necessário apresentar outros documentos.

Além disso, para provar o direito que lhe assiste de proibir o uso de uma marca subsequente ao abrigo da lei pertinente, o oponente deve fazer referência à legislação nacional em que fundamenta a sua oposição e disponibilizar a sua redação. A redação não é necessária se a oposição for baseada em legislação da União Europeia. O

opponente deve igualmente provar que o processo reúne todas as condições previstas nas disposições pertinentes.

Caso as provas relativas ao depósito ou registo das denominações de origem protegidas ou das indicações geográficas protegidas anteriores, ou as provas relativas ao conteúdo da legislação nacional pertinente sejam acessíveis a partir de uma fonte online reconhecida pelo Instituto, o oponente pode apresentar as provas fazendo referência a essa fonte. Todas as publicações oficiais e bases de dados nacionais são aceitáveis se tiverem origem no governo ou organismo oficial do Estado-Membro em causa e desde que sejam acessíveis ao público e gratuitas. Além disso, são aceites referências a todas as bases de dados oficiais online da UE (por exemplo, E-Bacchus, E-Spirit-Drinks, DOOR).

Contrariamente aos direitos anteriores invocados ao abrigo do artigo 8.º, n.º 4, do RMUE, a obrigação de apresentar provas de que o uso do sinal tem um alcance que não seja meramente local, não se aplica a direitos anteriores invocados ao abrigo do artigo 8.º, n.º 6, do RMUE.

Para obter mais detalhes sobre a fundamentação de denominações de origem protegida e indicações geográficas protegidas, consulte as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 4, Outros direitos anteriores, Capítulo 2, Indicações geográficas (Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.º 6, do RMUE), n.º 5.

#### 4.2.4.5 Marca pedida por um agente ou mandatário

Artigo 8.º, n.º 3, do RMUE

Artigo 7.º, n.º 2, alínea c), do RDMUE

Trata-se do caso em que um agente ou mandatário do titular de uma marca pede o registo da marca no Instituto. O titular pode opor-se ao pedido do requerente desleal. Consulte-se também as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 3, Depósito não autorizado por agentes do titular da marca (artigo 8.º, n.º 3, do RMUE).

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

#### 4.2.5 Não conformidade com os requisitos de fundamentação

Artigo 46.º, n.º 4, do RMUE

Artigo 7.º e artigo 8.º, n.ºs 1 e 7, do RDMUE

O Instituto fixa um prazo de **2 meses**, a contar da data considerada como início da fase contraditória do processo, para que o oponente conclua o ato de oposição através

da apresentação de factos, elementos de prova e observações de apoio («prazo de fundamentação»). Este prazo pode ser prorrogado nos termos do artigo 68.º do RDMUE ou, em caso de incumprimento, o oponente pode solicitar o restabelecimento do prazo não cumprido sob reserva das condições previstas no artigo 104.º do RMUE (*restitutio in integrum*) ou no artigo 105.º do RMUE («Continuação do processo»).

O artigo 8.º, n.º 1, do RDMUE prevê que, se o oponente **não tiver produzido elementos de prova** no termo do prazo de fundamentação, ou as provas produzidas **forem manifestamente irrelevantes** ou **manifestamente insuficientes** para satisfazer as exigências previstas no artigo 7.º, n.º 2, do RDMUE relativamente a qualquer dos direitos anteriores, a oposição será rejeitada por falta de fundamento.

Se nenhum dos direitos anteriores em que se baseia a oposição tiver sido fundamentado, o Instituto **encerra a fase contraditória** do processo sem convidar o requerente a apresentar as suas observações em resposta. O Instituto não tem obrigação de informar o oponente sobre os factos ou elementos de prova que poderiam ter sido apresentados (17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Seguidamente, a oposição é rejeitada nos termos do artigo 8.º, n.º 1, do RDMUE.

Consequentemente, sempre que o oponente não produzir **qualquer elemento de prova**, a oposição será rejeitada. Nenhum elemento de prova deve ser considerado como apresentado quando não for acompanhado de uma tradução para a língua do processo. Como tal, em conformidade com a última frase do artigo 7.º, n.º 4, do RDMUE, os elementos de prova não traduzidos não podem ser tidos em conta.

Os elementos de prova apresentados são «**manifestamente irrelevantes**» se, pela sua natureza, não puderem ser usados para estabelecer a validade e a existência do direito anterior invocado (por exemplo, se comprovarem a existência de um direito anterior que não foi invocado no ato de oposição). Os elementos de prova apresentados são «**manifestamente insuficientes**» se não satisfizerem os requisitos formais da fundamentação.

Após o termo do prazo de fundamentação, o Instituto realiza um exame preliminar da fundamentação. Se o oponente tiver apresentado elementos de prova de pelo menos um dos direitos anteriores invocados na oposição que não possam ser qualificados como «manifestamente irrelevantes» ou «manifestamente insuficientes», o Instituto **dá seguimento à fase contraditória** do processo enviando a apresentação do oponente ao requerente juntamente com um convite à apresentação de observações.

Se, após nova análise do processo, os elementos de prova apresentados dentro do prazo de fundamentação **continuarem a ser** considerados **insuficientes** para satisfazer os requisitos previstos no artigo 7.º, n.º 2, do RDMUE, a oposição será rejeitada relativamente a esse direito anterior, nos termos do artigo 8.º, n.º 7, do RDMUE.

Além disso, uma vez que a verificação inicial da fundamentação se limita a procurar um direito anterior fundamentado com base no qual o processo pode avançar, se a oposição não puder ser totalmente sustentada com base nesse direito anterior fundamentado, é necessária nova análise do processo no que respeita aos restantes

direitos anteriores. Se a análise revelar que não existem provas relativas a esses direitos anteriores, ou que estas são manifestamente irrelevantes, manifestamente insuficientes ou de outro modo insuficientes para satisfazer os requisitos previstos no artigo 7.º, n.º 2, a oposição será igualmente rejeitada no que respeita a esses direitos, nos termos do artigo 8.º, n.º 7, do RDMUE.

#### 4.2.6 Factos e elementos de prova apresentados após o prazo de fundamentação

Artigo 95.º, n.º 2, do RMUE

Artigo 8.º, n.º 5, do RDMUE

Todos os factos e elementos de prova nos quais o oponente baseia a sua oposição têm de ser apresentados dentro do prazo de fundamentação estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, do RDMUE. Os factos ou elementos de prova apresentados após o prazo de fundamentação são, conseqüentemente, considerados tardios.

Não obstante, se o oponente apresentar factos ou elementos de prova para fundamentar a oposição após o prazo de fundamentação, o Instituto pode ter em conta esses factos ou elementos de prova no exercício do seu poder discricionário, nos termos do artigo 95.º, n.º 2, do RMUE, sob reserva das condições previstas no artigo 8.º, n.º 5, do RDMUE.

Neste contexto, é necessário verificar **em primeiro lugar** se o Instituto está habilitado a exercer qualquer poder discricionário, e, em **segundo lugar**, podendo fazê-lo, de que forma o pode exercer, isto é, se para aceitar ou para rejeitar os factos ou elementos de prova apresentados tardiamente.

##### 4.2.6.1 O poder discricionário pode ser exercido?

De acordo com o artigo 8.º, n.º 5, primeira frase, do RDMUE, o Instituto pode exercer o seu poder discricionário se os factos ou elementos de prova apresentados tardiamente complementarem os factos ou elementos de prova apresentados pelo oponente atempadamente («factos ou elementos de prova iniciais»).

Conseqüentemente, é óbvio que não se aplicam poderes discricionários se os factos ou elementos de prova apresentados tardiamente respeitarem a um direito anterior ou fundamento de oposição invocado em relação ao qual **não foram produzidos quaisquer elementos de prova iniciais** dentro do prazo de fundamentação. O mesmo se aplica relativamente a factos.

No entanto, tendo sido apresentados **alguns factos ou elementos de prova iniciais**, o Instituto exercerá o seu poder discricionário para aceitar ou não factos ou elementos de prova apresentados tardiamente apenas se estiverem reunidas as seguintes condições:

- os elementos de prova iniciais apresentados dentro do prazo de fundamentação são relevantes e não manifestamente insuficientes, e

- os factos ou elementos de prova apresentados tardiamente dizem respeito ao mesmo requisito legal que os factos ou elementos de prova iniciais pretendiam comprovar

Os certificados de registo que não incluam todas as informações necessárias para determinar a existência, o âmbito ou a validade da marca anterior em causa serão, em princípio, considerados elementos de prova manifestamente insuficientes, visto que o conteúdo exigido é precisa e exaustivamente estabelecido pelos regulamentos.

O Instituto apenas considerará que os factos ou elementos de prova apresentados tardiamente dizem respeito ao mesmo requisito legal que os factos ou elementos de prova iniciais quando ambos os conjuntos se referirem à mesma marca anterior, ao mesmo fundamento e, no âmbito do mesmo fundamento, ao mesmo requisito.

Não são aplicáveis poderes discricionários se o Instituto tiver informado as partes de que a oposição será rejeitada por falta de fundamento, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, do RDMUE. Nestes casos, o processo será retomado apenas se o oponente solicitar a continuação do processo em conformidade com o artigo 105.º do RMUE ou *restitutio in integrum* de acordo com o artigo 104.º do mesmo regulamento.

Para informações complementares sobre a continuação do processo, consultar as Linhas de orientação, Parte A, Regras gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos; para informações adicionais sobre *restitutio in integrum*, consultar as Linhas de orientação, Parte A, Regras gerais, Secção 8, *Restitutio in integrum*.

#### 4.2.6.2 Os factos ou elementos de prova apresentados tardiamente devem ser aceites ou rejeitados?

Para efeitos de exercício do seu poder discricionário, o Instituto deve ter em conta, em particular, a **fase do processo e decidir se os factos ou elementos de prova apresentados são, à primeira vista, suscetíveis de ser relevantes** para o resultado do processo e se existem **motivos válidos** para a apresentação tardia de factos ou de elementos de prova.

- A **fase do processo** indica quão avançado o processo está na altura da apresentação tardia de elementos de prova.
- A apresentação tardia de elementos de prova é, à primeira vista, relevante, se aparentemente tiver repercussões na avaliação e no resultado do processo.
- Em geral, considera-se uma **razão válida** o facto de os elementos de prova complementares não estarem disponíveis antes do termo do prazo de fundamentação. Podem existir outras razões válidas.

Esses fatores são interdependentes. Quanto mais avançado estiver o processo, mais forte deve ser a razão para a apresentação tardia ou a relevância dos elementos de prova. Consequentemente, é possível aceitar factos ou elementos de prova adicionais se, à primeira vista, estes forem suscetíveis de ser relevantes para o resultado do processo e forem apresentados na fase inicial do mesmo juntamente com uma justificação do motivo pelo qual estão a ser apresentados nessa fase.

Podem existir **outros fatores importantes**. A intenção de prolongar o processo mediante a apresentação de provas por partes (manobras dilatórias), se as especificidades do processo permitirem chegar a essa conclusão, constitui um argumento contra a aceitação da apresentação tardia de elementos de prova. Além disso, o facto de os requisitos a provar estarem especificados na lei ou de o Instituto ter explicitamente chamado a atenção do oponente para esses requisitos constitui um argumento contra a aceitação da apresentação tardia de elementos de prova.

As dificuldades naturais na obtenção de elementos de prova não constituem, por si só, um motivo válido para a sua apresentação tardia.

#### 4.2.6.3 Processamento dos elementos de prova apresentados tardiamente nos processos

Os factos ou elementos de prova recebidos após o prazo fixado serão encaminhados para a outra parte para efeitos de informação, sem qualquer indicação sobre se foram aceites ou rejeitados, e serão analisados numa fase posterior, aquando da tomada de decisão. O processo será reaberto e, se necessário, será concedida uma segunda ronda de observações, em particular se o Instituto pretender aceitar a apresentação tardia dos factos ou elementos de prova e o requerente ainda não tiver tido oportunidade de os comentar.

A aplicação do poder discricionário deve ser fundamentada na decisão que encerra a oposição. Contudo, quando as provas iniciais são, por si só, suficientes para provar os direitos anteriores e os motivos de oposição invocados, não há necessidade de ter em conta elementos de prova complementares tardiamente apresentados.

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

Em conformidade com as regras estabelecidas no artigo 146.º, n.º 9, do RMUE e no artigo 24.º do RERMUE, para serem tidos em conta, os documentos apresentados pelas partes nos processos de oposição têm, na sua maioria, de ser redigidos na língua do processo. Contudo, as regras aplicáveis diferem consoante o tipo de documento.

#### 4.3.1 Tradução de elementos comprovativos apresentados para fundamentar a oposição e de factos, elementos de prova e

alegações apresentados pelo oponente para completar o seu processo

Artigo 7.º, n.ºs 4 e 5, e artigo 8.º, n.º 1, do RDMUE

Artigo 25.º, n.º 1, do RERMUE

Com base no artigo 24.º do RERMUE, deve ser feita uma distinção entre 1) prova dos certificados de depósito, de registo ou de renovação, ou documentos equivalentes, bem como quaisquer disposições do direito nacional aplicável; 2) outros elementos de prova apresentados para fundamentar a oposição; e 3) factos e alegações apresentados pelo oponente para completar o seu processo.

4.3.1.1 Tradução dos elementos de prova dos certificados de depósito, registo ou renovação, ou documentos equivalentes, e disposições do direito nacional aplicável

Nos termos do artigo 7.º, n.º 4, do RDMUE, qualquer certificado de depósito, registo ou renovação ou documentos equivalentes, bem como quaisquer disposições do direito nacional aplicável relativas à aquisição de direitos e ao seu âmbito de proteção apresentados pelo oponente para fundamentar a oposição devem ser apresentados na língua do processo ou ser acompanhados de uma tradução nessa língua. A tradução deve ser apresentada pela parte oponente por sua própria iniciativa dentro do prazo estabelecido para a fundamentação da oposição. Apenas serão levados em conta os elementos apresentados e traduzidos dentro deste prazo.

A exigência de tradução dos elementos de prova da fundamentação abrange também as provas online referidas pelo oponente, quando estas são apresentadas numa língua diferente da língua do processo. Este requisito decorre do artigo 7.º, n.º 4, do RDMUE, segundo o qual «os elementos de prova acessíveis online [...] devem [também ou] ser apresentados na língua do processo ou ser acompanhados de uma tradução nessa língua».

De acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, do RERMUE, a tradução deve reproduzir a estrutura e o teor do documento original. No caso das traduções de elementos de prova online da fundamentação, a apresentação da tradução sem o original será aceite, desde que o documento a que se refere seja corretamente identificado.

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

O artigo 25.º, n.º 1, do RERMUE prevê que o oponente possa lembrar que apenas partes do documento são relevantes, e que, conseqüentemente, a tradução possa limitar-se apenas a essas partes.

Contudo, apenas podem ser omitidas na tradução as indicações administrativas irrelevantes (por exemplo, transmissões anteriores de propriedade que não afetem a oposição, inscrições administrativas sobre taxas, etc.) sem qualquer efeito para o processo. As disposições do artigo 25.º, n.º 1, do RERMUE não significam que o oponente tenha poder discricionário para decidir não traduzir os elementos exigidos pelo regulamento, nomeadamente os referidos no artigo 7.º, n.º 2, do RDMUE, como necessários para fundamentar direitos anteriores. Quando o regulamento estabelece que determinado elemento deve ser comprovado, como é o caso da existência, validade e âmbito de proteção de direitos anteriores e do direito de depositar a oposição, e estas partes específicas dos elementos de prova não são traduzidas, a oposição pode ser rejeitada por falta de fundamento.

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

A lista de códigos INID e as respetivas explicações figuram em anexo no apêndice 1 à Norma ST 60 («Recomendação sobre os dados bibliográficos relativos às marcas»), disponível no sítio Web da OMPI. O oponente não é obrigado a apresentar uma explicação dos códigos.

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

Quando todo o documento original é apresentado na língua do processo à exceção da lista de produtos e serviços, não será necessário apresentar uma tradução integral de acordo com a estrutura do documento original. Neste caso, é admissível que apenas os produtos e serviços em que se baseia a oposição tenham sido traduzidos em separado no ato de oposição, ou em documentos anexos ao mesmo ou apresentados posteriormente dentro do prazo concedido para fundamentar a oposição. O mesmo se aplica aos extratos/certificados que usam códigos INID ou nacionais em que a única informação que ainda tem de ser traduzida para a língua do processo é a lista de produtos e serviços.

Quando as provas de uma fonte oficial contiverem uma representação da marca anterior a cores acompanhada por indicações de cor, não é obrigatória a tradução das indicações de cor para o idioma do processo.

O Instituto aceita traduções simples que podem ser efetuadas por qualquer pessoa. Embora tenha essa possibilidade, o Instituto normalmente não exige que a tradução seja certificada por um tradutor juramentado ou oficial, salvo se surgirem sérias dúvidas sobre o rigor ou conteúdo da tradução. Nos casos em que o mandatário anexe uma declaração de que a tradução é fiel ao original, o Instituto, em princípio, não questionará esse facto. O Instituto aceita inclusivamente anotações manuscritas nas

cópias dos certificados originais que reproduzam o significado das várias entradas na língua do processo, desde que estejam completas e legíveis.

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

Se a tradução não reproduzir a estrutura e o conteúdo das provas da base de dados online em que se baseia, nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do RDMUE, será solicitado ao oponente, nos termos do artigo 97.º, n.º 1, alínea b) a c), do RMUE, que apresente uma cópia física do extrato original da base de dados ou uma explicação apropriada da discrepância (tal como a estrutura da base de dados ter mudado entretanto). Na ausência dessa prova, ou se existirem provas de discrepância entre a tradução apresentada e o extrato original no que se refere à estrutura e conteúdo, a marca anterior será considerada não fundamentada.

#### 4.3.1.2 Traduções dos elementos de prova apresentados para fundamentar a oposição além dos certificados de depósito, registo ou renovação, ou documentos equivalentes, ou disposições do direito nacional aplicável

O artigo 7.º, n.º 4, do RDMUE visa também o regime linguístico aplicável aos elementos de prova apresentados pela parte oponente a fim de fundamentar a oposição, além dos certificados de depósito, registo ou renovação ou documentos equivalentes, e de disposições do direito nacional aplicável. Estes elementos de prova englobam, por exemplo, comprovativos do prestígio da marca (artigo 8.º, n.º 5, do RMUE) e comprovativos de uso cujo alcance não seja apenas local (artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento).

Se os comprovativos forem apresentados numa língua da UE que não seja a língua do processo, o Instituto pode, nos termos do artigo 24.º, do RERMUE, quer por iniciativa própria, quer mediante pedido fundamentado do requerente, exigir ao oponente que apresente uma tradução destes comprovativos para a língua do processo num determinado prazo. Por outras palavras, o oponente não tem obrigação de apresentar a tradução por sua própria iniciativa, a menos que tal lhe seja solicitado pelo Instituto. Este regime linguístico reflete o regime aplicável à prova de uso; assim, as regras relativas à tradução de provas de uso aplicam-se igualmente no caso das provas para efeitos de fundamentação referidas supra. (ver n.º 5.6 infra).

#### 4.3.1.3 Traduções de factos e alegações apresentados pelo oponente para completar o seu processo

O Instituto apenas pode ter em conta factos e alegações apresentados pelo oponente em apoio à oposição se estes forem apresentados na língua do processo ou forem acompanhados de uma tradução dentro do prazo de fundamentação. O Instituto não solicitará ao oponente que envie uma tradução; o oponente deve enviá-la por iniciativa própria. Por força do disposto no artigo 7.º, n.º 5, do RDMUE, se nenhuma tradução ou apenas uma tradução parcial for apresentada dentro do prazo estabelecido, as partes

dos documentos escritos que não tiverem sido traduzidas para a língua do processo não serão levadas em conta.

Artigo 7.º, n.ºs 4 e 5, e artigo 8.º, n.º 1, do RDMUE

Se os documentos não estiverem disponíveis na língua do processo, terão de ser traduzidos dentro do prazo estabelecido para a apresentação do documento original, nomeadamente dentro do prazo de fundamentação da oposição.

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

#### 4.3.2 Tradução de observações complementares

Artigo 146.º, n.º 9, do RMUE

Artigo 8.º, n.ºs 2, 4 e 6, do RDMUE

De acordo com o artigo 146.º, n.º 9, do RMUE, a primeira resposta do requerente ou a resposta do oponente às observações do requerente pode ser dada em qualquer língua de trabalho do Instituto.

É de suma importância esclarecer que, se a primeira resposta do requerente ou a réplica do oponente não forem apresentadas na língua do processo, mas numa das línguas do Instituto, os documentos apresentados não serão levados em conta, a menos que o requerente ou o oponente apresentem uma tradução dos mesmos para a língua do processo dentro do prazo de 1 mês a contar da data de receção do original pelo Instituto. O Instituto não solicitará às partes que enviem uma tradução; as partes têm de enviá-la por iniciativa própria.

##### Exemplo 1

A língua do processo de oposição é o inglês e o requerente tem até 26/6/2017 para apresentar observações em resposta ao ato de oposição. Se, em 20/6/2017, apresentar as suas observações em resposta à oposição em alemão, terá de apresentar a respetiva tradução até 20/7/2017. Se apresentar a tradução em 20/7/2017 ou antes dessa data, tanto o documento original como a tradução terão de ser levados em conta, não obstante o prazo inicial para a apresentação de observações ter expirado em 26/6/2017.

##### Exemplo 2

A língua do processo de oposição é o inglês e o requerente tem até 26/6/2017 para apresentar observações em resposta ao ato de oposição. Se, em 18/5/2017, apresentar as suas observações em resposta à oposição em alemão, terá de apresentar a respetiva tradução até 18/6/2017. Contudo, uma vez que o seu prazo apenas termina em 26/6/2017, se não tiver apresentado a tradução o mais tardar em

18/6/2017, ainda tem até 26/6/2017 para apresentar documentos válidos. Se apresentar então a tradução antes do termo do prazo, o Instituto considerá-la-á como constituindo observações válidas apresentadas na língua do processo dentro do prazo estabelecido.

Artigo 25.º, n.º 2, do RERMUE

Caso não tenha sido apresentada qualquer tradução ou a tradução seja recebida após o termo do prazo em causa, considera-se que as observações não foram recebidas pelo Instituto, pelo que não serão levadas em conta.

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

Artigo 24.º e artigo 25.º, n.º 2, do RERMUE

Todos os elementos comprovativos, com exceção daqueles que o oponente tem de apresentar dentro do prazo concedido para fundamentar a sua oposição, podem ser apresentados em qualquer língua oficial da União Europeia, uma vez que se aplica o artigo 24.º do RERMUE. Trata-se de todos os documentos, que não sejam observações, apresentados pelas partes após o termo do prazo concedido ao oponente para completar o seu processo.

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

No que respeita a estes documentos, a tradução é necessária apenas se o Instituto a solicitar, por sua própria iniciativa ou mediante pedido fundamentado da outra parte. Consequentemente, as partes não estão automaticamente obrigadas a entregar uma tradução.

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

O disposto no artigo 25.º, n.º 2, do RERMUE será aplicável apenas se o Instituto exigir uma tradução, sendo que não devem ser levadas em conta as traduções apresentadas tardiamente; da mesma forma, o original cuja tradução é apresentada tardiamente ou não é sequer apresentada também deve ser ignorado.

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

### Exemplo

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

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

Artigo 146.º, n.º 8, do RMUE

Artigo 3.º do RDMUE

Nos termos do artigo 146.º, n.º 5, do RMUE, a oposição deve ser depositada numa das línguas do Instituto. No entanto, o artigo 146.º, n.º 8, do RMUE prevê que as partes nos processos de oposição poderão acordar em que a língua do processo seja alterada e escolher qualquer língua oficial da União Europeia para esse efeito.

Se as partes concordarem em alterar a língua do processo, são obrigadas, por força do disposto no artigo 3.º do RDMUE, a informar o Instituto nesse sentido antes do início da fase contraditória do processo de oposição. O Instituto não aceitará nenhum pedido de alteração da língua após o início da fase contraditória.

De acordo com o artigo 3.º do RDMUE, quando o oponente e o requerente concordam em alterar a língua do processo antes do início da fase contraditória do mesmo, o requerente pode solicitar ao oponente que apresente uma tradução do ato de oposição para essa língua. Por outras palavras, o oponente apenas tem de apresentar a tradução do ato de oposição se o requerente o solicitar. O pedido de tradução deve ser recebido antes do início da fase contraditória do processo. Se o pedido de tradução não for apresentado ou for apresentado tardiamente, a língua do processo será alterada para a língua solicitada.

Se houver um pedido de apresentação de uma tradução do ato de oposição e esse pedido tiver sido efetuado atempadamente, o Instituto irá definir um prazo até ao qual o oponente tem de apresentar a tradução, o qual será de 1 mês a partir do termo do período de reflexão. Se a tradução não for apresentada ou se for apresentada tardiamente, a língua do processo permanecerá inalterada.

## **4.4 Pedidos e outras questões relacionadas com documentos**

### **4.4.1 Restrições, retiradas e pedidos de prova de uso a apresentar em documento separado**

Artigo 8.º, n.º 8, e artigo 10.º, n.º 1, do RDMUE

Se o requerente desejar retirar ou restringir um pedido contestado, deve fazê-lo através de um documento separado, ou seja, numa oferta separada ou num anexo separado de uma oferta. Os pedidos incorporados em observações não seriam procurados e não serão aceites, mesmo que estejam incluídos numa secção,

parágrafo ou cabeçalho separado e mesmo que apareçam na primeira ou última página das observações.

O mesmo se aplica aos pedidos de prova de uso de uma marca anterior, por força do artigo 47.º, n.ºs 2 ou 3, do RMUE; estes pedidos só são aceites se forem apresentados como pedido incondicional em documento separado, dentro do prazo fixado pelo Instituto nos termos do artigo 8.º, n.º 2, do RDMUE.

O Instituto disponibilizou, para esse efeito, opções específicas de "ação eletrónica" na Área do Utilizador do site do Instituto. Quando é apresentada a retirada ou limitação de um pedido contestado ou um pedido de prova de utilização através da seleção da opção de ação eletrónica relevante, a oferta gerada automaticamente será considerada equivalente a um pedido feito através de um documento separado, sem que seja necessária qualquer outra declaração.

Um pedido, mesmo que seja detetado, será recusado se não for apresentado "separadamente", conforme definido acima. A recusa confirmará o motivo da rejeição e constituirá uma decisão provisória passível de recurso juntamente com a decisão quanto ao mérito.

#### 4.4.2 Documentos ilegíveis

Artigo 63.º, n.º 3, do RDMUE

No caso de uma comunicação recebida por meios eletrónicos, incluindo fax, estar incompleta ou ilegível, ou no caso de o Instituto ter dúvidas fundadas acerca da fidelidade da transmissão, o Instituto dará conhecimento do facto ao remetente e convidá-lo-á a, num prazo por ele definido, a retransmitir o original por fax ou a apresentar o original em conformidade com o disposto no artigo 63.º, n.º 1, alínea b), do RDMUE.

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

Para mais detalhes, ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos.

#### 4.4.3 Não devolução de documentos originais

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

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

#### 4.4.4 Informações confidenciais

Artigo 114.º, n.º 4, do RMUE
------------------------------

Por vezes, uma das partes solicita ao Instituto que determinados documentos sejam mantidos confidenciais, inclusivamente em relação à outra parte no processo. Embora o Instituto possa classificar documentos como sendo confidenciais perante terceiros (consulta de processos), em circunstância alguma poderá mantê-los confidenciais em relação à outra parte em processos *inter partes*.

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

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

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

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

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

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

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

Para mais informações sobre pedidos de confidencialidade, consulte-se o ponto 5.1.3 das Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 5, Consulta de processos.

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

Artigo 115.º do RMUE

Artigo 64.º, n.º 2, do RDMUE

Decisão n.º EX-13-4 do diretor executivo do Instituto, de 26/11/2013, referente à conservação dos processos

O Instituto pode receber observações do oponente ou do requerente que remetem para documentos ou elementos de prova apresentados noutros processos, por exemplo, uma prova de uso já apresentada noutro processo de oposição.

Essas referências são admissíveis em qualquer fase do processo desde que o oponente/requerente identifique claramente os documentos a que se refere. A parte deve indicar o seguinte: (1) o número da oposição a que se refere; (2) o título do documento a que se refere; (3) o número de páginas deste documento; e (4) a data em que este documento foi enviado ao Instituto. Por exemplo, «a declaração solene que foi apresentada ao Instituto em dd/mm/aa no processo de oposição B XXX XXX, juntamente com as provas n.ºs 1 a 8, composta por XX páginas».

Se os documentos referidos pelo oponente ou pelo requerente forem originalmente compostos por elementos de prova que não tenham sido apresentados em papel até ao formato A3 e se estes elementos de prova não estiverem disponíveis no arquivo eletrónico do Instituto, a parte interessada deve, nos termos do artigo 64.º, n.º 2, do RDMUE, enviar por correio uma segunda cópia para transmissão à outra parte, dentro do prazo original. Quando não for fornecida nenhuma cópia, estes elementos de prova não serão levados em conta.

Além disso, é de suma importância esclarecer que os documentos ou elementos de prova mencionados poderão carecer de tradução para a língua do processo de oposição. Aplica-se do mesmo modo o disposto no artigo 146.º, n.º 9, do RMUE, no artigo 7.º, n.º 5, no artigo 10.º, n.º 6, do RDMUE e no artigo 24.º do RERMUE.

Não são admissíveis referências genéricas a documentos ou elementos de prova apresentados noutros processos. Nesse caso, a parte que remete genericamente para outros documentos ou elementos de prova poderá ser convidada a especificar, num determinado prazo, a que documentos ou elementos de prova se refere. A parte deverá ser informada de que esse prazo concedido pelo Instituto serve unicamente para indicar de forma clara e precisa os documentos ou elementos de prova a que se refere e que, em circunstância alguma, será concedida uma prorrogação do prazo inicial. Além disso, também deverá ser comunicado à parte interessada que, caso não especifique os documentos a que se refere dentro do prazo estabelecido, esses documentos não serão levados em conta.

As partes devem estar cientes de que os documentos apresentados noutros processos podem ter sido destruídos cinco anos após a sua receção, em conformidade com o artigo 115.º do RMUE e com a Decisão n.º EX-13-4 do diretor executivo do Instituto, de

26/11/2013, relativa à conservação dos processos. Neste caso, a referência a documentos ou elementos de prova apresentados noutros processos de oposição não produzirá efeitos.

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

Artigo 8.º, n.ºs 2, 4, 6 e 9 do RDMUE

Artigo 24.º e artigo 25.º, n.º 2, do RERMUE

O Instituto convida o requerente a apresentar observações dentro do prazo estabelecido pelo Instituto em conformidade com o disposto no artigo 8.º, n.º 2, do RDMUE.

O requerente pode solicitar uma prova de uso do direito anterior ao mesmo tempo que apresenta ou não as suas observações sobre os motivos em que a oposição se baseia. Nesse caso, as observações podem ser apresentadas juntamente com as observações em resposta à prova de uso.

Em determinadas situações, o Instituto convidará as partes a limitarem as respetivas observações a questões concretas. Nesse caso, é permitido às partes levantar outras questões numa fase posterior do processo.

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

O Instituto pode, no entanto, conceder a possibilidade de outra troca de observações. Tal pode acontecer quando o processo versa sobre questões complexas ou quando o oponente suscita um ponto novo e este é admitido no processo. Neste caso, o requerente deve ter a oportunidade de responder. O Instituto pode exercer o seu poder discricionário para decidir se deve ser concedida ao oponente uma nova ronda de observações (por exemplo, se o requerente levantar novas questões, como a coexistência das marcas, a anulação do direito anterior ou um acordo entre as partes).

#### **4.6 Observações de terceiros**

Artigo 45.º do RMUE

[Comunicação n.º 2/09](#) do Presidente do Instituto, de 09/11/2009

Terceiros podem apresentar observações, expondo as razões pelas quais deve ser recusado o registo do pedido de MUE ao abrigo do artigo 5.º do RMUE ou com base num dos motivos absolutos previstos no artigo 7.º do RMUE. Para mais informações,

consultar as Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa, e as Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 1, Processo.

Qualquer pessoa pode apresentar observações de terceiros, incluindo o próprio oponente. Se o fizer, porém, deve identificá-las claramente como sendo observações de terceiros. De acordo com a Comunicação do diretor executivo do Instituto acima referida, as observações têm de ser apresentadas em separado. Contudo, na prática (30/11/2004, R 735/2000-2, Serie A (fig.) / LEGA PALLAVOLO SERIE A) o requisito de «apresentação em separado» considera-se cumprido quando as observações podem ser claramente separadas dos motivos e alegações que fundamentam a oposição, mesmo que constem do mesmo documento. Desde que o oponente indique expressamente que pretende formular observações ao abrigo do artigo 45.º do RMUE, estas serão admitidas mesmo que não sejam apresentadas em separado. No entanto, se na sua apresentação o oponente argumentar que o pedido de MUE deveria ter sido rejeitado nos termos dos artigos 5.º e 7.º do RMUE, sem fazer referência ao conteúdo do artigo 45.º desse regulamento, a apresentação em questão não será considerada como observações de terceiros nos termos desse artigo.

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

Se as observações suscitarem sérias dúvidas, o Instituto suspenderá o processo de oposição até ser proferida uma decisão sobre as observações. Nos casos em que as observações não suscitam sérias dúvidas (ou seja, quando foram simplesmente enviadas ao requerente para informação) ou não afetam os produtos ou serviços contestados, o processo de oposição não será suspenso. Se o processo de oposição tiver de ser suspenso, a suspensão produzirá efeitos a partir da data em que o Instituto emitir a recusa com base no artigo 7.º do RMUE, e o processo ficará suspenso até ser proferida uma decisão final. Se as observações de terceiros forem recebidas dentro do prazo de oposição de 3 meses, o Instituto analisa primeiro a admissibilidade da oposição e, depois de notificar a decisão relativa à admissibilidade, suspende o processo de oposição.

Relativamente aos processos de oposição encerrados devido a observações de terceiros, a taxa de oposição não será reembolsada, dado que os regulamentos não preveem esse reembolso (ver o artigo 6.º, n.º 5, do RDMUE).

## **5 Procedimento relativo ao pedido de prova de utilização**

### **5.1 Admissibilidade do pedido de prova de uso**

Nos termos do artigo 47.º, n.º 2, do RMUE, o uso da marca anterior só tem de ser demonstrado se o requerente solicitar prova de uso. A instituição da prova de uso 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 uso 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 95.º, n.º 1, segundo período, do RMUE). Daí decorre que o requerente pode também limitar o seu pedido de prova de utilização a uma ou algumas das marcas anteriores invocadas (mesmo que todas estejam sujeitas à exigência de utilização genuína), ou apenas a alguns dos produtos ou serviços em que a oposição se baseia. Nesse caso, o Instituto exigirá que o oponente prove a utilização genuína da sua marca dentro do âmbito limitado requerido pelo requerente.

O artigo 47.º, n.º 2, do RMUE, não é aplicável quando o oponente, por sua própria iniciativa, apresenta material relativo à utilização da marca anterior invocada (por exemplo, para efeitos de prova de carácter distintivo reforçado nos termos do artigo 8.º, n.º 1, do RMUE, carácter bem conhecido nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do RMUE, ou reputação nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do RMUE). Se o requerente da MUE não solicitar prova de uso, a questão do uso comprovado não é suscitada oficiosamente (*ex officio*) 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 uso específico ou um uso limitado a parte dos produtos ou serviços para que a marca anterior foi registada.

#### 5.1.1 Prazo para a apresentação do pedido

Nos termos do artigo 10.º, n.º 1, do RDMUE, um pedido de prova nos termos do artigo 47.º, n.º 2 ou n.º 3, do RMUE só é admissível se o requerente apresentar esse pedido dentro do prazo fixado pelo Instituto. O pedido de prova de uso deve ser apresentado dentro do primeiro prazo fixado pelo Instituto para o requerente responder à oposição, em conformidade com o artigo 10.º, n.º 2, do RDMUE.

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 uso é transmitido de imediato ao oponente.

#### 5.1.2 Marca anterior registada há pelo menos 5 anos (marca fora do "período de carência")

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 5 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. Durante o "período de carência", o registo formal é suficiente para assegurar a cabal proteção da marca. No entanto, uma vez decorrido este período, o titular pode ter de provar a utilização genuína da marca anterior.

Nos termos do artigo 47.º, n.º 2, do RMUE, a obrigação de fazer prova de uso pressupõe que a marca anterior esteja registada, na data de depósito ou na data de prioridade <sup>(28)</sup> do pedido de registo de MUE, há pelo menos 5 anos.

No que respeita a oposições apresentadas contra registos internacionais que designem a União Europeia, a marca do oponente está sujeita à obrigação de uso se, na data do registo (código INID 151) ou na data de prioridade (código INID 300) ou, se for o caso, na data da extensão posterior à União Europeia (código INID 891) <sup>(29)</sup>, estiver registada há, pelo menos, 5 anos.

#### 5.1.2.1 MUE anteriores

A data decisiva para estabelecer se uma marca está registada há, pelo menos, 5 anos na data relevante é, em conformidade com o artigo 18.º e o artigo 47.º, n.º 2, do RMUE, a data de registo da MUE anterior. Se tiverem decorrido 5 anos ou mais entre a data de registo da MUE anterior e a data relevante, o requerente (ou, no caso de um registo internacional contestado, o titular) tem o direito de solicitar prova de utilização.

#### 5.1.2.2 Marcas nacionais anteriores

No que respeita às marcas nacionais, é necessário determinar a data que é equivalente à data de registo das MUE. 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 16.º, n.º 1, da Diretiva (UE) 2015/2436 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" usada para calcular o início do prazo de 5 anos relativo à obrigação de uso das marcas objeto de registo nacional e internacional (artigo 47, n.ºs 2 e 3, do RMUE) é determinada por cada Estado-Membro segundo as suas próprias regras processuais (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).

Em geral, a "conclusão do processo de registo" ocorre quando a marca é inscrita no registo. Nos termos do artigo 16.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 2015/2436, quando um Estado-Membro prevê um processo de oposição **após o registo** <sup>(30)</sup>, o período relevante de 5 anos tem de ser calculado a partir da data em que a marca já não pode ser contestada ou, no caso de ter sido apresentada uma oposição, a partir da data em que a decisão que encerra o processo de oposição se torna definitiva ou em que a oposição é retirada. No entanto, o artigo 16.º, n.º 4, da Diretiva (UE) 2015/2436 estabelece que a data de início do período de 5 anos relevante deve ser inscrita no registo.

---

<sup>28</sup> Relativamente às oposições apresentadas antes de 23/03/2016, a data relevante é a data da publicação.

<sup>29</sup> No caso de oposições apresentadas antes de 23/03/2016, a data relevante é a data da primeira publicação do RI contestado ou da sua posterior designação no Boletim de MUE.

<sup>30</sup> Alemanha, Áustria, Finlândia, Suécia e, no caso das marcas registadas através do "procedimento acelerado", Benelux

### 5.1.2.3 Registos internacionais anteriores 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 usam o **prazo de 12 meses** para notificar uma recusa provisória ao abrigo do Protocolo na qualidade de parte designada são os seguintes: Benelux, República Checa, Alemanha, Espanha, França, Croácia, Letónia, Hungria, Áustria, Portugal, Roménia e Eslovénia.

Os Estados-Membros que optaram por um **prazo de 18 meses** para notificar uma recusa provisória ao abrigo do Protocolo 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) o Instituto de origem estar vinculado 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 <sup>(31)</sup>	País de origem	Prazo para notificar uma recusa
Benelux, República Checa, Alemanha, Espanha, França, Croácia, Letónia, Hungria, Áustria, Portugal, Roménia e Eslovénia (Partes contratantes da UE vinculadas pelo Acordo e pelo Protocolo)	Todas as partes contratantes [Estatuto 01/08/2019: 105 membros] <sup>(32)</sup> (Independentemente do facto de estarem vinculados pelo Acordo e pelo Protocolo ou apenas pelo Protocolo)	12 meses

<sup>31</sup> Malta não é parte no sistema de Madrid.

<sup>32</sup> Para ver a lista completa dos Estados que são parte no Acordo de Madrid e no Protocolo de Madrid, ver: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf).

País designado <sup>(31)</sup>	País de origem	Prazo para notificar uma recusa
<i>Dinamarca, Estónia, Irlanda, Grécia, Lituânia, Finlândia, Suécia e Reino Unido</i>  (Partes contratantes da UE vinculadas <b>unicamente</b> pelo Protocolo)	<i>Todas as partes contratantes</i> [Estatuto 01/08/2019: 105 membros]  (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 01/09/2008 <sup>(33)</sup></i>  (Partes contratantes da UE vinculadas pelo Acordo e pelo Protocolo que optaram por um prazo <b>alargado</b> )	<i>Todas as partes contratantes</i> [Estatuto 01/08/2019: 105 membros]  (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 <b>alargado</b> )	<i>Partes contratantes vinculadas pelo Acordo e pelo Protocolo</i> [Estatuto 01/08/2019: 55 membros]	12 meses
	<i>Partes contratantes vinculadas <b>unicamente</b> pelo Protocolo</i> [Estatuto 01/08/2019:50 membros]	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 Madrid Monitor (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 uso incumbe ao oponente reclamar uma data posterior (por

<sup>31</sup> Malta não é parte no sistema de Madrid.

<sup>33</sup> 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.

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 se considerava como tendo sido «registado» tinha de ser estabelecida em conformidade com a legislação alemã que valida o direito anterior e não por referência à data de registo perante a 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 da OMPI. A adequada aplicação do artigo 47.º, n.ºs 2 e 3, do RMUE 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, EU:C:2010:529, n.ºs 44, 53-56).

Contudo, o artigo 16.º, n.º 3, da Diretiva (UE) 2015/2436 prevê que, no caso de registos internacionais com efeito num Estado-Membro, o período relevante de 5 anos tem de ser calculado a partir da data em que a marca já não pode ser rejeitada ou contestada. Se uma oposição tiver sido apresentada, ou se uma objeção tiver sido notificada por motivos absolutos ou relativos, o prazo é calculado a contar da data em que a decisão que encerra o procedimento de oposição ou se pronuncia sobre os motivos absolutos ou relativos transitar em julgado ou a oposição for retirada.

#### 5.1.2.4 Registos internacionais anteriores que designam a União Europeia

Relativamente aos registos internacionais que designam a União Europeia, o artigo 203.º do RMUE estipula o seguinte:

Para efeitos de aplicação do artigo 18.º, n.º 1, do artigo 47.º, n.º 2, do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), e do artigo 64.º, n.º 2, a data de publicação nos termos do artigo 190.º, n.º 2, equivale 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 deve começar a ser efetivamente usada na União.

De acordo com o artigo 189.º, n.º 2, do RMUE, a partir da data dessa publicação, o registo internacional produz os mesmos efeitos que o registo de uma marca como MUE.

## 5.1.2.5 Síntese do cálculo do período de tolerância

Marca anterior	Cálculo do início do período de 5 anos (período de carência)
<b>Marca da UE (MUE)</b>	Data de registo.
<b>Marca nacional</b>	A data de conclusão do processo de registo, tal como definido na legislação nacional e publicado no registo.
<b>Registos internacionais que designam Estados-Membros</b>	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.
<b>Registos internacionais que designam a União Europeia</b>	Data da terceira republicação da designação da UE na parte M.3. do Boletim.

## 5.1.3 O pedido deve ser incondicional, explícito e inequívoco

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

Nos termos do artigo 10.º, n.º 1, do RDMUE, o pedido deve ser **incondicional**. Frases como «se o oponente não limitar os seus produtos/serviços das classes “X” ou “Y”, solicitaremos prova de uso», «se o Instituto não rejeitar a oposição devido à ausência de risco de confusão, solicitaremos prova de uso» ou «se o Instituto o considerar conveniente, o oponente é convidado a produzir prova de uso da sua marca», contêm solicitações condicionais ou acessórias e, conseqüentemente, não constituem pedidos válidos de prova de uso (26/05/2010, R 1333/2008-4, RFID SOLUTIONS (fig.) / rfid (fig.)).

Além disso, o pedido deve ser **explícito e inequívoco**. Por regra, o pedido de prova de uso deve ser formulado de forma positiva. Dado que o uso ou desuso pode ser invocado 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) uso da marca do oponente não são suficientemente explícitos para constituir um pedido válido de prova de uso comprovado (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).

Exemplos:

Pedido suficientemente explícito e inequívoco:

- «Solicito ao oponente que apresente prova do uso...»;
- «Convido o Instituto a estabelecer um prazo para o oponente provar o uso...»;

- «O uso da marca anterior é, pois, contestado...»;
- «O uso da marca anterior é contestado em conformidade com o artigo 47.º do RMUE»;
- «O requerente suscita a objeção de desuso.» (05/08/2010, R 1347/2009-1, CONT@XT / CONTEXTA).

Pedido não suficientemente explícito e inequívoco:

- «O oponente tem usado a sua marca unicamente para...»;
- «O oponente não tem usado a sua marca para...»;
- «Não há provas de que o oponente tenha alguma vez usado a sua marca...»;
- «Os registos anteriores dos oponentes não podem ser “pertinentemente invocados contra o pedido de marca [da UE] [...]” porquanto “não foram fornecidas [...] informações sobre o seu uso ou provas desse uso [...]” » (22/09/2008, B 1 120 973).

Não só o pedido, mas também o âmbito do pedido, tem de ser explícito e inequívoco. O Instituto aceitará o pedido apenas para os produtos e serviços indicados literalmente na especificação da marca anterior e nos quais a oposição se baseia. A seguir são apresentados exemplos em que o âmbito do pedido não é explícito e inequívoco:

- "Solicito que o oponente prove a utilização genuína da marca anterior para os produtos requeridos no sinal impugnado" — o requerente não pode solicitar que o oponente prove a utilização dos próprios produtos do requerente (ver, por exemplo, 24/09/2008, R 1947/2007-4, HOKAMP / HOLTKAMP, § 20);
- "Solicito que o oponente prove a utilização genuína da marca anterior para produtos idênticos ou semelhantes aos produtos requeridos" — o âmbito do pedido não pode ser definido por referência aos produtos do requerente e não pode ser sujeito a interpretação;
- "Solicito que o oponente prove a utilização genuína de *calças e camisas*" — sendo que os produtos da marca anterior são *roupas, calçado e chapéus*. O âmbito de um pedido explícito não pode estar sujeito a interpretação. Nem o Instituto nem o oponente são obrigados a determinar se um determinado item é abrangido por uma categoria mais ampla da especificação da marca anterior. Além disso, o oponente não pode ser obrigado a provar a utilização de um artigo específico dentro de uma categoria, pois pode provar a utilização genuína dessa categoria através de outros artigos incluídos nela (ver, por exemplo, 24/09/2008; R 1947/2007-4, HOKAMP / HOLTKAMP, § 23; 07/07/2009, R 1294/2008-4, ORDACTIN / Orthangin, § 16; 08/10/2010, R 1316/2009-4, miha bodytec / bodytec, § 18).

O Instituto recusará um pedido de prova de utilização cujo âmbito não seja explícito e inequívoco.

#### 5.1.4 Pedido apresentado em documento separado

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2, do RDMUE, o pedido de prova de uso deve ser apresentado num documento separado. Para obter mais informações, ver n.º 4.4.1 supra.

### 5.1.5 Interesse do requerente em obter em primeiro lugar a prova de uso

Nos termos do artigo 10.º, n.º 5, do RDMUE, o pedido de prova de uso pode ser apresentado ao mesmo tempo que as observações. O requerente pode cingir as suas primeiras observações ao pedido de prova de uso. Nesse caso, deve responder à oposição nas suas segundas observações, quando tem igualmente a oportunidade de se pronunciar sobre a prova de uso apresentada. O requerente pode adotar esta conduta mesmo no caso de apenas um direito anterior estar sujeito à obrigação de uso, 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 n.º 5.1.6).

### 5.1.6 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 47.º, n.ºs 2 e 3, do RMUE 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 no artigo 8.º, n.º 2, do RDMUE 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 uso 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 uso aos direitos sujeitos a obrigação de uso.

## 5.2 Convite expresso do Instituto

Se o pedido de prova de uso apresentado pelo requerente for válido, o Instituto concede ao oponente dois meses para produzir prova de uso ou demonstrar que existem motivos justificados para o desuso. A tomada de uma decisão sobre o uso na ausência de um convite expresso do Instituto no sentido da produção de prova de uso constitui uma violação processual de carácter substancial, mesmo que o pedido do requerente seja claro, o oponente o compreenda e apresente a prova de uso solicitada (28/02/2011, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20; 19/09/2000, R 733/1999-1, AFFINITÉ / AFFINAGE).

No caso de o pedido de prova de uso ser recebido durante o período de reflexão e transmitido ao oponente durante esse período, o prazo para apresentação da prova de uso 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 2 meses para a produção da prova de utilização.

### 5.3 Reação do oponente: produção da prova de uso

#### 5.3.1 Prazo para a produção da prova de uso

O Instituto concede ao oponente um prazo de 2 meses para a produção da prova de utilização. Em conformidade com o artigo 68.º do RDMUE, o oponente pode solicitar a prorrogação desse prazo. A prática corrente em matéria de prorrogações é aplicável a estes pedidos (ver n.º 7.2.1 supra).

O artigo 10.º, n.º 2, do RDMUE estipula expressamente que o Instituto rejeitará a oposição se o oponente não fornecer prova de uso antes do termo do prazo fixado.

Há que distinguir três cenários possíveis.

- Os elementos de prova que tenham sido apresentados pelo oponente em qualquer fase do processo antes do termo do prazo para a apresentação da prova de uso, mesmo antes de o requerente ter solicitado essa prova, devem ser automaticamente tomados em consideração na apreciação da prova de uso.
- O oponente não apresentou **quaisquer indicações ou elementos de prova, ou quaisquer indicações ou elementos de prova relevantes**, dentro do prazo: a apresentação de indicações ou elementos de prova de uso relevantes pela primeira vez após o termo do prazo estipulado implica a rejeição da oposição, **sem que o Instituto possua quaisquer poderes discricionários nesta matéria**. O artigo 10.º, n.º 2, do RDMUE é essencialmente uma regra processual, e decorre da redação dessa disposição que, quando não seja apresentada qualquer prova de uso da marca em causa dentro do prazo estabelecido pelo Instituto, a oposição deve ser automaticamente rejeitada.
- O oponente apresentou **indicações ou elementos de prova relevantes** dentro do prazo e apresenta **indicações ou elementos de prova adicionais** após o termo do prazo estipulado. O Instituto pode ter em conta os elementos de prova apresentados fora do prazo **no exercício da discricionariedade** que lhe é conferida pelo artigo 95.º, n.º 2, do RMUE.

Nesse contexto, importa determinar, **em primeiro lugar**, se o Instituto pode exercer a sua discricionariedade e, se assim for, **em segundo lugar**, como essa discricionariedade deve ser exercida, ou seja, se deve admitir ou rejeitar os factos alegados ou os elementos de prova apresentados tardiamente.

De acordo com o artigo 10.º, n.º 7, do RDMUE, o Instituto deve exercer a sua discricionariedade se as indicações ou elementos de prova apresentados tardiamente se limitarem a complementar, reforçar e clarificar as indicações ou elementos de prova relevantes já apresentados dentro do prazo estipulado para efeitos de prova do requisito legal estabelecido no artigo 10.º, n.º 3, do RDMUE, a saber, o local, o período, a extensão e a natureza do uso da marca oponível em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a oposição. Daqui decorre que o Instituto não pode exercer qualquer discricionariedade se os elementos apresentados tardiamente se destinarem a provar um requisito legal para o qual não tenham sido apresentados quaisquer elementos de prova iniciais. Por exemplo, se não forem apresentadas quaisquer indicações ou elementos de prova relacionados com o local de uso dentro do prazo fixado, as provas produzidas nesta matéria após o termo do prazo terão de ser excluídas.

No exercício da sua discricionariedade, o Instituto deve ter em conta, em especial, a **fase do processo** e se os factos ou elementos de prova são, prima facie, **suscetíveis de serem pertinentes** para a decisão do processo e se existem **motivos válidos** para a apresentação tardia dos factos ou elementos de prova.

Estes fatores são interdependentes. Quando mais tarde forem apresentados os elementos de prova, mais forte deverá ser o motivo para o incumprimento do prazo ou a justificação da sua pertinência. Consequentemente, podem ser aceites indicações ou elementos de prova adicionais se, prima facie, forem suscetíveis de serem pertinentes para a decisão do processo e se forem apresentados numa fase inicial do processo, juntamente com a justificação para a sua apresentação nessa fase.

Poderão existir **outros fatores relevantes**. A intenção de prolongar o processo através da apresentação de elementos de prova em partes (táticas dilatórias), se as circunstâncias do processo justificarem tal conclusão, milita contra a admissão de elementos de prova tardios.

As dificuldades naturais na obtenção das provas não são, por si só, um motivo válido para a sua apresentação tardia.

O Instituto fundamentará adequadamente a sua decisão de rejeitar ou de ter em conta «elementos de prova adicionais».

### 5.3.2 Meios de prova

#### 5.3.2.1 Princípios

A prova de uso deve ser apresentada de forma estruturada.

O artigo 95.º, n.º 1, do RMUE 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 prova de uso. 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. O artigo 10.º, n.º 4, do RDMUE estabelece que os elementos de prova de uso devem ser apresentados de acordo com o disposto no seu artigo 55.º, que define a estrutura básica e o formato dos elementos de prova escritos. Esta disposição significa que a apresentação deve identificar claramente os elementos de prova e argumentos apresentados pelas partes e, desse modo, assegurar a celeridade do processo.

Para mais informações sobre os requisitos aplicáveis ao formato e à estrutura dos anexos das comunicações, consulte as Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, prazos, ponto 3.1.3.

Além disso, 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 (MUE, oposição, anulação e recurso);
2. o Instituto recomenda vivamente que o oponente não exceda um máximo de 110 páginas na sua correspondência;
3. se a documentação for enviada em várias remessas, recomenda-se a indicação do número de remessas;
4. 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;
5. devem ser usadas folhas DIN-A4 simples preferencialmente a outros formatos ou dispositivos para todos os documentos apresentados, incluindo separadores entre anexos, uma vez que também podem ser digitalizados;
6. 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;
7. os documentos originais ou artigos enviados para o Instituto não devem ser agrafados, encadernados ou colocados em pastas;
8. a segunda cópia destinada à outra parte deve ser claramente identificada;
9. se o original apenas for transmitido ao Instituto por fax, não deve ser enviada segunda cópia por fax;
10. a página de rosto deve indicar claramente se a correspondência transmitida contém elementos de cor importantes para o processo;
11. deve ser transmitido um segundo conjunto de elementos de cor destinado à outra parte.

Estas recomendações, assim como os requisitos aplicáveis aos elementos de prova escritos estabelecidos no artigo 55.º, n.º 2, do RDMUE, são transmitidas ao oponente, juntamente com a comunicação do Instituto relativa ao pedido de prova de uso apresentado pelo requerente.

Nos termos do artigo 10.º, n.º 4, do RDMUE, os elementos de prova devem ser apresentados de acordo com o disposto no artigo 55.º, n.º 2, e nos artigos 63.º e 64.º do RDMUE 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 97.º, n.º 1, alínea f), do RMUE. O artigo 10.º, n.º 4, do RDMUE também 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 (14/03/2011, B 1 582 579; 18/06/2010, B 1 316 134).

Tabelas de preços e catálogos são exemplos de «material proveniente diretamente da parte». O relatório e contas anuais de uma empresa inscrevem-se igualmente nesta categoria.

O artigo 10.º, n.º 4, do RDMUE deve ser lido em conjugação com o artigo 64.º do mesmo regulamento, pelo que os anexos de comunicações podem ser apresentados em suportes de dados em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas pelo Diretor Executivo. Não obstante, não pode ser levado em conta material que não possa ser digitalizado ou fotocopiado (como CD, artigos físicos), salvo se for transmitido em dois exemplares, de modo a que um possa ser enviado à outra parte.

O requisito de prova de uso 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 usado 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 5.3.2.3, «Declarações», infra).

#### 5.3.2.2 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 (25/08/2003, R 1132/2000-4, VANETTA / VIENNETTA (fig.), § 16; 18/10/2000, R 550/1999-3, (DUKE) (fig.) / DUKE, § 23).

O oponente pode desejar fazer referência a material apresentado como prova de uso em processos anteriores perante o Instituto (confirmado pelo Tribunal Geral no acórdão 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 (30/11/2010, B 1 080 300). Para mais informações sobre as condições de identificação do material relevante, ver ponto 4.4.5 supra.

O ónus da prova de uso 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 do uso (31/10/2001, B 260 192).

### 5.3.2.3 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 97.º, n.º 1, alínea f), do RMUE.

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 um uso comprovado durante o período pertinente (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).

A função da declaração sob juramento consiste em expor factos ou fornecer uma explicação sobre os documentos comprovativos, e não emitir um parecer jurídico (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 56).

#### 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**, o artigo 10.º, n.º 4, do RDMUE menciona expressamente as declarações escritas referidas no artigo 97.º, n.º 1, alínea f), do RMUE como meio de prova de uso admissível. O artigo 97.º, n.º 1, do RMUE 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 97.º, n.º 1, alínea f), do RMUE. Deste modo, é necessário determinar se a declaração apresentada constitui uma declaração na aceção do artigo 97.º, n.º 1, alínea f), do

RMUE. 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 (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40; confirmado 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 49). 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, sob pena de a declaração não ser considerada uma declaração na aceção do artigo 97.º, n.º 1, alínea f), do RMUE.

Dado que o artigo 97.º, n.º 1, alínea f), do RMUE 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 (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

Nada no RMUE, no RDMUE ou no RERMUE permite concluir que a força probatória dos meios de prova do uso da marca, incluindo as declarações solenes, deva ser analisada à luz da legislação nacional de um Estado-Membro (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33; 09/12/2014, T-278/12 PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 53). 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 (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).

No que respeita ao **valor probatório** deste tipo de elemento de prova, o Instituto, seguindo a jurisprudência assente, estabelece uma distinção entre as declarações provenientes da esfera do próprio oponente ou dos seus empregados e as declarações emanadas de fontes independentes (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 54).

#### Declarações do titular ou dos seus empregados

Às declarações provenientes da esfera do titular da marca anterior (prestadas pelas próprias partes interessadas ou pelos seus empregados) é normalmente atribuído menos valor do que aos elementos de prova emanados de fontes independentes, devido ao facto de a perceção de uma parte num litígio poder ser mais ou menos afetada pelo seu interesse pessoal no assunto (11/01/2011, R 490/2010-4, BOTODERM / BOTOX, § 34; 27/10/2009, B 1 086 240, e 31/08/2010, B 1 568 610).

Essas declarações não podem, por si só, constituir prova bastante de uso comprovado (9/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Tal não significa, contudo, que essas declarações sejam desprovidas de qualquer valor probatório (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 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 carácter muito geral e abstrato.

O resultado final depende da apreciação global e casuística dos elementos de prova. Em princípio, são necessários mais elementos para fazer prova de uso, 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 uso não significa que essa prática deva ser retomada nos processos respeitantes a marca da União Europeia (07/06/2005, T-303/03, *Salvita*, EU:T:2005:200, § 41 e seguintes).

Uma mudança de titularidade ocorrida após a data de depósito ou de prioridade do pedido de MUE pode invalidar as declarações prestadas pelos novos titulares, que, em regra, não possuem conhecimento direto do uso da marca pelo anterior titular em que possam fundamentar as suas declarações (17/06/2004, R 16/2004-1, *REPORTER / REPORTER*).

Contudo, em caso de transferência ou de outro tipo de sucessão, o novo titular pode invocar o uso no período de carência em causa pelo(s) seu(s) predecessor(es). O uso pelo predecessor pode ser provado 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

Às 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 (19/01/2011, R 1595/2008-2, *FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO* (fig.), § 31).

Esta prática está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, que, no acórdão *Chiemsee* (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, *Chiemsee*, EU:C:1999:230), 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 o uso comprovado, a aquisição de caráter distintivo compreende elementos de prova de uso de um sinal no mercado. Em consequência, a jurisprudência nesta matéria pode ser usada 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.

## **5.4 Reação do requerente**

### **5.4.1 Transmissão de elementos de prova**

Depois de ter recebido os elementos de prova de uso 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 uso transmitidos (e à oposição).

#### 5.4.2 Não apresentação de quaisquer elementos de prova ou de elementos de prova relevantes

Contudo, o Instituto pode encerrar de imediato o processo se, dentro do prazo estabelecido para o efeito, o oponente **não tiver apresentado quaisquer elementos de prova, ou se os elementos de prova apresentados forem manifestamente irrelevantes**, e todos os direitos anteriores do oponente são afetados. Esta prática tem por objetivo evitar a prossecução de um processo cujo desfecho é já conhecido, a saber, a oposição deve ser rejeitada por falta de prova de uso (princípio da economia e da boa gestão dos processos).

Em todos os outros casos, os elementos de prova são transmitidos ao requerente, que tem dois meses para apresentar as suas observações. O Instituto não deve informar o oponente de que a suficiência da prova é questionável, nem pode convidá-lo a apresentar elementos de prova adicionais em tais casos. Esses atos contrariariam a posição de imparcialidade do Instituto num processo contraditório (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.)§ 19).

#### 5.4.3 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 uso suficiente (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 79).

#### 5.4.4 Retirada formal do pedido

No caso de o requerente reagir à prova de uso retirando formalmente o seu pedido de prova de uso, 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 (21/04/2004, R 174/2003-2, SONNENGARTEN / SOMMERGARTEN, § 23).

### 5.5 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 apresentados não provarem o uso 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 (28/02/2011, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20).

Para mais informações sobre a apresentação de elementos de prova adicionais, ver o ponto 5.3.1 supra.

## 5.6 Uso de línguas na prova de uso

Nos termos do artigo 10.º, n.º 6, do RDMUE, no caso de os elementos de prova 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 elementos de prova na referida língua dentro do 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 uso 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 uso 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 uso 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 (15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518, § 51 et seq.; 30/04/2008, R 1630/2006-2, DIACOR / DIACOL PORTUGAL, § 46 et seq. (objeto de recurso em 24/01/2017, T-258/08, DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22); 15/09/2008, R 1404/2007-2 & R 1463/2007-2, FAY (fig) / FAY & CO, § 26 et seq.).

Se o requerente solicitar expressamente a tradução dos elementos de prova para a língua do processo e fundamentar o seu pedido (ver artigo 10.º, n.º 5, do RDMUE, em conjugação com o artigo 24.º do RERMUE), o Instituto, em princípio, solicitará ao oponente que providencie essa tradução. Contudo, um pedido desta natureza pode ser indeferido se se afigurar que, dado o carácter 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 uso 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 o uso comprovado 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 elementos de prova só serão tidos em conta na medida em que tiver sido apresentada a sua tradução ou em que sejam facilmente compreensíveis mesmo sem as suas componentes textuais.

Se o oponente apresentar elemento de prova de utilização numa língua diferente da língua do processo no prazo estabelecido para a apresentação de provas de utilização e, em seguida, por sua própria iniciativa, apresentar uma tradução desses elementos de prova para a língua do processo após o termo desse prazo, os referidos elementos serão tidos em conta e transmitidos ao requerente para que formule as suas observações. Esta disposição aplica-se mesmo que o Instituto não tenha exigido ao oponente que apresente uma tradução e mesmo que o requerente ainda não tenha contestado a prova.

## **6 Conclusão do processo**

### **6.1 Conciliação**

Artigo 47.º, n.º 4, do RMUE

Artigo 6.º, n.º 2, do RDMUE

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

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

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

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

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

## 6.2 Limitação e retirada

Artigo 66.º, n.º 1, artigo 71.º, n.º 3, artigo 146.º, n.º 6, alínea a), artigo 146.º, n.º 9, e artigo 109.º do RMUE

Artigo 6.º, n.ºs 2, 3 e 4, do RDMUE

### 6.2.1 Limitação e retirada de um pedido de MUE

Artigo 49.º do RMUE

Artigo 6.º, n.º 5, do RDMUE

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

Um pedido nesse sentido deve ser apresentado por meio de documentos separados, conforme referido anteriormente no ponto 4.4.1.

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

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

O Instituto não aceita limitações condicionais. Por exemplo, o requerente alega nas suas observações, em resposta à oposição, que os sinais não são semelhantes, acrescentando que, caso o examinador os considere semelhantes, limitará a lista de produtos e serviços do pedido de marca da União Europeia. O requerente tem de ser informado de que a limitação tem de ser expressa e incondicional.

Se a limitação não for admissível, ainda que apenas parcialmente, o Instituto convidará o requerente a sanar a irregularidade. Se o requerente sanar a irregularidade, a limitação será registada como produzindo efeitos a partir da data do pedido inicial. Se o requerente não sanar a irregularidade, a limitação será recusada na totalidade e o processo prosseguirá com base na lista inicial de produtos e serviços (Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação, ponto 5.3.3). O oponente será informado dos atos acima referidos.

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

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

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

Para mais informações sobre limitações a pedidos de MUE, consultar as Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação e Parte B, Exame, Secção 1, Processos, pontos 5.1 e 5.2.

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

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

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

Não será proferida nenhuma decisão sobre as custas.

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

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

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

Se a oposição for retirada, a taxa de oposição será restituída. O mesmo ocorre ainda que existam deficiências irremediáveis.

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

Não será proferida nenhuma decisão sobre as custas.

#### 6.2.1.2 Limitação e retirada de um pedido de MUE antes do termo do período de reflexão

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

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

Não será proferida nenhuma decisão sobre as custas.

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

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

Não será proferida nenhuma decisão sobre as custas.

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

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

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

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

#### Exemplos

- O oponente não responde dentro do prazo estabelecido, mas retira depois a sua oposição durante o período de reflexão (prorrogado).
- O oponente responde que mantém a sua oposição, mas acaba por retirar a oposição ainda durante o período de reflexão prorrogado.

#### 6.2.1.3 Limitação e retirada de um pedido de MUE após o termo do período de reflexão

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

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

Se as partes não chegarem a acordo sobre as custas, o Instituto tomará uma decisão relativa às mesmas. Para informações sobre a repartição das custas, consultar o ponto 6.5.3 infra.

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

Quando não for absolutamente evidente que a limitação abrange a totalidade da oposição ou se a limitação não abranger a totalidade da oposição, o oponente será convidado a comunicar ao Instituto se pretende manter ou retirar a sua oposição. A resposta será notificada às partes. Se a oposição se mantiver, o processo continua. Se a oposição for retirada, o processo de oposição será encerrado. Se o oponente começar por manter a sua oposição e posteriormente a retirar, tal é tratado como uma retirada da oposição de acordo com o ponto 6.2.2.2 infra.

Se as partes não chegarem a acordo sobre as custas, o Instituto tomará uma decisão relativa às mesmas. Para informações sobre a repartição das custas, consultar o ponto 6.5.3 infra.

#### 6.2.1.4 Limitação e retirada de um pedido de MUE após proferida uma decisão

Em conformidade com a decisão da Grande Câmara de Recurso, de 27/9/2006, no processo R 331/2006-G, Optima, o Instituto também aceitará uma retirada ou limitação recebida durante o prazo de recurso após ter sido proferida uma decisão sobre a oposição, mesmo que não tenha sido interposto recurso.

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

Para mais informações, consultar as Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 1, Procedimentos, ponto 5.1 e Parte E, Operações de registo, Secção 2, Transformação, ponto 4.3.

O pedido de MUE não pode ser retirado depois de a decisão que o rejeita na totalidade se tornar definitiva.

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

A **desistência de qualquer recurso pendente** (nas Câmaras de Recurso, no Tribunal Geral ou no Tribunal de Justiça) significa que a **decisão impugnada se torna definitiva**. Consequentemente, a partir dessa data, o pedido de registo de MUE impugnado deixa de poder ser retirado.

#### 6.2.1.5 Língua

Artigo 146.º, n.º 6, alínea a), do RMUE

Durante o processo de oposição, é possível apresentar uma limitação na primeira ou na segunda língua do pedido de MUE.

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

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

## 6.2.2 Retirada da oposição

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

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

Se o oponente retirar a sua oposição sem levar em conta qualquer limitação do pedido de MUE, podem ocorrer três situações dependendo da situação da oposição. Para informações sobre as consequências da retirada da oposição no seguimento de uma limitação do pedido de MUE, consultar o ponto 6.2.1 supra.

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

Se a oposição for retirada antes do termo do período de reflexão, as partes serão notificadas. Ao contrário do que acontece no caso de uma retirada da oposição na sequência de uma limitação do pedido de MUE durante o período de reflexão (ver ponto 6.2.1.2 supra), o Instituto não reembolsa a taxa de oposição nem toma uma decisão sobre as custas.

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

Se a oposição for retirada após o termo do período de reflexão, as partes serão notificadas. A taxa de oposição não será restituída. Se as partes não chegarem a acordo sobre as custas, o Instituto tomará uma decisão relativa às mesmas. Para informações sobre a repartição das custas, consultar o ponto 6.5.3 infra.

### 6.2.2.3 Retirada da oposição após ter sido proferida uma decisão

Em conformidade com a decisão da Grande Câmara de Recurso, de 27/9/2006, no processo R 331/2006-G, Optima, o Instituto também aceitará uma retirada da oposição recebida durante o prazo de recurso após ter sido tomada uma decisão sobre a oposição, mesmo que não tenha sido interposto recurso.

O Instituto tomará nota da retirada e encerrará o processo. Será enviada uma confirmação da retirada às partes, sem que esta comunicação inclua qualquer decisão sobre as custas. A parte respeitante às custas na decisão inicial permanecerá válida e poderá ser executada pela parte vencedora. A base de dados do Instituto será atualizada em conformidade de modo a refletir a retirada da oposição e o pedido avança para registo.

A **desistência de qualquer recurso pendente** (nas Câmaras de Recurso, no Tribunal Geral ou no Tribunal de Justiça) significa que a **decisão impugnada se torna definitiva**. Consequentemente, a partir dessa data, a oposição deixa de poder ser retirada.

Para mais informações sobre retiradas durante o processo de recurso, consultar as Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 1, Processo, ponto 5.1.

#### 6.2.2.4 Língua

Artigo 146.º, n.º 9, do RMUE

A retirada da oposição tem de ser apresentada na língua do processo. Se a retirada for apresentada numa língua que não é a língua do processo, é necessário apresentar uma tradução dentro do prazo de 1 mês a contar da data de apresentação do documento original. Caso contrário, a retirada será rejeitada.

#### 6.2.3 Retirada de uma retirada/limitação

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

### 6.3 Decisão sobre o mérito da causa

A decisão sobre o mérito da causa é tomada apenas depois de as partes apresentarem todos os elementos necessários e deve contemplar apenas as questões ou direitos anteriores que sejam relevantes para o resultado.

Existem duas exceções, a saber:

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

#### 6.3.1 Direito anterior não provado

Artigo 8.º, n.º 1, do RDMUE

Se não tiverem sido corretamente produzidas provas da existência, validade e âmbito de proteção de qualquer dos direitos anteriores invocados, a oposição é rejeitada logo que expire o prazo concedido ao oponente para completar o seu processo.

No entanto, se tiver sido provada a existência, validade e âmbito de proteção de pelo menos um direito anterior, o processo prosseguirá normalmente e os direitos não fundamentados não serão levados em conta na decisão final sobre o mérito da causa.

#### 6.3.2 O direito anterior deixou de existir

Se, no decurso do processo, o direito anterior deixar de existir (por exemplo, porque foi declarado nulo ou não foi renovado), a decisão final não poderá basear-se nesse direito. A oposição só pode ser mantida relativamente a um direito anterior que seja

válido no momento em que a decisão é proferida. Tal deve-se ao facto de, no artigo 8.º do RMUE, que estabelece a obrigação de recusar o registo de uma marca caso se verifique algum dos motivos de oposição, o verbo estar conjugado no presente do indicativo, o que exige a existência de um conflito no momento em que a decisão é tomada. O motivo pelo qual o direito anterior se extinguiu é irrelevante.

A menos que se trate de uma MUE, o Instituto não pode ter conhecimento da nulidade do direito anterior. No entanto, se uma das partes informar o Instituto sobre essa nulidade, a outra parte deve ser ouvida, e é possível que a oposição não possa prosseguir com base nesse direito anterior.

Antes de tomar a decisão, o Instituto verificará se, entretanto, terminou o prazo para a renovação do direito anterior invocado. Nesse caso, o Instituto convidará o oponente a provar a renovação da marca. Este procedimento aplica-se mesmo que a marca se encontre ainda dentro do prazo de tolerância para renovação, se for caso disso. Se o oponente não apresentar a prova, a oposição não poderá prosseguir com base nesse direito anterior.

Antes de a decisão ser tomada, o Instituto pode ainda verificar os documentos do processo a fim de confirmar se o direito anterior invocado tem pendente algum processo nacional posterior ao registo. Em caso afirmativo, o Instituto convidará o oponente a apresentar prova do resultado final do processo nacional. Se o oponente apresentar provas de que o processo nacional ainda está pendente, o Instituto pode suspender o processo de oposição até que seja tomada uma decisão definitiva no processo que levou à suspensão.

## **6.4 Restituição da taxa**

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

Artigo 46.º, n.º 3, e artigo 181.º, n.º 1, do RMUE

Artigo 5.º, n.º 1, do RDMUE

Se a oposição for considerada como não tendo sido apresentada porque o pagamento não foi efetuado na totalidade ou foi recebido depois do prazo (ver ponto 2.2.2 supra), a taxa de oposição, incluindo qualquer sobretaxa, terá de ser restituída ao oponente.

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

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

#### 6.4.1.2 Restituição após republicação

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

#### 6.4.2 Restituição em caso de retirada/limitação de um pedido de MUE

##### 6.4.2.1 Pedido de MUE retirado/limitado antes do termo do período de reflexão

Artigo 6.º, n.ºs 2, 3, 4 e 5, do RDMUE

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

##### 6.4.2.2 Retirada da oposição devido à limitação do pedido de MUE durante o período de reflexão

Artigo 6.º, n.ºs 2, 3 e 4 do RDMUE

Se, durante o período de reflexão, o requerente retirar alguns dos produtos e serviços contra os quais a oposição foi formulada, o Instituto convidará o oponente a declarar se pretende manter a oposição (e, em caso afirmativo, contra quais dos restantes produtos e serviços) ou se a retira em virtude da limitação.

Se a oposição for retirada, o processo de oposição será encerrado, não será proferida nenhuma decisão relativa às custas, e a taxa de oposição será restituída.

#### 6.4.3 Várias oposições e restituição de 50 % da taxa de oposição

Artigo 9.º, n.º 4, do RDMUE

Em determinados casos especiais relacionados com várias oposições, é possível restituir 50 % da taxa de oposição ao oponente. Devem estar preenchidas duas condições, como ilustrado no exemplo que se segue.

- Um dos processos de oposição foi concluído por recusa do pedido de MUE contestado num processo de oposição paralelo. Por exemplo, foram formuladas quatro oposições A, B, C e D (opponentes A, B, C, D) contra o pedido de MUE X, e o pedido de MUE X é recusado devido à oposição A.

- As restantes oposições (B, C e D) tinham sido suspensas antes do início da fase contraditória (porque a análise preliminar revelou que o pedido de MUE X seria provavelmente recusado na totalidade devido à oposição A).

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

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

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

Artigo 6.º, n.ºs 3, 4 e 5, do RDMUE

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

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

Artigo 6.º, n.ºs 3 e 5, do RDMUE

Se a oposição for retirada antes de o requerente limitar o seu pedido, a taxa não será restituída. Por outro lado, se o requerente retirar o seu pedido devido (por exemplo, em resposta) à retirada da oposição, a taxa não será restituída.

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

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

Artigo 6.º, n.ºs 2, 4 e 5, do RDMUE

Relativamente à restituição da taxa de oposição, o artigo 6.º, n.º 5, do RDMUE apenas refere essa possibilidade em caso de retirada ou limitação do pedido de MUE. Consequentemente, se o processo for encerrado na sequência de um acordo que mencione uma retirada ou limitação do pedido de MUE, a taxa de oposição será restituída. Nos outros casos, a taxa de oposição não será restituída.

##### 6.4.4.4 Conclusão do processo por outros motivos

Artigos 7.º e 45.º e artigo 92.º, n.º 2, do RMUE

Artigos 5.º e 6.º e artigo 74.º, n.ºs 1 e 3, do RDMUE

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

- o artigo 7.º do RMUE (recusa de um pedido por motivos absolutos; por iniciativa do Instituto ou devido a observações de terceiros), ou
- artigo 119.º, n.º 2, do RMUE (representação para os requerentes que não pertencem ao EEE),

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

## 6.5 Decisão sobre a repartição das custas

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

Artigo 109.º do RMUE

Artigo 6.º, n.º 4, do RDMUE

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

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

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

Não será proferida nenhuma decisão relativa às custas nos processos de oposição encerrados antes ou durante o período de reflexão.

#### 6.5.2.1 Acordo relativamente às custas

Artigo 109.º, n.º 6, do RMUE

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

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

imediatamente uma decisão relativa às mesmas, juntamente com a sua confirmação da retirada/limitação. Se as partes informarem o Instituto de que chegaram a acordo sobre as custas após a retirada/limitação, a decisão relativa às custas já proferida pelo Instituto não será revista. É deixado às partes respeitar o acordo e não «executar» a decisão do Instituto quanto às custas.

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

Quando a parte que teria direito a compensação das custas de acordo com as regras gerais descritas no ponto 6.5.3 infra informa o Instituto que aceita que cada parte suporte as suas próprias custas, não é necessário tomar uma decisão sobre esta matéria. O Instituto abster-se-á de tomar uma decisão relativa às custas sempre que a presumível «parte vencedora» informar o Instituto de que concorda em partilhar as custas, mesmo que a «parte vencida» não confirme esse acordo. Consequentemente, as últimas cartas de ambas as partes têm de ser analisadas cuidadosamente antes de se tomar uma decisão.

Contudo, tal pedido enviado ao Instituto pela parte vencida será simplesmente encaminhado para a outra parte e a decisão relativa às custas será proferida *ex officio* de acordo com as regras habituais.

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

Artigo 109.º do RMUE
----------------------

A regra geral é que a parte vencida ou a parte que puser termo a um processo mediante a retirada (total ou parcial) do pedido de registo de MUE ou da oposição suportará as taxas da outra parte, bem como todas as custas a cargo desta que sejam indispensáveis para efeitos processuais.

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

A parte que encerra o processo é considerada a parte que cede. O hipotético resultado do processo, caso se tenha tornado necessária uma decisão sobre o mérito da causa, é absolutamente irrelevante.

Nos casos-tipo, o resultado é o seguinte:

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

- Limitação do pedido seguida de retirada da oposição (28/04/2004, T-124/02 & T-156/02, Vitatate, EU:T:2004:116, § 56). Em princípio, cada uma das partes suporta as suas próprias custas.

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

O Instituto não terá em conta as alegações das partes quanto a quem deve pagar.

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

##### 6.5.4.1 Várias oposições

##### Recusa total do pedido de MUE

No caso de terem sido formuladas várias oposições contra o mesmo pedido de MUE e de estas não terem sido suspensas pelo Instituto por força do artigo 9.º, n.º 2, do RDMUE, e uma das oposições resultar na recusa do pedido de MUE, o Instituto não tomará quaisquer medidas em relação às restantes oposições enquanto não expirar o prazo de recurso.

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

Neste caso, a Divisão de Oposição decidirá livremente sobre a repartição das custas (artigo 109.º, n.º 5, do RMUE). O Instituto não está em condições de determinar quem é a «parte vencedora ou a parte vencida» e o requerente, caso seja vencido devido a uma decisão sobre o mérito da causa, não deve ter de suportar as custas dos diversos outros oponentes. Consequentemente, em conformidade com o princípio da equidade, cada uma das partes suportará as suas próprias custas.

##### Recusa parcial do pedido de MUE

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

##### Exemplo

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

Neste caso, e se o processo for encerrado após o início da fase contraditória do processo, o Instituto tomará uma decisão relativa às custas em conformidade com o artigo 109.º, n.º 3, do RMUE. O oponente retirou a sua oposição na sequência da recusa parcial da marca contestada. Nessa medida, o oponente venceu o processo.

Contudo, a recusa parcial da marca foi mais limitada do que o alcance da oposição. Nessa medida, o requerente/titular também venceu o processo. Consequentemente, é equitativo que cada parte suporte as suas próprias custas.

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

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

Um pedido de MUE pode ser recusado durante o processo de oposição por motivos absolutos de recusa (seja com base em observações de terceiros, em conformidade com o artigo 45.º do RMUE, ou *ex officio* se o processo for reaberto) ou por causa de formalidades (por exemplo, se um requerente não domiciliado no EEE deixar de estar representado nos termos do artigo 119.º, n.º 2, do RMUE).

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

Nestas situações a prática relativamente às custas é a seguinte.

Se a recusa se tornar definitiva após o termo do período de reflexão, será proferida uma decisão relativa às custas de acordo com o artigo 109.º, n.º 5, do RMUE. Se a mesma situação surgir antes de começar a fase contraditória, não será proferida nenhuma decisão relativa às custas.

#### 6.5.4.3 Junção de processos

Artigo 9.º do RDMUE
---------------------

Para mais informações sobre junções, ver *infra* o ponto 7.4.3 Junção de processos.

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

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

O conceito de custas inclui a taxa de oposição e as custas indispensáveis para efeitos processuais, conforme referido no artigo 109.º, n.º 1, do RMUE. Na maioria dos casos, as custas abrangem a remuneração de um agente até ao limite das tarifas fixadas no regulamento.

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

## 6.6 Fixação das custas

Artigo 109.º, n.ºs 1, 2, 7 e 8, do RMUE

Artigo 18.º do RERMUE

Quando as custas se limitam às despesas de representação e à taxa de oposição, a decisão de fixação do montante das custas será incluída na decisão sobre a repartição das custas (ou seja, em regra, na decisão sobre o mérito da causa), salvo se as partes forem condenadas no pagamento das próprias custas.

Isso significa que, na grande maioria dos casos, não será necessário fixar o montante das custas separadamente.

As únicas exceções são:

- se tiver havido uma audiência oral;
- se, por lapso, a fixação das custas tiver sido omitida («esquecida») na decisão principal.

### 6.6.1 Montantes a fixar

As custas a suportar incluem: i) a taxa de oposição e ii) as custas indispensáveis para efeitos processuais, tal como referido no artigo 109.º, n.º 1, do RMUE. As custas serão sempre fixadas em euros, independentemente da moeda em que a parte pagou ao seu mandatário.

A taxa de oposição é de 320 euros (tal como estabelecido no anexo do RMUE).

As custas indispensáveis para efeitos processuais incluem as despesas de representação, de deslocação e ajudas de custo. Na ausência de uma audiência oral, apenas são relevantes as despesas de representação.

No que se refere às despesas de representação, o montante está limitado a 300 euros. Tal aplica-se tanto ao oponente como ao requerente, desde que se tenham feito representar no processo de oposição por um mandatário autorizado na aceção do artigo 120.º, n.º 1, do RMUE, independentemente de as despesas terem sido efetivamente incorridas. Se a parte vencedora tiver sido representada, em alguma fase do processo, por um mandatário autorizado, mas já não estiver representada no momento da tomada de decisão sobre as custas, terá ainda assim direito ao reembolso das despesas, independentemente do momento em que deixou de ter representação profissional no processo.

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

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

Em caso de junção nos termos do artigo 9.º, n.º 1, do RDMUE, em oposições bem-sucedidas, o Instituto fixará ambas (ou todas) as taxas relativas à oposição (uma por oposição), mas apenas uma taxa de representação.

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

Quando uma decisão é anulada pelas Câmaras de Recurso e é enviada à Divisão de Oposição, a Divisão de Oposição tem de decidir novamente sobre o processo, decidindo sobre as custas e fixando-as da forma habitual.

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

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

Se a decisão de fixação do montante das custas estiver incluída na decisão relativa à repartição das custas, não será necessário apresentar qualquer fatura ou comprovativo. O Instituto sabe que a taxa de oposição foi paga e, se tiver sido designado um mandatário, o montante de 300 euros terá de ser reembolsado, independentemente de serem apresentados comprovativos das despesas.

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

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

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

- admissibilidade;
- comprovativos.

##### 6.6.3.1 Admissibilidade

O requerimento de fixação das custas só é admissível num período de até 2 meses após a data em que a decisão relativamente à qual se requer a fixação das custas tenha transitado em julgado.

#### 6.6.3.2 Meios de prova

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

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

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

#### 6.6.4 Revisão da fixação das custas

Se uma das partes discordar dos montantes fixados, poderá solicitar uma revisão da decisão. O requerimento indicando os respetivos fundamentos tem de ser apresentado dentro do prazo de 1 mês a contar da data de notificação da fixação das custas. O requerimento só é considerado apresentado quando tiver sido paga a taxa de revisão no montante de 100 euros.

Não há lugar ao reembolso de despesas no processo de revisão (16/12/2004, R 503/2001-4, BIOLACT / BIO).

## 7 Outras questões processuais

### 7.1 Correção de erros

Artigo 49.º, n.º 2, e artigo 102.º, n.º 1, do RMUE
--

#### 7.1.1 Correção de erros no ato de oposição

O regulamento não inclui nenhuma disposição especial relativa à correção de erros no ato de oposição. Aplicando, por analogia, o artigo 49.º, n.º 2, do RMUE, que se refere ao pedido de MUE, é possível corrigir erros manifestos no ato de oposição.

O Instituto considera que o «erro manifesto» no que respeita ao artigo 49.º, n.º 2, e ao artigo 102.º, n.º 1, do RMUE deve ser entendido como erro que, obviamente, exige correção, no sentido em que nada mais se pretende além do que é proposto pela correção.

Por exemplo, se os dados do oponente figurarem no campo reservado aos dados do mandatário, tal pode ser considerado um erro manifesto.

## 7.1.2 Correção de erros nas publicações

Artigo 44.º, n.º 3, do RMUE

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

As correções efetuadas nos termos desta regra serão objeto de publicação. Se a correção disser respeito a erros que não afetam a oposição, será publicada quando a MUE for registada. Se a correção conduzir a uma ampliação da lista de produtos ou serviços ou se se referir à representação da marca, iniciar-se-á um novo prazo de oposição, mas apenas no que respeita às partes corrigidas.

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

Se o «opponente que formulou oposição à primeira publicação» pretender retirar a sua oposição em consequência da republicação, o processo deve ser encerrado e a taxa de oposição restituída (ver ponto 6.4.1.2 supra).

## 7.2 Prazos

Artigo 101.º e artigo 146.º, n.º 9, do RMUE

Artigos 63.º e 68.º do RDMUE

Os prazos constituem uma ferramenta essencial para uma boa e razoavelmente célere condução dos processos. Trata-se de uma questão de política pública, sendo necessário um cumprimento rigoroso dos mesmos a fim de garantir clareza e segurança jurídica.

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

### 7.2.1 Prorrogação de prazos no processo de oposição

#### 7.2.1.1 Prazos prorrogáveis e não prorrogáveis

Não são prorrogáveis os prazos cuja duração está estabelecida nos regulamentos. Os prazos não prorrogáveis incluem:

- o prazo de 3 meses para apresentar uma oposição (artigo 46.º, n.º 1, do RMUE);
- o prazo de 3 meses para pagar a taxa de oposição (artigo 46.º, n.º 3, do RMUE);

- o prazo de 1 mês para pagar a sobretaxa quando o pagamento é efetuado com atraso e não é apresentado nenhum comprovativo de que a ordem foi dada pelo menos 10 dias antes do termo do prazo de pagamento (artigo 141.º, n.º 3, do RMUE);
- o prazo de 2 meses para sanar irregularidades (artigo 5.º, n.º 5, do RDMUE).

A duração dos prazos **prorrogáveis** é fixada pelo Instituto. Por exemplo, o prazo para apresentar observações em resposta ao ato de oposição é um prazo prorrogável.

#### 7.2.1.2 Condições do pedido

É de suma importância esclarecer que as prorrogações do período de reflexão estão sujeitas a um regime especial. Para mais informações, consultar o ponto 3.2 Prorrogação do período de reflexão.

O requerimento de prorrogação tem de cumprir as seguintes condições:

- o prazo tem de ser prorrogável;
- a prorrogação tem de ser requerida pela parte em questão;
- o requerimento tem de ser assinado (se for apresentado por meios eletrónicos, a indicação do nome do remetente é considerada equivalente à sua assinatura);
- o requerimento tem de ser recebido pelo Instituto, o mais tardar, no termo do prazo fixado;
- o regime linguístico tem de ser respeitado (ou seja, se o requerimento não for apresentado na língua do processo, tem de ser fornecida uma tradução dentro do prazo de 1 mês a contar da data da apresentação; caso contrário, o requerimento não será considerado).

A prorrogação só será possível se o respetivo requerimento for apresentado e recebido antes de terminar o prazo original. Se o Instituto receber o requerimento de prorrogação após o termo do prazo, este será recusado.

Regra geral, o primeiro requerimento de prorrogação recebido em tempo útil será considerado adequado e concedido por um período de 2 meses (ou menos, se assim for solicitado). Contudo, qualquer requerimento subsequente com vista à prorrogação do mesmo prazo será recusado, a menos que a parte requerente explique e justifique as circunstâncias excecionais que a impediram de cumprir o prazo inicial e a primeira prorrogação, bem como os motivos pelos quais é necessária uma nova prorrogação. Explicações genéricas ou vagas não são suficientes para justificar uma segunda prorrogação. O requerimento tem de ser sempre acompanhado de elementos de prova e/ou documentos justificativos.

As circunstâncias que estão sob o controlo da parte em questão não são «circunstâncias excecionais». Por exemplo, debates de última hora com a outra parte não são «circunstâncias excecionais». São controlados pelas partes.

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

Tal não impede a parte requerente de obter o consentimento escrito da outra parte para o requerimento. No entanto, o **consentimento** dado pela outra parte não retira ao Instituto o **poder discricionário** de autorizar ou não tal prorrogação. Em qualquer caso, o Instituto terá devidamente em consideração o consentimento dado pela outra parte no exercício do seu poder discricionário.

Para que o consentimento da outra parte seja tido em conta, não basta que a parte requerente garanta ao Instituto que esse consentimento foi dado. A outra parte deve manifestar o seu consentimento num documento separado ou assinando o documento apresentado pela parte requerente. Neste último caso, se for apresentado por meios eletrónicos, a indicação do nome do remetente é considerada equivalente à sua assinatura; contudo, a assinatura da outra parte deve estar presente para que o consentimento seja aceitável.

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

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

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

Se o requerimento de prorrogação de um prazo prorrogável for apresentado e recebido antes do termo desse prazo, conceder-se-á pelo menos 1 dia à parte interessada, mesmo que o requerimento de prorrogação seja recebido no último dia do prazo.

### 7.3 Suspensão

Artigo 71.º e artigo 9.º, n.º 2, da RDMUE
---

O Instituto poder suspender o processo de oposição quer *ex officio*, quer a pedido de uma ou de ambas as partes.

#### 7.3.1 Suspensão a pedido de ambas as partes

Nos termos do artigo 71.º, n.º 2, do RDMUE, se ambas as partes solicitarem a suspensão do processo após o termo do período de reflexão, a suspensão será concedida, sem que seja necessário justificar o pedido. Neste caso, e

independentemente do período solicitado pelas partes, a primeira suspensão será concedida por um período de 6 meses, tendo as partes a possibilidade de pôr termo à suspensão. O procedimento para pôr termo à suspensão é o mesmo que se aplica no caso da prorrogação do período de reflexão: se uma das partes puser termo à suspensão, esta terminará 14 dias após as partes terem sido informadas. O processo será retomado no dia seguinte, e à parte cujo prazo estava pendente no momento da suspensão será concedido o mesmo prazo na totalidade. Não é possível pôr termo à suspensão durante o último mês do período de suspensão, sendo rejeitados os requerimentos nesse sentido.

Um pedido conjunto de suspensão não será deferido se for recebido durante o período de reflexão, porque o objetivo deste período consiste em definir um calendário de negociações antes do início da fase contraditória.

Mediante pedido conjunto das partes, a suspensão será prorrogada, sem que seja necessário justificar o pedido.

No entanto, a duração máxima desta suspensão do processo é de **2** anos, conforme estabelecido no artigo 71.º, n.º 2, do RDMUE – uma duração que deve ser entendida como de 2 anos cumulativos no decurso do processo.

Esses pedidos conjuntos de prorrogação de uma suspensão serão deferidos por períodos adicionais de 6 meses (independentemente do período solicitado pelas partes, mas com possibilidade de exclusão) ou pelo período remanescente se faltarem menos de 6 meses para atingir o período máximo total de 2 anos. Um pedido conjunto de suspensão será considerado inadmissível se as partes tiverem esgotado o período máximo total de 2 anos.

### 7.3.2 Suspensão decidida pelo Instituto *ex officio* ou a pedido de uma das partes

O Instituto pode suspender o processo de oposição *ex officio* ou a pedido de uma das partes em várias circunstâncias, por exemplo quando:

- a oposição tem por base um pedido de registo de uma marca (incluindo conversão);
- a oposição tem por base um pedido de registo respeitante a uma denominação de origem ou uma indicação geográfica;
- o direito anterior está em risco (sujeito a oposição ou anulação);
- existem observações de terceiros que suscitam sérias dúvidas quanto à viabilidade de registo do pedido de MUE (ver ponto 4.6 supra);
- existem erros na publicação de um pedido contestado que exigem a republicação da marca;
- está pendente uma transmissão em MUE anteriores/pedidos de registo de MUE ou pedidos de registo de MUE impugnados;
- foi identificada uma irregularidade relacionada com a limitação de um pedido impugnado;
- foi identificada uma irregularidade relacionada com representação profissional.

É de suma importância esclarecer que, em qualquer um dos casos acima referidos, não existe obrigação de suspender o processo. O Instituto decidirá se a suspensão é adequada, tendo em conta as circunstâncias de cada caso. Consequentemente, a decisão fica ao critério do Instituto. Se uma das partes o solicitar, o pedido deve ser devidamente justificado. As negociações em curso entre as partes não constituem uma justificação adequada para uma suspensão solicitada por apenas uma das partes.

O processo será normalmente suspenso até à conclusão do processo que conduziu à suspensão. O limite da duração total da suspensão prevista no artigo 71.º, n.º 2, do RDMUE não é aplicável.

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

##### Artigo 71.º, n.º 1, alíneas a) e b), do RDMUE

Em princípio, as oposições baseadas em (i) pedidos ou (ii) direitos anteriores que estejam em risco não devem ser suspensas **ex officio** no início do processo. O pressuposto é de que, na maioria dos casos, os pedidos acabam por ser registados e as oposições ou ações de anulação contra direitos anteriores podem ser resolvidas durante o processo.

Nestes casos a oposição avança até que a decisão esteja pronta a ser proferida. Deve então ser ponderada a possibilidade de o direito anterior em questão ser capaz de fazer a diferença, numa primeira abordagem, no resultado da oposição. Se se concluir que a oposição será aceite ou rejeitada em qualquer dos casos, independentemente do que acontecer com o direito anterior contestado, o processo não deverá ser suspenso. Se, pelo contrário, o direito anterior em risco tiver, necessariamente, de ser levado em conta na decisão sobre a oposição, o processo será suspenso e, no caso de um pedido nacional ou de uma marca nacional em risco, é necessário solicitar ao oponente que forneça informações sobre o estado do pedido ou registo. No que respeita a MUE anteriores, o Instituto tem essa informação à sua disposição.

No entanto, o Instituto pode suspender o processo mais cedo, se tal for **solicitado por uma das partes** e quando o direito anterior é um pedido ou está em risco. Se o direito anterior for nacional, as partes têm de fornecer provas de que o mesmo enfrenta obstáculos. Neste caso, o resultado do processo contra a marca anterior deverá obrigatoriamente ter algum impacto na oposição. Consequentemente, o resultado provável da oposição será levado em conta a fim de deliberar sobre a suspensão – em particular, se a decisão final sobre a oposição não puder ser proferida sem ter em conta o pedido ou registo anterior. Será esse o caso se as circunstâncias do processo não permitirem ao Instituto asseverar que a oposição será rejeitada (por exemplo, porque não existe risco de confusão) ou mantida (porque existem outros direitos anteriores suficientes para rejeitar a marca contestada no que se refere a todos os produtos e serviços contestados).

Quando uma oposição tem por base um pedido de registo, poderá ser conveniente suspender o processo de oposição nos termos da regra 71.º, n.º 1, alínea a), do

RDMUE, enquanto se aguarda o registo da marca anterior do oponente. Todavia, se uma oposição tiver de ser rejeitada, quer por motivos formais ou materiais, a suspensão não faria sentido e só prolongaria desnecessariamente o processo.

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

#### 7.3.2.2 Pedidos ou registos de MUE anteriores

Neste caso, a oposição tem por base um pedido, mas o processo não é suspenso porque existe outro direito anterior (uma marca registada) com base no qual o pedido contestado pode ser recusado. Se o oponente não fundamentar este outro direito anterior, o pedido anterior torna-se crucial para a tomada de decisão. Se, de acordo com os registos do processo, o único pedido ou registo anterior enfrentar obstáculos, a oposição deverá ser suspensa.

#### 7.3.2.3 Marcas nacionais/internacionais anteriores (pedidos ou registos/direitos)

Neste caso, a questão da suspensão terá de ser levantada pelas partes (normalmente o requerente), sendo necessário apresentar elementos de prova de que a marca anterior (pedido ou registo/direito) está a enfrentar problemas. Estes documentos devem ter carácter oficial, identificar claramente o processo que justifica a suspensão e indicar o que se pretende. Os comprovativos devem, de um modo particular, evidenciar claramente as possíveis consequências para o direito anterior em que se baseia a oposição. Se necessário, poderá solicitar-se que a parte em questão apresente uma tradução dos documentos comprovativos.

Uma vez requerida a suspensão, o Instituto avaliará se, à luz das circunstâncias do caso concreto, é ou não conveniente suspender o processo.

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

#### 7.3.2.4 Exemplos

Seguem-se alguns exemplos em que, segundo a prática geral acima referida, a situação parece não exigir a suspensão do processo, mas que pode ocorrer, caso o Instituto o considere adequado.

- A oposição tem por base uma marca francesa e um pedido de MUE, nenhum dos quais enfrenta obstáculos. A marca e o pedido dizem respeito ao mesmo sinal e aos mesmos produtos, cuja semelhança implica um risco de confusão com a marca contestada. Consequentemente, a oposição pode ser tratada exclusivamente com base na marca francesa. Se a probabilidade de confusão só puder existir noutros Estados-Membros que não a França, a decisão será mais sólida se for baseada no pedido de MUE. Consequentemente, é conveniente suspender o processo e aguardar pelo resultado do pedido de MUE.
- O pedido anterior não tem qualquer influência no resultado, mas o requerente requereu a suspensão. Se o direito anterior for um pedido de MUE e o Instituto concluir que enfrenta obstáculos ou, tratando-se de um pedido nacional, se o requerente apresentar provas de que o pedido do oponente enfrenta obstáculos, o processo poderá ser suspenso.

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

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

#### 7.3.3 Várias oposições

Artigo 9.º, n.º 2, do RDMUE
-----------------------------

Exceto em circunstâncias excecionais, como, por exemplo, quando a oposição conduz claramente à rejeição da marca contestada, incluindo todos os produtos e serviços, o Instituto não suspende os restantes processos.

##### 7.3.3.1 Após a recusa do pedido de MUE

Caso o pedido de MUE seja recusado posteriormente devido a uma oposição «ativa», os processos de oposição suspensos são considerados concluídos logo que a decisão se torne definitiva. Se a decisão tiver transitado em julgado, as partes nos outros processos serão informadas desse facto, os processos de oposição que tiverem sido suspensos numa fase inicial (antes do período de reflexão) serão concluídos e o Instituto restituirá 50 % da taxa de oposição paga por cada oponente, nos termos do artigo 9.º, n.º 4, do RDMUE.

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

#### 7.3.4 Aspectos processuais

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

##### 7.3.4.1 Monitorização de processos suspensos

Nos casos em que o processo está suspenso por um período indeterminado, o Instituto verificará a oposição a cada 6 meses.

Nos casos em que o direito anterior consiste num pedido de registo nacional ou de registo nacional/internacional que enfrenta obstáculos, o reatamento do processo dependerá sempre da reação das partes, as quais devem informar o Instituto sobre quaisquer alterações no estado do pedido ou registo e apresentar provas para o efeito. No entanto, o Instituto emite lembretes a cada 6 meses, nos quais as partes podem ser convidadas a apresentar provas.

##### 7.3.4.2 Retoma do processo

Em todos os casos, as partes serão informadas da retoma do processo e dos prazos pendentes, se for caso disso. Qualquer prazo que estivesse pendente no momento da suspensão será repostado na totalidade, à exceção do período de reflexão, que, de acordo com o artigo 6.º, n.º 1, do RDMUE, nunca pode ultrapassar 24 meses.

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

##### 7.3.4.3 Cálculo dos prazos

Se a suspensão for concedida por um período de tempo específico, a notificação do Instituto também tem de indicar a data em que o processo será retomado e explicar como este se tramitará a seguir. Caso a suspensão seja requerida por ambas as partes devido à existência de negociações em curso, será sempre concedida uma suspensão de 6 meses, independentemente do período requerido pelas partes.

Por exemplo, se, em 30/1/2017, for processado um requerimento de suspensão por 2 meses assinado por ambas as partes e apresentado em 15/1/2017 (5 dias antes de expirar o prazo concedido ao oponente para completar o seu processo – 20/1/2017), o resultado será o seguinte:

- o Instituto suspende o processo de oposição a pedido de ambas as partes;
- a suspensão entra em vigor em 15/1/2017 (a data em que o Instituto recebeu o requerimento de suspensão) e expira em 15/7/2017;
- o processo será retomado em 16/7/2017 (6 meses depois, independentemente do período requerido pelas partes), sem nova notificação por parte do Instituto;
- o prazo concedido ao oponente passa a ser 15/9/2017 (dois meses completos para o oponente completar o processo);
- o prazo concedido ao requerente passa a ser 15/11/2017 (dois meses completos após o prazo concedido ao oponente).

## 7.4 Várias oposições

### Artigo 9.º do RDMUE

Consideram-se várias oposições os casos em que são formuladas diferentes oposições relativamente a um mesmo pedido de MUE.

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

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

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

#### 7.4.1 Várias oposições e limitações

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

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

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

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

O requerente apresenta uma limitação que afeta o processo de oposição 2, suprimindo os produtos *vestuário* e *chapelaria*. As cartas correspondentes devem ser enviadas não só no processo de oposição 2, mas também nos processos de oposição 3 e 4. Uma vez que a limitação não afeta os produtos contestados na oposição 1, dispensa-se qualquer ação relativamente a essa oposição.

#### 7.4.2 Várias oposições e decisões

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

##### 7.4.2.1 Todas as oposições contra o mesmo pedido de MUE estão prontas para decisão simultânea

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

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

Se forem bem-sucedidos vários processos de oposição contra produtos e serviços sobrepostos, é necessário, em primeiro lugar, proferir a decisão que elimina a maioria dos produtos e serviços constantes do pedido de MUE (a extensão mais ampla da oposição) e suspender os demais processos de oposição. Depois de a primeira

decisão transitar em julgado, os oponentes nos restantes processos de oposição devem ser consultados sobre se desejam manter ou retirar a sua oposição.

Assumindo que as oposições se mantêm, é identificada a oposição «mais ampla» subsequente e o mesmo processo continua até que sejam tratadas todas as oposições.

Quando duas oposições apresentam a mesma extensão, são aplicáveis os princípios gerais ao proferir as decisões.

No exemplo referido supra no ponto 7.4.1, a primeira decisão a ser proferida será relativa à oposição 3 ou à oposição 4. A oposição 1 não apresenta sobreposição de produtos e serviços e, portanto, pode ser tratada de forma independente.

Suponhamos que a primeira decisão recai sobre a oposição 4 e que o pedido de MUE é rejeitado para as classes 14 e 25. Neste caso, as oposições 2 e 3 deverão ser suspensas.

Se o prazo de recurso tiver expirado sem que tenha sido interposto recurso, a oposição 2 considerar-se-á concluída uma vez que deixou de ter objeto. As partes serão informadas e o processo de oposição deverá ser encerrado. Considerar-se-á como um caso em que não houve lugar a decisão, nos termos do artigo 109.º, n.º 5, do RMUE. Consequentemente, o Instituto decidirá livremente sobre as custas. Se as partes informarem o Instituto de que chegaram a acordo sobre as custas, não será proferida nenhuma decisão relativa às custas. Geralmente, a decisão é que cada uma das partes suportará as suas próprias custas.

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

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

Se a oposição for aceite e a decisão recusar na totalidade o pedido de MUE contestado, as várias oposições pendentes deverão ser suspensas até que a decisão se torne definitiva. Depois de expirado o prazo de recurso sem que tenha sido interposto recurso, as várias oposições considerar-se-ão concluídas, uma vez que deixaram de ter objeto. As partes serão informadas e o processo de oposição deverá ser encerrado. Considerar-se-á como um caso em que não houve lugar a decisão, nos termos do artigo 109.º, n.º 5, do RMUE. Consequentemente, o Instituto decidirá livremente sobre as custas. Se as partes informarem o Instituto de que chegaram a acordo sobre as custas, não será proferida nenhuma decisão relativa às custas. Geralmente, a decisão é que cada uma das partes suportará as suas próprias custas.

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

Contudo, as várias oposições serão suspensas se a decisão sobre a oposição recusar **parte** dos produtos e serviços do pedido de MUE contestado, mas apenas **parte** dos

produtos e serviços contra os quais foram formuladas as várias oposições. A suspensão durará até que a decisão tenha transitado em julgado. Neste caso, os oponentes das várias oposições serão convidados a comunicar ao Instituto se pretendem manter ou retirar a sua oposição. Se a oposição for retirada, o processo será encerrado e ambas as partes serão informadas desse facto. Se o processo for encerrado após o termo do período de reflexão, o Instituto decidirá de acordo com o artigo 109.º, n.º 3, do RMUE que cada uma das partes suportará as suas próprias custas. Se as partes informarem o Instituto, antes do encerramento do processo, de que chegaram a acordo sobre as custas, não será proferida nenhuma decisão relativa às custas.

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

Poderá acontecer que algumas das oposições contra o pedido de MUE estejam prontas para decisão enquanto outras ainda se encontram em diferentes etapas da fase contraditória. Nesta situação, os princípios enunciados nos n.ºs 1 e 2 aplicam-se conjuntamente. Consoante o resultado das decisões e do alcance dos processos pendentes, decidir-se-á se poderá ser proferida uma decisão sobre várias oposições ou se as várias oposições deverão ser suspensas.

#### 7.4.3 Junção de processos

##### Artigo 9.º, n.º 1, do RDMUE

O artigo 9.º, n.º 1, do RDMUE permite ao Instituto tratar várias oposições num único processo. Se o Instituto decidir juntar as oposições, as partes devem ser informadas.

As oposições podem ser juntas a pedido de uma das partes se disserem respeito ao mesmo pedido de MUE. É mais provável que o Instituto junte as oposições se, além disso, tiverem sido apresentadas pelo mesmo oponente ou se existisse um vínculo económico entre os oponentes, por exemplo, uma empresa-mãe e uma subsidiária. As oposições devem encontrar-se na mesma fase processual.

Ao tomar a decisão de juntar as oposições, o Instituto deve verificar se os oponentes têm o mesmo mandatário. Se assim não for, devem ser convidados a designar um único mandatário. Além disso, os direitos anteriores devem ser idênticos ou muito semelhantes. Se os mandatários não responderem ou não quiserem designar um único representante, a junção deve ser desfeita e as oposições tratadas em separado.

Se, em alguma fase do processo, estas condições deixarem de estar cumpridas, por exemplo, se o único direito anterior em que se baseia uma das oposições juntas for transmitido a um terceiro, os processos poderão ser separados.

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

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

### 7.5.1 Processos de transmissão e de oposição

#### 7.5.1.1 Introdução e princípio básico

##### Artigo 20.º do RMUE

Uma transmissão ou cessão de um direito anterior equivale a uma alteração da titularidade desse direito. Para mais informações, consultar as Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 3, MUE e Desenhos e Modelos Comunitários registados como objetos de propriedade, Capítulo 1, Transmissão.

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

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

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

#### 7.5.1.2 Transmissão de uma MUE anterior

##### Artigo 20.º, n.ºs 11 e 12, do RMUE

No que diz respeito a MUE anteriores ou pedidos de MUE, o artigo 20.º, n.º 11, do RMUE prevê que, enquanto a transmissão não for inscrita no Registo, o interessado não pode prevalecer-se dos direitos decorrentes do (pedido de) registo de MUE. Contudo, durante o período compreendido entre a data de receção do pedido de registo da transmissão e a data de registo da transmissão, o novo titular já poderá apresentar declarações ao Instituto, a fim de respeitar os prazos.

### Oposição baseada numa única MUE

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

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

Na prática, a partir do momento em que o Instituto é informado de que foi recebido um pedido de registo, o processo pode prosseguir com o novo titular. Não obstante, a transmissão tem de ser registada antes de poder ser proferida uma decisão sobre a oposição. Se a oposição estiver pronta para decisão, mas a transmissão ainda não tiver sido registada, a oposição será suspensa.

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

### Transmissão parcial da única MUE em que a oposição se baseia

Em caso de transmissão parcial, uma parte da MUE anterior continua a ser propriedade do titular inicial e a outra parte é transmitida para um novo titular. Às transmissões parciais aplicam-se os mesmos princípios que à transmissão de apenas um de vários registos de MUE em que a oposição se baseia, conforme especificado no ponto imediatamente a seguir.

### Oposição baseada em mais do que uma MUE anterior

Quando a oposição se baseia em mais do que uma MUE anterior e todas estas marcas são/foram transmitidas para o mesmo proprietário novo durante o processo de oposição, a situação é idêntica à de uma oposição baseada numa única MUE, conforme descrito supra.

No entanto, a situação é diferente se apenas uma das MUE anteriores for/tiver sido transmitida. Neste caso, o novo titular também poderá tornar-se oponente, passando a haver dois oponentes. Os novos oponentes serão tratados como «coopponentes», o que significa que o Instituto continuará a tratar o processo exatamente como antes, ou seja, como uma **única** oposição, embora com mais do que um oponente. Além disso, o Instituto considerará o mandatário inicial como sendo o mandatário «comum» de ambos os oponentes e não convidará o novo oponente a designar um novo mandatário. Não obstante, o novo oponente tem sempre a possibilidade de designar um mandatário à sua escolha.

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

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

#### 7.5.1.3 Transmissão de um registo nacional anterior

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

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

Para esse efeito, o antigo ou o novo titular terão de informar o Instituto acerca da transmissão do registo nacional anterior em que a oposição se baseia e apresentar um documento comprovativo, nomeadamente, a escritura de transmissão ou outro elemento de prova que comprove o acordo das partes na transmissão/alteração da titularidade.

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

Tendo em conta as diferentes práticas nacionais, nem sempre é obrigatório apresentar uma cópia do pedido de registo da transmissão submetido ao instituto nacional. Não obstante, nos Estados-Membros em que o registo é um requisito para que a transmissão produza efeitos em relação a terceiros, a transmissão tem de ser registada antes de se tomar uma decisão sobre a oposição. Se a oposição estiver pronta para decisão, mas a transmissão ainda não tiver sido registada, suspender-se-á a oposição e solicitar-se-á ao oponente que apresente um documento comprovativo do registo da transmissão.

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

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

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

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

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

Quando a oposição se baseia em mais do que um registo nacional anterior e estes são/foram transmitidos para o mesmo proprietário novo durante o processo de oposição, a situação é idêntica à da transmissão de uma única marca que serve de base à oposição, conforme descrito supra.

No entanto, a situação é diferente se apenas um dos direitos nacionais anteriores for/tiver sido transmitido. Neste caso, o novo titular também poderá tornar-se oponente, passando a haver dois oponentes. Os novos oponentes serão tratados como «coopponentes», o que significa que o Instituto continuará a tratar o processo exatamente como antes, ou seja, como uma **única** oposição, embora com mais do que um oponente. Além disso, o Instituto considerará o mandatário inicial como sendo o mandatário «comum» de ambos os oponentes e não convidará o novo oponente a designar um novo mandatário. Não obstante, o novo oponente tem sempre a possibilidade de designar um mandatário à sua escolha.

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

#### 7.5.1.4 Oposição baseada numa combinação de registos de MUE e registos nacionais

Se uma oposição se basear num ou mais registos de MUE e num ou mais registos nacionais ao mesmo tempo, e uma dessas marcas for/tiver sido transmitida para o mesmo novo titular durante o processo de oposição, aplicam-se, *mutatis mutandis*, os princípios acima estabelecidos.

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

#### 7.5.1.5 Transmissão do pedido de MUE contestado

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

#### 7.5.1.6 Transmissão parcial de um pedido de MUE contestado

##### Artigo 14.º, n.º 2, do RERMUE

Em caso de transmissão parcial de um pedido de MUE (contestado), o Instituto criará um processo separado para o novo registo (pedido) com um novo número de registo (pedido).

Neste caso, quando a transmissão é inscrita no Registo e é criado um novo pedido de MUE, o examinador da oposição também tem de criar um novo processo de oposição contra o novo pedido de MUE, uma vez que não é possível formular uma oposição contra dois pedidos de MUE diferentes.

Contudo, esta situação só se verifica quando alguns dos produtos e serviços inicialmente contestados se mantêm no «antigo» pedido de MUE e outros no pedido de MUE recém-criado. Por exemplo: O oponente X formula a sua oposição contra todos os produtos do pedido de MUE Y, pertencentes à classe 12 para *aparelhos de locomoção por terra e por ar* e à classe 25 para *vestuário e calçado*. O pedido de MUE Y é objeto de uma transmissão parcial, sendo dividido no pedido de MUE Y antigo para *aparelhos de locomoção por terra e vestuário* e no pedido de MUE Y novo para *aparelhos de locomoção por ar e calçado*.

##### Artigos 20.º e 27.º do RMUE

Uma vez que havia apenas uma taxa de oposição a pagar quando o oponente depositou a sua oposição, não é necessária uma segunda taxa para a nova oposição criada após a divisão do pedido de MUE, porque, no momento do depósito, a oposição visava apenas um pedido de MUE.

No que se refere à repartição das custas, o examinador da oposição terá em conta que apenas foi paga uma taxa de oposição.

Além disso, dependendo das circunstâncias do caso, poderá ser possível juntar os processos (por exemplo, se o mandatário do «antigo» e do «novo» pedidos for o mesmo).

#### 7.5.2 As partes são as mesmas após a transmissão

Na eventualidade de, na sequência de uma transmissão, o oponente e o requerente passarem a ser a mesma pessoa ou entidade, a oposição deixa de ter objeto e, conseqüentemente, será encerrada *ex officio* pelo Instituto.

#### 7.5.3 Alteração de nomes

Conforme referido anteriormente, uma alteração do nome não implica uma alteração da titularidade.

#### 7.5.4 Mudança de mandatários

##### Artigo 119.º do RMUE

Caso ocorra uma mudança de mandatário durante o processo de oposição, a outra parte terá de ser informada mediante o envio de uma cópia da carta e de uma eventual procuração depositada.

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

#### 7.5.5 Interrupção do processo em caso de morte ou incapacidade legal do requerente ou do seu mandatário

##### Artigo 106.º do RMUE

##### Artigo 72.º do RDMUE

O artigo 106.º do RMUE diz respeito à interrupção do processo. O n.º 1 distingue três situações.

O processo de oposição perante o Instituto será interrompido:

1. em caso de morte do **requerente** de MUE ou se este estiver sob tutela legal;
2. quando o requerente da MUE for objeto de um processo de insolvência ou outro da mesma natureza;
3. em caso de morte do mandatário do requerente ou caso este esteja de outra forma impedido de representar o requerente. Para mais informações, consultar Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional.

O artigo 106.º do RMUE refere-se unicamente ao requerente e ao seu mandatário, não fazendo qualquer alusão a outras partes, tais como os oponentes. Na falta de disposições pertinentes, o Instituto aplicará esta disposição unicamente nos casos em que o requerente (ou o seu mandatário) se encontrar impossibilitado de prosseguir o processo. Assim sendo, por exemplo, se for declarada a insolvência do oponente, o processo não será interrompido (mesmo se o oponente for o requerente/titular de um (pedido de) MUE anterior). A incerteza quanto ao estatuto jurídico de um oponente ou do seu mandatário não causará prejuízo ao requerente. Nesse caso, se a notificação for devolvida ao Instituto porque a sua entrega se revelou impossível, aplicar-se-ão as regras normais de notificação por anúncio público.

##### 7.5.5.1 Morte ou incapacidade legal do requerente

Em caso de morte do requerente ou da pessoa habilitada a representá-lo nos termos da lei nacional aplicável, devido à incapacidade legal do requerente, o processo só será interrompido a pedido do mandatário do requerente ou da pessoa habilitada ou se o mandatário se demitir.

7.5.5.2 Impossibilidade jurídica de o requerente prosseguir o processo perante o Instituto (por exemplo, insolvência)

Artigo 106.º, n.º 1, alínea b), do RMUE

Artigo 72.º, n.º 3, do RDMUE

O artigo 106.º, n.º 1, alínea b), do RMUE aplica-se a partir do momento em que a parte no processo deixa de ter a faculdade de dispor do processo, ou seja, de dispor dos seus bens, até ao momento em que é nomeado um liquidatário ou um administrador da insolvência que, a partir daí, assumirá a representação da parte nos termos da lei.

Se o requerente estiver representado por um mandatário autorizado que não se tenha demitido, não será necessário interromper o processo. O Instituto considera que o mandatário do requerente está habilitado a representar o requerente até o Instituto receber informação em contrário do próprio mandatário, do administrador da insolvência nomeado ou do tribunal competente para conhecer do litígio em questão.

Se o mandatário informar o Instituto de que se irá demitir, a forma de atuação do Instituto dependerá do facto de o mandatário o informar sobre quem atuará como administrador ou liquidatário no processo de insolvência.

- Se o mandatário indicar um administrador ou liquidatário, o Instituto continuará a comunicar com esse administrador ou liquidatário. Se existirem prazos que afetam o requerente e que ainda não tinham expirado quando foi declarada a insolvência, o Instituto reiniciará esses prazos. Por isso, neste caso, o processo é interrompido e retomado imediatamente. Por exemplo, se o requerente ainda dispunha de dez dias para apresentar observações quando foi declarada a sua insolvência, na nova carta que o Instituto enviar ao administrador da insolvência conceder-lhe-á um novo prazo de 2 meses para apresentar tais observações.
- Se o mandatário não fornecer informações sobre o liquidatário ou o administrador, o Instituto não terá outra alternativa a não ser declarar a interrupção do processo. Será enviada uma comunicação nesse sentido diretamente ao requerente insolvente e ao oponente. Embora não seja da competência do Instituto averiguar a identidade do liquidatário, continuará a tentar comunicar com o requerente insolvente, a fim de retomar o processo. Com efeito, embora o requerente insolvente não esteja habilitado a realizar atos jurídicos vinculativos, geralmente ele continua a receber correspondência, ou, se assim não for, a correspondência é automaticamente entregue ao administrador da insolvência, caso tenha sido nomeado. O Instituto poderá igualmente tomar em consideração informações sobre a identidade do administrador da insolvência fornecidas pelo oponente.

Se a notificação for devolvida ao Instituto porque a sua entrega se revelou impossível, aplicar-se-ão as regras normais de notificação por anúncio público.

A apresentação de documentos comprovativos da nomeação do liquidatário ou administrador da insolvência não carece de tradução para a língua do processo.

Assim que o Instituto tiver sido informado acerca da identidade do liquidatário ou do administrador da insolvência, o processo será retomado a partir da data por ele determinada. A outra parte tem de ser informada.

Os prazos que ainda não tiverem expirado na data de interrupção do processo recomençarão a contar do dia em que o processo for retomado. Por exemplo, se o processo tiver sido interrompido dez dias antes de expirar o prazo concedido ao requerente para apresentar observações, recomençará um novo prazo – de 2 meses, e não de dez dias que ainda restavam na data da interrupção. Para esclarecer esta questão, o Instituto fixará um novo prazo na carta que enviar às partes informando-as de que o processo será retomado.

#### 7.5.5.3 Morte ou incapacidade legal do mandatário do requerente

Artigo 106.º, n.º 1, alínea c), e artigo 119.º, n.º 2, do RMUE

No caso referido no artigo 106.º, n.º 1, alínea c), do RMUE, o processo será interrompido e retomado quando o Instituto for informado da designação de um novo mandatário do requerente da MUE.

Esta interrupção durará no máximo 3 meses e, quando não for designado nenhum mandatário até ao fim desse período, o Instituto retomará o processo. Quando retomar o processo, o Instituto procederá como se segue.

- Se a designação de um mandatário for obrigatória ao abrigo do artigo 119.º, n.º 2, do RMUE porque o requerente não tem domicílio nem sede no EEE, o Instituto contactará o requerente e informá-lo-á de que o pedido de MUE será rejeitado se não designar um mandatário dentro do prazo especificado.
- Se a designação de um mandatário **não** for obrigatória ao abrigo do artigo 119.º, n.º 2, do RMUE, o Instituto retomará o processo e enviará todas as comunicações diretamente ao requerente.

Em ambos os casos, a retoma do processo significa que todos os prazos que estavam a correr relativamente ao requerente na data de interrupção do processo recomençarão a contar no dia em que o processo for retomado.